

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 55/67

URTEIL

Verkündet am

19. Februar 1970
Schwingen,
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma L. P. A., V./Li., gesetzlich
vertreten durch ihren Verwaltungsrat Pius St.,
N. und Sepp B., Haus am M., G.-A.,

Beklagte, Widerklägerin und
Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Prof. Dr. -
und Dr. -

gegen

Firma Maschinenfabrik Georg S. KG, gesetzlich vertreten
durch die persönlich haftenden Gesellschafter Ludwig S.
und Georg S., M., D. Straße - ,

Klägerin, Widerbeklagte und
Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter:

Rechtsanwalt Dr. -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Trüstedt und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 11. Mai 1967 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Bundespatents ■■■■, das eine Kunststoffspritzgießmaschine betrifft. Die Anmeldung ist am 21. November 1957, deren Bekanntmachung am 4. April 1963 erfolgt. Der Patentanspruch 1 lautet:

"Spritzgießmaschine zur Verarbeitung irreversibel härtbarer, mit einem Verstärkungsfaserstoff versetzter Kunststoffe (Duroplaste), dadurch gekennzeichnet, daß bei Anwendung eines den Faserstoff-

- 3 -

haltigen Kunststoff in an sich bekannter Weise aufnehmenden flexiblen, dünnwandigen, in den Druckzylinder einsetzbaren blasen- oder sackartigen Behältern dieser mittels eines in den Druckzylinder einführbaren Druckmittels auspreßbar ist."

Die Klägerin stellt her und vertreibt Kolbenspritzgußmaschinen zur Verarbeitung wärmehärtbarer Kunststoffmassen, in denen die Beklagte eine Verletzung ihres Patents sieht. Bei der Maschine der Klägerin werden auswechselbare Hülsen in einen äußeren Zylinder (Massezylinder) eingeschoben. Die Hülsen sind als ein an beiden Seiten offenes Metallrohr ausgebildet. In die Hülsen wird - außerhalb der Maschine - die auszuspritzen- de Kunststoffmasse eingefüllt. Unter dem Druck eines Kolbens wird die Masse ausgepreßt. Der Kolben schließt an seiner Stirnseite gegenüber der Hülsenwand mit einer Dichtungsmanschette ab. Diese besteht aus elastischem Material oder aus federndem Stahl und kann sich beim Auspressen der Kunststoffmasse an den Berührungspunkten der Manschette mit der Hülse - an der Hülsenwand - zusammenziehen. Der Kolben selbst, an dem vorne die Dichtungsmanschette unstreitig lösbar befestigt ist, läuft mit Spiel in der Hülse und läßt damit etwa zwischen Manschettenrand und Hülsenwand durchgedrungener Kunststoffmasse Raum. Die Klägerin hat für ihre Maschine am 19. Februar 1960 ein Patent angemeldet. Die Anmeldung ist mit der Auslegeschrift **1 111 111** am 19. November 1964 bekanntgemacht worden. Die Patentansprüche 1 und 2 lauten:

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87 a ff. UrhG geschützt.



- "1. Kolbenspritzgußmaschine zur Verarbeitung wärmehärtbarer, gegebenenfalls Füllstoffe enthaltender oder als Bindemittel dienender Kunststoffmassen, die wenigstens einen Massezylinder mit einer Düse am Austrittsende, einen im Massezylinder geführten Kolben und wenigstens eine der Düse am Massezylinder zugeordnete, beheizte Form umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß der Kolben an seiner Vorderkante mit einer an sich bekannten Dichtungsmanschette versehen und mit wesentlichem Spiel im Massezylinder angeordnet ist.
2. Spritzgußmaschine, insbesondere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine in den Massezylinder einschiebbare und auswechselbare und die Kunststoffmasse aufnehmende Hülse vorgesehen ist, an deren Innenwand die Dichtungsmanschette anliegt."

Die Beklagte hat die Klägerin wegen ihrer Maschine verwarnt. Daraufhin hat die Klägerin Klage auf Feststellung erhoben, daß die Verwarnung unrechtmäßig sei. Nachdem die Beklagte im Wege der Widerklage Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin verlangt hat, haben die Parteien die Feststellungsklage der Klägerin in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Die Beklagte hat zur Begründung der Widerklage geltend gemacht, die von der Klägerin bei ihrer Maschine verwendete Hülse entspreche dem blasen- oder sackartigen Behälter ihres Patents. Die Hülse werde wie auch dieser Behälter zu dem Zweck verwendet, den auszupressenden Kunststoff von der Zylinderwand der Maschine fernzuhalten. Den Abschluß der Hülse bilde eine sackbodenartige Pfanne, deren Rand von

einer aus Gummi, gummiartigem Kunststoff oder Federstahl gefertigten "Dichtlippe" oder Dichtungsmanschette gebildet werde. Die Pfanne presse vermöge des Drucks des sie tragenden Kolbens den Kunststoff aus. Die "Dichtlippe" solle den Übertritt des wärmehärtbaren Kunststoffes (Duroplast) auf die Zylinderwandung und die Aushärtung des Kunststoffes zu einem die Kolbenbewegung blockierenden Film verhindern.

Die Maschine der Klägerin mache jedenfalls von folgendem im Streitpatent geschützten allgemeinen Erfindungsgedanken Gebrauch:

Spritzgußmaschine für die Verarbeitung von Duroplasten mit Faserstoffen, in welche der Kunststoff mittels eines Behälters eingeführt wird, aus welchem der Kunststoff mit (mechanischen oder hydraulischen) Druckmitteln unter Abtrennung des Duroplastes von deren unbewegten (Zylinder) und bewegten (Kolben, Ventilen) Teilen und den Zwischenräumen zwischen diesen ausgepreßt wird.

Die Erfindung des Patents der Beklagten befriedige erstmals ein dringendes Bedürfnis der Praxis. Sie sei eine Pioniererfindung, weshalb dem Patent ein "hoher" Schutzzumfang zuzubilligen sei.

Die bei der Maschine der Klägerin verwendete "Dichtlippe" (Dichtungsmanschette) sei von Sepp B. - dem Verwaltungsrat der Beklagten - im Rahmen eines Beratungs- und Entwicklungsvertrages vom 18. Oktober 1957 zwischen der von der Klä-

gerin beherrschten Firma Ge[REDACTED] und der Beklagten sowie eines weiteren Vertrages ohne Datum, der unstreitig im Spätsommer 1959 zwischen der genannten Firma Ge[REDACTED] und Sepp B[REDACTED] zustande gekommen ist, entwickelt worden. Bei der im Jahre 1959 auf Anregung B[REDACTED] gebauten "Be[REDACTED]"-Maschine sei der vordere Teil des Kolbens konkav ausgewölbt gewesen. Er habe den Kunststoff nach Art einer Dichtlippe aus einer "Wursthaut" austreiben sollen. Die Klägerin habe in einer Vereinbarung vom 28. Oktober 1960, an der neben den Parteien dieses Rechtsstreits die Firma Ge[REDACTED] und Sepp B[REDACTED] beteiligt waren, auf Rechte aus Erfindungen B[REDACTED] verzichtet. Die Klägerin habe daher die Idee B[REDACTED] bezüglich der strittigen "Dichtlippe" an die Beklagte zurückzugeben, der B[REDACTED] seine Rechte abgetreten habe, und sie habe diese Rückgabe durch Unterlassung der weiteren Herstellung zu vollziehen. Die Ziffern 1 und 4 des Vertrages vom 28. Oktober 1960 lauten:

1. Es wird festgestellt, daß der Patentübertragungs- bzw. Lizenzvertrag (ohne Datum) zwischen den Beteiligten ab sofort aufgelöst ist und daß der Fa. Ge[REDACTED] bzw. der Fa. S[REDACTED] an den mit Übertragungserklärung vom 7.8.59 (beglaubigt am gleichen Tag durch Notar Dr. Walter Ba[REDACTED]) an die Fa. Ge[REDACTED] übertragenen Patentanmeldungen bzw. Patenten keinerlei Rechte mehr zustehen. Die Firma Ge[REDACTED] erklärt sich bereit, noch in der erforderlichen Form entsprechende Rückübertragungserklärungen abzugeben, soweit dies erforderlich ist. Soweit noch nicht vollzogene Übertragungserklärungen vorliegen, sind diese wirkungslos und können vernichtet werden.

.....

4. Die Vertragsschließenden sind einig, daß zwischen der Fa. L-P [REDACTED] und B [REDACTED] einerseits und Ge [REDACTED] und S [REDACTED] andererseits keinerlei irgendwie gearteten gegenseitigen Ansprüche, - insbesondere auf Schadenersatz, Rückzahlung von Lizenzgebühren u.a.m. - bezüglich der in Ziff. 1 genannten Schutzrechte aus den zwischen ihnen bestandenen Vertragsverhältnissen und aus deren Auflösung mehr bestehen.

.....

Die Beklagte hat beantragt,

der Klägerin unter Strafandrohung für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verbieten,

eine Spritzgußmaschine für Duroplaste mit Verstärkungsfaserstoffen herzustellen, feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen, welche folgende Merkmale aufweist:

- a) Verwendung einer Hülse zur Aufnahme des Duroplastes;
- b) Einsetzen dieser Hülse in einen Zylinder;
- c) Auspressen des Duroplastes aus der Hülse mittels eines Kolbens;
- d) an der Vorderseite des Kolbens ist eine ring- und pfannenförmige, an der inneren Hülse wand gleitende Dichtlippe aus elastischem Material (Gummi, Federstahl u.a.) aufgesetzt;

sowie die Schadensersatzpflicht der Klägerin vom 1.1.1960 an festzustellen und sie zur Rechnungslegung vom gleichen Zeitpunkt an zu verurteilen.

Die Klägerin hat die Abweisung der Widerklage beantragt. Sie hat geltend gemacht, sie mache mit ihrer Maschine vom Streitpatent oder einem ihm zu entnehmenden allgemeinen Erfindungsgedanken keinen Gebrauch. Letzterem stehe der Stand der Technik in verschiedenen Druckschriften entgegen. Die Konstruktion ihrer Maschine habe nicht B[REDACTED] sondern Karl Theodor S[REDACTED] erfunden, der im Januar 1960 vorgeschlagen habe, den Kolben mit einer Manschette aus Gummi oder anderem elastischem Material zu versehen. Bichl habe schon Ende 1959 seine Tätigkeit für die Klägerin eingestellt. Die "Be[REDACTED]"-Maschine sei erst Ende 1960 ausgeliefert worden. Dem Anspruch der Beklagten stehe Ziffer 4 der Vereinbarung vom 28. Oktober 1960 entgegen, mit der sämtliche gegenseitigen Ansprüche der Beteiligten ausgeschlossen worden seien.

Das Landgericht hat die Widerklage abgewiesen.

Mit ihrer Berufung hat die Beklagte unter anderem geltend gemacht, daß die bei der Maschine der Klägerin verwendete Hülse mit beweglichem Boden ein gleichwirkendes Arbeitsmittel zu dem im Streitpatent genannten blasen- oder sackartigen Behälter darstelle. Bei der Beurteilung der vertraglichen Ansprüche der Beklagten sei auch zu berücksichtigen, daß die Klägerin ihre Anmeldung noch während der Laufzeit des Vertrages mit B[REDACTED] eingereicht habe.

Das Oberlandesgericht hat nach Einholung eines Sachverständigengutachtens die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihre Widerklageanträge weiter, während die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision führt zur Aufhebung und Zurückverweisung. Das Berufungsurteil verneint eine Patentverletzung (siehe unter I) und vertragliche Ansprüche gegen die Klägerin (siehe unter II). Im letzteren Punkt hält das angefochtene Urteil den Rügen der Revision nicht stand.

I.

1. Das Berufungsgericht gelangt zu der Verneinung der Patentverletzung auf folgende Weise:

A. Es führt unter Hinweis auf die Beschreibung der Streitpatentschrift aus, die geschützte Erfindung wolle dem Übelstand abhelfen, daß bei einer Verarbeitung irreversibel härtbarer, mit einem Verstärkungsfaserstoff versetzter Kunststoffe (Duroplaste) in Spritzgießmaschinen das flüssige Kunstharz unter dem Druck von bewegten Maschinenteilen in die feinsten Spalten zwischen bewegten und sich berührenden Flächen der Spritzmaschine eindringe, dort und an den Flächen der nicht bewegten Teile einen Harzfilm bilde, der unter Einwirkung der Reibungshitze sofort erhärte und zum gegenseitigen Festfressen bewegter und nicht bewegter Teile der Maschine führe. Es sieht die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe darin, die betref-

fende Kunstharzmasse bei der Verarbeitung in einer Spritzmaschine von - sich berührenden - Flächen, nämlich der Wand des Druckzylinders und der Preßkolbenwand, und dem Spalt zwischen Kolbenrand und Druckzylinderwand fernzuhalten.

B. Das Berufungsgericht umschreibt den Lösungsvorschlag des Streitpatents dahin, die auszuspritzen- de Kunstharzmasse zunächst in einen flexiblen, dünnwandigen blasen- oder sackartigen Behälter einzu- füllen, diesen Behälter in den Druckzylinder der Spritzmaschine einzusetzen und unter dem Druck eines Preßkolbens auszupressen, wobei die Kunstharz- masse den Behälter nur in der Spritzrichtung auf der dem Druckkolben entgegengesetzten Seite des flexiblen Behälters verlassen könne. Die Patentschrift lege die Annahme nahe, daß der Erfinder nur an einen einteiligen Behälter gedacht habe.

C. Den Gegenstand der Erfindung des Streitpa- tents faßt das Berufungsgericht wie folgt zusammen:

Die Spritzmaschine zur Verarbeitung der oben (I A) genannten Kunststoffe (Duroplaste) ist so ausgestaltet,

- a) daß der Kunststoff in vorbekannte flexible, dünnwandige blasen- oder sackartige Be- hälter aufgenommen wird,
- b) daß diese Behälter (mit dem darin befind- lichen Kunststoff) in den Druckzylinder der Maschine einsetzbar sind
- c) und daß die Behälter mittels eines in

den Druckzylinder einführbaren Druckmittels auspreßbar sind.

D. a) Das Berufungsgericht stellt fest, daß die Klägerin keinen identischen Gebrauch von den Merkmalen des Streitpatents mache. Bei der beanstandeten Maschine der Klägerin dienten zwar die Hülse und der darin geführte Kolben zum Auspressen des Kunststoffes. Die Hülse werde außerhalb der Spritzmaschine mit Kunstharzmasse gefüllt und in gefülltem Zustand zum Auspressen in den Druckzylinder eingesetzt. Bei der beanstandeten Maschine der Klägerin sei jedoch die mit Kunststoff zu füllende Hülse in Form eines kräftigen, starkwandigen sehr schweren Rohres ausgebildet, in welchem zum Auspressen des Kunststoffes der Kolben gleite. Die Wände der Hülse erführen unter dem Kolbendruck während des Auspreßvorgangs keine flexible Verformung.

b) Das Berufungsgericht sieht in der beanstandeten Maschine der Klägerin auch keine äquivalente Verwirklichung der Lehre nach dem Streitpatent: Es teilt nicht den Standpunkt der Beklagten, daß der mit den Rändern der Dichtlippe an der Innenwand des Hülsenrohres gleitende Kolbenteil, der durch den dahinter sitzenden Kolben auf die Füllmasse - in der rohrförmigen Hülse - gedrückt werde und diese auspresse, den beweglichen Boden des sackartigen Behälters darstelle. Es sei technisch nicht fundiert, den Kolben mit der Dichtung als Hohlkolben zu bezeichnen. In Fachkreisen werde einhellig die Gleichheit der Bauform eines blasen- und sackförmigen Be-

hälters und eines Zylinders mit einem besonders ausgebildeten Kolben abgelehnt. Die schon nach ihrem Aufbau völlig verschiedenen Vorrichtungen könnten auch unter dem Gesichtspunkt der Funktionsgleichheit nicht als gleichwirkende Arbeitsmittel beurteilt werden. Zwar dienten sie beide dem Auspressen des Kunststoffes. Die Gleichheit des Erfolges beruhe jedoch zu einem wesentlichen Teil auf einer Wirkungsweise der Hülse, die dem tragenden erfindungswesentlichen Prinzip des Behälters nach dem Streitpatent gerade entgegengesetzt sei. Während das Streitpatent durch die Benutzung eines besonderen Behälters jegliche Berührung des Kunstharzes mit bewegten und unbewegten Teilen der Spritzmaschine ausschließe, nehme die mit dem starkwandigen Rohr und dem darin gleitenden mit einer Dichtungslippe (Dichtungsmanschette) versehenen Druckkolben ausgestattete Verletzungsform die Berührung in Kauf. Der Druckkolben gelange mit seiner Stirnfläche in unmittelbare Berührung mit dem in das Rohr eingefüllten und auszupressenden Kunstharz. Der Kunstharz liege an der Wand der Hülse an und könne in den Spalt zwischen dem Rand der auf dem Kolben befestigten Dichtungsmanschette und der Innenwand der Hülse eindringen. Die Maschine der Klägerin suche die nachteiligen Folgen des Eindringens von Kunstharz in den erwähnten Spalt durch eine besondere Ausgestaltung der Dichtungsmanschette zu vermeiden, sowie dadurch, daß der Druckkolben in dem Rohr mit wesentlichem Spiel geführt werde. Die angegriffene Ausführungsform entspreche in vollem Umfange dem in der Streitpatentschrift geschilderten Stande der Technik, dessen Nachteile abzustellen sich die geschützte Erfindung zum Ziel gesetzt habe. Unter

Nichtbeachtung funktioneller Aufgaben komme kein Fachmann dazu, statt des im Streitpatent vorgeschlagenen flexiblen Sackgebildes ein steifes Zylinder-Kolbensystem anzuwenden. Die völlige Verschiedenheit des Prinzips, nach dem die Vorrichtungen der Parteien arbeiteten, schließe es aus, daß ein Fachmann auf Grund des Vorschlages nach dem Streitpatent auf den Gedanken kommen könnte, statt dessen die von der Klägerin benutzte Hülse zu gebrauchen.

c) Den von der Beklagten geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedanken benutze die Klägerin nicht. Die angegriffene Verletzungsform sei nicht darauf abgestellt, die auszupressende Kunstharzmasse von bewegten und unbewegten Teilen der Spritzmaschine zu trennen. Daher mache sie von den Merkmalen eines derartigen allgemeinen Erfindungsgedankens keinen Gebrauch. Es sei bedeutungslos, daß bei der angegriffenen Ausführungsform der bewegte Teil, nämlich der Druckkolben nicht unmittelbar in dem Druckzylinder laufe, sondern in der Hülse geführt werde und daher nur mit der Innenwand dieser Hülse nicht aber mit der Innenwand des Zylinders der Maschine, in den die Hülse eingesetzt werde, in Berührung komme. Es biete sich zwangslos an, die Wandung der Hülse als Verstärkung der Wand des Maschinenzylinders anzusehen, von dem die Hülse aufgenommen werde. Es bedeute keinen Unterschied, ob sich der Kolben infolge eindringenden Kunstharzes an der Wand des Maschinenzylinders oder an der Wand der in den Zylinder eingesetzten Hülse festfresse. In der Patentanmeldung der Klägerin DAS ■■■

werde im Anspruch 1 Schutz begehrt für eine Anordnung, bei der der Kolben - ohne eine besondere Hülse - unmittelbar im Maschinenzylinder geführt werde.

2. Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe das Wesen der Erfindung zu eng verstanden, die angegriffene Ausführungsform unvollständig gewürdigt, die Frage der Äquivalenz fehlsam beurteilt und bei der Prüfung des allgemeinen Erfindungsgedankens verkannt, daß die Klägerin die entscheidende Grundlehre - den Kern der Erfindung - des Streitpatents benutze.

3. a) Für die Beurteilung der Frage einer Patentverletzung hat die Rechtsprechung gewisse Richtlinien entwickelt. Für die Umgrenzung des sachlichen Schutzbereichs eines Patents ist in erster Linie der Gegenstand des Patents maßgebend, d.h. diejenige Lehre, die der Durchschnittsfachmann mit den Kenntnissen am Prioritätstage den Patentansprüchen unter Heranziehung der Patentbeschreibung und -zeichnung und des allgemeinen Fachwissens ohne besondere Überlegung entnimmt (BGH GRUR 1964, 196, 197 - Mischer II). Diesem Bereich werden die glatten Äquivalente zugerechnet, die dem Durchschnittsfachmann ohne weiteres, d.h. ohne nähere Überlegung, als den im Patent genannten Mitteln gleichwirkend zur Verfügung stehen (vgl. BGH GRUR 1964, 606, 609 - Förderband). Kann eine Benutzung des Gegenstandes des Patents nicht - auch nicht durch glatt-äquivalente Mittel - festgestellt werden, so kommt eine Patentverletzung dann in Betracht, wenn dem Patent ein über den Gegenstand der Erfindung hinausgehender

Schutzumfang zukommt (vgl. BGH GRUR 1960, 478, 479 - Blockpedale). Das setzt voraus, daß der Durchschnittsfachmann aus der Patentschrift, ohne an ihrem Wortlaut zu haften und den Blick nur auf das Nächstliegende zu richten, d.h. bei näherer Überlegung, mit dem durchschnittlichen fachmännischen Können am Prioritätstage über den Gegenstand der Erfindung hinaus eine allgemeinere Lehre zum technischen Handeln entnehmen kann, die von dem wegen Patentverletzung in Anspruch Genommenen benutzt wird (vgl. BGH GRUR 1955, 139, 140 - Eiserner Grubenausbau). Es wird nicht für zulässig gehalten, eine unter Ausschaltung einzelner Anspruchsmerkmale, beispielsweise durch Abstrahierung der Merkmale des Patentanspruches gewonnene Lehre zum technischen Handeln, die im Regelfall besondere Überlegungen erfordert, unter den Gegenstand des Patents zu fassen (vgl. die nicht veröffentlichten Urteile des Bundesgerichtshofs vom 17. Februar 1966 - Ia ZR 24/64 - und vom 21. Oktober 1960 - I ZR 117/56). Der Schutz einer so gewonnenen Lehre kommt dann in Betracht, wenn dem Patent ein über den Gegenstand der Erfindung hinausgehender Schutzzumfang zuzubilligen ist.

b) Die Revision ist der Ansicht, daß das Streitpatent als "Pioniererfindung" wegen der erstmaligen Lösung des Problems der Verarbeitung von Duroplasten, durch die auf diesem Gebiet ein neuer Weg erschlossen worden sei, einen weiten Schutzzumfang verdiene. Dieser Betrachtungsweise kann wegen der Unschärfe des Begriffes der Pioniererfindung, auf die bereits bei Benkard, PatG 5. Aufl. § 1 Rdn. 123, hingewiesen worden ist, nicht beigetreten werden. Der Schutz-

U

bereich eines Patents richtet sich nach der Schutzbeanspruchung in der Patentschrift und der darin enthaltenen Offenbarung der Erfindung für den Durchschnittsfachmann (vgl. BGH GRUR 1969, 534, 535 - Skistiefelverschluß). Auch bei erstmaliger Lösung eines Problems begrenzt der Offenbarungsinhalt eines Patents dessen Schutzbereich (RG GRUR 1938, 249, 250 f). Das Anliegen der Rechtssicherheit verbietet es, bei bestimmten Patenten von dieser Grenzziehung abzugehen, weil der dem Patentinhaber in solchen Fällen vorbehaltene Bereich andernfalls unüberschaubar würde.

c) Die Revision rügt, das Berufungsgericht sei zu einer falschen Würdigung der Erfindung nach dem Streitpatent gelangt. Das Streitpatent habe zur Vermeidung der Verharzung und Verklebung von sich berührenden bewegten Maschinenteilen der Spritzmaschine den grundlegend neuen Gedanken vorgeschlagen, die Spritzmasse nicht mehr wie bei bisherigen erfolglosen Versuchen, Duroplaste mit einer Spritzmaschine zu verarbeiten, unmittelbar durch die Maschine zu leiten, sondern sie in einen Behälter zu füllen und diesen durch die Maschine auspressen zu lassen. Der sogar einem Nichtfachmann ohne weiteres erkennbare Kern der Erfindung bestehe in dem Vorschlag, für die Spritzmasse einen in die Maschine einsetzbaren und auswechselbaren Behälter zu verwenden. Die Art der Gestaltung des Behälters sei von sekundärer Bedeutung. Wesentlich sei allein, daß der Behälter sich auspressen lasse und daß Verharzungs- und Verklebungserscheinungen innerhalb des Behälters verblieben, nicht aber auf sich berührende bewegte Maschinenteile übergriffen.

Mit dieser Betrachtungsweise verläßt die Revision bereits den Bereich des Gegenstandes des Patents, denn sie scheidet - den Lösungsvorschlag des Streitpatents abstrahierend - die im Patentanspruch 1 enthaltenen Merkmale, daß der Behälter flexibel, dünnwandig, blasen- oder sackartig sein soll, aus und ersetzt diese durch den abstrakten Begriff "auspreßbar". Mit einer derartigen besonderen Überlegungen voraussetzenden abstrahierenden Umschreibung der in einem Patent unter Schutz gestellten Erfindung kann nur im Rahmen eines über den Gegenstand des Patents hinausgehenden Schutzzumfangs Schutz beansprucht werden. Da die Revision auch ihrer Betrachtung der Verletzungsfrage unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz diesen erst bei näherer Überlegung durch Abstraktion zu ermittelnden "grundlegenden Erfindungsgedanken" zugrunde legt, verläßt sie auch insoweit den Bereich der gegenständlichen Verletzung des Streitpatents durch glatte Äquivalente. Da nicht ersichtlich ist, daß das Berufungsgericht den Gegenstand des Streitpatents verkannt hätte, scheidet eine gegenständliche Verletzung des Streitpatents aus.

d) Das Berufungsgericht hat nicht die einzelnen Erfordernisse geprüft, unter denen einem Patent ein über den Gegenstand der Erfindung hinausgehender Schutzzumfang zugebilligt werden kann. Es hat vielmehr bereits verneint, daß der von der Beklagten geltend gemachte allgemeine Erfindungsgedanke überhaupt benutzt wird, weil die angegriffene Ausführungsform der Klägerin nicht darauf abgestellt sei, die auszupressende Kunstharzmasse von den bewegten und unbewegten Teilen der Spritzmaschine zu

trennen. Es hat dabei ersichtlich die Innenwand der Hülse als ein Maschinenteil angesehen und die Ansicht vertreten, daß der mit einer Dichtungslippe (Dichtungsmanschette) versehene Druckkolben mit seiner Stirnfläche in eine unmittelbare Berührung mit dem in das Rohr (Hülse) eingefüllten und durch den Druck des Kolbens auszupressenden Kunstharz gelange.

d1) Die Revision rügt demgegenüber zu Unrecht, daß sich der Druckkolben der angegriffenen Spritzmaschine außerhalb des eigentlichen Spritzzylinders befinde, wie die schematische Zeichnung im Prospekt der Klägerin (Anlage K 8) mit dem Bezugszeichen (16) ergebe. Wie die Zeichnung der DAS ■■■■, Fig. 2, in der die angegriffene Ausführungsform der Klägerin schematisch dargestellt ist, eindeutig ergibt, erfolgt die Druckübertragung zum Auspressen der Spritzmasse über eine Kolbenstange (4) mit einem Metallkolben (3), den die Revision "Druckplatte" nennt. Dieser Kolbenteil der Spritzmaschine gelangt beim Auspressen in die mit Spritzmasse gefüllte Hülse, wie im Tatbestand des angefochtenen Urteils festgehalten worden ist. Der Prospekt der Klägerin läßt die Einzelheiten der sich beim Auspressen des Kunststoffes aus der Hülse abspielenden Vorgänge nicht erkennen. Er zeigt den vorderen Teil des Kolbens am Eingang der Hülse, während die Zeichnung der Auslegeschrift 1 181 899 den "Metallkolben" (3) inmitten der Hülse (12) zeigt.

d2) Der weiteren Rüge der Revision ist zwar zuzugeben, daß das Berufungsgericht nicht beachtet hat, daß die von der Klägerin benutzte auswechselbare Hülse und die von der "Druckplatte" wegen der einzigen zentralen Befestigungsschraube leicht lösbare Dichtungsmanschette die Spritzmasse von den sich berührenden bewegten Maschinenteilen fernhalten. Mag die von der Klägerin benutzte starkwandige Hülse, wie das Berufungsgericht meint, auch der Verstärkung der Wand des Maschinenzylinders dienen, so hält sie doch ersichtlich zugleich die darin eingefüllte und daraus auszupressende Spritzmasse vom eigentlichen Maschinenzylinder, in den die Hülse eingesetzt wird, fern. Eine völlige Gleichsetzung der Hülse mit dem Maschinenzylinder könnte erst dann erfolgen, wenn die Hülse vollständig und nur dessen Funktion innerhalb der Spritzmaschine übernehmen würde, was ersichtlich nicht der Fall ist. Die Hülse unterscheidet sich vom Maschinenzylinder dadurch, daß letzterer ein fester Bestandteil der Spritzmaschine ist, während es sich bei der Hülse um einen herausnehmbaren Teil der Spritzmaschine handelt. Dazu kommt, daß die vom eigentlichen Kolben lösbare, an ihrem Rand federnde Dichtungsmanschette neben ihrer Funktion beim Auspressen der Spritzmasse ihrerseits zugleich den Zweck erfüllt, die Hülsewand gegenüber den Druckübertragungsgliedern abzudichten und damit die auszupressende Spritzmasse von ihnen fernzuhalten. Beide Teile - die Hülse und die Dichtungsmanschette - erfüllen demnach durch ihr Zusammenwirken auch die Funktion, die andernfalls mit Kunststoff in Berührung kommenden nicht auswechselbaren Maschinenteile von dem auszupressenden Kunststoff

zu trennen. Dabei kann die Trennfunktion dieser beiden Teile nicht als von so untergeordneter Bedeutung angesehen werden, daß sie praktisch überhaupt nicht ins Gewicht fällt.

d3) Eine Wendung im angefochtenen Urteil deutet darauf hin, daß das Berufungsgericht im Streitpatent nur einen einteiligen Behälter offenbart sieht. Es stellt dabei jedoch nur auf die Erkenntnis des Erfinders ab. Maßgebend für die Offenbarung eines allgemeinen Erfindungsgedankens ist jedoch, ob der Durchschnittsfachmann mit den Kenntnissen im Prioritätszeitpunkt diesen Gedanken der Patentschrift zu entnehmen vermochte.

d4) An einer anderen Stelle, nämlich bei der Beurteilung der Verletzungsfrage unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz führt das Berufungsgericht unter Hinweis auf das Ergebnis des Sachverständigengutachtens, daß unter Nichtbeachtung funktioneller Aufgaben kein Fachmann anstelle des im Streitpatent vorgeschlagenen flexiblen Sackgebildes ein steifes Zylinder-Kolbensystem anwenden würde, aus, die völlige Verschiedenheit des Prinzips, nach dem die Vorrichtungen der Parteien arbeiteten, schließe es aus, daß ein Fachmann auf Grund des Vorschlages nach dem Streitpatent auf den Gedanken kommen könne, statt dessen die von der Klägerin benutzte Hülse zu verwenden. Mögen diese Feststellungen des Berufungsgerichts auch von seinen voranstehenden rechtsirrigten Ausführungen beeinflusst sein, der Druckkolben bei der Spritzmaschine der Klägerin gelange in Berührung mit dem auszupressenden Kunstharz

und die beanstandete Maschine nehme diese Berührung in Kauf, so machen sie doch ersichtlich, daß das Berufungsgericht einen Behälter, der nach einem steifen Zylinder-Kolbensystem arbeitet, in der Streitpatentschrift nicht als offenbart ansieht. Das Berufungsgericht weist darauf hin, daß bei einem solchen steifen Zylinder-Kolbensystem den nachteiligen Folgen, die sich daraus ergeben, daß die Kunstharzmasse an der Hülseninnenwand anliegt und in den Spalt zwischen dieser Wand und der Dichtungsmanschette eindringen kann, was ein Festfressen der Druckübertragungsglieder zur Folge haben würde, mit anderen Mitteln begegnet werden müsse, nämlich mit einer besonderen Ausgestaltung der Dichtungsmanschette - gemeint ist deren elastischer Rand - und mit einer Führung des Druckkolbens in der Hülse mit wesentlichem Spiel. Im Ergebnis verneint das Berufungsgericht damit die Offenbarung des von der Beklagten geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedankens, der lediglich auf die Auspreßbarkeit des Behälters abstellt, ohne die Mittel anzugeben, mit denen bei gleichzeitiger Trennung des Kunststoffes von den nicht auswechselbaren Maschinenteilen die Auspreßbarkeit herbeigeführt wird.

Die weiteren Rügen der Revision laufen im Ergebnis der ohne Verfahrensverstöß getroffenen Feststellung des Berufungsgerichts zuwider, daß ein nach einem steifen Zylinder-Kolbensystem arbeitender Behälter in der Streitpatentschrift nicht offenbart ist. Soweit den Ausführungen der Revision die Offenbarung eines auspreßbaren Behälters ohne Angabe der Mittel zum Auspressen zugrunde liegt, gehen diese von einer vom Berufungsgericht abweichenden tatsäch-

6

lichen Würdigung der Offenbarungsfrage aus, was in der Revisionsinstanz keine Beachtung finden kann. Die weitere Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe den Begriff der Flexibilität des Behälters verkannt, die nur dazu diene, die Spritzmasse aus dem Behälter auspressen zu können und eine infolge Wärmeeinwirkung auftretende Verharzung oder Verklebung innerhalb des Behälters zu halten, geht ebenso ins Leere, wie die Ansicht der Revision, der Behälter bei der Maschine der Klägerin habe als ganzer gewürdigt werden müssen, d.h. unter Einschluß des "Deckels" mit dem flexiblen Dichtungsrand. Auf diese Beurteilung kommt es nicht mehr an, nachdem die Offenbarung eines Behälters nach einem steifen Zylinder-Kolbensystem verneint war, mag dieser auch auspreßbar sein. Die Rüge, der vom Berufungsgericht hinzugezogene Sachverständige sei durch den Beweisbeschluß vom 10. Juni 1965 auf andere Fragen abgelenkt worden, greift nicht durch. Mögen die Beweisfragen auch unzweckmäßig formuliert worden sein, so haben sie dem Sachverständigen nicht den Blick auf das streitige Problem verstellt, wie seine Ausführungen auf den Seiten 3 - 7 seines Gutachtens ergeben.

d5) Mit der oben (bei I 3 d4) erwähnten Feststellung hat das Berufungsgericht zugleich die Frage verneint, ob die Streitpatentschrift den Gedanken offenbart, eine auswechselbare, starre rohrförmige Hülse mit Spritzmasse zu füllen, diese in den Spritzzylinder einzusetzen und mit einer lösbaren Dichtungsmanschette durch Druckübertragungsmittel auszupressen, um die Spritzmasse von

sich berührenden bewegten nicht auswechselbaren Maschinenteilen fernzuhalten. Da der Schutzbereich eines Patents auch in bezug auf die Gleichwerte (Äquivalente) nicht über das hinaus erstreckt werden kann, was der Durchschnittsfachmann mit den Kenntnissen im Prioritätszeitpunkt aus der Patentschrift entnehmen konnte (vgl. BGH GRUR 1969, 534, 535 r. unten - Skistiefelverschluß), scheidet auch eine Patentverletzung unter dem Gesichtspunkt der nicht-glatten Äquivalenz aus.

Damit hat das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei und ohne Verfahrensverstoß die Ansprüche der Beklagten wegen einer Patentverletzung der Klägerin verneint.

II.

1. Das Berufungsgericht verneint einen Unterlassungsanspruch der Beklagten auf Grund vertraglicher Bindung der Klägerin. Er läßt - wie schon das Landgericht - offen, ob oder in welchem Umfange die von der Klägerin verwendete Dichtungsmanschette auf eine gedankliche Anregung B. zurückzuführen ist. Es glaubt den insoweit allein in Betracht kommenden Vertrag vom 28. Oktober 1960 nicht anders würdigen zu können, als dies im landgerichtlichen Urteil geschehen sei. Das Landgericht hatte angenommen, die Vereinbarung vom 28. Oktober 1960 enthalte keine ausdrückliche Bestimmung über die von Sepp B. während seiner Beratungs- und Entwicklungstätigkeit bei der Klägerin gemachten, nicht zum Schutzrecht angemeldeten Erfindungsgedanken. Es müsse deshalb im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung ermittelt werden, was die Ver-

tragsparteien insoweit gewollt hätten. Sie hätten offensichtlich eine endgültige Bereinigung aller mit dem Vertragsverhältnis in Zusammenhang stehenden streitigen Fragen bezweckt. Mit der Klausel in Abschnitt 4 hätten sie bewußt eine pauschale vergleichsweise Regelung gewählt. Sinn dieser Abwicklung sei es offenbar gewesen, daß Sepp B. im Besitz der Beträge bleiben sollte, die ihm für seine Entwicklungs- und Beratungstätigkeit gezahlt worden waren, und daß die Klägerin das Ergebnis dieser Tätigkeit behalten sollte, soweit es nicht zum Gegenstand von Schutzrechten geworden war. Es widerspreche dem Sinn dieser gewollten und in der Vereinbarung zum Ausdruck gekommenen Regelung, der Klägerin zu untersagen, ungeschütztes Gedankengut zu verwenden, das Sepp B. während seiner gegen Entgelt erfolgten Beratungstätigkeit zur Entwicklung der Maschinen der Klägerin beigesteuert habe.

Das Berufungsgericht führt weiter aus, es liege in der Natur der Sache, daß mit dieser Vereinbarung das Vertragsverhältnis der Klägerin mit Sepp B. endgültig und abschließend bereinigt werden sollte und daß nach Abschluß dieses Vertrages keiner der Parteien der anderen gegenüber noch irgendein Anspruch zustehen sollte. Es sei daher unerheblich, daß in der Vereinbarung vom 28. Oktober 1960 nur von Patentanmeldungen und Patenten gesprochen und die Beratungstätigkeit B. und seine Ergebnisse nicht besonders aufgeführt seien. Von allen an dem Vertrage Beteiligten sei offensichtlich der Wille nach einer erschöpfenden Lösung zum Ausdruck gebracht worden. Nachdem die Klä-

gerin von dem ausscheidenden Sepp B. keine Zahlungen zurückvergütet verlangt habe, die sie für dessen Beratertätigkeit geleistet habe, erscheine es auch nicht unbillig, wenn sie die Ergebnisse einer derartigen Beratung für sich beanspruche.

2. Bei der Beurteilung des Streitfalles im Revisionsrechtszuge ist davon auszugehen, daß Sepp B. der Firma Ge. im Rahmen seiner Beratertätigkeit auf Grund seines Vertragsverhältnisses den Gedanken offenbart hat, eine Hülse mit einem darin gleitenden Kolben mit einer Dichtlippe zu verwenden, wie das die Beklagte in den Tatsacheninstanzen vorgetragen hat. Dieser Gedanke ist am 19. Februar 1960 vom Sohn des Gesellschafters der Klägerin zum Patent angemeldet worden, als das Vertragsverhältnis zwischen Sepp B. und der Firma Ge. noch nicht aufgelöst war. Das Landgericht, dem die Tatsache der Patentanmeldung noch nicht bekannt war, hat bei der Würdigung der Vereinbarung vom 28. Oktober 1960, mit der die Vertragspartner B. und Gelusema und die Parteien dieses Rechtsstreits die Auflösung des Vertragsverhältnisses vereinbarten, zwischen den in der Vereinbarung aufgeführten Patenten und Patentanmeldungen einerseits und dem ungeschützten Gedankengut B., das nicht Gegenstand von Schutzrechten war, andererseits unterschieden. Während der Klägerin hinsichtlich der Ersteren vereinbarungsgemäß keine Rechte mehr zustünden, dürfe sie nach dem Sinn der Vereinbarung vom 28. Oktober 1960 das ungeschützte Gedankengut verwenden, das Sepp B. während seiner gegen Entgelt erfolgten Beratertätigkeit zur Entwicklung der Maschine der Klägerin beige-steuert habe.

Das Berufungsgericht erwähnt zwar im Urteilstatbestand, daß die Beklagte den Standpunkt vertreten hat, es müsse bei der Auslegung der Vereinbarung vom 28. Oktober 1960 berücksichtigt werden, daß das Schutzrecht der Klägerin noch während der Laufzeit des Vertrages mit B. [REDACTED] angemeldet worden sei; seine Ausführungen zum Unterlassungsanspruch auf Grund vertraglicher Bindung lassen jedoch nicht zweifelsfrei erkennen, ob es überhaupt den Umstand der Patentanmeldung der streitigen Erfindung während der Laufzeit des Vertragsverhältnisses seiner Würdigung zugrundegelegt hat oder ob es das in der Patentanmeldung enthaltene Gedankengut B. [REDACTED] dem ungeschützten Gedankengut gleichbehandeln wollte. Beide Begründungen halten einer Nachprüfung nicht stand. Die Erstere geht von einem unvollständigen Sachverhalt aus; der Letzteren mangelt es an einer Begründung dafür, weshalb bei einer Würdigung des gesamten Vertragsinhalts die in der Patentanmeldung enthaltenen Gedanken, die nach der Darstellung der Beklagten von B. [REDACTED] stammen, seinem ungeschützten Gedankengut gleichzusetzen sind. Dieser Fehler nötigt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

3. Das Berufungsgericht wird bei der weiteren Behandlung des Streitfalles zu prüfen haben, ob hinsichtlich des angeblich von Sepp B. [REDACTED] der Firma Ge. [REDACTED] offenbarten Gedankens der Verwendung einer in den Maschinenzylinder einer Spritzmaschine einzusetzenden Hülse mit einem darin gleitenden Kolben mit einer Dichtungslippe, der noch während der Laufzeit des Vertragsverhältnisses zwischen

B [REDACTED] und der Firma Ge [REDACTED] zum Patent angemeldet worden ist, nach der Vereinbarung vom 28. Oktober 1960 eine Gleichbehandlung mit den dort in Ziffer 1 ausdrücklich genannten Rechten oder mit dem ungeschützten Gedankengut B [REDACTED], das nicht Gegenstand von Schutzrechten war und dessen Verwertung der Klägerin nicht verwehrt werden kann, in Betracht kommt. Für die Beurteilung dieser Frage kann der Vertrag ohne Datum zwischen B [REDACTED] und der Firma Ge [REDACTED], der unstreitig im Spätsommer 1959 abgeschlossen worden und mit der Vereinbarung vom 28. Oktober 1960 aufgelöst wurde und der hinsichtlich der Erfindungen von Sepp B [REDACTED] eine Regelung enthält, die dem Arbeitnehmererfindergesetz in wesentlichen Punkten vergleichbar ist, wertvolle Anhaltspunkte liefern. In diesem Vertrage verpflichtete sich Sepp B [REDACTED] zur erfinderischen Tätigkeit bei der Entwicklung einer Spritzmaschine zum Spritzen selbsthärtender Kunstharze (vgl. Ziff. III 1). Es war vorgesehen, daß aus seiner Tätigkeit hervorgehende patent- und gebrauchsmusterschutzfähige Gedanken von der Firma Ge [REDACTED] angemeldet werden sollten, jedoch nach einer schriftlichen Meldung und nach Ablauf einer bestimmten Frist für B [REDACTED] frei wurden, wenn die Firma nicht schriftlich erklärte, Schutzrechte anmelden zu wollen (vgl. Ziff. III 3). Während der Vertragsdauer erlangte Schutzrechte auf Verbesserungen bestehender Schutzrechte sollten als Vertragsschutzrechte gelten (vgl. Ziffer 4), die die Klägerin verwerten durfte (vgl. Ziffer IV), aber auf Verlangen an B [REDACTED] zurückzuübertragen hatte, wenn sie sie nicht mehr aufrechterhalten wollte (vgl. Ziffer X 3). Im Falle des Konkurses oder des Vergleiches konnte B [REDACTED] die Übertragung der Vertragsschutzrechte auf sich verlangen (vgl. Ziffer XIII). Bei der

gebotenen Würdigung der gesamten Umstände des Falles wird das Berufungsgericht seinen Blick auch auf die Regelung in Ziffer 2 der Vereinbarung vom 28. Oktober 1960 zu richten haben, nach der die Beklagte und Sepp B. die bereits aufgewendeten Patentanmeldungs- und Erhaltungsgebühren zu bezahlen hatten. Außerdem wird es der Regelung in Ziffer 6 Beachtung zu schenken haben, nach der hinsichtlich der österreichischen Patentanmeldung A. /59 ein Gemeinschaftsrecht festgestellt wird, nach dem die Erlöse halbiert und die Patentkosten im gleichen Verhältnis getragen und erstattet werden, während die Firma Ge. die Verwaltung übernahm.

Sollte das Berufungsgericht bei der erneuten Würdigung der Vereinbarung vom 28. Oktober 1960 zu dem Ergebnis gelangen, daß sich die dort in Ziffer 1 getroffene Regelung für die ausdrücklich aufgeführten Patente und Patentanmeldungen im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung auch auf die streitige Erfindung des Sepp B. erstreckt, dann wäre infolge des darin ausgesprochenen Verzichts der Klägerin auf ein Benutzungsrecht hinsichtlich der Rechte von Sepp B. ein Unterlassungsanspruch des Sepp B. gegen die Klägerin gegeben, den die Beklagte auf Grund der Ermächtigungserklärung vom 10. März 1964 (Anlage B 4) im eigenen Namen geltend machen könnte, sofern die streitige Erfindung von Sepp B. stammt, wofür die Beklagte Beweis erboten hat. Wenn es hingegen zu dem Ergebnis gelangen sollte, daß die streitige Erfindung dem ungeschützten Gedankengut B. gleichzubehandeln ist, dann könnte der Klägerin deren Benutzung nicht verwehrt werden.

III.

Das angefochtene Urteil war daher aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des Revisionsverfahrens - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Spreng

Löscher

Claßen

Trüstedt

Bruchhausen