

BUNDESGERICHTSHOF**IM NAMEN DES VOLKES**X ZR 62/66**URTEIL****Verkündet am**

14. Juli 1969
Schwigen,
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma W [REDACTED] Stahlbau KG, gesetzlich vertreten durch
den persönlich haftenden Gesellschafter Spenglermeister
Anton W [REDACTED], G [REDACTED]/H [REDACTED],

Beklagten, Berufungsklägerin
und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma Karl Wa [REDACTED] OHG, gesetzlich vertreten durch die
beiden persönlich haftenden Gesellschafter Karl Wallner
und Anna Wa [REDACTED], Wo [REDACTED]-Markt, P [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin, Berufungsbeklagte
und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Rudolf F [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 1969 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Claßen, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 28. Juli 1966 wird, soweit der Rechtsstreit nicht in der Hauptsache erledigt ist, auf Kosten der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die Ziffern II und III des Berufungsurteils folgende Fassung erhalten:

- II. Die Beklagte ist schuldig, der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie Hopfenpflückvorrichtungen
- a) mit einem oder mehreren Paar übereinander angeordneter Pflücktrommeln und mit einer Mehrzahl unterer, parallel zueinander in einer liegenden Ebene angeordneter Pflücktrommeln, wobei die Hopfenreben über die unteren Pflücktrommeln durch das/die Pflücktrommel-paar(e) hindurch mittels einer schräg zu den Trommelachsen verlaufenden und die Klemmorgane tragenden endlosen Kette geführt sind, wobei die Achse der unteren Pflücktrommelreihe in einer gegenüber der Horizontalen bis zu 15° ansteigenden Ebene angeordnet sind,
 - b) bei denen die Achsen der unteren Pflücktrommelreihe in einer horizontalen Ebene liegen, während die übrigen Merkmale denen gemäß Ziffer a) entsprechen, vom 1. Januar 1962 bis zum 11. November 1966 in Verkehr gebracht hat, unter Angabe der hierbei erzielten Preise und Gewinne, sowie unter Angabe der Namen und Adressen ihrer Abnehmer.

- 3 -

III. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der ihr aus den in Ziffer II gekennzeichneten Handlungen entstanden ist und noch entsteht.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt als ausschließliche Lizenznehmerin an dem am 11. November 1960 angemeldeten, am 16. November 1961 eingetragenen und am 11. November 1966 abgelaufenen Gebrauchsmuster 1 841 655 betreffend eine "Hopfenpflückvorrichtung" die Beklagte wegen Verletzung in Anspruch.

Ein Löschungsantrag der Beklagten wurde durch - rechtskräftigen - Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts vom 10. Januar 1964 (Gm 1 841 655 Lö I - 40/63) abgewiesen, wobei die Schutzansprüche des Gebrauchsmusters "zur Klarstellung" folgende Fassung erhielten:

- "1. Hopfenpflückvorrichtung mit einer Gruppe parallel nebeneinander in einer horizontalen Ebene angeordneter, sich drehender und mit Pflückorganen bestückter Walzen, über welche die Hopfenpflanzen (Reben) von ihren einen Enden her mittels Greiforganen in einer tangential zu den Walzen verlaufenden Ebene mitgenommen werden, dadurch gekennzeichnet, daß eine in an sich bekannter Weise schräg zu den Achsen der Walzen (2) verlaufende und die Greiforgane (7) für die Reben tragende endlose Kette (4) mit ihrem einen Kettentrum in der tangential über die Walzen (2) verlaufenden Ebene geführt ist.



2. Hopfenpflückvorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch an sich bekannte Steuermittel zur Verschiebung der Pflanzen längs der Walzen (2).
3. Hopfenpflückvorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß in an sich bekannter Weise ein Steuermittel bildende Schnecken (8) zwischen aufeinanderfolgenden Walzen (2, 3) angeordnet sind."

Diese Fassung entspricht einer Eingabe des Gebrauchsmusterinhabers vom 29. November 1962 zu den Gebrauchsmusterakten, jedoch mit der Änderung, daß die Gebrauchsmusterabteilung in dem genannten Beschluß im Anspruch 1 die Worte "in einer horizontalen Ebene" eingefügt hat.

Ein weiterer Löschantrag des Generalvertreters der Beklagten, Otto B. [REDACTED], wurde ebenfalls abgewiesen (Lö II - 50/64) und die dagegen erhobene Beschwerde vom Bundespatentgericht mit Beschluß vom 24. Februar 1966 zurückgewiesen (5 W (pat) 433/65). Ein weiterer Antrag des früheren Beraters der Beklagten, Patentanwalts Begrich, die Unwirksamkeit des abgelaufenen Gebrauchsmusters festzustellen, wurde von der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts gleichfalls abgewiesen (Beschluß vom 12. Juni 1969; Lö III - 224/67); der Antragsteller hat beim Bundespatentgericht gegen diesen Beschluß Beschwerde eingelegt.

Die Beklagte hat sich in erster Instanz dieses Rechtsstreits verpflichtet, eine von ihr gebaute Hopfenpflückvorrichtung mit den identischen Merkmalen des Klagegebrauchsmusters (erste Verletzungsform) nicht mehr herzustellen und in den Verkehr zu bringen. Insoweit streiten die Parteien seitdem nur noch über die Verpflichtung der Beklagten zur Rechnungslegung und zum Schadensersatz.

Die Beklagte hat dann eine Hopfenpflückvorrichtung hergestellt, die im allgemeinen der ersten Verletzungsform entsprach, bei der jedoch die unteren Pflücktrommeln ganz oder teilweise nicht in horizontaler Ebene lagen, sondern in einer zur Horizontalen etwa um 15° geneigten Ebene angeordnet waren (zweite Verletzungsform).

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß hinsichtlich der zweiten Verletzungsform zur Unterlassung sowie wegen beider Verletzungsformen zur Rechnungslegung verurteilt und hat wegen beider Formen die Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz festgestellt.

Das Oberlandesgericht hat nach Einholung eines Gutachtens von Professor Dr.-Ing. Dr. Hupfauer, Weihenstephan, die gegen das landgerichtliche Urteil eingelegte Berufung der Beklagten mit Urteil vom 28. Juli 1966 zurückgewiesen, wobei das Urteil des Landgerichts in den Ziffern I, II und III folgende Fassung erhielt:

I.

Der Beklagten wird bei Meidung einer Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten, diese zu vollziehen an ihren persönlich haftenden Gesellschaftern, für jeden Fall der Zuwiderhandlung

verboten,

Hopfenpflückvorrichtungen mit einem oder mehreren Paar übereinander angeordneter Pflücktrommeln und mit einer Mehrzahl unterer, parallel zueinander in einer liegenden Ebene angeordneter Pflücktrommeln, wobei die Hopfenreben über die unteren Pflücktrommeln durch das/die Pflücktrommelpaar(e) hindurch mittels einer schräg zu den Trommelachsen verlaufenden und die Klemmorgane tragenden endlosen Kette geführt sind, wobei die Achsen der unteren Pflücktrommelreihe in einer gegenüber der Horizontalen bis zu 15° ansteigenden Ebene angeordnet sind, herzustellen, feilzuhalten, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen.

II. Die Beklagte ist schuldig, der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie Hopfenpflückvorrichtungen

- a) der in Ziffer I näher beschriebenen Art,
- b) bei denen die Achsen der unteren Pflücktrommelreihe in einer horizontalen Ebene liegen, während die übrigen Merkmale denen gemäß Ziffer I entsprechen,

seit dem 1. Januar 1962 in Verkehr gebracht hat, unter Angabe der hierbei erzielten Preise und Gewinne, sowie unter Angabe der Namen und Adressen ihrer Abnehmer.

III. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der ihr aus den in Ziffer II gekennzeichneten Handlungen entstanden ist und noch entsteht.

Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Sie beantragt außerdem, den Rechtsstreit gemäß § 11 GebrMG bis zur Erledigung des gegen das Klagegebrauchsmuster anhängigen Feststellungsverfahrens auszusetzen.

Die Klägerin hat dem Aussetzungsantrag der Beklagten widersprochen und beantragt, die Revision zurückzuweisen, mit der Maßgabe - wegen des Zeitablaufs des Klagegebrauchsmusters -, daß sich der mit der Klage verfolgte Unterlassungsanspruch gemäß Ziffer I des Berufungsurteils in der Hauptsache erledigt hat und daß der Rechnungslegungsanspruch sich auf die Zeit bis zum 11. November 1966 erstreckt.

Die Beklagte hat der Erledigungserklärung der Klägerin zugestimmt.

Entscheidungsgründe:

A.

I. Das Berufungsgericht hält einen Eingriff beider Verletzungsformen in den Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters für gegeben und geht dabei von folgenden Überlegungen aus:

a) Zutreffend und unbeanstandet durch die Beklagte sei das Landgericht, so legt das Berufungsgericht zunächst dar, von der Fassung des Klagegebrauchsmusters in der Eingabe des Gebrauchsmusterinhabers vom 29. November 1962 zu den Gebrauchsmusterakten ausgegangen. Danach betreffe das Klagegebrauchsmuster eine Hopfenpflückvorrichtung mit einer Gruppe parallel nebeneinander angeordneter, sich drehender und mit Pflückorganen bestückter Walzen, den Pflücktrommeln, über welche die Hopfenpflanzen tangential mitgenommen würden. Hierbei habe der Anmelder die Verbesserung einer bekannten Vorrichtung im Auge gehabt, bei welcher die Reben jeweils an einem parallel zu den Achsen der Pflücktrommeln verlaufenden Balken befestigt seien, wobei der Balken rechts und links an je einer endlosen Kette befestigt sei, die seitlich neben den Trommeln, parallel zueinander und senkrecht zu den Trommelachsen geführt würden. Diese ältere Vorrichtung habe nach der Beschreibung bereits den Vorteil gehabt, daß die über die Trommeln gezogenen Reben schon durch ihr Eigengewicht zu den Pflückfingern hin bewegt würden und die gepflückten Dolden sofort unbehindert unmittelbar in eine Sammelvorrichtung fallen könnten.

Aus dieser Stelle der Gebrauchsmusterbeschreibung folgert das Berufungsgericht, daß der Anmelder die Verbesserung einer Vorrichtung beabsichtigt habe, bei welcher die Achsen der Pflücktrommeln in einer horizontalen Ebene verliefen. Denn nur bei einer solchen Anordnung würden die Reben schon durch ihr Eigengewicht zu den Pflückfingern hin bewegt und könnten die gepflückten Dolden sofort unbehindert unmittelbar in eine Sammelvorrichtung fallen, wie sie beispielsweise mit der Bezugszahl 10 der Gebrauchsmusterzeichnung Figur 1 als Fließband (bewegliches Gitter) gezeichnet sei.

Dem Nachteil der genannten älteren Vorrichtung eines Pflückens der Reben gleichsam im Gänsemarsch wolle der Anmelder, so heißt es in den Gründen des angefochtenen Urteils im wesentlichen weiter, dadurch begegnen, daß die Reben nicht senkrecht zu den Achsen der Pflücktrommeln sondern schräg zu ihnen über sie gezogen würden. In der Anwendung dieses an sich bekannten sog. Schrägzuges bei horizontaler Lage der Pflücktrommelachsen sieht das Berufungsgericht den Kern des dem Klagegebrauchsmuster zugrunde liegenden Raumformgedankens. Dieser Gedanke sei unstreitig zur Zeit der Anmeldung des Klagegebrauchsmusters nur bei solchen Vorrichtungen bekannt gewesen, bei denen die Achsen der Pflücktrommeln in einer senkrechten Ebene angeordnet seien. Der Schutzgegenstand des Klagegebrauchsmusters liege deshalb darin,

bei einer Hopfenpflückvorrichtung mit in einer horizontalen Ebene nebeneinander angeordneten Pflücktrommeln die Reben von ihren einen Enden her mittels Greiforganen in einer tangential zu den Trommeln verlaufenden Ebene mitzunehmen

derart, daß die Reben mittels einer endlosen Kette schräg zu den Achsen der Pflückwalzen über diese geführt würden.

b) Ebenso wie das Landgericht geht auch das Berufungsurteil davon aus, daß die genannte Fassung des Klagegebrauchsmusters durch den Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts vom 10. Januar 1964 bestätigt worden sei und daß der Verletzungsrichter im vorliegenden Rechtsstreit an die Feststellung der Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters in dieser Fassung gebunden sei.

c) Ein Eingriff der ersten Verletzungsform in den Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters ergebe sich, so führt das Berufungsgericht weiter aus, aus der unstreitig identischen Benutzung seiner Merkmale.

Die zweite Verletzungsform, die sich unstreitig nur dadurch von der ersten unterscheidet, daß die Ebene der unteren Pflückwalzenreihe um 15° von der Waagerechten abweichend ansteigt, mache insoweit von einem äquivalenten Mittel Gebrauch. Unter Berufung auf die Ansicht des gerichtlichen Sachverständigen stellt es das Berufungsurteil im wesentlichen darauf ab, daß auch bei der Maschine der Beklagten das Eigengewicht der Reben beim Pflückvorgang eine Rolle spiele. Bis zu einer mäßigen Neigung der Ebene von etwa 30° könne in Übereinstimmung mit der Ansicht des Sachverständigen bei gleicher Anzahl, Anordnung, Größe und konstruktiver Gestaltung der Pflücktrommeln ein merklicher Unterschied in der Pflückarbeit nicht auftreten. Die nach der Erfindung vorgesehenen Mittel kämen deshalb bei einer Neigung der Pflücktrommelebene von 15°

in gleichem oder doch jedenfalls in so gut wie gleichem Maße zur Wirkung. Die genannte Neigung sei deshalb mit einer horizontalen Pflückebene gleichwirkend und somit ein Eingriff der zweiten Verletzungsform in den Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters vorhanden.

d) Die Einbeziehung dieses äquivalenten Mittels in den Schutzgegenstand des Klagegebrauchsmusters sei auch möglich, weil das Kombinationsmerkmal "in einer horizontalen Ebene angeordnete" Achsen der Pflücktrommeln nicht auf seinen Wortlaut beschränkt sei. Der Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts vom 10. Januar 1964 bedeute keine Beschränkung des Schutzgegenstandes des Klagegebrauchsmusters auf die Wortfassung, da diese Fassung "zur Klarstellung" vorgenommen sei.

II. Zu Unrecht macht dem gegenüber die Revision im wesentlichen geltend, der Beschluß vom 10. Januar 1964 habe das Klagegebrauchsmuster auf eine - ursprünglich nicht offenbarte - Horizontallage der Pflückwalzenebene beschränkt, die als Anspruchsmerkmal eng auszulegen sei und einen Eingriff der zweiten Verletzungsform mit äquivalenten Mitteln in den ohnehin engen Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters ausschließe.

a) Beide Vorinstanzen gehen übereinstimmend und zutreffend davon aus, daß die Wirksamkeit des Klagegebrauchsmusters durch die rechtskräftige Entscheidung des Patentamts vom 10. Januar 1964 für die in diesem Verletzungsstreit beteiligten Parteien bindend feststehe. Der § 11 GebrMG ist bei der Fassung vom 5. Mai 1936 in das Gesetz

eingefügt worden zugleich mit der Maßnahme, daß die Löschung eines Gebrauchsmusters nicht mehr durch die ordentlichen Gerichte, sondern nunmehr durch das Patentamt durchgeführt wird. Der Satz 3 dieser Bestimmung, der eine Bindung des Verletzungsgerichts an eine die Löschung des Gebrauchsmusters zurückweisende Entscheidung des Patentamts (bzw. Patentgerichts) vorschreibt für den Fall, daß die Parteien hier wie dort dieselben sind, soll die Möglichkeit einander widersprechender Entscheidungen verhindern (vgl. Klauer/Möhring PatG, § 11 GebrMG Anm. 4 und die Gesetzesbegründung aaO S. 527; Tetzner PatG, § 11 GebrMG Anm. 1; Wichards GRUR 1937, 428, 431; Reimer PatG, § 11 GebrMG Anm. 2). Wesentlich ist danach die Identität des Antragstellers im Lösungsverfahren mit dem Verletzungsbeklagten (RGZ 155, 321, 326; Reimer aaO; Klauer/Möhring aaO). Deshalb soll eine Bindung z.B. auch dann eintreten, wenn der Rechtsnachfolger des im Lösungsverfahren beteiligt gewesenen Gebrauchsmusterinhabers die Verletzungsklage gegen den abgewiesenen Lösungsantragsteller erhebt (Zeller GebrMG S. 528/29; Busse PatG, § 11 GebrMG Anm. 2; Reimer aaO).

Eine entsprechende Bindung zugunsten des ausschließlichen Lizenznehmers des Gebrauchsmusterinhabers wird vom RG, GRUR 1944, 138 und Tetzner aaO offen gelassen. Bei der Auslegung von § 11 Satz 3 GebrMG im Sinne dieser Frage ist zu berücksichtigen, daß diese Bestimmung einander widersprechende Entscheidungen von Patentamt und Gericht verhindern soll, soweit nicht die Rechte eines anderen Lösungsantragstellers dadurch beeinträchtigt werden. Die Bindungswirkung des § 11 Satz 3 GebrMG ist insoweit auch als eine Schutzvorschrift zugunsten des Gebrauchs-

musterinhabers zu werten; derselbe Verletzer soll nach einem negativ ausgelaufenen Lösungsverfahren nicht im Verletzungsstreit erneut die Rechtsgültigkeit des Gebrauchsmusters in Zweifel ziehen können. Daraus ergibt sich, daß es nach dem Sinn des § 11 Satz 3 GebrMG in der Tat entscheidend auf die Identität des Lösungsantragstellers und Verletzungsbeklagten ankommt. Es würde, wie das Berufungsgericht mit Recht betont, nur eine unvollkommene Ausgestaltung des genannten Schutzgedankens dieser Vorschrift bedeuten, wenn dem ausschließlichen Lizenznehmer des Gebrauchsmusterinhabers die Bindungswirkung nicht zugute käme. Schon der Grundsatz, daß er im Zweifel die vollen Rechte des Gebrauchsmusterinhabers gegenüber einem Verletzer geltend machen kann, steht dem entgegen. Er kann auch nicht schlechter gestellt sein, als der Nehmer einer einfachen Lizenz, der auf Grund einer Ermächtigung die Klagerechte des Gebrauchsmusterinhabers im eigenen Namen geltend macht. Der mit § 11 Satz 3 GebrMG vom Gesetzgeber beabsichtigte Zweck rechtfertigt es deshalb, daß die Bindungswirkung auch zugunsten des ausschließlichen Lizenznehmers eintritt.

b) Beide Vorinstanzen gehen unter Berücksichtigung der Bindungswirkung zutreffend davon aus, daß für den vorliegenden Rechtsstreit die dem ersten Lösungsverfahren zugrunde gelegte Fassung des Klagegebrauchsmusters gemäß der Eingabe vom 29. November 1962 mit der Klarstellung des Beschlusses vom 10. Januar 1964 zugrunde zu legen ist. Aus dem genannten Beschluß ergibt sich aber eindeutig, daß die Gebrauchsmusterabteilung die Einfügung der Worte "in einer horizontalen Ebene" ausdrücklich deshalb zur Klarstellung vorgenommen hat, weil Maschinen mit horizon-

talen Pflückwalzenebenen nach dem Stande der Technik nicht bekannt gewesen seien und diese Maßnahme sich für den Durchschnittsfachmann aus den ursprünglichen Unterlagen eindeutig ergebe. Damit steht für die Parteien bindend fest, daß es sich um eine Klarstellung des Schutzgegenstandes des Klagegebrauchsmusters und nicht um eine Einschränkung wegen mangelnder Offenbarung oder etwa entgegenstehenden Standes der Technik handelt. Das hat auch das Berufungsurteil (S. 21) zutreffend ausgeführt. Ihm ist auch darin entgegen der Revision zu folgen, daß die klarstellende Einfügung des genannten Merkmals keine Beschränkung auf dessen Wortlaut und damit keinen Ausschluß äquivalenter Mittel aus dem Schutzbereich rechtfertigt. Bei der von der Lösungsabteilung vorgenommenen Änderung des Schutzanspruchs handelt es sich um die Klarstellung eines Lösungsprinzips. Bei einer solchen findet kein Ausschluß von Äquivalenten aus dem Schutzbereich statt, wie der Senat für den Fall einer entsprechenden Beschränkung ausgesprochen hat (BGH GRUR 1964, 669, 672 - Abtastnadel II).

c) Wenn das Berufungsgericht dem gerichtlichen Sachverständigen folgend eine um 15° gegenüber der Horizontalen geneigte Ebene der Pflückwalzen mit der horizontalen Anordnung als äquivalent angesehen hat, so liegt das im Rahmen tatrichterlicher Würdigung. Das Berufungsgericht hat dabei den Rechtsbegriff der Äquivalenz nicht verkannt. Seine Überlegungen (S. 19 BU) könnten zwar den Eindruck erwecken, als hätte es auch die nicht glatten patentrechtlichen Äquivalente in den Schutzgegenstand einbeziehen wollen, was nicht ohne Prüfung des Klagegebrauchsmusters auf einen allgemeinen Raumformgedanken hätte geschehen können. Bereits das Landgericht hat je-

doch in seinem Urteil (S. 11) die hier in Betracht kommenden Äquivalente als die Arbeitsmittel bezeichnet, die dem Fachmann jederzeit zur Verfügung stehen und auch nach dem gesamten technischen Wissen als im allgemeinen regelmäßig gleichwirkend jederzeit miteinander vertauscht werden können. Da das Berufungsgericht sich bei der Feststellung der Äquivalenz auch auf das Erstgericht bezieht (S. 20), so ist davon auszugehen, daß es dessen Äquivalenzbegriff auch seiner richterlichen Feststellung zugrunde legen wollte. Das ergibt sich im übrigen auch aus seinen Feststellungen zur Schuldfrage, wo einmal davon die Rede ist, daß das Klagegebrauchsmuster einen normalen Schutzzumfang besitze, d.h. sich auf gleiche oder gleichwirkende Arbeitsmittel erstrecke (S.25) und daß es sich nicht um eine komplizierte technische Frage handle, ob die Reben auf den Pflücktrommeln bei horizontaler Lage anders auflägen als bei einer Neigung von etwa 15° (S. 26). Die Bedeutung dieser Frage mache einem Durchschnittstechniker keine Schwierigkeiten. Damit bezog es sich ersichtlich auf solche äquivalenten Mittel, die dem Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fachkönnens ohne weiteres zur Verfügung stehen.

Soweit die Revision geltend macht, beim Gebrauchsmuster sei die Äquivalenz enger zu beurteilen als beim Patent, so übersieht sie, daß auch das Gebrauchsmusterrecht den Schutz von Erfindungen zum Gegenstand hat. Ihr weiterer Angriff, das für die Äquivalenz maßgebende Eigengewicht der Reben sei in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart, ist ohne Bedeutung, da, wie oben ausgeführt, Äquivalente Mittel nicht vom Schutzzumfang ausgeschlossen sind. Das Argument der Revision, daß nach den

Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen kein Abwälzen der Reben auf den Pflücktrommeln stattfindet, betrifft den Fortfall eines von mehreren für das Klagegebrauchsmuster geltend gemachten Vorteilen, der bei einer Verletzung des Klagegebrauchsmusters durch glatte Äquivalente nicht zu deren Schutzausschluß führen kann.

B.

I. Das Berufungsgericht bejaht für beide Verletzungsformen das Verschulden der Beklagten.

a) Zur ersten Verletzungsform stellt das Berufungsgericht hinsichtlich der Kenntnisse und Überlegungen der Beklagten auf den Zeitraum ab, der zwischen dem Zeitpunkt, von dem ab die Klägerin Schadensersatz verlangt (1. Januar 1962), und dem Erlaß des Beschlusses liegt, mit dem die Gebrauchsmusterabteilung im ersten Lösungsverfahren die Gültigkeit des Gebrauchsmusters bestätigt hat (10. Januar 1964).

Für diesen Zeitraum gelte folgendes: Erstens habe die Beklagte unstreitig das Klagegebrauchsmuster in der fraglichen Zeit gekannt. Zweitens sei sie sich über eine Benutzung der Mittel des Klagegebrauchsmusters im klaren gewesen, da sie eine Maschine der Klägerin genau nachgebaut habe. Drittens habe die Beklagte allein schon auf Grund ihrer Stellung als Fachfirma auf diesem Spezialgebiet gewußt, daß die Kombination eines Schrägzuges bei horizontalen Pflückwalzen auf dem Markt nicht bekannt gewesen sei; sie habe also von der Neuheit der dem Klagegebrauchsmuster zugrunde liegenden Erfindung ausgehen müssen.

Viertens sei die Beklagte als Fachfirma auch über die Vorteile dieser Konstruktion im klaren gewesen; das ergebe sich daraus, daß sie sich diese Konstruktion für ihren eigenen Betrieb zunutze gemacht habe; sie habe deshalb auch die fortschrittliche Bauweise der Erfindung des Klagegebrauchsmusters gekannt.

Demgegenüber könnten die von der Beklagten angeführten Umstände sie nicht entlasten. 1. Nach der Auskunft der Treuhandstelle Reichspatentamt vom 21. Dezember 1961 hätten sich die Bedenken der Beklagten jedenfalls nicht gegen die Neuheit des Klagegebrauchsmusters richten können. 2. Ob und in welchem Umfang die Auskunft ihres Patentanwalts die Beklagte entlaste, könne deshalb nicht beurteilt werden, weil die Beklagte deren Inhalt, insbesondere etwaige vom Patentanwalt geäußerte Bedenken, dem Gericht und dem Gegner nicht bekannt gegeben habe. 3. Der Vorbescheid der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts vom 26. September 1963 habe ebenfalls nicht die Neuheit des Klagegebrauchsmusters in Frage gestellt. Da die Beklagte, wie bereits ausgeführt, die Fortschrittlichkeit des Klagegebrauchsmusters aus eigener Anschauung habe beurteilen können, sei zu prüfen gewesen, ob die Beklagte etwa die Schutzzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters hinsichtlich der Erfindungshöhe verkannt habe und ob sie dabei fahrlässig vorgegangen sei. Dem Sachvortrag der Beklagten sei nicht zu entnehmen, daß und in welchem Umfang sie hierüber naheliegende Überlegungen angestellt habe. Da die als Gebrauchsmuster eingetragene Vorrichtung der Hopfenpflückmaschine sich als vorteilhaft erwiesen und durchgesetzt habe, habe mindestens die gleiche Wahrscheinlichkeit für wie gegen eine Erfindungshöhe gesprochen. Sie habe deshalb das Vorliegen einer

Erfindungshöhe in ihre Überlegungen eingezogen und in Kauf genommen. Deshalb habe sie fahrlässig gehandelt, als sie die erste Verletzungsform herstellte und vertrieb.

b) Für die zweite Verletzungsform mit einer Neigung zur Ebene der Pflücktrommeln von etwa 15° zur Waagerechten hat das Berufungsgericht die Zeit seit dem 10. Januar 1964 also nach dem Beschluß des Deutschen Patentamts über die Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters im ersten Lösungsverfahren in Betracht gezogen. Hier sei als gegen die Beklagte sprechende Tatsache zu werten, daß sie infolge des genannten Beschlusses über die Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters keine Zweifel mehr gehabt habe, wie sich daraus ergebe, daß sie die Beschwerde gegen diesen Beschluß zurückgezogen habe. Der zu ihrer Entlastung allein in Betracht kommende Umstand, daß sie sich über den Schutzzumfang im Irrtum befunden haben will, könne nach den Tatumständen ein fahrlässiges Verhalten der Beklagten nicht ausschließen. Gegen die Annahme eines Irrtums darüber, daß die zweite Verletzungsform nicht mehr vom Schutzzumfang des Gebrauchsmusters ergriffen werde, sprächen folgende Umstände: Erstens habe zur Annahme einer Beschränkung des Schutzzumfanges kein Anlaß bestanden, da der genannte Beschluß die Worte "in einer horizontalen Ebene" ausdrücklich nur zur Klarstellung in den Hauptanspruch eingefügt habe und im Lösungsverfahren auch kein Material gegen die Neuheit des Gebrauchsmusters vorgetragen worden sei. Zweitens sei die Beklagte durch ihren Patentanwalt über die Bedeutung dieser Umstände fachmännisch beraten gewesen. Drittens habe es sich nicht um eine komplizierte technische Frage gehandelt, da auch ein Durchschnittsfachmann habe beurteilen können, ob die Reben bei einer Neigung der Trommelo-
bene

von 15° anders auflägen als bei horizontal liegenden Trommeln. Wenn die Beklagte sich aber doch geirrt haben sollte, so habe sie anerkannte Auslegungsgrundsätze aus dem Gebrauchsmusterrecht außer acht gelassen, die einem Geschäftsmann, der patentrechtlichen Rat gesucht und gefunden habe, bei genügender Sorgfalt nicht hätten entgehen dürfen.

II. Diese tatsächliche Würdigung der Verschuldensfrage durch das Berufungsgericht läßt einen Denkfehler und die Außerachtlassung von Erfahrungssätzen nicht erkennen. Die Angriffe der Revision, das Berufungsgericht habe verfahrenswidrig entscheidungswesentliches Vorbringen der Beklagten zur Schuldfrage nicht hinreichend gewürdigt, sind nicht berechtigt.

1. Hinsichtlich der ersten Verletzungsform rügt die Revision insoweit:

a) Das Berufungsgericht habe nicht beachtet, daß nach dem Vorbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom 26. September 1963 die Ungültigkeit des Klagegebrauchsmusters "sicher zu erwarten" gewesen sei. Dabei übersieht jedoch die Revision, daß das Berufungsgericht in seinem Urteil ausdrücklich auf "den Inhalt der Lösungsakten" (S. 24) Bezug genommen und aus ihm, mithin auch aus dem genannten Vorbescheid, den Schluß gezogen hat, daß bei der fachkundigen Beklagten Bedenken jedenfalls nicht gegen die Neuheit des Klagegebrauchsmusters bestanden haben konnten, zumal sie gewußt habe, daß Pflückvorrichtungen mit horizontaler Pflückebene und Schrägzug am Prioritätstage nicht bekannt gewesen seien. Ihr sei auch der für den technischen Fortschritt relevante Vor-

teil solcher Maschinen bekannt gewesen, den sie sich selbst zunutze gemacht habe. Damit sind die von der Beklagten genannten Umstände im Berufungsurteil entgegen der auf § 286 ZPO gestützten Rüge ausreichend gewürdigt worden. Eines näheren Eingehens auf den Vorbescheid bedarf es nicht.

b) Die Revision rügt weiter, das Berufungsgericht habe entgegen allgemeinen Auslegungsregeln aus der Auskunft der Treuhandstelle Reichspatentamt vom 21. Dezember 1961 nicht die Folgerung ziehen dürfen, daß die Beklagte gegen die Neuheit des Klagegebrauchsmusters keine Bedenken gehabt haben könne. Diese Rüge ist ebenfalls unberechtigt. Die erwähnte Auskunft war kein Gutachten sondern die Mitteilung über eine Recherche. Die fachkundige Beklagte konnte aus ihr bei sorgfältiger Betrachtung hinsichtlich der USA-Patentschrift 2 570 844 keinesfalls entnehmen, daß Pflückvorrichtungen mit Schrägzug und waagerechter Pflücktrommelebene am Prioritätstage des Klagegebrauchsmusters bekannt gewesen seien, da die letztere Patentschrift eindeutig in den Figuren 1, 3 und 4 senkrechte Pflückebenen zeigt, wie auch aus ihrer Würdigung in den Lösungsverfahren hervorgeht. Bei dieser Sachlage sind gegen die Schlußfolgerungen des Berufungsgerichts aus Rechtsgründen keine Bedenken zu erheben.

c) Auch die Rüge der Revision, das Berufungsgericht sei auf die Behauptung der patentanwaltlichen Beratung der Beklagten nicht zutreffend eingegangen, kann nicht durchgreifen. Die Beklagte hatte sich im Schriftsatz vom 12. Dezember 1964 darauf berufen, Patentanwalt Begrich sei der festen Überzeugung gewesen, daß das Klagegebrauchsmuster auf Grund des ermittelten Standes der Technik bei

einer Löschungsklage nicht zu halten sein würde (S. 11 d. Schrifts.). Der Beweisantritt (S. 18 d. Schrifts.) bezieht sich jedoch nur darauf, Patentanwalt Begrich habe die Auskunft der Treuhandstelle eindeutig bestätigt. Letztere war aber, wie bereits dargelegt, nur ein Recherchenbericht, der der fachkundigen Beklagten keineswegs die Überzeugung von der Unwirksamkeit des Klagegebrauchsmusters geben konnte. Im übrigen hat die Beklagte auf den Beweisantritt in der Berufungsinstanz nicht ausdrücklich Bezug genommen, da sie in der Berufungsbegründung (S. 5) unter II 1 nur auf den Vortrag zum objektiven Eingriff in das Schutzrecht und auch das nur in allgemeiner Form hinwies. Die Berufungsinstanz war deshalb nicht genötigt, auf den Beweisantritt einzugehen (EGHZ 35, 103, 106). Es bedurfte keiner Aufklärung nach § 139 ZPO. Die anwaltlich beratene Beklagte mußte sich bei der Berufung auf von ihr eingeholte gutachtliche Äußerungen hinsichtlich der Verschuldensfrage bei der gegebenen Sachlage selbst über den erforderlichen Umfang einer Substantiierung ihres Vorbringens im klaren sein.

2. Auch bei der Schuldfeststellung für die zweite Verletzungsform sind entgegen den Ausführungen der Revision Verfahrensverstöße nicht zu erkennen.

a) Das Berufungsurteil geht wiederholt auf die Frage patentanwaltlicher Beratung ein (S. 25 Abs. 2 und S. 26 Abs. 1 am Ende). Eine Verkenennung oder Verwechslung des Sachvortrages der Beklagten ist daraus nicht zu erkennen. Hinsichtlich des Gutachtens von Patentanwalt Bermüller handelt es sich um ein in der Revisionsinstanz nicht mehr zulässiges neues tatsächliches Vorbringen.

Soweit die Beklagte dem Berufungsgericht eine Verwechslung vorwirft, hätte sie insoweit eine Tatbestandsberichtigung beantragen müssen. Im übrigen hat das Berufungsgericht für die Verschuldensfrage als besonders wesentlich angesehen, daß die Beklagte infolge ihrer eigenen genauen Fachkunde auf dem vorliegenden Spezialgebiet auch gegenüber den Feststellungen der Treuhandstelle und den Äußerungen ihrer Anwälte sowohl die Schutzwürdigkeit als auch den hier maßgebenden Schutzzumfang des Klagegebrauchsmusters ausreichend beurteilen konnte, um zumindest Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit ihrer Handlungen hegen zu müssen. Auch dagegen sind aus Rechtsgründen Bedenken nicht zu erheben.

b) Der Angriff der Revision, die Gründe des Berufungsgerichts seien inkonsequent, wenn es einerseits über die mit dem Schutzzumfang zusammenhängenden Umstände Sachverständigenbeweis erhoben habe, andererseits aber der Beklagten gegenüber von einer einfachen technischen Gegebenheit spreche, ist unbegründet. Die Revision verkennt dabei, daß das von Juristen besetzte Gericht sich technisch beraten lassen konnte, daß es sich deshalb aber für die technisch und fachlich versierte Beklagte nicht um besonders schwierige Feststellungen handeln mußte. Die Frage der Abwälzung der Reben auf den Pflücktrommeln konnte entgegen der Revisionsrüge keine maßgebende Rolle spielen, wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat. Denn aus dem ganzen bereits erwähnten Zusammenhang der Urteilsgründe ergibt sich, daß das Berufungsgericht davon ausging, die fachlich beratene und auch selbst technisch auf ihrem Spezialgebiet informierte Beklagte habe die verschiedenen Vorteile des Klagegebrauchsmusters - abgesehen von der streitigen Rebonabwälzung - genau gekannt und sich

18

auch selbst zunutze gemacht, so daß der Ausfall eines Vorteils für sie bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit und erst recht des Schutzzumfangs des Klagegebrauchsmusters nicht entscheidend ins Gewicht fallen konnte.

Es bestehen deshalb keine Bedenken dagegen, daß das Berufungsgericht für beide Verletzungsformen einen fahrlässigen Eingriff in das Klagegebrauchsmuster festgestellt hat.

C.

Die Revision rügt schließlich hilfsweise, daß das Berufungsgericht keine Feststellung über den Grad der Fahrlässigkeit getroffen habe. Eine derartige Feststellung im Grundurteil wäre nach der Rechtsprechung an sich erforderlich gewesen (BGH GRUR 1968, 33, 38 - Elektrolakieren II). Die Beklagte wird jedoch durch die Unterlassung des Landgerichts nicht beschwert, weil ihr durch das ergangene Grundurteil nicht die Möglichkeit genommen ist, sich im Streit über die Höhe der Schadensersatzforderung auf die Beschränkungsmöglichkeit des § 15 Abs. 2 Satz 2 GebrMG zu berufen.

Nach alledem war die Revision mit der in der Urteilsformel genannten Maßgabe zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 97 Abs. 1 und 91a ZPO.

D.

Eine Entscheidung über die von der Beklagten beantragte Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Erledigung des

anhängigen Feststellungsverfahrens über die Gültigkeit des Klagegebrauchsmusters war gemäß § 148 ZPO nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. Unter Berücksichtigung der Tragweite der Entscheidung für die Parteien und aller Umstände des Falles hat der Senat keine Veranlassung gesehen, den Rechtsstreit auszusetzen.

Spreng

Clasen

Trüstedt

Bundesrichter Ballhaus Bruchhausen
ist infolge Urlaubs an der
Leistung der Unterschrift
verhindert

Spreng