

BUNDESGERICHTSHOF**IM NAMEN DES VOLKES**X ZR 62/68**URTEIL**

Verkündet am
13. Juli 1971
Schwingen,
Justizhauptsekretär

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in der Patentverletzungssache

der Firma D[REDACTED]-Color Products Company Inc., gesetzlich
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, N. E[REDACTED],
C[REDACTED]/Ill., USA,

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
in [REDACTED] -

gegen

die Firma Peter K[REDACTED] GmbH & Co. KG, Gu[REDACTED], He[REDACTED]-
[REDACTED]straße, vertreten durch ihre persönlich haftende Gesell-
schafterin, die Firma Peter K[REDACTED] GmbH in Ha[REDACTED],
diese gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer
Peter K[REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
in [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Juli 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Claßen, Schneider, Dr. Bruchhausen und Ochmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 11. Juli 1968 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 13. Februar 1959 angemeldeten deutschen Patents ■■■■■, das zunächst mit dem folgenden (einzigen) Anspruch bekanntgemacht und erteilt war:

"Rohrförmiger Behälter für Lacke oder Farben mit einer Verschlusskappe, die auf der Innenseite einen bei aufgesetzter Kappe in den Behälter hineinragenden Pinsel trägt, dadurch gekennzeichnet, daß im Behälter (1) ein mit einem zentra-

- 3 -

len Längskanal versehenes zylindrisches Aufrührorgan (7), z. B. in Form eines schraubenförmig gewundenen Drahtstückes, beweglich angeordnet ist."

In einem von der Klägerin angestrebten Nichtigkeitsverfahren ist das Patent durch rechtskräftiges Urteil des Bundespatentgerichts vom 26. Juli 1966 - 3 Ni 5/66 - dadurch teilweise für nichtig erklärt worden, daß an die Stelle des erteilten einzigen Anspruchs die folgenden beiden Ansprüche getreten sind:

- "1. Behälter für Lacke oder Farben mit einer Verschlusskappe, die auf der Innenseite einen bei aufgesetzter Kappe in den Behälter hineinragenden Pinsel trägt, sowie mit einem durch Schütteln des Behälters in diesem frei bewegbaren Aufrührorgan, dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter in an sich bekannter Weise rohrförmig ausgebildet ist und daß das Aufrührorgan zylindrisch und mit einem zentralen Längskanal versehen sowie in seinem Außendurchmesser derart ausgebildet ist, daß ein Verkanten ausgeschlossen ist, und daß es ferner einen Innendurchmesser aufweist, der eine Pinselberührung stets ausschließt.
2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufrührorgan aus einem schraubenförmig gewundenen Drahtstück besteht."

Die Klägerin stellt Behälter für Lacke oder Farben her, die insbesondere zur Ausbesserung kleiner Lackschäden an Kraftfahrzeugen bestimmt sind, und vertreibt sie. Bei diesen sog. "Lackstiften", die von der Beklagten als Verletzung ihres Patents beanstandet werden, be-



steht das im rohrförmigen Behälter frei bewegbare Aufrührorgan aus einem kegelstumpfförmig gewundenen Draht; da der Hohlraum dieses Aufrührorgans nach unten verjüngt ist, können Pinselborsten und Aufrührorgan beim Schütteln des Behälters einander berühren.

Mit dem in erster Instanz gestellten Hauptantrag hat die Klägerin Ansprüche auf Unterlassung von Verwarungen geltend gemacht. Hilfsweise hat die Klägerin Feststellung begehrt, daß sie mit den von ihr hergestellten und vertriebenen Lackstiften nicht in das Klagepatent eingreife. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf den in der Berufungsinstanz allein gestellten Hilfsantrag hat das Oberlandesgericht

"festgestellt, daß die Klägerin nicht in den Schutzbereich des DBP Nr. ■■■■■ der Beklagten eingreift mit der Herstellung oder dem Vertrieb eines Behälters für Lacke oder Farben, der eine Kombination folgender Merkmale aufweist:

- a) Der in bekannter Weise rohrförmig ausgebildete Behälter besitzt eine Verschlusskappe, die auf der Innenseite einen in den Behälter hineinragenden Pinsel trägt;
- b) in dem Behälter befindet sich ein durch Schütteln frei bewegbares Aufrührorgan,
- c) das kegelstumpfförmig ausgebildet ist und
- d) einen kegelstumpfförmigen Hohlraum besitzt;
- e) das Aufrührorgan ist in seinem Außendurchmesser und in seiner Länge so bemessen, daß es zwar eine Kippbewegung, aber keine Drehung um eine senkrecht zur Achse des rohrförmigen Behälters laufende Achse ausführen kann,

- f) es weist einen Innendurchmesser auf, der eine Berührung des Pinsels ermöglicht."

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihr Verlangen auf Abweisung der Klage weiter, während die Klägerin um Zurückweisung der Revision bittet.

Entscheidungsgründe:

I. Nach Auffassung des Berufungsgerichts macht die von der Klägerin in Verkehr gebrachte Ausführungsform eines Lackstiftes mit einem kegelstumpfförmigen Aufrührorgan um deswillen von dem Klagepatent keinen Gebrauch, weil eine Berührung des Pinsels durch das Aufrührorgan beim Schütteln des Behälters möglich bleibe. Die Klägerin benutze gerade nicht das im Nichtigkeitsverfahren eingefügte Merkmal der geschützten Kombination, daß nämlich kraft der Bemessung des Innendurchmessers eine Berührung des Aufrührorgans mit dem Pinsel stets ausgeschlossen sei. Bei der Konstruktion ihres eigenen Lackstiftes sei die Klägerin einen grundsätzlich anderen Weg gegangen: Sie habe eine gewisse Berührung des Pinsels durch das Aufrührorgan ausdrücklich in Kauf genommen, da ihr die Gefahr einer Beschädigung der Pinselborsten angesichts der geringen Lebensdauer des ganzen Lackstiftes weniger schwerwiegend erschienen sei als der von ihr behauptete, mit ihrem Lackstift erzielbare Vorteil, durch das Berühren des Pinsels etwaige Verkrustungen von Farbrückständen zu beseitigen. Zwar sei auch bei der angegriffenen Ausführungsform die Berührung des Pinsels in gewisser Weise begrenzt, da die Klägerin bei ihrer

Konstruktion kein im Behälterinnenraum frei herumfliegendes Aufrührorgan verwende, das den Pinsel von allen Richtungen her völlig unkontrollierbar treffen könne. Indes sei das Merkmal, wonach eine Berührung des Pinsels stets ausgeschlossen sein solle, im Nichtigkeitsverfahren gerade zur Beschränkung eingefügt worden, und gerade dieses Merkmal verwende die Klägerin überhaupt nicht, so daß sich auch die Frage der Äquivalenz nicht stelle. Es gehe nicht an, daß der Verletzungsrichter entgegen der im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Entscheidung im Wege der Auslegung den Patentanspruch dadurch wieder erweitere, daß er das neu eingefügte beschränkende Merkmal für unerheblich ansehe oder wieder eliminiere.

II. Die Revision der Beklagten rügt Verletzung des § 6 PatG und trägt hierzu vor, das Berufungsgericht habe nicht unterschieden zwischen Änderungen des Anspruches, die durch den inzwischen aufgedeckten Stand der Technik geboten seien und deshalb "echte Beschränkungen" darstellten, und anderen Änderungen der Anspruchsfassung, die lediglich den eigentlichen Erfindungsgedanken besser verdeutlichen sollten und deshalb bloße Klarstellungen seien. Während es sich bei den Einfügungen "Behälter mit einem durch Schütteln des Behälters in diesem frei bewegbaren Aufrührorgan" und "daß der Behälter in an sich bekannter Weise rohrförmig ausgebildet ist" um Einfügungen handele, die wegen des Standes der Technik gemacht worden seien und sonach als echte Beschränkungen angesehen werden könnten, handele es sich bei den beiden weiteren Einfügungen (daß das Aufrührorgan derart ausgebildet sei, "daß ein Verkanten ausgeschlossen ist" und

daß es ferner einen inneren Durchmesser aufweise, "der eine Pinselberührung stets ausschließt") um Klarstellungen. Die nur klarstellende Bedeutung dieser in den Hauptanspruch eingefügten Merkmale hindere nicht, auch solche Ausführungen als Verletzung des Klagepatents zu werten, bei denen infolge nur geringer Schrägstellung des Aufrührorganes im Behälter beim Schütteln eine Pinselberührung zwar nicht ausgeschlossen sei, aber unschädlich bleibe; so sei es bei der von der Klägerin benutzten Konstruktion, denn die Weite des kegelstumpfförmigen Aufrührorganes in seinem oberen Teil schließe ernstliche Beschädigungen der Borsten beim Schütteln des Behälters praktisch aus, da die Pinselberührung vermindert werde.

III. Der Revisionsangriff ist begründet und zwingt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils.

1. Die Patentschrift ■■■ (Sp. 1 Z. 14 ff) bezeichnet rohrförmige Behälter für Lacke oder Farben als schon bekannt, bei denen einige Kugeln in den Behälter gegeben sind, die beim Schütteln das abgesetzte Farbpigment aufrühren. Bei Behältern mit Verschlusskappe und mit in den Behälter hineinragendem Pinsel sei jedoch zu besorgen, daß die Kugeln beim Schütteln gegen die Pinselborsten schlugen und diese beschädigten. Der Erfinder des Patents ■■■ hat sich deshalb die Aufgabe gestellt, ein sehr gutes Aufrühren der Farbe im Behälter durch Schütteln zu erreichen, ohne daß eine Beeinträchtigung der Pinselborsten eintritt (aaO Z. 24 ff). Zur Lösung empfiehlt er in der Beschreibung (Z. 21 ff), im Behälter ein mit einem zentralen Längskanal versehenes

zylindrisches Aufrührorgan, z. B. in Form eines schraubenförmig gewundenen Drahtstückes, beweglich anzuordnen. Im allgemeinen Teil der Beschreibung (Sp. 1 Z. 28 ff) heißt es dazu, daß der Pinsel mit seinen Borsten "während der Hin- und Herbewegung des Aufrührorgans frei durch den zentralen Längskanal des Aufrührorgans hindurchtritt". Bei Erläuterung des Ausführungsbeispiels (Sp. 1 Z. 46 ff bis Sp. 2 Z. 2) ist gesagt, das "Drahtstück 7" (= Aufrührorgan) werde kraft der Bemessung seines Außendurchmessers beim Hin- und Herschütteln des Behälters von der Behälterwand so geführt, daß es sich "nicht verkanten kann", während der Innendurchmesser genügend groß ausgeführt sei, daß "bei der Hin- und Herbewegung die Pinselborsten nicht berührt werden können".

Abweichend von den im allgemeinen und im besonderen Teil der Beschreibung gebrachten, ins einzelne gehenden Weisungen über Formgebung, Anordnung und Arbeitsweise des Aufrührorgans war im erteilten Anspruch 1 lediglich verlangt, daß das mit einem zentralen Längskanal versehene zylindrische Aufrührorgan "beweglich angeordnet ist".

2. Im Nichtigkeitsverfahren wurde die gegenüber der Beschreibung zu weitgehende Fassung des Anspruchs geändert. Die beiden, in den Hauptanspruch eingefügten Merkmale (kein Verkanten, keine Pinselberührung) geben das wieder, was schon in der ursprünglichen Beschreibung als Wesensmerkmal der Erfindung mitgenannt war. Der Nichtigkeitsssenat hat, um den eigentlichen Erfindungsgedanken genügend klar zum Ausdruck zu bringen (vgl. Nichtigkeitsurteil S. 10 unter Ziffer II Abs. 1 Satz 2 a. E.), die beiden hier in Rede stehenden Merkmale eingefügt. Ersicht-

lich hat er dabei die vorstehend unter Ziffer III 1 angeführten Beschreibungsstellen berücksichtigt. Sachlich macht es auch keinen Unterschied, daß der neue Hauptanspruch fordert, daß der Innendurchmesser kraft seiner Bemessung "eine Pinselberührung stets ausschließt", während es in der Beschreibung (Sp. 2 Z. 25 ff) heißt, daß auf Grund eben dieser Bemessung "bei der Hin- und Herbewegung die Pinselborsten nicht berührt werden können": Die zitierte Beschreibungsstelle nennt die kritische Phase, in der eine Berührung am ehesten drohen könnte, fordert aber, daß gleichwohl auch dann diese Berührung nicht erfolgen soll; der neue Hauptanspruch spricht die natürliche Folgerung aus, daß in jeder Phase die Berührung ausgeschlossen sein soll, da sie ja sogar in der kritischen Phase (Schütteln des Behälters) nicht eintreten darf. Daß dadurch alle Lösungsmittel anderer Art hätten ausgeschlossen sein sollen, kann nicht angenommen werden.

Die Auffassung der Revision, daß den beiden im Nichtigkeitsverfahren eingefügten, hier in Rede stehenden Merkmalen nur klarstellende Bedeutung zukommt gegenüber dem, was schon in der Patentschrift genannt war, ist demnach zutreffend.

3. Beim Lackstift der Klägerin ist nun allerdings das Aufrührorgan nicht zylindrisch sondern konisch geformt, und zwar angeordnet mit seiner Verjüngung nach unten hin zum Boden des Behälters. Infolge dieser seiner Formgebung und Anordnung kann ferner nur der obere Rand des Aufrührorganes, nicht aber der Außendurchmesser des Aufrührorganes in seiner gesamten Höhenausdehnung dem

Durchmesser des Behälters angepaßt sein. Es sei auch eingeräumt, daß die konische Formgebung und die Anordnung des Aufrührorgans mit der verjüngten Spitze nach unten hin ein gewisses Verkanten und dadurch eine Berührung der Pinselborsten beim Schütteln des Lackstiftes ermöglicht. Diese Abweichungen gegenüber dem in (neuen) Anspruch 1 Genannten schließen eine gegenständliche Verletzung des Patents aus.

Damit steht jedoch noch nicht fest, daß auch eine äquivalente Benutzung des Patentes oder eine Benutzung im Wege verschlechterter Ausführung entfallen müßte. Wenn das Schutzbegehren lediglich sprachlich in eine Form gekleidet wird, um das vom Anmelder Gewollte zutreffend wiederzugeben und die Öffentlichkeit unmißverständlich über das Schutzbegehren zu unterrichten, dann zwingt eine im Nichtigkeitsverfahren vorgenommene Änderung der ursprünglichen Ansprüche für sich allein nicht zur Ausschließung der Äquivalente aus dem Schutzbereich (vgl. u. a. BGH GRUR 1964, 132, 134 - Kappenverschluß, BGH GRUR 1970, 289, 293 - Dia-Rähmchen IV).

Es fragt sich daher, ob der gleiche oder im wesentlichen gleiche technische Erfolg wie beim Patent der Beklagten bei der Ausführungsform der Klägerin mit gleichwirkenden Mitteln erzielt wird, die im Rahmen des Lösungsgedankens des Patents der Beklagten liegen (vgl. Benkard, Patentgesetz, 5. Aufl. Rdn. 142 zu § 6 PatG mit Nachweisen aus der Rechtsprechung). Die sog. unvollkommene Benutzung oder sog. verschlechterte Ausführungsform hat die Rechtsprechung darüber hinaus in gewissem Umfang als Patentverletzung gewertet (vgl. dazu näher Benkard aaO Rdn. 153 ff

sowie Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl. Anm. 58 zu § 6 PatG).

Das Berufungsgericht hat von seinem Standpunkt aus, daß die im Nichtigkeitsverfahren eingefügten beiden Merkmale (kein Verkanten, Pinselberührung stets ausgeschlossen) zur Beschränkung eingefügt worden seien, die Frage der Äquivalenz oder der verschlechterten Ausführungsform nicht abschließend geprüft. Es hat zwar bezüglich des Ausmaßes und der Wirkungen einer Berührung von Pinselborsten und Aufrührorgan im angefochtenen Urteil (S. 11) festgestellt, daß beim Lackstift der Klägerin die Borsten nicht durch ein im Behälterinnern frei herumfliegendes Aufrührorgan völlig unkontrollierbar getroffen werden, vielmehr die Berührung der Pinselborsten mit dem Aufrührorgan "in gewisser Weise begrenzt" und "insbesondere ein radiales Aufschlagen durch die besondere Ausgestaltung des verwendeten Kegelstumpfes nahezu unmöglich" ist. An anderer Stelle des Urteils (S. 13) wird bezüglich der Auswirkung der Berührung unterstellt, daß "nur eine kontrollierte, die Pinselborsten nur in geringem Umfang schädigende Berührung stattfindet".

Weitere Feststellungen über konstruktive Gestaltung und Arbeitsweise des von der Klägerin hergestellten Lackstiftes, insbesondere Feststellungen über den Grad der vermeidbaren und der nicht vermeidbaren Borstenbeschädigung beim Schütteln des Behälters, sind im Berufungsurteil nicht enthalten.

IV. Aus den vorstehenden Gründen war das angefochtene Urteil aufzuheben. Eine Entscheidung in der Sache selbst ist dem Senat nicht möglich, da es an den hierzu erforder-

lichen tatsächlichen Feststellungen derzeit noch fehlt. Die Sache war deshalb an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Soweit nähere Feststellungen bezüglich der Wirkungsweise des von der Klägerin hergestellten Lackstiftes, insbesondere Feststellungen zur Frage einer Beschädigung der Pinselborsten, zu treffen sind, wird das Berufungsgericht nicht allein Versuchsergebnisse rein theoretischer Bedeutung zugrunde legen dürfen sondern auch zu berücksichtigen haben, welche Zweckbestimmung, technische Funktion und Lebensdauer der Gesamteinrichtung Lackstift üblicherweise zukommt.

V. Die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens war dem Berufungsgericht vorzubehalten.

Spreng	Claßen	Schneider
Bundesrichter Dr. Bruchhausen ist infolge Urlaubs verhindert zu unter- schreiben.		Ochmann
Spreng		