

43

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 65/72

URTEIL

Verkündet am
18. Dezember 1975
Kriegl,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma P.J. Z[REDACTED] en Z[REDACTED], Aktiengesellschaft
des holländischen Rechts, G[REDACTED]/Holland, P[REDACTED],
vertreten durch den Vorstand Petrus Wilhelmus Z[REDACTED]

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

M[REDACTED] K[REDACTED] GmbH, Bernhard K[REDACTED], [REDACTED] S[REDACTED],
gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Bernhard
K[REDACTED] jun.,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED], [REDACTED] .

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Dezember 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Bendler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 6. Juli 1972 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als es die Berufung der Klägerin gegen das Teilurteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts München I vom 25. Januar 1972 im Umfang der folgenden Anträge der Klägerin zurückgewiesen hat:

I. festzustellen, daß die Beklagte der Klägerin für die Zeit vom 1. November 1967 bis 5. März 1970 denjenigen Schaden zu ersetzen hat, welcher der Klägerin durch Herstellung, Feilhalten und/oder Inverkehrbringen von Mähmaschinen entstanden ist, welche folgende Merkmale aufwiesen:

1. Ein Gestell mit am Umfang mit Schneidmessern versehenen, trommelartigen Schneidkörpern, die paarweise gegen-sinnig umlaufend angeordnet sind.
2. Der Schneidkörper ist um eine etwa lotrechte Achse drehbar.

- 3 -

3. Der Schneidkörper ist an seinem unteren Rand mit einem schräg nach unten gerichteten, die Schneidmesser tragenden Ringkragen versehen.
4. Unterhalb des Ringkragens ist ein schalenförmiges Stützglied frei drehbar angeordnet.
5. Das schalenförmige Stützglied ist am Außenrand seines mittleren Bereichs ringförmig flach ausgebildet und weist im inneren Bereich eine flache Einziehung auf.
6. Der äußere Rand des schalenförmigen Stützgliedes ist zum Ringkragen hin nach oben gekrümmt.

II. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin durch Vorlage eines Verzeichnisses für die Zeit vom 1. November 1967 bis 5. März 1970 Rechnung zu legen über die Stückzahl der gemäß I hergestellten Mähmaschinen, über die Abnehmer, über die erzielten Umsätze unter Angabe der Einzellieferungen und der Rechnungsdaten.

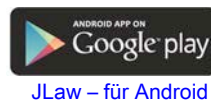
Im übrigen wird die Revision zurückgewiesen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen



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



Tatbestand

Die Klägerin war Inhaberin des am 5. Juli 1965 beim Deutschen Patentamt angemeldeten und am 12. Oktober 1967 eingetragenen, inzwischen infolge Zeitablaufs am 5. Juli 1971 erloschenen Gebrauchsmusters 1 970 257. Dessen Ansprüche 1, 2 und 3 lauten:

- "1. Mähmaschine mit einem Gestell, welche mindestens einen am Umfang mit Schneidmessern versehenen, vorzugsweise trommelartigen Schneidkörper aufweist, welcher um eine etwa lotrechte Achse drehbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Schneidkörper an seinem unteren Rand mit einem schräg nach unten gerichteten, die Schneidmesser tragenden Ringkragen versehen ist, und unterhalb des Ringkragens ein schalenförmiges Stützglied frei drehbar angeordnet ist, dessen Krümmungsradius im Bereich seiner mittleren Stützfläche gegenüber dem Erdboden flach und an seinem Außenrand stärker gekrümmt ausgebildet ist.
2. Mähmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Krümmungsradius des schalenförmigen Stützgliedes im Bereich seiner Stützfläche gegenüber dem Erdboden größer als der äußere Radius des Schneidmesserkreises ist, und seine Schale im Bereich ihres Umfangs mit kleinerem Radius zum Ringkragen hin nach oben gebogen ist.
3. Mähmaschine nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Außenrand des schalenförmigen Stützgliedes vom Ringkragen überdeckt ist."

Die Beklagte hat vom 1. November 1967 bis zum 5. März 1970 die in den Anlagen K 4 - K 7 dargestellten Mähmaschinen hergestellt und vertrieben.

Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihres Gebrauchsmusters 1 970 257. Die Klägerin begehrt die Verurteilung zur Rechnungslegung und Schadenersatzfeststellung. Den Unterlassungsanspruch haben die Parteien nach einer Unterlassungsverpflichtungserklärung der Beklagten für erledigt erklärt.

Die Beklagte stellt die Verletzung des Gebrauchsmusters 1 970 257 in Abrede; sie verneint dessen Schutzfähigkeit und erhebt die Einrede der Verjährung.

Das Landgericht hat eine Verletzung des Gebrauchsmusters verneint und durch Teilurteil die Klage abgewiesen. Soweit die Klägerin ihre Klage auf die bekanntgemachte Patentanmeldung 1 482 952 gestützt hat, hat das Landgericht das Verfahren ausgesetzt.

In der Berufungsinstanz hat die Klägerin beantragt:

- I. das angefochtene Urteil aufzuheben,
- II. festzustellen, daß die Beklagte der Klägerin für die Zeit vom 1. November 1967 bis zum 5. März 1970 denjenigen Schaden zu ersetzen hat, welcher der Klägerin durch Herstellung, Feilhalten und/oder Inverkehrbringen von Mähmaschinen entstanden ist, welche folgende Merkmale aufwiesen:
 1. Ein Gestell mit mindestens einem am Umfang mit Schneidmessern versehenen, trommelartigen Schneidkörper.

2. Der Schneidkörper ist um eine etwa lotrechte Achse drehbar.
3. Der Schneidkörper ist an seinem unteren Rand mit einem schräg nach unten gerichteten, die Schneidmesser tragenden Ringkragen versehen.
4. Unterhalb des Ringkragens ist ein schalenförmiges Stützglied frei drehbar angeordnet.
5. Das schalenförmige Stützglied ist am Außenrand seines mittleren Bereichs ringförmig flach ausgebildet und weist im inneren Bereich eine flache Einziehung auf.
6. Der äußere Rand des schalenförmigen Stützgliedes ist zum Ringkragen hin nach oben gekrümmt.

III. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin durch Vorlage eines Verzeichnisses für die Zeit vom 1. November 1967 bis 5. März 1970 Rechnung zu legen über die Stückzahl der gemäß II hergestellten Mähmaschinen, über die Abnehmer, über die erzielten Umsätze unter Angabe der Einzellieferungen und der Rechnungsdaten.

Das Oberlandesgericht hat die Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters wegen mangelnder Erfindungshöhe verneint und die Berufung zurückgewiesen.

Mit der Revision begehrt die Klägerin die Aufhebung des Berufungsurteils und die Verurteilung nach ihren zuletzt gestellten Anträgen.

Sie hat hierzu in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erklärt, sie mache - wie schon bisher - Ansprüche aus dem abgelaufenen Gebrauchsmuster 1 970 257 nur geltend gegenüber Ausführungsformen mit trommelartigen Schneidkörpern, die paarweise gegensinnig umlaufend angeordnet seien. Die Klägerin hat ihren Antrag in II 1 wie folgt neu formuliert:

"1. Ein Gestell mit am Umfang mit Schneidmessern versehenen trommelartigen Schneidkörpern, die paarweise gegensinnig umlaufend angeordnet sind."

Die Beklagte sieht hierin eine unzulässige Klageänderung, auf die sie sich nicht einlasse. Sie bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

Die Revision hat zum Teil Erfolg.

I. Die Neufassung des Klageantrags ist gemäß § 268 Ziff. 2 ZPO auch in der Revisionsinstanz zulässig. Die Klägerin hat ihren Klageantrag, der zunächst auf eine Ausführungsform mit mindestens einem trommelartigen Schneidkörper gerichtet war, ohne Änderung des Klagegrundes beschränkt auf die konkrete Verletzungsform, die unstreitig trommelartige Schneidkörper aufweist, die paarweise gegensinnig umlaufend angeordnet sind.

Soweit die Klägerin ihren ursprünglichen, weitergehenden Klageantrag nicht weiterverfolgt, ist die Revision zurückzuweisen, da die Beklagte einer etwaigen Klagerücknahme nicht zugestimmt hat.

II. Hinsichtlich der aufrechterhaltenen Antragsfassung vermag die vom Berufungsgericht gegebene Begründung die Entscheidung nicht zu tragen.

Es hat eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters wegen mangelnder Schutzfähigkeit verneint. Dagegen wendet sich die Revision mit Recht.

1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Eintragung des Gebrauchsmusters die ihr in § 5 Abs. 1 GebrMG beilegte Wirkung nur dann herbeigeführt hat, wenn ihr eine schutzfähige neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung einer Arbeitsgerätschaft oder eines Gebrauchsgegenstandes i. S. des § 1 Abs. 1 GebrMG zugrunde liegt. Da die Beklagte die Schutzfähigkeit bestritten hat, mußte diese vor der Ermittlung des Schutzbereichs geprüft werden (BGH GRUR 1957, 270 - Unfallverhütungsschuh). Das Berufungsgericht hat bei dieser Prüfung allein auf den Inhalt des eingetragenen Schutzanspruchs 1 abgestellt. Das ist aus mehreren Gründen rechtsfehlerhaft.

2. Die Schutzansprüche eines Gebrauchsmusters enthalten die Angabe dessen, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 2 Abs. 2 Satz 2 GebrMG).

Im Gebrauchsmustereintragungsverfahren wird - anders als im Patenterteilungsverfahren - nicht geprüft, ob die Ansprüche die neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung zutreffend wiedergeben. Diese Prüfung muß ggfls. im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren oder im Verletzungsstreit nachgeholt werden (vgl. BGH aaO). Soweit im Verletzungsstreit vom Verletzungsbeklagten der Stand der Technik herangezogen wird, muß zunächst ermittelt werden, worin sich die in den Gebrauchsmusterunterlagen beschriebene Raumform von bereits bekannten unterscheidet. Denn es läßt sich nur auf dieser Grundlage beurteilen, welche in den Unterlagen offenbarte Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung als schutzfähig in Betracht kommt.

3. Der eingetragene Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters betrifft eine Mehrzahl von einzelnen Raumformen. Die Mähmaschine muß mindestens einen Schneidkörper besitzen; sie kann danach aber auch zwei oder mehr Schneidkörper aufweisen. Die Schneidkörper sollen vorzugsweise trommelartig ausgestaltet sein, können also auch anders ausgebildet sein. Die in den Gebrauchsmusterunterlagen dargestellte und beschriebene Raumform hat mehrere trommelartige Schneidkörper. Sie stimmt insoweit mit der als verletzend beanstandeten, in den Tatsacheninstanzen näher bezeichneten Mähmaschine überein. Für die Annahme einer Gebrauchsmusterverletzung durch die konkret benannte Verletzungsform könnte es deshalb genügen, wenn sich jedenfalls die in der Beschreibung näher geschilderte Raumform als schutzfähig erweisen sollte.

4. Bei einem Gebrauchsmuster hat der Inhalt der Ansprüche für die Bestimmung des Gegenstands der Erfindung nicht die gleiche Bedeutung wie bei einem Patent; zu ihrer Auslegung ist der Inhalt der Unterlagen in seiner Gesamtheit heranzuziehen (BGH aaO). Von Bedeutung könnte insoweit vor allem sein, daß bei der in den Gebrauchsmusterunterlagen dargestellten und beschriebenen Raumform die trommelartigen Schneidkörper - ebenso wie unstreitig bei der beanstandeten Verletzungsform - paarweise zueinander gegensinnig umlaufen (Zeichnung Figur 1, Beschreibung S. 5). Wenn das Berufungsgericht den im eingetragenen Schutzanspruch 1 bezeichneten Raumformgedanken nicht für schutzfähig hielt, stellte sich deshalb die Frage, ob nicht jedenfalls die in den Unterlagen dargestellte und beschriebene Raumform unter Heranziehung dieses weiteren Merkmals als schutzfähig anzusehen sein könnte.

5. Das Berufungsgericht war an der erforderlichen umfassenden Prüfung nicht durch die Fassung der Klageanträge gehindert.

Soweit die Klägerin durch die in der Berufungsinstanz gestellten Anträge zum Ausdruck gebracht hat, daß sie aus der Eintragung des Gebrauchsmusters den Schutz des im Anspruch 1 allgemein umschriebenen Raumformgedankens herleite, konnte dadurch die Prüfung nicht auf den Inhalt dieses Anspruchs beschränkt werden. Die Verhältnisse liegen insoweit nicht wesentlich anders als im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (§§ 7 ff GebrMG). Wenn der Gebrauchsmusterinhaber dort das Gebrauchsmuster gegenüber

einem Antrag auf vollständige Löschung in dem eingetragenen Umfange verteidigt, kann das Gebrauchsmuster nicht schon deshalb gelöscht werden, weil die eingetragenen Schutzansprüche möglicherweise zu weit gefaßt sind. Das Gebrauchsmuster muß vielmehr, wenn es sich auch nur in einem eingeschränkten Umfange als schutzfähig erweist, - unter teilweiser Löschung im übrigen - in diesem Umfange aufrechterhalten werden (BGH GRUR 68, 86, 89 - Ladegerät). Der Umstand, daß die Beklagte ihre Behauptung, das Klagegebrauchsmuster sei nicht schutzfähig, nicht im Wege eines gesonderten Löschantrages, sondern als Einwendung im Verletzungsstreit geltend macht, rechtfertigt in diesem Punkte keine andere Handhabung. Wenn im Verletzungsstreit die Klageanträge aus den Schutzansprüchen übernommen sind, so muß daraus in der Regel entnommen werden, daß aus der Eintragung jedenfalls der Schutz hergeleitet werden soll, der die Verletzungsform erfaßt, mag er auch in seinem Umfange hinter dem Inhalt der eingetragenen Schutzansprüche zurückbleiben.

Soweit die Beklagte auf die Unsicherheit hinweist, die sich für einen Verletzungsbeklagten daraus ergeben könne, daß die Schutzfähigkeit für einen eingeschränkten, so nicht in einem Schutzanspruch niedergelegten Gegenstand bejaht werde, übersieht sie, daß nach § 7 GebrMG jedermann die Möglichkeit hat, die Tragweise einer Gebrauchsmustereintragung in einem Lösungsverfahren feststellen zu lassen. Wenn das unterblieben ist und die Frage der Schutzfähigkeit eines inhaltlich beschränkten Raumformgedankens im Verletzungsstreit auftritt, muß die Sachlage im übrigen

mit den Parteien erörtert und insbesondere dem Beklagten Gelegenheit gegeben werden, dazu Stellung zu nehmen und sein Vorbringen gegebenenfalls zu ergänzen. Das angefochtene Urteil kann danach nicht mit der gegebenen Begründung bestehen bleiben.

III. Soweit sich die Klageanträge auf die konkrete, unstreitige Verletzungsform beziehen, hängt die Entscheidung des Rechtsstreits davon ab, ob durch die Eintragung des Klagegebrauchsmusters eine Raumform geschützt ist, deren Merkmale bei der beanstandeten Verletzungsform benutzt worden sind. Dabei ist folgendes zu berücksichtigen:

1. Für die Schutzfähigkeit einer Mähmaschine, bei welcher
 - (1) das Gestell mit paarweise gegensinnig umlaufenden, trommelartigen Schneidkörpern ausgestattet ist,
 - (2) der Schneidkörper um eine etwa lotrechte Achse drehbar ist,
 - (3) der Ringkragen, der die Schneidmesser trägt, und die Schneidmesser selbst schräg nach unten gerichtet sind,
 - (4) unter dem Ringkragen ein schalenförmiges Stützglied frei drehbar angeordnet ist,
 - (5) das Stützglied im Bereich seiner mittleren Stützfläche gegenüber dem Erdboden flach und an seinem Außenrand stärker gekrümmt ist und
 - (6) der äußere Rand des schalenförmigen Stützglieds zum Ringkragen hin nach oben gekrümmt ist,

spricht u.a. der Umstand, daß die parallele Patentanmeldung, die auf eine solche Mähmaschine abgestellt worden ist, zur Patenterteilung geführt hat.

2. Von einer solchen Mähmaschine unterscheidet sich die Verletzungsform lediglich in der Ausbildung des Stützteils, das am Außenrand seines mittleren Bereichs ringförmig flach ausgebildet ist und im inneren Bereich eine flache Einziehung aufweist. Insoweit kommt glatte Äquivalenz in Betracht.
3. Für die zu treffende Entscheidung bedarf es noch einer weiteren tatrichterlichen Prüfung, insbesondere auch zur Frage des Verschuldens und der Verjährung. Die Sache war deshalb an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die Beklagte erhält dadurch Gelegenheit sich noch zur Frage der (beschränkten) Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters sowie zu der Frage der Äquivalenz zu äußern und ihr Vorbringen gegebenenfalls zu ergänzen.

IV. Dem Berufungsgericht obliegt auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Bendler