

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja

4

GebrMG §§ 12 a, 19 Satz 3

Kabeldurchführung

- a) Auch in dem wegen Verletzung eines seit dem 1. Januar 1987 angemeldeten Gebrauchsmusters geführten Prozeß ist der Einwand zugelassen, die als äquivalent angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine Erfindung dar (Ergänzung zu BGHZ 98, 12).
- b) Ist der Löschungsantrag des Beklagten zurückgewiesen worden, darf sich die Prüfung, ob die als äquivalent angegriffene Ausführungsform mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine gebrauchsmusterfähige Erfindung darstellt, nicht in Widerspruch zu der zwischen den Parteien ergangenen Entscheidung setzen.

BGH, Urt. v. 4. Februar 1997 - X ZR 74/94 - OLG München

LG München I

4

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 74/94

Verkündet am:
4. Februar 1997
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Hans B. [REDACTED], A. [REDACTED], S. [REDACTED],

Kläger und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

R. [REDACTED]-W. [REDACTED] R. [REDACTED] L. [REDACTED] GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten
durch die E. [REDACTED] GmbH, diese gesetzlich vertreten durch
die Geschäftsführer Friedhelm L. [REDACTED] und Norbert M. [REDACTED], Auf
dem S. [REDACTED] H. [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

4

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Februar 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß, Scharen und Keukenschrijver

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das am 31. März 1994 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

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



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Der Kläger ist eingetragener Inhaber des Gebrauchsmusters 89 13 829, das auf einer Anmeldung vom 23. November 1989 beruht, die am 11. Januar 1990 eingetragen und am 22. Februar 1990 bekannt gemacht wurde. Die Beklagte hat das Lösungsverfahren betrieben. Mit Beschluß vom 15. September 1992 hat das Deutsche Patentamt entsprechend der zuletzt nur noch beschränkten Verteidigung durch den Kläger das Gebrauchsmuster nur teilweise gelöscht, wodurch Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters folgende Fassung erhalten hat:

"Vorrichtung zum Abdichten eines in einer Schrankwand eines Schaltschranks angebrachten Lochs zur Durchführung eines Kabels in den Schaltschrank mit zwei an der Außenseite der Schrankwand an gegenüberliegenden Seiten des Lochs angeordneten Teilen, wobei jedes der beiden Teile innen mit einem Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschäumstoff versehen ist, welche das Kabel umschließen, wobei an einem der beiden Teile wenigstens eine Schelle zur Befestigung des Kabels befestigt ist und die beiden Teile durch Schrauben miteinander verbunden sind,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die beiden Teile durch die beiden Teile eines zweiteiligen, rechteckigen Gehäuses (1) gebildet sind, welches an seiner von der Schrankwand (6) abgewandten Seite (8) wenigstens eine Öffnung (9 bis 11) und an seiner der Schrankwand (6) zugewandten Seite eine Öffnung (4) um das Loch in der Schrankwand zur Durchführung des Kabels (7) aufweist, daß die Teilungsfuge (12), die das Gehäuse (1) der Länge nach teilt, durch die Kabelöffnungen (9

bis 11) an der von der Schaltschrankwand (6) abgewandten Seite (8) des Gehäuses (1) hindurchgeht, daß die Schelle (18 bis 20) zur Kabelbefestigung an der Innenseite eines der beiden Gehäuseteile (3) befestigt ist, daß die Schrauben (22, 23), die in in hülsenförmigen Vorsprüngen (27, 28) an der Innenseite eines Gehäuseteils (3) vorge-
sehene Gewinde eingreifen, das Gehäuse (1) zusammenhalten und das von den Schrauben (22, 23) zusammengehaltene Gehäuse (1) an der Schrankwand (6) befestigbar ist."

Die Beklagte stellt eine Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 her, vertreibt und benutzt diese. Nach Auffassung des Klägers macht sie von den Merkmalen des Schutzrechts gegenständlich, jedenfalls aber äquivalent Gebrauch.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß zu Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung verurteilt. Das Berufungsgericht hat dieses Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen. Mit der Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und beantragt im Hinblick auf einen von der R- W- L GmbH & Co. KG in H- beim Deutschen Patentamt eingereichten Antrag auf Teillöschung des Klagegebrauchsmusters vom 11. November 1996 Aussetzung des Verfahrens.

Entscheidungsgründe:

Das zulässige Rechtsmittel des Klägers führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Das Klagegebrauchsmuster schildert, das in der Wand eines Schaltschranks zum Durchführen eines Kabels mit angebrachtem Stecker vorzusehende Loch werde im allgemeinen mit zwei Platten abgedeckt, die auf das Loch links und rechts des Kabels gelegt würden, so daß sie aneinanderstießen. Die Platten wiesen halbkreisförmige Ausnehmungen auf, die nach Zusammenfügen eine kreisrunde Öffnung für das Kabel bildeten. Wegen der Fuge zwischen den beiden Platten und der kreisförmigen Öffnung für das Kabel ergebe sich die gewünschte Dichtigkeit bei dieser Abdeckung jedoch nicht. Auch werde das Kabel nicht fixiert; der Stecker im Schaltschrank werde schon bei nur relativ geringem Zug auf das Kabel herausgezogen.

Von diesem Stand der Technik ausgehend und in Übereinstimmung mit der entsprechenden Textstelle auf S. 2 der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters hat das Berufungsgericht das der Erfindung zugrundeliegende technische Problem darin gesehen, eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, die eine hohe Dichtigkeit und eine Zugentlastung des Kabels gewährleiste. Gelöst werde dieses Problem durch Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters, der sich in folgende Merkmale gliedern lasse:

- (1) Vorrichtung zum Abdichten eines in einer Schrankwand eines Schaltschranks angebrachten Lochs zur Durchführung eines Kabels in den Schaltschrank mit
- (2) zwei an der Außenseite der Schrankwand an gegenüberliegenden Seiten des Lochs angeordneten Teilen,
- (2.1) wobei jedes der beiden Teile innen mit einem Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschäumstoff versehen ist, welche das Kabel umschließen,
- (2.2) wobei an einem der beiden Teile wenigstens eine Schelle zur Befestigung des Kabels befestigt ist und
- (2.3) die beiden Teile durch Schrauben miteinander verbunden sind,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

- (3) die beiden Teile durch die beiden Teile eines zweiteiligen, rechteckigen Gehäuses gebildet sind,
- (3.1) welches an seiner von der Schrankwand abgewandten Seite wenigstens eine Öffnung

- (3.2) und an seiner der Schrankwand zugewandten Seite eine Öffnung
- (3.2.1) um das Loch in der Schrankwand
zur Durchführung des Kabels aufweist,
- (3.3) daß die Teilungsfuge, die das Gehäuse der Länge nach teilt,
- (3.4) durch die Kabelöffnungen an der von der Schrankwand abgewandten Seite des Gehäuses hindurchgeht,
- (3.5) daß die Schelle zur Kabelbefestigung an der Innenseite eines der beiden Gehäuseteile befestigt ist,
- (4.1) daß die Schrauben, die in in hülsenförmigen Vorsprüngen an der Innenseite eines Gehäuseteils vorgesehene Gewinde eingreifen, das Gehäuse zusammenhalten und
- (4.2) das zusammengehaltene Gehäuse an der Schrankwand befestigbar ist.

Diese Feststellungen des Berufungsgerichts einschließlich seiner Merkmalsanalyse lassen Rechtsfehler nicht erkennen. Auch die Revision erhebt insoweit Beanstandungen nicht.

2. Das Berufungsgericht führt weiter aus, die von der Beklagten hergestellten, vertriebenen und benutzten Kabeldurchführungsvorrichtungen SZ.2400 unterschieden sich in den Merkmalen (1), (2), (2.3), (3), (3.1), (3.2), (3.3), (3.4), (4.1) und (4.2) nicht von dem Gegenstand nach Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters. Gegen diese rechtsfehlerfreie Feststellung erhebt die Revision ebenfalls keine Einwendungen.

3. Die übrigen nach Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters erforderlichen Merkmale verwirklicht die angegriffene Ausführungsform nach Meinung des Berufungsgerichts in äquivalenter Weise. Die Revision des Klägers, die entgegenhält, auch die Merkmale (2.1), (2.2), (3.2.1) und (3.5) seien bei der Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 ebenfalls in identischer Form vorhanden, rügt zu Recht, die für die Meinung des Berufungsgerichts erforderliche tatsächliche Feststellung sei verfahrensfehlerhaft getroffen (§ 286 ZPO).

a) Zu dem Merkmal (2.1) hat das Berufungsgericht ausgeführt, es sei "jedenfalls" in äquivalenter Form gegeben. Dies läßt das Verständnis zu, das Berufungsgericht habe eine identische Verwirklichung dieses Merkmals offengelassen. Das führt dazu, daß revisionsrechtlich zugunsten des Klägers davon auszugehen ist, bei der angegriffenen Ausführungsform sei auch die Anweisung befolgt, jedes der beiden Teile innen mit einem Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschäumstoff zu versehen, welche das Kabel umschließen.

b) Das Berufungsgericht hat hinsichtlich der Merkmale (2.2) und (3.5) ausgeführt, die der Zugentlastung dienende Schelle sei bei der angegriffenen Ausführungsform nicht an

einem Gehäuseteil befestigt, sondern mit Formschluß im Gehäuse festgehalten. Dadurch werde ein Herausziehen und ein Zurseiteziehen des Kabels verhindert. Die Kabelschelle besitze zwar eine gewisse Beweglichkeit in der dritten Richtungsebene; das sei jedoch angesichts der festen Einspannung im Schaumstoffkörper und der Führung durch die Öffnung der hinteren Gehäusewand unerheblich.

Die Revision des Klägers rügt, das Berufungsgericht lege ein falsches Verständnis des Wortes "befestigt" zugrunde. Diese Rüge hat Erfolg, weil die vom Berufungsgericht insofern vorgenommene Auslegung des Klagegebrauchsmusters auf unzureichender Grundlage beruht.

Auch bei der Prüfung einer Gebrauchsmusterrechtsverletzung (zur Patentverletzung vgl. etwa BGHZ 125, 303, 310 - Zerlegvorrichtung für Baumstämme m.w.N.) ist eine erschöpfende Erörterung darüber erforderlich, welche Lehre zum technischen Handeln der Durchschnittsfachmann dem Schutzanspruch entnimmt. Hierzu hat das Berufungsgericht ausreichende Feststellungen nicht getroffen. Seinen sich im wesentlichen mit der angegriffenen Ausführungsform befassenden Ausführungen zu den Merkmalen (2.2) und (3.5) läßt sich entnehmen, daß das Berufungsgericht offenbar davon ausgegangen ist, wortsinngemäß verlange Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters eine Befestigung der Schelle durch eine formschlüssige oder kraftschlüssige Festlegung in allen drei Richtungsebenen. Der Kläger hatte demgegenüber in der Berufungsbegründung vorgetragen, die Schellen seien bei der angegriffenen Ausführungsform in Ausnehmungen einer Gehäusehälfte so angeordnet, daß die Schellen beim Schließen der Gehäusehälften

in den Ausnehmungen und damit an der Innenseite einer Gehäusenhälfte befestigt seien. Ein Spiel in der dritten Ebene schade nicht. Darauf geht das Berufungsgericht nicht ein. Es legt nicht dar, warum nach dem Verständnis des Durchschnittsfachmanns eine in drei Ebenen unbewegliche Anbringung erforderlich sei und warum der Durchschnittsfachmann aufgrund des Anspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters in Verbindung mit der Beschreibung des Schutzrechts eine form-schlüssige Verbindung, die eine Zugentlastung des Kabels in axialer Richtung bewirkt, nicht für ausreichend erachte. Auf diese Darlegung konnte hier nicht verzichtet werden, weil gegen das Verständnis, das das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, die Zielsetzung des Klagegebrauchsmusters spricht, auch eine Zugentlastung des Kabels zu erreichen (Beschr. S. 2 Abs. 2, Abs. 3, insb. S. 3 Abs. 2). Zwar sind in dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 des Klagegebrauchsmusters die Schellen 18 und 20 in allen drei Ebenen unbeweglich, weil sie mit Schrauben 21 befestigt sind (Beschr. S. 5 Abs. 2). Auf eine solche Befestigung stellt aber der Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters nicht ab; ausweislich S. 3 Abs. 2 der Beschreibung genügt es, eine Schelle vorzusehen, mit der das Kabel befestigt wird. Hierzu ist eine unbewegliche Befestigung in drei Ebenen nicht ohne weiteres erforderlich. Es kann eine Sicherung des Kabels in zwei Richtungsebenen genügen. Bei vernachlässigbarem Spiel des Kabels in der dritten Ebene, wie es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bei der angegriffenen Ausführungsform gegeben ist, hätte es deshalb näherer tatrichterlicher Feststellungen bedurft, um eine wortsinngemäße Verwirklichung auch der Merkmale (2.2) und (3.5) zu verneinen.

c) Um die Feststellung zu begründen, auch Merkmal (3.2.1) sei bei der angegriffenen Ausführungsform lediglich äquivalent verwirklicht, nimmt das Berufungsgericht auf die Ausführungen des landgerichtlichen Urteils Bezug (§ 543 Abs. 1 ZPO). Das Landgericht hatte hierzu ausgeführt, das Gehäuse nach der Lehre des Klagegebrauchsmusters sei an der der Schrankwand zugewandten Seite nicht völlig, sondern nur an einer Gehäusehälfte offen. Diese Öffnung werde von Schaumstoff abgedeckt. Das Klagegebrauchsmuster gebe aber nicht an, inwieweit der im Gehäuse liegende Schaumstoff das Loch in der Schrankwand abdichte. Für eine lediglich unvollständige Abdichtung spreche, daß die Einhängevorrichtung in ihrer dem Gehäuse zugewandten Kante ein Profilgummi als Dichtung aufweise. Diese Dichtung wäre nicht erforderlich, wenn die im Inneren des Gehäuses angebrachten, zusammengepreßten Schaumstoffklötze für eine vollständige Abdichtung des Lochs in der Schrankwand ausreichten. Daraus sei zu schließen, daß erfindungsgemäß die Schaumstoffklötze nur eine, nicht aber die einzige und vollständige Dichtungsmaßnahme seien. Die angegriffene Ausführungsform unterscheide sich deshalb nur unwesentlich von der gebrauchsmustergemäßen Ausführung. Sie weise zur Abdichtung ein Profilgummi auf, das zusammen mit dem geschlossenen Gehäuse das Loch in der Schrankwand verschließe. Es sei anzunehmen, daß auch die Lösung der Beklagten zu einer zufriedenstellenden Abdichtung führe.

Mit Recht rügt die Revision auch insoweit eine ungenügende Feststellung der tatsächlichen Grundlagen für die Auslegung des Klagegebrauchsmusters durch den Tatrichter. Weder das Landgericht noch das Berufungsgericht hat Feststellungen

dazu getroffen, wie der Durchschnittsfachmann das Merkmal (3.2.1) im Rahmen der Lehre nach Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters versteht. Das Landgericht begnügt sich damit, im Zusammenhang mit diesem Merkmal auf die Ausbildung des Gehäuses der Kabeldurchführung abzustellen, ohne zuvor aufgezeigt zu haben, daß das Klagegebrauchsmuster ein solches Merkmal voraussetze. Auch die vom Landgericht für wesentlich gehaltene "Abdichtung des Lochs" hat keinen unmittelbaren Niederschlag in dem bestehengebliebenen Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters gefunden; warum dem Merkmal (3.2.1) vom Durchschnittsfachmann eine Abdichtung durch Schaumgummi oder Kunststoffschäumstoff, mit dem gemäß Merkmal (2.1) das Gehäuse zu versehen ist, zugeordnet wird, legt weder das Berufungsgericht noch das Landgericht dar.

4. Nach allem ist zugunsten der Revision mangels gegenteiliger tragfähiger Feststellungen derzeit zu unterstellen, daß die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale des bestehengebliebenen Anspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters identisch verwirklicht. Dann aber kommt die vom Oberlandesgericht für entscheidungserheblich gehaltene Berufung der Beklagten auf den freien Stand der Technik nicht in Betracht (vgl. Sen.Urt. v. 14.03.1972 - X ZR 33/69, GRUR 1972, 597, 599 - Schienenschalter II).

5. Bei der erneuten Befassung mit der Sache wird das Berufungsgericht vor allem das im Bereich des Tatsächlichen liegende Verständnis zu ermitteln haben, das der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgerüstete Fachmann den bestehengebliebenen Gebrauchsmusteransprüchen unter Heranziehung der Beschreibung und des darin mitgeteilten

oder sonst zu seinem allgemeinen Fachwissen gehörenden Standes der Technik entnimmt. Hierzu gehört insbesondere, welche technische Vorstellung der Fachmann im Hinblick auf die streitigen Merkmale und ihre Bedeutung im Rahmen der durch Anspruch 1 des Gebrauchsmusters geschützten Merkmalskombination hat. Da die ausreichende Beurteilung des Klageschutzrechts nach rechtlichen Maßstäben, die sodann zu erfolgen hat, erst einsetzen kann, wenn auf diese Weise die hierfür erforderlichen Grundlagen ermittelt sind, wird das Berufungsgericht außerdem seine eigene Sachkunde dartun müssen, wenn es wiederum auf die Einholung eines Sachverständigen-gutachtens verzichten will, das der Kläger beantragt hat (vgl. Sen.Urt. v. 22.03.1983 - X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 498 - Absetzvorrichtung). Die Darlegungen in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils lassen nicht erkennen, daß die Sachkunde des Berufungsgerichts ausreicht, um die dem Beweise zugänglichen und angesichts des Streits der Parteien auch des Beweises bedürftigen Fragen selbst zu entscheiden.

6. Sollte das Berufungsgericht wieder zu dem Ergebnis gelangen, die angegriffene Ausführungsform mache lediglich teilweise in identischer Form von den Merkmalen des Anspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters Gebrauch und verwirkliche seine Lehre ansonsten mit äquivalenten Mitteln, wird es erneut dem von der Beklagten erhobenen Einwand nachzugehen haben, die angegriffene Ausführungsform sei zwar nicht vollständig im Stand der Technik vorweggenommen, durch die im Lösungsverfahren noch nicht entgegengehaltene deutsche Of-

fenlegungsschrift 35 44 785 aber dem Durchschnittsfachmann nahegelegt gewesen (sogenannter "Formstein"-Einwand gemäß der Entscheidung BGHZ 98, 12).

Die Revision des Klägers meint zwar, die Berücksichtigung dieses Einwandes werde der Bedeutung des § 19 Satz 3 GebrMG nicht gerecht. Die Vorschrift verlange, für das Gebrauchsmusterrecht an den Grundsätzen des Senatsurteils vom 14. März 1972 (X ZR 33/69, GRUR 1972, 597, 599 - Schienenschalter II) festzuhalten, wonach man in den Fällen, in denen der Beklagte die Merkmale eines Gebrauchsmusters in teils identischer und teils äquivalenter Weise benutze, mit Aussicht auf Erfolg nur einwenden könne, der Gegenstand des Schutzrechts sei im Stand der Technik völlig vorweggenommen bzw. die als äquivalent beanspruchte Ausführungsform sei als solche im Stand der Technik bekannt gewesen. Dieser Rechtsauffassung der Revision kann jedoch nicht beigetreten werden.

a) Ein Erfinder kann nur für eine erfinderische Weiterentwicklung des Standes der Technik eine Belohnung durch ein Patent oder Gebrauchsmuster beanspruchen. Der einem solchen Schutzrecht zukommende Schutzbereich richtet sich nach dem Inhalt seiner Schutzansprüche, die unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen auszulegen sind. Er umfaßt auch bestimmte naheliegende Abwandlungen von dem so ermittelten Sinngehalt der Schutzansprüche, insbesondere die sogenannten Äquivalente. Auch dies ist nur als Belohnung für eine erfinderische Weiterentwicklung der Technik zu rechtfertigen. Der Schutzbereich muß sich demgemäß im Einzelfall an dem Umfang der jeweils mit einer geschützten Erfindung erreichten Wei-

terentwicklung der Technik orientieren. Daher muß auch eine als äquivalent angegriffene Ausführungsform mit Rücksicht auf den Stand der Technik eine patentfähige Erfindung darstellen. Dem interessierten Benutzer darf nicht verwehrt sein, eine sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebende Lehre zu benutzen, die nicht wortsinngemäß der geschützten Lehre entspricht, ohne einschränkende Berücksichtigung des Standes der Technik in deren Schutzbereich aber einbezogen werden könnte. Die Durchführung eines Nichtigkeits- und Lösungsverfahrens kann nicht gewährleisten, daß eine Einbeziehung derartiger Abwandlungen ausgeschlossen ist. Dort wäre nur die Schutzwürdigkeit der wortsinngemäßen Lehre der Schutzansprüche zu prüfen. Gegebenenfalls könnte sie bestätigt werden, die möglicherweise anders zu beurteilende Schutzwürdigkeit der abgewandelten Ausführungsform bliebe aber offen, weil die Klärung des Schutzbereichs nicht Aufgabe des Nichtigkeits- oder Lösungsverfahrens ist. Dies ist der Grund, warum der Senat bei Patenten, deren Schutzbereich sich nach § 14 PatG 1981 beurteilt, den Einwand zugelassen hat, die als äquivalent angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar (BGHZ 98, 12 - Formstein). Die Prüfung dieses Einwandes bedeutet eine Kontrollüberlegung, ob es sich wirklich um eine gleichwertige Ausführungsform zur Lehre des Patents handelt; dies kann zu verneinen sein, wenn die Frage der Schutzwürdigkeit für die angegriffene Ausführungsform anders und im Ergebnis negativ zu beantworten ist.

Dementsprechend muß auch im Gebrauchsmusterrecht als Grundsatz gelten, daß ein Beklagter, der wegen Schutzrechtsverletzung in Anspruch genommen wird, eine Klageabweisung erreichen kann, wenn er darlegt und beweist, daß die als äquivalent angegriffene Ausführungsform mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine die Voraussetzungen des § 1 GebrMG erfüllende Erfindung darstellt. Denn der Grund für die Zulassung des Einwandes ist bei einem Ausschließlichkeitsschutz durch ein Gebrauchsmuster in gleicher Weise gegeben wie bei Gewährung eines Patents.

b) Der Einwand, die angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine schützenswerte Erfindung dar, steht einem Beklagten nicht nur zur Verfügung, wenn er aus einem seit dem 1. Juli 1990 angemeldeten Gebrauchsmuster in Anspruch genommen wird, sondern auch dann, wenn die Verletzungsklage auf ein Gebrauchsmuster gestützt ist, das - wie das Klageschutzrecht - nach dem 1. Januar 1987 eingereicht worden ist. Im Patentrecht war Anlaß für die einschränkungslose Zulassung des Einwandes der Umstand, daß im Gegensatz zu der Rechtslage bis 1978 (vgl. Art. XI § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 5 IntPatÜG) durch § 14 PatG zum Zwecke der Harmonisierung des europäischen Patentrechts eine neue Auslegungsregel zur Bestimmung des Schutzbereichs geschaffen worden war. Eine im Wortlaut § 14 PatG entsprechende Norm enthält auch das Gebrauchsmusterrecht (§ 12 a GebrMG). Diese Vorschrift ist formell allerdings erst auf die seit dem 1. Juli 1990 angemeldeten Gebrauchsmuster anzuwenden (Art. 12 Nr. 3 PrPG v. 07.03.1990). Ein sachlicher Grund, für Gebrauchsmuster, die auf einer früher eingereichten Anmeldung beruhen, eine hiervon abweichende Bestimmung

des Schutzbereichs vorzunehmen, kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden. Bereits durch das GebrMÄndG 1986 (BGBl. I 1986, 1455 ff.) ist das Gebrauchsmusterrecht an Regelungen des PatG 1981 angeglichen worden. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GebrMG betonte schon die Bedeutung der Schutzansprüche durch die Notwendigkeit, vermittels der Ansprüche anzugeben, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden solle. Die Folge war ein Verständnis des GebrMG in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I 1986, 1455 ff.), wonach den eingetragenen Schutzansprüchen der Vorrang bei der Bestimmung des Schutzbereichs gebühre (Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., Rdn. 1 zu § 12 a GebrMG). § 12 a GebrMG hat demgemäß demgegenüber keine neue Rechtslage geschaffen, sondern lediglich das Erfordernis klargestellt, bei der Bestimmung des Schutzbereichs Gebrauchsmuster in gleicher Weise wie Patente zu behandeln. Während man zunächst glaubte, auf eine § 14 PatG nachgebildete Umschreibung des Schutzbereichs verzichten zu können (vgl. Kurzprotokoll der 55. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft des Deutschen Bundestages v. 18.10.1989, Anl. 4, Begr. zu Nr. 6), ergab sich die Zweckmäßigkeit einer förmlichen Bestimmung im Gebrauchsmustergesetz lediglich als Folge der Ausdehnung des Gebrauchsmusterschutzes auf alle technischen Erfindungen mit Ausnahme derjenigen, die ein Verfahren betreffen (vgl. BT-Drucks. 11/5744, S. 33).

c) Die Berufung auf den Stand der Technik nach den Grundsätzen der "Formstein"-Entscheidung (BGHZ 98, 12) kann entgegen der Meinung der Revision auch dann nicht ausge-

geschlossen sein, wenn der vom Beklagten erhobene, das Klagegebrauchsmuster betreffende Löschungsantrag ganz oder teilweise bereits rechtskräftig abgewiesen worden ist.

Gegenstand des Löschungsverfahrens ist die Frage des Bestandes des Schutzrechts. Grundlage der Beurteilung ist sein Gegenstand (§ 15 Abs. 1 GebrMG). Demgemäß kann sich § 19 Satz 3 GebrMG auch nur hierauf beziehen. Mit der Zurückweisung des Löschungsantrags steht nach dieser Vorschrift für das Verhältnis der Parteien der Bestand des Gebrauchsmusters verbindlich fest. Infolge der Bindung an die abweisende Entscheidung im Löschungsverfahren kann der Beklagte des Gebrauchsmusterverletzungsprozesses die Schutzfähigkeit des Gegenstandes des Klagegebrauchsmusters deshalb nicht mehr mit einer Entgegenhaltung bestreiten, die im Löschungsverfahren nicht zum Erfolg geführt hat. Dabei ist es unerheblich, aus welchen Gründen auch immer die Entgegenhaltung im Löschungsverfahren nicht berücksichtigt worden ist.

Die Berufung auf den Stand der Technik nach den Grundsätzen der "Formstein"-Entscheidung (BGHZ 98, 12) erfordert dagegen die Prüfung, ob der Fachmann die das Schutzrecht (lediglich) mit Abwandlungen verwirklichende angegriffene Ausführungsform ohne erfinderische Tätigkeit dem Stand der Technik entnehmen konnte oder ob dies nicht festgestellt werden kann. Grundlage dieser Prüfung ist nicht der Gegenstand des Schutzrechts, sondern eine davon abweichende angegriffene Ausführungsform und ihre Vorwegnahme durch den Stand der Technik. Die zu beurteilende Frage ist damit grundsätzlich verschieden von der Prüfung des Bestandes eines Schutzrechts. Die im Verhältnis der Parteien des Lö-

schungsverfahrens bindende Entscheidung hindert daher nicht ohne weiteres, mit einer Entgeghaltung gerade im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform den Schutzzumfang in Zweifel zu ziehen, den der Kläger aufgrund des Gebrauchsmusters für sich in Anspruch nimmt. Insoweit hat sich an der Rechtslage nichts geändert. Schon in seiner Entscheidung vom 14. März 1972 (aaO) hat der Senat ausgeführt, "die Bindungswirkung ... erstreckt sich jedoch nur auf den Bestand des Gebrauchsmusters, nicht aber auf den einem Gebrauchsmuster zukommenden vollen Schutzzumfang" (Unterstreichung hinzugefügt).

d) Das Verbot, nach Zurückweisung des auf § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG gestützten Löschantrages zu prüfen, ob der Gegenstand des Gebrauchsmusters durch den Stand der Technik nahegelegt war, gilt im Verletzungsrechtsstreit der Parteien des Löschanverfahrens einschränkungslos. Nach der im nationalen deutschen Recht geregelten Kompetenzverteilung obliegt beim Patent die Prüfung der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Lehre nicht dem Verletzungsrichter. Er ist an die im Erteilungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren getroffenen Entscheidungen gebunden. Entsprechendes gilt beim Gebrauchsmuster, wenn zwischen den Parteien des Verletzungsprozesses bereits ein Löschanverfahren durchgeführt worden ist, soweit der Löschantrag zurückgewiesen worden ist. Auch die Prüfung, ob die angegriffene Ausführungsform mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine schutzfähige Erfindung darstelle, darf sich hierzu nicht in Widerspruch setzen. Da der Verletzungsrichter das Schutzrecht nach Zurückweisung des Löschantrages des Beklagten in der bestehenden Fassung hinzunehmen hat, muß er auch den Schutzbe-

reich auf dieser Grundlage bestimmen und darf er die Frage der Schutzwürdigkeit der angegriffenen Ausführungsform nicht losgelöst hiervon beantworten. Der sogenannte "Formstein"-Einwand kann deshalb nicht durchgreifen, wenn er sich in seinem sachlichen Gehalt nur gegen die Schutzwürdigkeit der als schutzwürdig hinzunehmenden Lehre richtet. Da jedem aufgrund der Kompetenzverteilung im deutschen Recht hinzunehmenden Schutzrecht ein angemessener Schutzbereich zugebilligt werden muß, wobei auch den Anforderungen des Auslegungsprotokolls zu Art. 69 EPÜ Rechnung zu tragen ist, darf selbst bei berechtigten Bedenken der Schutzbereich aber auch nicht derart eingeschränkt werden, daß ein interessierter Benutzer schon mit denkbar geringen, ohne weiteres naheliegenden, im Ergebnis jedoch völlig belanglosen Abwandlungen aus dem Schutzbereich herauskäme. Ein effektiver Ausschließlichkeitsschutz wäre dann nicht mehr gewährleistet; der Zweck des hinzunehmenden Schutzes wäre unterlaufen.

Dies führt dazu, daß die Zugehörigkeit der als äquivalent angegriffenen Ausführungsform zum Schutzbereich nicht ausschließlich mit solchen Überlegungen verneint werden kann, die - in gleicher Weise auf den Gegenstand des Schutzrechts angewendet - zwingend zu der Feststellung führen müßten, das durch Zurückweisung des Löschungsantrages zuerkannte Schutzrecht beinhalte keine schutzrechtsfähige Lehre zum technischen Handeln. In dem zwischen den Parteien eines rechtskräftig entschiedenen Lösungsverfahrens geführten Verletzungsprozeß ist deshalb auf den Einwand des Beklagten vor allem zu prüfen, ob der entgegengehaltene Stand der Technik gerade in Ansehung der Abweichung(en), deretwegen Äquivalenz zum Gegenstand des Gebrauchsmusters geltend ge-

macht wird, eine Gestaltung aufweist, die dem Fachmann den Gegenstand der angegriffenen Ausführungsform nahelegte. Kann der Beklagte solche Merkmale im Stand der Technik nicht darlegen oder beweisen, wird seinem Einwand in der Regel der Erfolg zu versagen sein.

Auch die danach erforderliche Prüfung wird das Berufungsgericht gegebenenfalls nachzuholen haben. Seine Ausführungen verhalten sich weder darüber, welche Gestaltung im Stand der Technik den Durchschnittsfachmann gerade zu der Konstruktion angeregt haben könnte, durch die sich die angegriffene Ausführungsform bezüglich der Merkmale (2.1), (2.2), (3.2.1) und (3.5) seiner Meinung nach vom Gegenstand nach Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters unterscheidet, noch darüber, wieso aufgrund einer solchen vorbekannten Gestaltung der Gegenstand der angegriffenen Ausführungsform dem Durchschnittsfachmann nahegelegt gewesen sein könnte. Angesichts der Beschaffenheit der entgegengehaltenen Vorrichtung nach der deutschen Offenlegungsschrift 35 44 785 sind auch Ausführungen zu diesen Fragen keinesfalls entbehrlich; erforderlich ist vielmehr auch insoweit eine nachvollziehbare tatrichterliche Ermittlung und Darlegung. Das Abdichtungssystem nach diesem druckschriftlichen Stand der Technik enthält im Inneren des Gehäuses nämlich nichts anderes als den aus nachgiebigem Material bestehenden sogenannten Aufnahmekörper (5), der einerseits dem Kabel (Leitungen (2, 3)) dicht anliegt, andererseits selbst durch das als Spannrahmen ausgebildete Gehäuse zusammengedrückt wird. Dies mag die Möglichkeit eines Fixierens eines Kabels im Inneren durch drückende Teile aufgezeigt haben, wies aber weder in die Richtung, in dem den Aufnahmekörper enthaltenden Inneren

eine Kabelschelle zu benutzen, noch gar sie durch Formschluß so festzuhalten, daß jedenfalls ein Herausziehen sowie ein Zurseiteziehen des Kabels verhindert ist, wodurch bei der angegriffenen Ausführungsform nach Meinung des Berufungsgerichts die Verwendung eines äquivalenten Mittels gegeben ist. Aus der vom Berufungsgericht nicht erörterten deutschen Offenlegungsschrift 27 20 936 war dagegen lediglich eine außenliegende Kabelklemme für eine staub- und wasserdichte Kabeleinführung in eine Gehäusewand, insbesondere von Schaltkästen, bekannt. Da die Halteklammern und/oder Kabelklemmen bei dieser Entgegenhaltung die Lösung dafür bilden, daß die Kabel Zug- oder Druckbelastungen ausgesetzt werden können, dürfte es daher für einen Durchschnittsfachmann zwar kein Problem mehr gewesen sein, überhaupt auf die Idee der Verwendung einer Schelle oder Kabelklemme zu kommen. Es mußten aber noch sowohl die Möglichkeit einer Verlegung solcher Haltemittel ins Innere erkannt als auch eine Anbringung dort aufgefunden werden, welche die Abdichtung nicht beeinträchtigt. Irgendwelche Anzeichen dafür, daß dem Durchschnittsfachmann auch diese Zusammenfassung nahegelegt war, sind bislang jedoch nicht festgestellt. Der Hinweis des Berufungsgerichts auf Elektrogeräte, -stecker und -kupplungen, die - wie selbst dem technisch interessierten Laien bekannt sei - zur Zugentlastung innenliegende Rohrschellen verwenden, die an einer Gehäusehälfte befestigt sind, ist allenfalls als Beleg dafür geeignet, daß eine innenliegende Anbringung von Schellen zum einschlägigen Fachwissen gehörte. Was die Wahl der innenliegenden Schelle im Hinblick auf die erstrebte Abdichtung und die dabei zu bewältigenden Probleme anbelangt, fehlt es jedoch an Anhaltspunkten, daß dieses Fachwissen dem Durchschnittsfachmann auch hierfür eine Anre-

gung gegeben haben könnte. Es könnte deshalb tatsächlich so sein, daß erst mit der Lehre des Klägers der nach Meinung des Berufungsgerichts auch in der angegriffenen Ausführungsform verwirklichte Gedanke der Verwendung einer Schelle im Gehäuse verfügbar war, welche die Abdichtung nicht beeinträchtigt. Bei der erneuten Befassung wird das Berufungsgericht deshalb auch insoweit zu erwägen haben, ob nicht die Hinzuziehung eines Sachverständigen geboten ist.

7. Eine Aussetzung des Rechtsstreits kommt nicht in Betracht.

a) Möglichkeit und Notwendigkeit einer Aussetzung des Gebrauchsmusterverletzungsrechtsstreits wegen der Anhängigkeit eines Löschungsverfahrens sind in § 19 GebrMG geregelt. Satz 3 dieser Vorschrift hat zur Folge, daß eine Aussetzung ausgeschlossen ist, soweit die Bindungswirkung der im Löschungsverfahren der Parteien ergangenen, den Löschungsantrag zurückweisenden Entscheidung reicht. Durch § 19 Satz 3 GebrMG ist der Verletzungsrichter der bei Gebrauchsmustern ansonsten nötigen (vgl. Sen.Urt. v. 10.07.1979 - X ZR 23/78, GRUR 1979, 869 - Oberarmschwimmringe m.w.N.) Prüfung entoben, ob das Schutzrecht die geprüften Schutzvoraussetzungen erfüllt. Er darf den Löschungsgrund, der auf den Löschungsantrag des Beklagten abschlägig beschieden ist, nicht mehr prüfen. Angesichts der bereits erwähnten Einschränkunglosigkeit dieses Verbotes darf eine solche Prüfung deshalb auch nicht auf einen von dritter Seite erneut erhobenen Löschungsantrag hin erfolgen, um nach Maßgabe der § 19 Satz 1 und 2 GebrMG die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit einer Aussetzung zu ermitteln. Für die Entscheidung des das Verhält-

nis der Parteien betreffenden Gebrauchsmusterverletzungsrechtsstreits erlangt das nachträglich von dritter Seite betriebene Lösungsverfahren Bedeutung erst, wenn und soweit dort mit rückwirkender Kraft (vgl. Sen. aaO) auf vollständige oder teilweise Löschung oder Unwirksamkeit des im Lösungsverfahren der Parteien aufrechterhaltenen Gebrauchsmusters erkannt ist. Eine solche Entscheidung beseitigt nämlich im Umfang der Löschung oder der Feststellung der Unwirksamkeit das Gebrauchsmuster und wirkt hierdurch für und gegen alle (vgl. BGH, Beschl. v. 30.05.1967 - Ia ZB 24/65, GRUR 1968, 86, 91 - Ladegerät; Beschl. v. 02.03.1967 - Ia ZB 10/65, GRUR 1967, 351, 352 - Korrosionsschutz-Binder). Ob ausnahmsweise aus Gründen der Billigkeit eine Aussetzung gegen den Widerspruch des Schutzrechtsinhabers schon dann in Betracht kommt, wenn eine solche Entscheidung zwar ergangen ist, mangels Rechtskraft die beschriebene Wirkung jedoch noch nicht erlangt hat, kann offenbleiben, weil ein solcher Sachverhalt hier nicht zu beurteilen ist.

b) Da die zurückweisende Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 15. September 1992 den Lösungsgrund der mangelnden Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG) betrifft, nicht aber den mit dem neuen Lösungsantrag ebenfalls geltend gemachten Einwand zum Gegenstand hat, der mit Beschluß vom 15. September 1992 aufrechterhaltene Anspruch 1 sei unzulässig erweitert (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG), erfaßt die Bindungswirkung des § 19 Satz 3 GebrMG im zu entscheidenden Fall den nunmehr anhängigen Lösungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG nicht. Die Möglichkeit, daß das durch Beschluß vom 15. September 1992 aufrechterhaltene Gebrauchsmuster aus diesem Grund teilweise gelöscht wird, liegt jedoch fern, so

daß auch eine Aussetzung seinerwegen nicht in Betracht kommt. Der Löschungsantrag vom 11. November 1996 legt nicht dar, inwiefern der Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters in der Fassung des Beschlusses vom 15. September 1992 über den Inhalt der Fassung hinausgehen könnte, in der die Anmeldung ursprünglich eingereicht worden ist. Vorbringen der Gebrauchsmusterinhaberin in einem Verletzungsrechtsstreit, worauf der Löschungsantrag vom 11. November 1996 allein abhebt, bestimmt nicht den Gegenstand eines eingetragenen Schutzrechts. Maßgeblich hierfür wie für das, was den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als offenbart zu entnehmen war, ist das Verständnis seitens des Durchschnittsfachmanns des einschlägigen Fachgebiets (vgl. Sen.Urt. v. 03.12.1991 - X ZR 101/89 - GRUR 1992, 157, 158 f. - Frachtcontainer m.w.N.). Es ist nicht ersichtlich, daß ein solcher Fachmann ein Gehäuse, das durch die Merkmale 3 (Obersatz), 3.2 und 4.2 beschrieben ist, als etwas anderes angesehen haben könnte als ein Ausführungsbeispiel eines topfförmigen Gehäuses, das mit seiner vorderen Öffnung um das Loch in der Schaltschrankwand befestigbar ist, worauf der ursprünglich angemeldete Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters gerichtet war. Im übrigen wäre das Gehäuse der angegriffenen Ausführungsform in gleicher Weise als topfförmig anzusehen wie das des Ausführungsbeispiels nach dem Klagegebrauchsmuster.

8. Da der Ausgang des Rechtsstreits nicht feststeht, ist dem Berufungsgericht auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen.

Rogge

Maltzahn

Broß

Scharen

Keukenschrijver