

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 75/69

URTEIL

Verkündet am
8. März 1973
Schwingen,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma H[REDACTED]werke GmbH, M[REDACTED]-K[REDACTED], gesetz-
lich vertreten durch ihren Geschäftsführer Adolf Sch[REDACTED],
M[REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

g e g e n

Herrn Dr.-Ing. Johannes P[REDACTED], Ha[REDACTED], S[REDACTED]straße [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. März 1973 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Bendler und Häußer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 2. Oktober 1969 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger ist Inhaber des am 27. Oktober 1949 angemeldeten Patents [REDACTED], das am 27. Oktober 1967 abgelaufen ist. Der Patentanspruch 1 lautete in der erteilten Fassung:

"Oberflächenprüfgerät mit einem parallel zur Prüfoberfläche zu verschiebenden, senkrecht dazu arbeitenden Taster und einem die Oberflächengestalt anzeigenden Meßinstrument, das der Taster über einen Verstärker steuert, dadurch gekennzeichnet, daß Einrichtungen zur Erzeugung von Spannungen und Strömen vorgesehen sind, welche sowohl den vom Taster abgenommenen Maximal- als auch den aus den Momentanwerten abgeleiteten Mittelwerten der Oberflächengestalt entsprechen, und daß diese Einrichtungen wahlweise an das zur Anzeige der Mittel- oder Maximalwerte geeignete Anzeigement anzuschalten sind."

Der Kläger hat die Beklagte wegen der in der Zeit zwischen dem 1. Januar 1963 und dem 30. November 1965 von dieser hergestellten und vertriebenen Oberflächenprüfgeräte mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 auf Auskunfterteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht bzw. der Verpflichtung zur Herausgabe des Erlangten in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt,

durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem Name und Anschrift der Abnehmer sowie Preis und Zeitpunkt der Lieferung hervorgehen, dem Kläger Auskunft zu erteilen über die von ihr zwischen dem 1.1.1963 und dem 30.11.1965 hergestellten und vertriebenen Oberflächenprüfgeräte,

- a) mit einem parallel zur Prüfoberfläche zu verschiebenden, senkrecht dazu arbeitenden Taster,
- b) und einem die Oberflächengestalt anzeigenden Meßinstrument, das der Taster über einen Verstärker steuert,
- c) wobei Einrichtungen zur Erzeugung von Spannungen und Strömen vorgesehen sind, welche sowohl den vom Taster abgenommenen Maximal- als auch den aus den Momentanwerten abgeleiteten Mittelwerten der Oberflächengestalt entsprechen,
- d) wobei diese Einrichtungen wahlweise an das zur Anzeige der Mittel- oder Maximalwerte geeignete Anzeigeinstrument anzuschalten sind.

II. Es wird festgestellt, daß die Beklagte dem Kläger

- a) allen Schaden zu ersetzen hat, der ihm durch die in Ziffer I bezeichneten, zwischen dem 15.7.1964 und dem 30.11.1965 begangenen Handlungen entstanden ist oder noch entstehen wird,



- b) zur Herausgabe (nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung) desjenigen verpflichtet ist, das sie durch die in Ziffer I bezeichneten, zwischen dem 1. 1. 1963 und dem 14. 7. 1964 begangenen Handlungen erlangt hat.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Während des Revisionsverfahrens hat der erkennende Senat das Klagepatent [REDACTED] durch Urteil vom 20. Juni 1972 - X ZR 77/68 - dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß die Patentansprüche 1 bis 3 durch folgenden Patentanspruch ersetzt werden:

Oberflächenprüfgerät mit einem parallel zur Prüfoberfläche zu verschiebenden, senkrecht dazu arbeitenden Taster und einem die Oberflächengestalt anzeigenden Meßinstrument, das der Taster über einen Verstärker steuert, dadurch gekennzeichnet, daß Rechenschaltungen vorgesehen sind, die Spannungen ergeben, die sowohl dem vom Taster abgenommenen Wert der Rauhtiefe als auch dem aus Momentanwerten abgeleiteten Wert der Glättungsgröße entsprechen und daß diese Rechenschaltungen wahlweise an das zur Anzeige der genannten Werte geeignete Zeigeranzeigensinstrument anzuschalten sind, wobei die von den Rechenschaltungen gebildete Einrichtung eingangsseitig an den die Senkbewegungen des Tasters verstärkenden Verstärkerausgang sowie an die Anordnung zur Erfassung des Meßweges angeschlossen ist.

Die Beklagte beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen.

Der Kläger beantragt, die Revision der Beklagten mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß

unter e) des Urteilsspruchs folgende Merkmale aufgenommen werden:

- e) wobei die von der Rechenschaltung gebildete Einrichtung eingangsseitig an den die Senkrechtbewegungen des Tasters verstärkenden Verstärkerausgang sowie an die Anordnung zur Erfassung des Meßweges angeschlossen ist.

Der Kläger hat dazu in der mündlichen Verhandlung vorge-
tragen, auch diese Merkmale seien bei den Oberflächen-
prüfgeräten der Beklagten verwirklicht.

Die Beklagte rügt demgegenüber Klageänderung. Sie
hat der Verwertung des neuen tatsächlichen Vorbringens
widersprochen, das sie vorsorglich bestritten hat.
Außerdem widersetzt sie sich einer Zurückverweisung
der Sache an das Oberlandesgericht.

Entscheidungsgründe

Die Revision ist begründet.

I. Der Senat hält trotz der Kritik von Hesse
(GRUR 1972, 675, 676) an seiner vom Reichsgericht
übernommenen ständigen Rechtsprechung fest, nach
der noch während des Revisionsverfahrens eintreten-
de Änderungen der Patentlage bei der Beurteilung des
Streitfalles im Revisionsrechtszuge von Amts wegen zu
berücksichtigen sind (vgl. die bei Hesse aaO Anm. 12
zitierten Urteile). Er sieht keine Veranlassung, von
dieser in den Besonderheiten des Patentrechts be-
gründeten Ausnahme von den Regeln des Revisions-
rechts, die sich praktisch gut bewährt hat, abzugehen.
Deshalb hat der Senat die am 20. Juni 1972 erfolgte
teilweise Nichtigerklärung des Klagepatents 
zu beachten.

II. Die teilweise Nichtigerklärung des Klagepatents bezieht sich auf den Gegenstand des Patentanspruchs 1. In diesem Umfang ist das Klagepatent teilweise wegen mangelnder Neuheit (siehe Abschnitt II 1 bis 3 des Nichtigkeitsurteils vom 20. Juni 1972) und zu einem weiteren Teil wegen mangelnder Erfindungshöhe (siehe aaO Abschnitt III) vernichtet worden. Damit ist den Klageanträgen auf Auskunft und Feststellung der Schadenersatz- bzw. Herausgabepflicht in der bisherigen Fassung der Boden entzogen.

III. 1. Der in der Revisionsinstanz neugefaßte Klageantrag trägt der teilweisen Nichtigerklärung des Klagepatents ■■■ Rechnung. Die darin liegende Einschränkung gegenüber dem ursprünglichen Klagebegehren - es sollen nur solche Oberflächenprüfgeräte erfaßt werden, bei denen auch das zusätzliche Merkmal e) verwirklicht ist - ist zulässig. Die Berücksichtigung der Änderung der Patentlage in der Revisionsinstanz (siehe oben I) verlangt einen Ausgleich; die von ihr betroffene Partei muß sich mit ihrem Klagebegehren auf die veränderte Patentlage einstellen können, wenn diese schon zu ihrem Nachteil im Revisionsrechtszuge Beachtung findet.

2. Vor der teilweisen Nichtigerklärung des Klagepatents ■■■ hatte der Kläger keine Veranlassung darzutun, daß die Oberflächenprüfgeräte der Beklagten auch von den jetzt neu in den Klageantrag aufgenommenen Merkmalen e) Gebrauch machen, die im Unteranspruch 3 des Klagepatents ■■■ in der erteilten Fassung enthalten waren. Er hat dies in der Revisionsinstanz nachgeholt. Das kann ihm nicht verwehrt werden, damit er der veränderten Patentlage Rechnung tragen kann. Wenn die Revision meint, nur der bereits

in den Tatsacheninstanzen vorgetragene Tatsachestoff könne gemäß § 561 ZPO im Revisionsverfahren Berücksichtigung finden, so vermag der Senat dem bei einer Veränderung der Patentlage während des Revisionsverfahrens nicht beizutreten. Dies würde nämlich die schon zu Lasten des Patentinhabers erfolgende Berücksichtigung der veränderten Patentlage noch weiter zu seinem Nachteil gereichen lassen. Das hält der Senat für eine unbillige Belastung des Patentinhabers, der er nur mit einem vor der Veränderung der Patentlage unnötigen Prozeßvorbringen begegnen könnte.

3. Nachdem der Kläger seinen Vortrag im ersten Absatz auf Seite 4 seines Schriftsatzes vom 2. März 1973 in der mündlichen Verhandlung anhand von Angaben in Prospekten der Beklagten dahin klargestellt hat, bei den Oberflächenprüfgeräten der Beklagten mit dem "Vorschubapparat" seien alle Merkmale nach dem neu-gefaßten Patentanspruch 1 des Klagepatents, insbesondere auch die zusätzlichen Merkmale e) verwirklicht, hat er eine Verletzung des eingeschränkten Klagepatents ■■■ schlüssig dargetan.

IV. Da dem Senat im Revisionsverfahren verwehrt ist, die tatsächliche Feststellung zu treffen, ob die Behauptung des Klägers zutrifft, war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Bendler

Häuser