

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 77/74

URTEIL

Verkündet am
3. März 1977
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Dr.-Ing. Johannes P [REDACTED], H [REDACTED], S [REDACTED]straße [REDACTED],
Klägers und Revisionsklägers,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma H [REDACTED] GmbH, S [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Bodo von P [REDACTED], S [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. März 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenat des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 28. März 1974 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 war Inhaber der am 15. März 1956 bekanntgemachten Patentanmeldung P 9654 IX/42 b, bei der als Tag der Anmeldung der 25. April 1953 angegeben ist (siehe Anlage K 1). Die bekanntgemachte Anmeldung war mit "Oberflächenmeßgerät mit Anzeige mehrerer Oberflächenmaßzahlen" bezeichnet. Die bekanntgemachten Patentansprüche 1, 2, 3 und 6 lauten wie folgt:

- "1. Oberflächenmeßgerät mit Anzeige mehrerer Oberflächenmaßzahlen und vor dem Anzeigement angeordneten Recheneinrichtungen unter Verwendung eines eine Trägerwechselspannung modulierenden elektromechanischen Tasters, dadurch gekennzeichnet, daß durch

- 3 -

eine im Eingang erfolgende Einstellung des Tastfühlers zu dem Oberflächenprofil und durch Anschluß eines an sich bekannten Demodulators (7, 8) an den Ausgang des Trägerfrequenzverstärkers (6) eine einer Bezugsfläche auf dem Oberflächenprofil entsprechende Bezugsspannung vorzugsweise als Ausgangsnullpotential in die Rechenschaltung zur Ermittlung der Oberflächenmaße übertragen wird.

2. Oberflächenmeßgerät mit Anzeige mehrerer Oberflächenmaße, dadurch gekennzeichnet, daß bei einem vor der Recheneinrichtung vorhandenen, von einer Oberflächenbezugsfläche herrührenden Ausgangsnullpotential zur Ermittlung eines von einer anderen Bezugsfläche ausgehenden Oberflächenmaßes durch Einschaltung einer Hilfsspannung oder eines Kondensators (9) mit einem einzelnen elektrischen Ventil (12) das Nullpotential entsprechend verschoben wird.
3. Oberflächenmeßgerät mit Anzeige mehrerer Oberflächenmaße, dadurch gekennzeichnet, daß zur Aufladung des der Profiltiefenmessung dienenden Kondensators (23) eine gittergesteuerte, gegengekoppelte Elektronenröhre (17), in deren Kathodenkreis er liegt, dient.
6. Oberflächenmeßgerät mit Anzeige mehrerer Oberflächenmaße, insbesondere nach Anspruch 4, zur Anzeige der mittleren Tiefe und der Glättungstiefe, gekennzeichnet durch einen durch einen Parallelwiderstand (15) ständig sich entladenden Kondensator (16) zusammen mit einer einen Festhaltungswert vermittelnden Meßwertschaltung."

Die Mittelwertmeßschaltung ist auf Seite 4, rechte Spalte, Zeilen 106 bis 115 der bekanntgemachten Anmeldung dahin umschrieben:



"Sie besteht aus einem Kondensator, z.B. 16, der über einen Widerstand, z.B. 14, aufgeladen und einen anderen Widerstand, z. B. 15 entladen wird. Die Widerstände 14 und 15 können nun so mit dem Kondensator 16 eingestellt werden, daß sich (der Kondensator) 16 auf eine Spannung einstellt, die entweder dem arithmetischen Mittelwert oder dem geometrischen Mittelwert des Oberflächenprofils über der mittleren Fläche entspricht, d.h. dem arithmetischen oder geometrischen Mittelwert."

Im Einspruchsverfahren wurde das Patent zunächst versagt. Im Beschwerdeverfahren hat der Anmelder mit Zustimmung des Beschwerdesenats den Gegenstand der am 5. Dezember 1957 neugefaßten Patentansprüche ausgeschieden. Insoweit wurde die Anmeldung unter dem Aktenzeichen P 31 868 IX b/42 b, später P 9801 09.6-52 in einem getrennten Verfahren weitergeführt. Der Beschwerdesenat hat den Versagungsbeschluß aufgehoben und die Sache an das Patentamt zurückverwiesen, das daraufhin am 16. Januar 1969 die Patenterteilung beschloß. Auf die Beschwerde einer Einsprechenden ist dieser Patenterteilungsbeschluß vom 16. Januar 1969 durch Beschluß des Bundespatentgerichts vom 7. August 1973 (Anlage K 14) geändert und das Patent mit der Bezeichnung "Oberflächenmeßgerät", dem Anmeldetag vom 27. April 1953, der Beschreibung und den Ansprüchen 1 bis 6 vom 7. August 1973 und der Zeichnung vom 2. Juni 1966 erteilt worden, nachdem die Laufzeit des Patents bereits am 27. April 1971 abgelaufen war. Der erteilte Patentanspruch lautet wie folgt:

"Oberflächenmeßgerät mit einem modulierenden Tastfühlersystem, einem Trägerfrequenzverstärker, einem Demodulator, einem mit dem Tastfühlersystem und dem Demodulator verbun-

denen Trägerfrequenzgenerator, ferner mit einer an den Ausgang des Demodulators angeschlossenen Schaltung zur Ermittlung und Anzeige mehrerer Oberflächenmaßzahlen mit einer Kondensator-Widerstandskombination zur Trennung von Welligkeitsanteil und Rauheitsanteil der Meßspannung dadurch gekennzeichnet, daß an diesen Kondensator eine Diode angeschlossen ist, durch die das von einer Oberflächenbezugsfläche (z.B. Hüllfläche) herrührende Nullpotential der vor dem Kondensator vorhandenen Meßspannung zur Ermittlung eines von einer anderen Oberflächenbezugsfläche (z.B. Grundfläche) ausgehenden Oberflächenmaßes entsprechend verschoben wird, und daß durch diese verschobene Meßspannung einerseits ein zur Messung der Rauhtiefe dienender Kondensator über ein gesteuertes Ventil auf den Spitzenwert der verschobenen Meßspannung und andererseits ein zur Messung eines mittleren Oberflächenmaßes (Glättungstiefe oder mittlere Rauhtiefe) dienender Kondensator über Lade- und Entladewiderstand auf einen Mittelwert der verschobenen Meßspannung aufladbar ist."

Die Beklagte stellte bis zum 24. Januar 1969 unter der Bezeichnung "H. [REDACTED] Typ T" ein Gerät her, dessen Aufbau sich aus dem Schaltplan gemäß Anlage K 16 ergibt.

Der Kläger sieht darin eine Patentverletzung. Mit der Klage hat er die Beklagte auf Unterlassung, Auskunfterteilung und Feststellung der Schadenersatzpflicht in Anspruch genommen. Den Unterlassungsantrag haben die Parteien nach "Ablauf des Patents" in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Vor dem Oberlandesgericht hat der Kläger zuletzt beantragt,

1. festzustellen, daß die Beklagte dem Kläger den Schaden zu ersetzen hat, der ihm dadurch entstanden ist, daß die Beklagte in der Zeit vom 1. Oktober 1964 bis zum 24. Januar 1969 Oberflächenmeßgeräte hergestellt und bis zum 27. April 1971 feilgehalten und vertrieben hat, welche folgende Merkmale aufweisen:
 - a) Das Oberflächenmeßgerät enthält ein modulierendes Tastfühlersystem, einen Trägerfrequenzverstärker, einen Demodulator und einen mit dem Tastfühlersystem und dem Demodulator verbundenen Trägerfrequenzgenerator;
 - b) an den Ausgang des Demodulators ist eine Schaltung zur Ermittlung und Anzeige mehrerer Oberflächenmaßzahlen angeschlossen;
 - c) es ist ferner eine Kondensator-Widerstandskombination zur Trennung von Welligkeitsanteil und Rauheitsanteil der Meßspannung vorgesehen;
 - d) an einen Kondensator ist eine Diode angeschlossen, durch die das von einer Oberflächenbezugsfläche herrührende Nullpotential der vor dem Kondensator vorhandenen Meßspannung zur Ermittlung eines von einer anderen Oberflächenbezugsfläche ausgehenden Oberflächenmaßes entsprechend verschoben wird;
 - e) durch die mittels Diode verschobene Meßspannung ist ein zur Messung der Rauhtiefe dienender Kondensator über ein Ventil auf den Spitzenwert der verschobenen Meßspannung aufladbar;
 - f) durch die mittels Diode verschobene Meßspannung ist ferner ein zur Messung der Glättungstiefe dienender Kondensator über einen Lade- und Entladewiderstand auf einen Mittelwert der verschobenen Meßspannung aufladbar;

2. die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger über den Umfang der zu 1 bezeichneten, seit dem 1. Oktober 1964 begangenen Handlungen Auskunft zu erteilen durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich Stückzahlen, Preise und Zeitpunkte der Lieferungen, Namen und Anschriften der Abnehmer sowie Art und Umfang von Werbe- und Benutzungsmaßnahmen ergeben.

Die Beklagte hat beantragt,

die Berufung zurückzuweisen, hilfsweise ihr zu gestatten, daß sie bei Abgabe der von ihr dem Kläger gegenüber vorzunehmenden Rechnungslegung die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer und deren einzelne Lieferungen (nach Rechnungsbetrag und Datum) und/oder Empfänger von Angeboten sowie Lieferorte statt dem Kläger einem von dem Kläger zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber dem Kläger verpflichteten, beeidigten Wirtschaftsprüfer mitteilt, sofern sie diesen ermächtigt, dem Kläger darüber Auskunft zu geben, ob ein bestimmter Abnehmer und/oder eine bestimmte Lieferung (nach Betrag und Datum) in der Rechnung oder ein bestimmter Empfänger eines Angebots in der Auskunft enthalten ist.

Die Beklagte stellt eine Patentverletzung in Abrede.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt der Kläger seine zuletzt gestellten Klageanträge weiter, während die Beklagte die Zurückweisung der Revision beantragt.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

I.

1. Das angefochtene Urteil prüft die Klageanträge unausgesprochen unter dem Blickwinkel einer Patentverletzung. Das ist mißverständlich. Zu der Zeit, als die Beklagte die mit der Klage angegriffenen Handlungen vornahm, war eine rechtskräftige Patenterteilung die allein Ansprüche aus §§ 6 und 47 PatG auslösen könnte, noch gar nicht erfolgt. Der Kläger verfügte jedoch zur damaligen Zeit über die am 15. März 1956 bekanntgemachte Patentanmeldung P 9654 IX/42 b, für deren Gegenstand mit der Bekanntmachung einstweilen die gesetzlichen Schutzwirkungen des Patents eingetreten waren (§ 30 Abs. 1 Satz 2 PatG). Diese Schutzwirkungen blieben bis zum Ablauf der Patentdauer von achtzehn Jahren nach der Anmeldung bestehen, soweit sie nicht durch eine teilweise Zurücknahme der Anmeldung oder eine teilweise Versagung des Patents als nicht eingetreten gelten (§ 35 Abs. 2 Satz 2 PatG).

2. Im Patenterteilungsbeschluß vom 7. August 1973 hat das Bundespatentgericht festgestellt, daß der Anmeldungsgegenstand gemäß der Fassung der am 7. August 1973

formulierten Patentansprüche sich (bereits) in den am 15. März 1956 bekanntgemachten Unterlagen der Stammanmeldung P 9654 IX/42 b als zur Erfindung gehörig befinde (S. 8/9 unter Ziffer III). Ein Oberflächenmeßgerät mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 habe den ausgelegten Unterlagen als einstweilen geschützt entnommen werden können (S. 11 Abs. 2). Sämtliche Merkmale des Gattungsteils des erteilten Patentanspruchs 1 seien im Gattungsteil des bekanntgemachten Anspruchs 1 enthalten. Der bekanntgemachte Anspruch 2 bilde die kennzeichnende Merkmalsgruppe a) und die ausgelegten Ansprüche 3 und 6 die Merkmalsgruppen b) und c) (S. 13). Da im vorliegenden Rechtsstreit nichts dafür hervorgetreten ist, daß der Gegenstand der Patentansprüche 1, 2, 3 und 6 der bekanntgemachten Anmeldung zum Nachteil der Beklagten vom Gegenstand des am 3. August 1973 erteilten Patentanspruches 1 abweicht, begegnet es keinen rechtlichen Bedenken, daß das Berufungsgericht seiner Prüfung den erteilten Patentanspruch 1 zugrunde gelegt hat. Dieser gibt nämlich den Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung in dem Umfange wieder, wie die einstweilen eingetretenen Schutzwirkungen durch die rechtskräftige Patenterteilung von Bestand geblieben sind.

II.

1. Das Berufungsgericht befaßt sich nicht besonders mit der dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegenden Aufgabe. Es erwähnt lediglich bei der Prüfung, ob das Merkmal d) bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht ist, daß bei ihr selbsttätig auf rein elektrischem Wege ein Bezugspotential eingestellt werde, von dem aus

die mikrogeometrischen Oberflächenmaße zur Anzeige gebracht werden könnten (S. 15 oben BU), und zitiert aus Seite 4, Zeilen 90 - 93 der bekanntgemachten Anmeldung, daß die Anzeige der Glättungstiefe und der mittleren Rauhtiefe unabhängig von der Größe der Meßstrecke oder der Meßzeit einen entscheidenden Vorteil darstelle (S. 17 BU).

2. Der erkennende Senat kann die bekanntgemachte Anmeldung P 9654 IX/42 b selbständig auslegen und aus ihr die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegende Aufgabe ermitteln. Das Bundespatentgericht hat der am 7. August 1973 überreichten Beschreibung entnommen, daß der Anmeldung die Aufgabe zugrunde liege, ein Oberflächenmeßgerät mit den Merkmalen des Oberbegriffs so auszubilden, daß mehrere mikrogeometrische Oberflächenmaße, z.B. die Rauhtiefe, die Glättungstiefe oder die mittlere Rauhtiefe, auf einfache Weise, rein elektrisch ermittelt und auf einem Zeigerinstrument zur Anzeige gebracht werden können (S. 8 des Erteilungsbeschl.). Dies ist zwar in der bekanntgemachten Anmeldung nicht ausdrücklich gesagt worden, gibt aber die objektive Charakteristik der mit der angemeldeten Erfindung verfolgten Zielrichtung aus der Zeit vor ihrer Vollendung betrachtet zutreffend wieder, bedarf allerdings in zwei Punkten der Ergänzung. Es wird eine genaue Wiedergabe der Meßwerte erstrebt. Den bisher zur Aufladung eines Kondensators verwendeten Dioden wird in der bekanntgemachten Anmeldung (S. 3, Zeilen 75 - 78) der Nachteil zugeschrieben, daß sie aus dem Meßkreis Leistung verbrauchten, wodurch eine Beeinflussung der zu messenden Spannung eintreten könne. Ferner solle der Vorteil erreicht werden, die Glättungstiefe und die mitt-

lere Rauhtiefe unabhängig von der Größe der Meßstrecke oder der Meßzeit anzeigen zu können (S. 4, Z. 90 - 93 der bekanntgemachten Anmeldung). Diese beiden Anliegen sind in die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegende Aufgabe einzubeziehen.

3. Das Berufungsgericht hat die Lösung nach Patentanspruch 1, der den bekanntgemachten Patentansprüchen 1, 2, 3 und 6 entspricht, in folgende sechs Merkmale aufgliedert:

- a) Oberflächenmeßgerät mit einem modulierenden Tastfühlersystem, einem Trägerfrequenzverstärker, einem Demodulator, einem mit dem Tastfühlersystem und dem Demodulator verbundenen Trägerfrequenzgenerator,
- b) mit einer an den Ausgang des Demodulators angeschlossenen Schaltung zur Ermittlung und Anzeige mehrerer Oberflächenmaßzahlen,
- c) mit einer Kondensator-Widerstandskombination zur Trennung von Welligkeitsanteil und Rauheitsanteil der Meßspannung.
- d) An den Kondensator ist eine Diode angeschlossen, durch die das von einer Oberflächenbezugsfläche (z.B. Hüllfläche) herrührende Nullpotential der vor dem Kondensator vorhandenen Meßspannung zur Ermittlung eines von einer anderen Oberflächenbezugsfläche (z.B. Grundfläche) ausgehenden Oberflächenmaßes entsprechend verschoben wird.
- e) Durch diese verschobene Meßspannung ist einerseits ein zur Messung der Rauhtiefe dienender Kondensator über ein gesteuertes Ventil auf den Spitzenwert der verschobenen Meßspannung aufladbar und

- f) andererseits kann ein zur Messung eines mittleren Oberflächenmaßes (Glättungstiefe oder mittlere Rauhtiefe) dienender Kondensator über einen Lade- und Entladewiderstand auf einen Mittelwert der verschobenen Meßspannung aufgeladen werden.

4. Die Feststellung des Lösungsvorschlages wird von der Revision nicht beanstandet. Auch die Revisionserwiderung bemängelt diese nicht. Sie läßt keinen Rechtsfehler erkennen.

III.

1. Das Berufungsgericht verneint eine identische Verletzung des Klagepatents durch die Ausführungsform der Beklagten, bei der nur die Merkmale a) bis c) in Übereinstimmung mit der bekanntgemachten Anmeldung verwirklicht sind. Davon geht auch die Revision aus.

2. Das Berufungsgericht sieht das Merkmal d) bei der angegriffenen Ausführungsform der Beklagten als äquivalent verwirklicht an. Es habe für den Fachmann nahegelegen, statt des einen Kondensators der Kondensator-Widerstand-Kombination, der mit der nachgeschalteten Diode bei der Trennung und Verschiebung zusammenwirke, die Erledigung dieser Aufgaben auf verschiedene Schaltgruppen zu verteilen und bei der Trennung einen Kondensator einer Kondensator-Widerstands-Kombination und bei der Verschiebung zwei weitere Kondensatoren mit je einer Diode zu verwenden, wenn es - wie hier - sichergestellt sei, daß vor der jeweiligen zur Verschiebung der Meßspannung vorgesehenen Kondensator-Dioden-Kombination ein von einer Oberflächenbezugsfläche herrührendes Nullpotential der

Meßspannung liege. Auch auf diese Weise werde selbsttätig auf rein elektrischem Wege bei schwankenden Spitzenwerten ein Bezugspotential eingestellt, von dem aus die mikrogeometrischen Oberflächenmaße zur Anzeige gebracht werden könnten.

2. Diese ihr günstige Wertung wird von der Revision nicht angegriffen. Die Revisionserwiderung bemängelt, daß sich das Berufungsgericht nicht mit der dem Kondensator (9) zukommenden Doppelfunktion auseinandergesetzt habe. Wenn dies geschehen wäre, hätte eine äquivalente Benutzung des Merkmals d) verneint werden müssen.

3. Das Berufungsgericht verneint hinsichtlich der Merkmale e) und f) eine äquivalente Verwirklichung durch den angegriffenen H [REDACTED]. Es führt dazu aus:

a) Bei der angegriffenen Ausführungsform fehle ein gesteuertes Ventil; statt dessen verwende sie Dioden. In der bekanntgemachten Anmeldung werde vor der Verwendung von Dioden gewarnt (S. 3, Z. 69 ff). In der mündlichen Verhandlung sei unbestritten vorgetragen worden, es hätten nach dem Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung bei der Verwendung von Dioden dann einwandfreie Meßergebnisse erzielt werden können, wenn durch bestimmte Maßnahmen, z.B. durch entsprechende Eichung der Anzeigegeräte und Zeitwahl des Meßvorgangs Vorsorge getroffen worden sei, daß der Leistungsverbrauch der Diode bei der Anzeigeermittlung berücksichtigt wurde. Beim angegriffenen H [REDACTED] werde nach diesem Prinzip verfahren. Die Beklagte verwende eine Diode und stelle durch die Kürze der Meßzeit sicher,

daß die Diode erst zu einem Zeitpunkt Leistung zu verbrauchen beginne, zu dem der Meßvorgang (bereits) abgeschlossen sei. Die Beklagte bewege sich somit mit ihrer Ausführungsform im Stande der Technik.

b) Die Beklagte verwende auch keine Kombination von (Kondensator und) Lade- und Entladewiderstand gemäß dem Merkmal f). Während der Messung sei beim H [REDACTED] nur ein Widerstand, nämlich der Widerstand Nr. 14 gemäß Anlage K 16 in Betrieb. Der Widerstand Nr. 15 werde erst nach der Messung wirksam, um den Kondensator (C 16) auf Null zu entladen. Die Beklagte arbeite bei der Messung der mittleren Oberflächenmaße mit einer bestimmten Meßzeit, die die Widerstandskombination überflüssig mache. Sie verzichte auf den Vorteil der zeitunabhängigen Anzeige und bleibe mit ihren Geräten im Stand der Technik.

c) Die Revision wendet sich mit Sach- und Verfahrensrügen gegen die Verneinung der äquivalenten Benutzung der Merkmale e) und f). Die Revisionserwiderung hält die Feststellungen des Berufungsgerichts im Ergebnis für zutreffend. Eine äquivalente Benutzung des Merkmals e) komme schon deshalb nicht in Betracht, weil die bei ihrem Gerät verwendete Diode den Meßkreis belaste, indem sie Leistung aus dem Meßkreis entnehme. Der Angriff der Revision bleibt erfolglos, soweit es sich um das Merkmal f) handelt. Dadurch, daß während der Messung beim Hommeltester der Widerstand Nr. 15 gemäß Anlage K 16 unwirksam ist, wird bei ihm nicht das Ziel erreicht, die Glättungstiefe oder die mittlere Rauhtiefe unabhängig von der Größe der Meßstrecke oder der Meßzeit anzeigen zu können. Insoweit fehlt bei der angegriffenen Ausführungsform ein Mittel zur Er-

reichung einer dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegenden Teilaufgabe. Dadurch wird die Anwendung der Grundsätze über eine äquivalente Benutzung des Erfindungsgegenstandes ausgeschlossen. Diese setzen nämlich voraus, daß bei der angegriffenen Ausführungsform sämtliche Merkmale zur Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe, wenn auch in einer abweichenden Gestaltung, verwirklicht sind. Wird ein der Lösung einer Teilaufgabe dienendes Merkmal der Erfindung nicht in abweichender Form, sondern überhaupt nicht verwirklicht, und liegt der angegriffenen Ausführungsform demnach diese Teilaufgabe nicht zugrunde, dann kommt die Anwendung der Grundsätze der Äquivalenz nicht in Betracht (Urteil vom 23. Januar 1975 - X ZR 44/72 - Chromsäurebad; BGH GRUR 1969, 532, 534 - Früchtezerteiler).

IV.

1. Das Berufungsgericht versagt dem Kläger den Schutz des von ihm formulierten allgemeinen Erfindungsgedankens, weil er in dessen Patentanmeldung nicht offenbart sei. Insoweit verweist es auf seine Ausführungen zur Äquivalenz.

2. Die hiergegen erhobene Sachrüge der Revision greift durch.

a) Der vom Kläger formulierte allgemeine Erfindungsgedanke (S. 17/18 BU) nennt nicht ausdrücklich die im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 enthaltenen Gattungsmerkmale der Erfindung. Diese Merkmale sind jedoch unstrittig bei dem angegriffenen H XXXXXXXXXX T verwirk-

licht. Deshalb ist der vom Kläger geltend gemachte allgemeine Erfindungsgedanke um diese Gattungsmerkmale a) bis c) zu ergänzen. Er enthält ferner das Merkmal d). Abweichen vom Merkmal e), bei dem ein Kondensator über ein gesteuertes Ventil aufladbar ist, umfaßt der allgemeine Erfindungsgedanke einen Kondensator, der über ein Ventil aufladbar ist. Mit dieser Fassung will der Kläger diejenigen hochohmigen nur in einer Richtung durchlässigen Ventile erfassen, die einen weitgehend rückstromfreien Sperrwiderstand bilden. Im Unterschied zum Merkmal f), nach dem ein Kondensator über einen Lade- und Entladewiderstand aufladbar ist, enthält der allgemeine Erfindungsgedanke das Merkmal, daß der Kondensator über einen Widerstand aufgeladen wird. Damit will der Kläger auch Anordnungen erfassen, die keine Widerstandskombination von Lade- und Entladewiderstand enthalten, sondern bei denen während der Messung nur ein Ladewiderstand wirksam ist. Bei dem vom Kläger geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedanken handelt es sich um eine Unterkombination von Merkmalen des Anspruchs, die sich vom Gegenstand der Erfindung dadurch unterscheidet, daß die Teile "Steuerung des Ventils" und "Entladewiderstand" der Merkmale e) und f) fehlen.

b) Das Berufungsgericht begründet seine Auffassung, der allgemeine Erfindungsgedanke, d. h. die Unterkombination sei in der (bekanntgemachten) Anmeldung nicht offenbart, durch eine Verweisung auf seine Ausführungen zur Äquivalenz. Daraus kann entnommen werden, daß das Berufungsgericht der Auffassung ist, daß dem Fachmann die Möglichkeit, eine Diode zu verwenden, nicht erkennbar gewesen sei, weil die bekanntgemachte Anmeldung (S. 3,

Z. 69 ff) vor der Verwendung von Dioden gewarnt habe (S. 15 BU). Der Frage, ob der Fachmann mit den Kenntnissen am Anmeldetag der Anmeldung aus den bekanntgemachten Unterlagen die Lehre entnehmen konnte, bei einem Oberflächenmeßgerät mit den Merkmalen des Gattungsbegriffes und dem Merkmal d) den Kondensator über ein hochohmiges, nur in einer Richtung durchlässiges Ventil aufzuladen, das einen weitgehend rückstromfreien Sperrwiderstand bildet, ist das Berufungsgericht nicht nachgegangen. Das wird von der Revision zu Recht als rechtsfehlerhaft gerügt. Zu dieser Prüfung bestand deshalb Veranlassung, weil die bekanntgemachte Anmeldung auf den Nachteil hingewiesen hat, daß Dioden aus dem Meßkreis Leistung aufnehmen, wodurch eine Beeinflussung der zu messenden Spannung eintreten könne (S. 2, Z. 75 - 78). Außerdem ist in der bekanntgemachten Anmeldung eine Triode (17) vorgeschlagen, "so daß über deren Gitter die Aufladung des Kondensators (23) ohne Steuerleistung erfolgen kann" (S. 3, Z. 78 - 82). Endlich ist in der bekanntgemachten Anmeldung darauf hingewiesen worden, daß die Triode als leistungslos gesteuerter, veränderlicher Widerstand arbeite (S. 3, Z. 82-89). Es wäre zu prüfen gewesen, ob der mit den Kenntnissen am Anmeldetag ausgerüstete Fachmann diesen Beschreibungsstellen die allgemeine Lehre entnehmen konnte, den Kondensator über ein hochohmiges, nur in einer Richtung durchlässiges Ventil aufzuladen, das einen weitgehend rückstromfreien Sperrwiderstand bildet, oder ob dem die Tatsache entgegensteht, daß derartige Ventile Leistung aus dem Meßkreis entnehmen, was den Meßkreis belastet, wie die Beklagte in der Revisionsverhandlung ausgeführt hat.

Die weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts, die bekanntgemachte Anmeldung (S. 4, Z. 71 ff) habe die

Erreichung auch des Vorteils aufgezeigt, durch einen ständig wirksamen Entladungswiderstand (15) eine vom Meßweg oder von der Meßzeit unabhängige Anzeige der Glättungstiefe und der mittleren Rauhtiefe zu erhalten, die Beklagte verzichte bei ihrer Ausführungsform auf diesen Vorteil und bleibe mit ihren Geräten im Stand der Technik, lassen keine ausreichende Begründung dafür erkennen, daß der Fachmann die beanspruchte Unterkombination der bekanntgemachten Anmeldung nicht zu entnehmen vermochte. Sie geben keine Antwort auf die Frage, ob es dem Fachmann, der auf den zusätzlichen Vorteil der meßweg- oder zeitunabhängigen Anzeige der Glättungstiefe und der mittleren Rauhtiefe verzichten wollte, möglich war, der bekanntgemachten Anmeldung die in Rede stehende Unterkombination zu entnehmen. Die für die mangelnde Offenbarung der Unterkombination gegebene Begründung trägt die Versagung des Schutzes für den allgemeinen Erfindungsgedanken demnach nicht.

c) Die Revisionserwiderung macht geltend, im Laufe des Erteilungsverfahrens seien Verzichte und Beschränkungen erfolgt. Diese rechtfertigten die Versagung des Schutzes für den allgemeinen Erfindungsgedanken. Dem kann entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung nicht gefolgt werden.

Die Revisionserwiderung führt hierzu aus, der Kläger habe mit der Fassung des Patentanspruchs 1 vom 27. Juni 1972 (= Anl. B 4 = Bl. 184 BA) und vom 21. August 1972, eingegangen am 9. September 1972 (= maschinengeschriebene S. 13 der Anl. K 15) versucht, Patentschutz allgemein für "ein Ventil 17" zu erhalten. In der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdesenat vom 7. August 1973 sei auf

Drängen des Senats das Wort "gesteuertes" vor dem Wort "Ventil" eingefügt worden (siehe die handschriftlichen Einfügungen auf S. 3 und S. 13 der Anlage K 15). Hierdurch sei der Patentschutz auf gesteuerte Ventile beschränkt worden. In den genannten Anspruchsfassungen sei das Merkmal f) so formuliert gewesen, "daß ein zur Messung der Glättungstiefe dienender Kondensator (16) auf einen Mittelwert der Meßspannung aufladbar sei" oder "daß ein zur Messung eines mittleren Oberflächenmaßes (Glättungstiefe oder mittlere Rauhtiefe) dienender Kondensator (16) auf einen Mittelwert der verschobenen Meßspannung aufladbar sei". In der mündlichen Verhandlung vom 7. August 1973 seien auf Drängen des Senats hinter dem Wort "Kondensator (16)" die Worte "über Lade- und Entladewiderstand (14/15)" eingefügt und der Anspruch dadurch beschränkt worden (siehe die handschriftlichen Einfügungen auf S. 13 der Anlage K 15).

Mit den von der Revisionserwiderung genannten Einfügungen in den Patentanspruch 1 ist dem Versuch des Klägers entgegengewirkt worden, den Gegenstand seiner Anmeldung in unzulässiger Weise zu erweitern. In der Auslegeschrift war der Anspruch 3 darauf gerichtet, "daß zur Aufladung des der Profiltiefemessung dienenden Kondensators (23) eine gittergesteuerte, gegengekoppelte Elektronenröhre (17), in deren Kathodenkreis er liegt, dient". Diese gittergesteuerte Elektronenröhre (17) ist auf Seite 3, Zeilen 79 und 82 der bekanntgemachten Anmeldung als Triode (17) und Zeile 99 als "gesteuertes Ventil 17" bezeichnet. An anderer Stelle wird die bekannte Aufladung eines Kondensators über eine Diode zur Anzeige des Maximalwertes der Wellen- und Rauhtiefe wegen des Leistungsverbrauchs

aus dem Meßkreis als nachteilig bezeichnet (S. 3, Z. 69 - 77). Es hätte den Anmeldungsgegenstand unzulässig erweitert, wenn der Anspruch auf die Aufladung des Kondensators über ein Ventil gerichtet worden wäre. Der Gegenstand des Anspruches hätte sich dann nämlich unmittelbar auf gesteuerte und ungesteuerte Ventile, d. h. auf gittergesteuerte Elektronenröhren und auf Dioden erstreckt. Der ausgelegte Anspruch 6 beanspruchte Schutz für den Vorschlag, das Oberflächenmeßgerät zur Anzeige der mittleren Tiefe und der Glättungstiefe mit einem sich durch einen Parallelwiderstand ständig entladenden Kondensator (16) auszurüsten. In der Beschreibung der bekanntgemachten Anmeldung wird es als Verbesserung eines bekannten Verfahrens, bei dem die Meßzeit genau eingehalten werden muß, angesehen, die pulsierende Gleichspannung einem Kondensator (16) zuzuführen, der aber durch einen Widerstand, z. B. 15, ständig entladen wird. Durch diese Kombination des Kondensators (16) mit einem Entladewiderstand (15) werde aus der pulsierenden Gleichspannung eine konstante Gleichspannung erzeugt, die je nach der Stellung des Schalters der Glättungstiefe und der mittleren Rauhtiefe proportional sei. Da diese Spannung die Anzeigeschaltung steuere, könne auf dem (Anzeige)-Instrument sowohl die Glättungstiefe als auch die mittlere Rauhtiefe festgehalten oder pendelnd angezeigt werden, und zwar unabhängig von der Größe der Meßstrecke oder der Meßzeit. Dies sei ein entscheidender Vorteil (S. 4, Z. 71 - 93). Auch der Wegfall des den Kondensator ständig entladenden Parallelwiderstandes hätte den Gegenstand des Anspruches in unzulässiger Weise erweitert, weil er unmittelbar Schutz dafür gewährt hätte, dem Kondensator (16) eine pulsierende Gleichspannung zuzuführen, ohne daß der

Kondensator (16) ständig durch einen Widerstand entladen wird. Wird das Schutzbegehren auf das im bekanntgemachten Patentanspruch enthaltene Schutzbegehren zurückgeführt, so behält der Anspruch seinen dem bekanntgemachten Anspruch zukommenden Schutzzumfang. Es tritt dadurch nicht die Folge ein, daß der Schutzzumfang insoweit nunmehr auf den Anspruchswortlaut beschränkt wäre. Die Zurückführung der Anspruchsfassung auf den Inhalt der bekanntgemachten Ansprüche hindert den Verletzungsrichter nicht, der Frage des Schutzes eines allgemeinen Erfindungsgedankens nachzugehen und dem Kläger einen solchen Schutz beim Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen zuzubilligen (BGH GRUR 1971, 472, 474 - Wäschesack - mit weiteren Nachweisen).

Die übrigen von der Revisionserwiderung bezeichneten Stellen aus dem Erteilungsbeschluß vom 7. August 1973 stehen dem Schutz des allgemeinen Erfindungsgedankens ebenfalls nicht entgegen. Das Bundespatentgericht hat weder mit seiner einleitenden Bemerkung, die Beschwerde habe nur zu einer Änderung der Erteilungsunterlagen im Sinne einer Beschränkung mit Präzisierung des Patentbegehrens ... führen können (S. 7 des Ert.Beschl. = Anlage K 14), noch mit seinen Ausführungen, die Lösung bestehe in der Vereinigung der im Patentanspruch aufgeführten Merkmale (S. 8 Ert.Beschl.) und die Gesamtheit der Merkmale des Patentanspruches 1 sei nicht aus dem Stand der Technik herzuleiten (S. 9 Ert.Beschl.), einen Schutz für den geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedanken - die oben näher umschriebene Unterkombination - ausgeschlossen. Soweit es auf Seite 13 des Erteilungsbeschlusses ausführt, die in den ursprünglichen Unterlagen erkennbare Aufgabe sei durch die Merkmalsvereinigung gelöst, die sich aus der das Patentbegehren in seinem

Umfange beschränkenden Zusammenfassung von Merkmalen aus mehreren Ansprüchen ergebe, und auf Seite 22 feststellt, die Lehre des Anspruchs 1 vermittele eine ganz spezielle Realisierung einer Schaltung, so wird damit lediglich eine Charakterisierung des Anmeldungsgegenstandes gegeben, die keine Auswirkung auf den hier streitigen allgemeinen Erfindungsgedanken hat, der Teile sämtlicher Anspruchsmerkmale des Patentanspruchs 1 umfaßt. Auch die Wertung des Anmeldungsgegenstandes als "echte Kombination im patentrechtlichen Sinne" (S. 24 Ert.Beschl.) enthält keine den Schutz des hier streitigen allgemeinen Erfindungsgedankens ausschließende Beschränkung. Endlich ergibt der von der Revisionserwiderung geschilderte Gang des Erteilungsverfahrens nichts für eine solche Beschränkung oder einen entsprechenden Verzicht her.

d) Das angefochtene Urteil ist deshalb aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

V.

Das Berufungsgericht wird zunächst seinen Standpunkt, bei der angegriffenen Ausführungsform sei das Merkmal d) der bekanntgemachten Anmeldung in äquivalenter Weise verwirklicht, anhand der Ausführungen der Beklagten über die Doppelfunktion des Kondensators (9) (siehe dazu die der Erteilung zugrunde liegende Fassung der Beschreibung S. 4 = Anlage K 15) unter Heranziehung eines Sachverständigen zu überprüfen haben. Sollte es dabei zu dem Ergebnis gelangen, daß das Merkmal d) bei der angegriffenen Ausführungsform

nicht äquivalent benutzt ist, dann wird es zu prüfen haben, ob dem Schutz einer Unterkombination ohne das Merkmal d) im Erteilungsverfahren erfolgte Verzichte oder Beschränkungen entgegenstehen. Für den Fall, daß es die äquivalente Benutzung des Merkmals d) erneut bejaht, wird es sich unter Beachtung der obigen Ausführungen zu IV der Prüfung zuzuwenden haben, ob der vom Kläger geltend gemachte allgemeine Erfindungsgedanke in der bekanntgemachten Anmeldung offenbart ist. Auch dazu wird es sich der Hilfe eines Sachverständigen zu bedienen haben (§ 286 ZPO). Sofern es dies bejaht, wird es - ebenfalls mit Hilfe eines Sachverständigen - die Neuheit, den Fortschritt und die Erfindungshöhe der Unterkombination zu prüfen haben. Hierfür wird das Berufungsgericht aus den Gründen des Erteilungsbeschlusses vom 7. August 1973 wertvolle Anhaltspunkte gewinnen können.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Richter am Bundesgerichtshof Dr. Hesse ist durch Urlaub verhindert zu unterschreiben.

Brodeßer

Ballhaus