

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 79/78

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am
29. Mai 1980
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

1.

2.

Klägerinnen und Revisions-
klägerinnen,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Mai 1980 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 19. September 1978 aufgehoben und der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerinnen sind Inhaberinnen des am 18. Juli 1968 angemeldeten deutschen Patents 1 761 895, das eine Vorrichtung zum (automatischen) Überziehen eines Schlauches über auf eine Unterlage gestapelte Gegenstände betrifft. Das Patent wurde am 20. Juli 1972 bekanntgemacht und ist am 18. April 1974 mit insgesamt zwanzig Ansprüchen erteilt worden, von denen die Ansprüche 1 und 2 wie folgt lauten:

- "1. Vorrichtung zum Überziehen eines Schlauches aus wärmeschrumpffähigem Kunststoff von oben über in mehreren Lagen auf einer Unterlage gestapelte Gegenstände mit einer Einrichtung zum Öffnen und Überziehen des flachgedrückt zugeführten Schlauches, Einrichtungen zum Abtrennen des über die Gegenstände gezogenen Schlauchabschnittes oberhalb der Gegenstände und gegebenenfalls zum Verschließen des

Schlauchabschnittes unterhalb der Trennlinie sowie einer Fahrbahn zum Einführen der Unterlage mit den gestapelten Gegenständen unter die an einem Gestell angeordnete Öffnungs- und Überzieheinrichtung, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zum Öffnen und Überziehen des Schlauches (3), an zwei sich quer zur Fahrbahn gegenüberliegenden Seiten des Schlauches, von Transportbändern (13, 23) oder -ketten getragene Greifeinrichtungen vorgesehen sind, welche oberhalb des Stapels quer zur Fahrbahnrichtung auseinanderbeweglich sind und längs des Stapels (31) nach abwärts beweglich sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Gruppe von quer zur Fahrbahnrichtung auseinanderbeweglichen Greifeinrichtungen vorgesehen ist, welche das Öffnen des Schlauches (3) besorgt, und eine zweite Gruppe von längs des Stapels nach abwärts beweglichen Greifeinrichtungen, welche das Überziehen des Schlauches (3) besorgt."

Die Beklagte produziert und vertreibt Folienhaubenautomaten zum Umhüllen von palettierten Gütern, darunter den Typ 0610, wie er in dem Prospekt "Keller Folien Hauben Automat Typ 0610" dargestellt und beschrieben ist.

Die Klägerinnen sehen in der Herstellung und dem Vertrieb der dem Prospekt der Beklagten entsprechenden Überzugsvorrichtungen eine Verletzung des Klagepatents und nehmen die Beklagte auf Unterlassung, Feststellung der Schadenersatzpflicht und Rechnungslegung in Anspruch.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Mit der Berufung haben die Klägerinnen beantragt, unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils

1. der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmaßnahmen zu verbieten,



Vorrichtungen zum Überziehen eines Schlauches über auf eine Unterlage gestapelte Gegenstände herzustellen, feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen, welche folgende Merkmale aufweisen:

- a) Vorrichtung zum Überziehen eines Schlauches aus wärmeschrumpffähigem Kunststoff von oben über in mehreren Lagen auf einer Unterlage gestapelte Gegenstände mit einer Einrichtung zum Öffnen und Überziehen des flachgedrückt zugeführten Schlauches, Einrichtungen zum Abtrennen des über die Gegenstände zu ziehenden Schlauchabschnittes oberhalb der Gegenstände und zum Verschließen des Schlauchabschnittes unterhalb der Trennlinie sowie einer Fahrbahn zum Einführen der Unterlage mit den gestapelten Gegenständen unter die an einem Gestell angeordneten Öffnungs- und Überzieheinrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß zum Öffnen und Überziehen des Schlauches an zwei sich quer zur Fahrbahn gegenüberliegenden Seiten des Schlauches getragene Greifeinrichtungen vorgesehen sind, welche oberhalb des Stapels quer zur Fahrbahnrichtung auseinanderbeweglich sind und längs des Stapels nach abwärts beweglich sind, und dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Gruppe von quer zur Fahrbahnrichtung auseinanderbeweglichen Greifeinrichtungen vorgesehen ist, welche ein Öffnen des Schlauches besorgt, und eine zweite Gruppe von längs des Stapels nach abwärts beweglichen Greifeinrichtungen, welche das Überziehen des Schlauches besorgt,

wobei die Greifeinrichtungen zum Überziehen von Transportketten getragen sind und die Greifeinrichtungen zum Öffnen von waagrecht verlaufenden Querstreben des Gestells getragen sind, und die Greifeinrichtungen zum Überziehen ausgebildet sind als Stangen, die von unten in den geöffneten Schlauch fahrbar sind und zum Spannen des Schlauches an den Transportketten schwenkbar angebracht sind;

hilfsweise:

- b) Vorrichtung zum Überziehen eines Schlauches aus wärmeschrumpffähigem Kunststoff von oben über in mehreren Lagen auf einer Unterlage ge-

stapelte Gegenstände mit einer Einrichtung zum Öffnen und Überziehen des flachgedrückt zugeführten Schlauches, Einrichtungen zum Abtrennen des über die Gegenstände zu ziehenden Schlauchabschnittes oberhalb der Gegenstände und zum Verschließen des Schlauchabschnittes unterhalb der Trennlinie sowie einer Fahrbahn zum Einführen der Unterlage mit den gestapelten Gegenständen unter die an einem Gestell angeordneten Öffnungs- und Überzieheinrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß zum Öffnen und Überziehen des Schlauches an zwei sich quer zur Fahrbahn gegenüberliegenden Seiten des Schlauches, von Transportketten getragene Greifeinrichtungen vorgesehen sind, welche oberhalb des Stapels quer zur Fahrbahn auseinanderbeweglich sind und längs des Stapels nach abwärts beweglich sind, wobei die Greifeinrichtungen als lange Stangen ausgebildet sind;

2. festzustellen, daß die Beklagte den Schaden zu ersetzen habe, der den Klägerinnen durch Herstellung und/oder Vertrieb von Vorrichtungen nach obiger Ziffer 1 seit 20. Juli 1972 entstanden sei oder noch entstehe;
3. die Beklagte zu verurteilen, durch Vorlage eines Verzeichnisses Rechnung zu legen über die Anzahl der ab 20. Juli 1972 nach Ziffer 1 hergestellten Vorrichtungen sowie über die beim Vertrieb dieser Vorrichtungen erzielten Erlöse, über die Abnehmer und die Lieferdaten.

Die Beklagten haben eine Verletzung des Klagepatents bestritten und beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Das Oberlandesgericht hat - nach Einholung eines Sachverständigengutachtens - die Berufung zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerinnen, mit der sie ihre in der Berufungsinstanz gestellten Anträge weiterverfolgen.

Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

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

I. Das Berufungsgericht verneint eine Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform der Beklagten. Die Lehre des Klagepatents befasse sich mit der Anordnung, Bewegung und technischen Ausführung von Einrichtungen zur Handhabung eines flachgedrückten Folienschlauches in dem Sinne, diesen aufzuspannen, um ihn - kontinuierlich weiterfördernd - längs eines Stapels abwärts zu bewegen. Das Öffnen und Überziehen werde durch Greifeinrichtungen bewirkt, die von Transportketten oder -bändern getragen würden, wobei die erste Gruppe von Greifeinrichtungen an schräg nach unten verlaufenden Transportbändern angeordnet sei, die sowohl dem Öffnen wie auch dem Überziehen des Schlauches dienten, während die zweite Gruppe an senkrecht verlaufenden Bändern oder Ketten allein dem Überziehen diene. Wesentlich sei dabei das Zusammenwirken beider Greifeinrichtungen. Diese müßten gleichzeitig arbeiten; andernfalls werde der Folienschlauch zerstört. Das Abtrennen und Verschließen des Folienschlauches erfolge erst nach dem Eingreifen der sich abwärts bewegenden Einrichtungen, und zwar je nach Höhe des Warenstapels vor oder bei Abschluß des Überziehvorganges.

Demgegenüber sehe die Konstruktion der Beklagten vor, den Plastikschauch unmittelbar nach dem Verlassen

der Zuführrolle durch Spreizkörper vorzuspreizen, ihn mit seinen Kanten in ortsfeste Führungsschienen zu bringen und von dort in horizontal schwenkbare Klemmleisten einzuführen. Schon in diesem Stadium erfolge dann das Abtrennen und Zuschweißen des oberen Endes des Schlauchabschnitts; erst danach werde die fertige Haube von unten her durch an beweglichen Armen befestigten Teleskopstangen erfaßt, wobei sich die Klemmleisten öffneten und die Folienhaube freigäben, die nunmehr mit ihrem Dach auf den Stangenspitzen aufliege. Anschließend werde der Warenstapel durch Absenken der Arme mitsamt den Stangen mit der Folienhaube bedeckt. Alsdann führen die Stangen nach unten aus der Haube aus.

Hiernach erfolge bei der Maschine der Beklagten kein Überziehen der Haube mittels Greifeinrichtungen. Die Teleskopstangen seien keine Greifer; sie führten keine zangenartigen Bewegungen aus und hätten auch nicht die Wirkung von mechanischen Greifern oder von Sauggreifern. Überhaupt könnten die Stangen die Folienhaube nicht ziehen, sondern diese lediglich über den Warenstapel "stülpen". Die baulichen Unterschiede bedingten einen andersartigen Funktionsablauf; der von der Beklagten eingeschlagene Lösungsweg werde in seiner technisch-konstruktiven Ausführung durch den Erfindungsgedanken ihrer eigenen Patente gedeckt, ohne von dem Lösungsweg des Klagepatents Gebrauch zu machen.

Es liege auch keine Verletzung durch glatte patentrechtliche Äquivalente vor, d. h. durch Lösungen des technischen Problems mit anderen Mitteln oder Verfahren, die nach dem gesamten technischen Wissen dem Fachmann zur Verfügung stünden und als im allgemeinen

und regelmäßig gleichwirkend jederzeit miteinander vertauscht werden könnten; die von der Beklagten gebaute Vorrichtung sei gegenüber der Lehre und dem Lösungsweg des Klagepatents im Aufbau und in der Wirkungsweise anders gestaltet, begnüge sich also nicht mit einem bloßen Austausch von gleichwertigen Arbeitsmitteln oder Verfahren. Insbesondere fehle der für das Klagepatent charakteristische Vorgang des gleichzeitigen Öffnens und Überziehens der Folie über den Warenstapel.

Ein allgemeiner Erfindungsgedanke des Klagepatents sei ebenfalls nicht verletzt. Der Fachmann komme, wenn er konstruktive Lösungsmöglichkeiten für das Greifen, Öffnen und Überziehen nach der Lehre des Klagepatents durchdenke, nicht zu Einrichtungen, die - wie bei der angegriffenen Ausführungsform der Beklagten - von innen auf den Folienschlauch wirkten, weil der Schlauch erst geöffnet werden müsse und es schlecht vorstellbar sei, einen gleichzeitigen Überziehvorgang mit innen liegenden Vorrichtungen, die auch gleichzeitig am Öffnungsvorgang beteiligt seien, durchzuführen.

II. Die Revision rügt die Verletzung des sachlichen Rechts sowie Verstöße gegen die §§ 286, 144, 412 ZPO. Diesen Angriffen der Revision kann im Ergebnis der Erfolg nicht versagt werden.

1. Mit Recht weist die Revision zunächst darauf hin, daß das angefochtene Urteil eine Auseinandersetzung mit Aufgabe und Lösung des Klagepatents sowie eine Bestimmung des Gegenstandes der geschützten Erfindung vermissen läßt. Dadurch wird der Blick auf die Lehre des Klagepatents und

deren Gemeinsamkeiten mit der angegriffenen Ausführungsform der Beklagten von vornherein verstellt oder doch zumindest erheblich erschwert. Bei der Prüfung der Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, sind, um ein brauchbares und gerechtes Ergebnis zu gewährleisten, die Gemeinsamkeiten der patentgemäßen und der angegriffenen Ausführungsform festzustellen (vgl. BGH GRUR 1976, 88, 90 - Ski-Absatzbefestigung). Das erfordert in aller Regel eine genaue Feststellung der Lehre des Klageschutzrechts, wie sie sich dem Fachmann auf Grund der durch die Beschreibung und die Zeichnungen erläuterten Patentansprüche darstellt. Demgegenüber hat das Berufungsgericht sich nur mit Teilaspekten der einander gegenüberstehenden Ausführungsformen befaßt und auf die Feststellung der Funktionsverschiedenheit einzelner Merkmale beschränkt. Es hat außerdem - zumindest im Tatbestand - den in dem seinerzeit noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Nichtigkeitsverfahren vom Bundespatentgericht geänderten Patentanspruch 1 und nicht, wie dies geboten gewesen wäre, den erteilten Anspruch zugrunde gelegt.

Das Revisionsgericht vermag den Gegenstand des Klageschutzrechts selbständig zu bestimmen und auszulegen. Wie der erkennende Senat in seinem das vorliegende Klagepatent betreffenden Urteil vom 30. November 1978 - X ZR 32/76 - ausgeführt hat, ist Gegenstand der Lehre des Klagepatents nach dessen Anspruch 1 eine Überziehvorrichtung der im Oberbegriff des Patentanspruchs genannten Art mit

- (1) einer Fahrbahn zum Einführen der bepackten Unterlage in die Überziehstation;

- (2) Greifeinrichtungen zum Öffnen und Überziehen des flachgedrückt zugeführten Schlauches, welche
- (a) an einem Gestell,
 - (b) an zwei einander gegenüberliegenden Seiten des Schlauches quer zur Fahrbahn angeordnet sind,
 - (c) von Transportbändern oder -ketten getragen werden,
 - (d) oberhalb des Stapels quer zur Fahrbahnrichtung auseinander- und
 - (e) längs des Stapels abwärtsbeweglich sind;
- (3) einer Einrichtung
- (a) zum Abtrennen des über die beladene Palette gezogenen Schlauchabschnitts oberhalb des Verpackungsgutes und
 - (b) zum Verschließen des Schlauchabschnitts unterhalb der Trennlinie.

2. Die Revision beanstandet weiterhin zu Recht, daß das Berufungsgericht die Lehre des Klagepatents nach dessen Anspruch 1 in mehrfacher Beziehung einschränkend ausgelegt hat.

So entnimmt das Berufungsgericht dem Klagepatent die Lehre, den Folienschlauch aufzuspannen, um ihn, kontinuierlich weiterfördernd, längs eines Stapels abwärts zu bewegen. Das Berufungsgericht will damit

offenbar zum Ausdruck bringen, daß es sich bei der Öffnung des Schlauches und dem anschließenden Abwärtsbewegen desselben um einen einheitlichen Vorgang handelt, den es anschließend dahin erläutert, daß die auseinanderbeweglichen und die abwärtsbeweglichen Greifeinrichtungen "gleichzeitig" arbeiten müßten. Das Berufungsgericht stützt sich hierbei auf das Gutachten des von ihm bestellten Sachverständigen Prof. Dr. Warnecke, der ausgeführt hat, aus Anspruch 1 und den Patentzeichnungen ergebe sich, daß die Greifeinrichtungen von Transportbändern oder -ketten getragen seien, deren Bewegungsbahn sie folgten; infolgedessen müßten sie neben der Auseinanderbewegung gleichzeitig eine Abwärtsbewegung ausführen. Bei seiner Anhörung vor dem Berufungsgericht hat der gerichtliche Sachverständige die Gleichzeitigkeit der Auseinander- und der Abwärtsbewegung der Greifeinrichtungen zusätzlich damit begründet, daß andernfalls der Folienschlauch zerstört werde; ein getrenntes Arbeiten sei erst nach dem Abtrennen des Schlauches möglich. Bei dieser Beurteilung, der das Berufungsgericht gefolgt ist, hat der Sachverständige sich nicht an der dem Patentanspruch 1 zu entnehmenden Lehre orientiert, sondern von vornherein das in der Klagepatentschrift erläuterte Ausführungsbeispiel, wie es insbesondere in der Figur 1 der Patentzeichnung dargestellt ist, seiner Auslegung zugrunde gelegt. Das hat dazu geführt, daß auch das Berufungsgericht die Lehre des Patentanspruchs 1 nicht zunächst für sich betrachtet und auszulegen versucht, sondern sie sogleich auf die engere Lehre des Ausführungsbeispiels reduziert hat. Das ist rechtsfehlerhaft. Grundlage des Patentschutzes ist die im Patentanspruch 1 (Hauptanspruch) zum Ausdruck kommende Lehre. Diese hat gegenüber der Beschreibung und den Patentzeichnungen, die lediglich zur Erläuterung der Patentansprüche heranzuziehen sind, den Vorrang. Es ist

deshalb in erster Linie zu prüfen, welche Lehre der Durchschnittsfachmann dem Hauptanspruch auf Grund des ihm in der Klagepatentschrift mitgeteilten Standes der Technik und seines allgemeinen Fachwissens zu entnehmen vermag. Dieser Frage sind weder das Berufungsgericht noch der gerichtliche Sachverständige nachgegangen; das Berufungsgericht hat insbesondere nicht geprüft, wie die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs 1 des Klagepatents (siehe oben unter II 1 am Ende) an dessen Anmeldetag von einem Durchschnittsfachmann verstanden wurden.

Es ist auch rechtsfehlerhaft, daß das Berufungsgericht bei der Auslegung des Klagepatents von "zwei Gruppen von Greifeinrichtungen" spricht, die erst Gegenstand des Anspruchs 2 sind, und daß es davon ausgeht, die erste Gruppe der "Greifeinrichtungen" sei "an schräg nach unten verlaufenden Transportbändern angeordnet" und diene sowohl dem Öffnen als auch dem Überziehen des Folienschlauches, wovon ebenfalls nichts im Patentanspruch 1 steht.

Ebenso ist die im Zusammenhang mit der Erörterung der Verletzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens des Klagepatents geäußerte Annahme des Berufungsgerichts zu beurteilen, die Lehre des Klagepatents umfasse keine Einrichtungen, die von innen auf den Folienschlauch wirkten. Der Patentanspruch 1 sagt über die Angriffspunkte der Greifeinrichtungen nichts aus. Dementsprechend hat der erkennende Senat in dem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsverfahren ausgeführt, daß Beschränkungen dieser Art, beispielsweise auf die Außenflächen des Schlauchabschnittes, nicht gerechtfertigt sind, daß die Patentschrift es vielmehr mit Recht offen läßt, an welchen Stellen

des Schlauchabschnitts die Angriffspunkte vorzusehen sind, ob nur von außen und nur im Abstand vom unteren Rand oder außerdem auch von innen und auch am unteren Rand. Diese Einzelheiten müssen im Rahmen der dem Klagepatent zugrunde liegenden Aufgabenstellung dem Können des Durchschnittsfachmanns überlassen bleiben.

3. Der Revision ist schließlich im Ergebnis darin beizupflichten, daß das Berufungsgericht sich auch bei der Prüfung der Verletzungsfrage von rechtlich unzutreffenden Erwägungen hat leiten lassen.

a) Die bloße Feststellung des Berufungsgerichts, die baulichen Unterschiede der beiden Vorrichtungen bedingten einen andersartigen Funktionsablauf, trägt die Verneinung einer gegenständlichen Benutzung des Klagepatents schon deshalb nicht, weil es, wie oben unter II 2 ausgeführt, an einer rechtlich einwandfreien Feststellung darüber fehlt, welche - durch das Ausführungsbeispiel und die Patentzeichnung nicht eingeengte - Lehre der Patentanspruch 1 des Klagepatents dem Durchschnittsfachmann am Anmeldetag vermittelte.

b) Auch die weitere Frage, ob eine Verletzung des Klagepatents durch Benutzung glatt äquivalenter Mittel vorliegt, läßt sich nicht mit der Begründung des Berufungsgerichts verneinen, die angegriffene Vorrichtung sei in ihrem konstruktiven Aufbau und in ihrer Wirkungsweise anders gestaltet als die des Klagepatents, sie begnüge sich nicht mit einem bloßen Austausch gleichwertiger Arbeitsmittel oder Verfahren, insbesondere fehle der für das Klagepatent charakteristische Vorgang des gleichzeitigen Öffnens und Überziehens der Folie. Diese Betrachtungsweise

ist zu eng und wird den bei der Prüfung der Äquivalenz anzulegenden Maßstäben nicht gerecht. Das Berufungsgericht orientiert sich bei der Prüfung der Äquivalenzfrage allein an den konkreten konstruktiven und funktionalen Unterschieden der einander gegenüberstehenden Vorrichtungen und glaubt, die Annahme einer Patentverletzung durch Benutzung glatt äquivalenter Mittel offenbar schon deshalb ausschließen zu können, weil die konstruktiven und funktionalen Lösungen der Vorrichtungen voneinander abweichen. Das ist rechtlich nicht haltbar. Nach den von dem erkennenden Senat entwickelten Grundsätzen ist glatte Äquivalenz im patentrechtlichen Sinne dann gegeben, wenn bei den einander gegenüberstehenden Ausführungsformen Aufgabe und technischer Erfolg - im vorliegenden Fall also das berührungsfreie Aufbringen von Folienhauben auf Großpaletten in einem mechanisierten Durchlaufverfahren - gleich, die zur Lösung dieser Aufgabe und damit zur Erreichung des gleichen Erfolges, der gleichen Wirkung verwendeten Mittel aber verschieden sind; diese sind ungeachtet ihrer konstruktiven oder funktionellen Abweichungen glatt äquivalent, wenn der Durchschnittsfachmann sie auf Grund seines Fachwissens und des Inhalts der Patentschrift einschließlich des darin mitgeteilten Standes der Technik zur Lösung der gestellten Aufgabe und zur Erreichung des gleichen Erfolges ohne weiteres auffinden konnte; unter diesen Voraussetzungen erstreckt sich der gegenständliche Schutz auch auf solche Ausführungsformen, die in der Patentschrift nicht ausdrücklich angesprochen sind. Selbst wenn daher der Vorgang des Öffnens und Überziehens der Folienhaube bei der angegriffenen Ausführungsform anders als nach der Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents ablaufen sollte und wenn den vom Berufungsgericht herausgestellten begrifflichen Unterschieden zwischen den Merkmalen "Greifen"

und "Überziehen" (beim Klagepatent) und den Merkmalen "Halten" und "Überstülpen" (bei der angegriffenen Vorrichtung) Bedeutung im Sinne einer technisch unterschiedlichen Konstruktion und Funktion der beiden Ausführungsformen zukommen sollte, ergäbe sich daraus noch nichts gegen die Annahme einer glatten patentrechtlichen Äquivalenz. Diese ließe sich erst dann verneinen, wenn festgestellt würde, daß der Durchschnittsfachmann die bei der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Mittel der Lehre des Klagepatents nicht ohne weiteres entnehmen konnte.

c) Soweit das Berufungsgericht darüber hinaus auch die Verletzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens des Klagepatents verneint hat, braucht hierauf, soweit es sich um die Geltendmachung eines Schutzes für ein allgemeines Lösungsprinzip handelt, nicht eingegangen zu werden, weil die Klägerinnen einen solchen Erfindungsgedanken in den Vorinstanzen nicht formuliert haben.

III. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann das angefochtene Urteil danach keinen Bestand haben.

Eine abschließende Entscheidung in der Sache selbst ist dem erkennenden Senat nicht möglich. Insbesondere darüber, wie der Durchschnittsfachmann die Lehre des Klagepatents nach dessen Anspruch 1 am Anmeldetag verstand und ob die angegriffene Ausführungsform unter Berücksichtigung des Verständnisses des Durchschnittsfachmanns in den Schutzbereich des Klagepatents eingreift, bedarf es noch tatsächlicher Feststellungen.

10

IV. Bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung wird das Berufungsgericht sein Augenmerk nicht so sehr auf die Verschiedenheiten der einander gegenüberstehenden Ausführungsformen richten dürfen, als vielmehr in erster Linie auf deren Gemeinsamkeiten abstellen müssen.

1. Sofern das Berufungsgericht auch nach erneuter Prüfung zu dem Ergebnis gelangen sollte, daß eine identische Benutzung des Klagepatents durch die Ausführungsform der Beklagten nicht vorliegt, wird es unter Berücksichtigung der oben dargelegten Grundsätze zur Frage der Äquivalenz zu prüfen haben, ob der Durchschnittsfachmann ohne weiteres in der Lage war zu erkennen, daß die dem Klagepatent zugrunde liegende Aufgabe, das berührungsfreie Aufbringen von Folienhauben auf Großpaletten in einem Durchlaufverfahren zu mechanisieren, auch mit den konstruktiven und funktionalen Mitteln der angegriffenen Ausführungsform gelöst werden könne.

Sollte sich bei der weiteren Prüfung ergeben, daß die mit der Lehre des Klagepatents angestrebten Wirkungen von der Vorrichtung der Beklagten nicht in vollem Umfang erreicht werden, daß diese die patentgemäße Aufgabe vielmehr nur mit einem geringeren Erfolg lösen, dann stellt sich die Frage der unvollkommenen Benutzung des Klagepatents. Eine solche liegt nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen vor, wenn alle Merkmale der Erfindung - wenn auch in einer abgewandelten Form - noch in einem praktisch erheblichen Maße benutzt werden, der durch das Patent angestrebte Erfolg aber nicht in vollem, sondern nur in einem wesentlichen Umfang erreicht wird, wobei die Wirkungen besser oder schlechter,

aber auch teils besser und teils schlechter sein können. Bei der hierauf zu richtenden Prüfung kann sich ergeben, daß der dem Klagepatent zugrunde liegende Erfindungsgedanke von der angegriffenen Ausführung der Beklagten nicht aufgegeben, sondern sinnvoll weiterentwickelt worden ist. Eine solche Weiterentwicklung, die ihrer Art nach von den Mitteln des Klagepatents Gebrauch macht, würde selbst dann eine Patentverletzung nicht ausschließen, wenn sie nicht ohne erfinderisches Zutun möglich gewesen sein sollte (vgl. BGH GRUR 1977, 654, 656 - Absetzwagen III unter Hinweis auf BGH GRUR 1975, 484, 486 - Etikettiergerät). Hieraus folgt weiter, daß selbst dann, wenn die angegriffene Vorrichtung der Beklagten, wie das Berufungsgericht angenommen hat, (auch) unter den Erfindungsgedanken der eigenen Patente der Beklagten fällt, eine Verletzung des Klagepatents gleichwohl möglich ist. In einem solchen Fall wären die eigenen Patente der Beklagten als vom Klagepatent abhängige Schutzrechte anzusehen, die nicht ohne gleichzeitige Verletzung des Klagepatents benutzt werden könnten.

2. Sollte das Berufungsgericht bei seiner Prüfung zu dem Ergebnis kommen, daß der Fachmann zu der angegriffenen Ausführungsform zwar nicht ohne weiteres, sondern erst auf Grund näherer - allerdings nicht erfinderischer - Überlegungen gelangen konnte, so kommt eine Verletzung des Klagepatents unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchmachens von einem die angegriffene (nicht-glatt äquivalente) Ausführungsform umfassenden allgemeinen Erfindungsgedanken in Betracht. In diesem Falle wird die Prüfung auch darauf zu erstrecken sein, ob dieser Erfindungsgedanke am Anmeldetag des Klagepatents gegenüber dem Stand der Technik die Voraussetzungen der Patentfähigkeit, insbesondere die der erforderlichen Erfindungshöhe aufwies.

Die gleiche Prüfung wäre auch geboten, wenn die Klägerinnen im weiteren Verlauf des Verfahrens einen allgemeinen Erfindungsgedanken geltend machen sollten, wie sie ihn in der Revisionsinstanz mit Schriftsatz vom 15. Juni 1979 auf Seite 21 formuliert haben. Ein derart (abstrakt) formulierter allgemeiner Erfindungsgedanke wäre weiterhin darauf zu prüfen, ob er am Anmeldetag des Klagepatents aus den Patentansprüchen herleitbar und in der Patentschrift offenbart war (vgl. BGH GRUR 1972, 538, 540 - Parkeinrichtung; 1960, 483, 486 - Polsterformkörper; 1957, 20, 22 - Leitbleche).

V. Da der Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist, ist dem Berufungsgericht auch die Entscheidung über die Kosten der Revision übertragen worden.

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert