

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 1/69

URTEIL

Verkündet am
12. Juli 1972
Schwingen,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentverletzungssache

der Firma Peter W. [REDACTED] Kratzenfabrik und Maschinenfabrik
GmbH & Co, M [REDACTED]/R [REDACTED], vertreten durch die Firma
Peter W. [REDACTED] Kratzenfabrik und Maschinenfabrik GmbH,
M [REDACTED], diese vertreten durch die geschäftsführenden
Gesellschafter Dipl.-Ing. Hans Friedrich B [REDACTED] und
Hans Joachim B [REDACTED], beide in M [REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma C [REDACTED] P [REDACTED] Company, [REDACTED], O [REDACTED] Street,
Mo [REDACTED] G [REDACTED], I [REDACTED], USA,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juli 1972 unter Mitwirkung der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Ochmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg vom 21. November 1968 aufgehoben und das Urteil der Zivilkammer 15 des Landgerichts Hamburg vom 1. Juli 1959 abgeändert:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin war Inhaberin des am 16. Februar 1950 angemeldeten, inzwischen (§ 10 PatG) abgelaufenen deutschen Patents Nr. ■■■■■, für das die Priorität der Anmeldung Serial No. ■■■■■ in den USA vom 28. November 1945 beansprucht wird, die zur Erteilung des späteren US-patents Nr. ■■■■■ führte. Die Anmeldung des Klagepatents war am 29. Januar 1953, die Erteilung am 20. August

- 3 -

1953 bekanntgemacht worden. Im Verfahren Ia ZR 186/63 hat der Ia-Senat durch Urteil vom 28. Juli 1964 (GRUR 1964, 676 ff = LM Nr. 16 zu § 1 PatG) das Klagepatent u. a. dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß er die erteilten Ansprüche 1 und 2 durch den nachstehenden Anspruch 1 ersetzt hat:

"Vorrichtung zur Formung einer genauen Fläche auf einem Werkstück oder auf mehreren Werkstücken mit einer Läppscheibe, mit einer Einrichtung, die die Werkstücke auf der Läppscheibe hält, und mit einer Einrichtung, die eine Relativbewegung zwischen den Werkstücken und der Läppscheibe herbeiführt, gekennzeichnet durch einen den Werkstückhalter (62) lose drehbar umfassenden Ring (61), der die Arbeitsfläche der Läppscheibe (1) dadurch abreibt, daß er sie mit einem Gesamtdruck berührt, der wenigstens gleich dem Gesamtdruck zwischen dem Werkstück (64) und der Läppfläche ist."

Die Klägerin hat gegen die Beklagte Ansprüche auf Verbot der Benutzung des Klagepatentes geltend gemacht, ferner Ansprüche auf Vernichtung von Werbematerial, auf Auskunfterteilung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht. Das Landgericht Hamburg hat durch Urteil vom 1. Juli 1959 den Anträgen der Klägerin stattgegeben, das Hanseatische Oberlandesgericht hat - nach übereinstimmender Erklärung beider Parteien über die teilweise Erledigung des Rechtsstreites - die Berufung der Beklagten durch Urteil vom 21. November 1968 mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die Verurteilung zur Auskunfterteilung und die Feststellung der Schadensersatzpflicht auf den Zeitraum bis zum 17. Februar 1968 (= Ablauf des Klagepatentes) beschränkt ist.



Nach den - von den Parteien insoweit nicht beanstandeten - Feststellungen des Berufungsgerichtes (BU S. 8 ff) weist die von der Beklagten hergestellte und vertriebene Läppmaschine im wesentlichen folgende Merkmale auf:

In dem Maschinengehäuse ist eine ringförmige Läppscheibe waagerecht gelagert, die motorisch angetrieben wird und sich um eine senkrechte Achse dreht. Auf dem oberen Teil des Gehäuses befindet sich rund um die Läppscheibe eine Anzahl zylindrischer Säulen, an denen gabelförmige Bügel schwenkbar befestigt werden können. An den Gabelenden tragen die Bügel jeweils 2 kleine Rollen. Diese greifen an Konditionierungsringe, die auf der Läppscheibe aufliegen und deren Durchmesser größer ist als die Radialausdehnung der Scheibe. Innerhalb der Ringe sind kreisförmige Werkstückhalter angeordnet, die Bohrungen verschiedener Größe zur Aufnahme der zu läppenden Werkstücke aufweisen. Am oberen Rand der Konditionierungsringe befinden sich nach innen gerichtete Flansche, durch die die Werkstückhalter mittels Schrauben mit den Ringen fest verbunden sind. Die auf der Läppscheibe aufliegenden Werkstücke können beim Läppen mit Gewichten belastet werden, um einen stärkeren Druck zu erzielen.

Wenn die Läppscheibe sich dreht, so versucht sie, die Konditionierungsringe mitsamt den Werkstückhaltern und den einliegenden Werkstücken mit sich zu nehmen. Da die Bügel dies verhindern, drehen sich die Ringe lediglich um ihre eigene Achse entsprechend der Umdrehungsgeschwindigkeit der Läppscheibe und reiben diese fortwährend ab. Dabei machen auch die Werkstücke die Drehung des Halters um dessen Achse mit und erfahren so eine zyклоide Bewegung in bezug auf die Läppscheibe. Auf diese Weise wird erreicht, daß durch ein und denselben Vorgang das Läppen der Werkstücke und das Abrichten der Läppscheibe erfolgt, so daß die letztere stets in funktionsfähigem Zustande bleibt.

Die Beklagte ist der Auffassung, durch Herstellung und Vertrieb von Läppmaschinen der vorbeschriebenen Art mache sie vom Klagepatent keinen Gebrauch. Bei ihren Maschinen seien Konditionierungsring (= Abrichtring, Zurichtring, Abriebring) und Werkstückhalter durch Schrauben fest verbunden, während nach der Lehre des Klagepatentes der Ring den Werkstückhalter "lose drehbar umfassen" müsse. Weiter beruft sich die Beklagte auf ein privates Vorbenutzungsrecht (§ 7 PatG) und macht geltend, zu Unrecht beanspruche die Klägerin die Priorität gemäß der US-Anmeldung vom 28. November 1945; es fehle jedoch an der Erfindungsgleichheit des später erteilten US-Patentes mit dem Klagepatent. Dieser Umstand sei hier bedeutsam, weil die Läppmaschine der Klägerin im August 1948 in einem Aufsatz von William F. Sch[REDACTED] in "Machine and Tool Blue Book" beschrieben worden sei. Indem die Beklagte schließlich jedes Verschulden in Abrede stellt, beantragt sie, unter entsprechender Aufhebung bzw. Abänderung der vorinstanzlichen Entscheidungen die Klage abzuweisen.

Die Klägerin tritt den Ausführungen der Beklagten entgegen und beantragt Zurückweisung der Revision, hilfsweise mit der Maßgabe, daß dem landgerichtlichen Urteils tenor zu I die Worte angefügt werden:

"auch wenn die Drehbarkeit dadurch beseitigt werden kann, daß der Werkstückhalter mittels Schrauben an Laschen des Abriebrings angeschraubt wird."

Hinsichtlich des Merkmals der losen Drehbarkeit des den Werkstückhalter umfassenden Abriebringes komme dem Umstand keine Bedeutung zu, ob bei Rotieren der Läppscheibe

und dabei ausgelöstem Rotieren des Abriebringes der in ihm liegende Werkstückhalter auf Grund formschlüssiger Verbindung (so die Ausführungsform der Beklagten) oder auf Grund kraftschlüssiger Verbindung (so die Lehre in Anspruch 1 des Klagepatentes) in Rotation versetzt werde.

Entscheidungsgründe

Der Revisionsangriff, das Klagepatent sei durch den im August 1948 veröffentlichten Aufsatz von Sch[REDACTED] - [REDACTED] neuheitsschädlich vorweggenommen, ist begründet. Dieser Revisionsangriff führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Abweisung der Klage, ohne daß es einer Prüfung des weiteren Revisionsvorbringens bedarf.

I. Es besteht Einverständnis zwischen den Parteien, daß der vor Anmeldung des Klagepatents veröffentlichte, im Nichtigkeitsverfahren Ia ZR 186/63 noch nicht entgegengehaltene Aufsatz von Schleicher die Lehre des Klagepatentes vollinhaltlich wiedergibt. Dies hat zur Folge, daß dem Klagepatent nur noch im Rahmen des unmittelbaren Gegenstandes der Erfindung, so wie er durch den Wortlaut der Ansprüche bestimmt ist, Schutz zukommen kann. Unstreitig macht aber die Beklagte von dem Merkmal der losen Drehbarkeit des Abriebringes um den Werkstückhalter keinen Gebrauch, denn bei ihrer Ausführungsform sind die beiden in Rede stehenden Bauteile nicht rundum ohne Hindernisse drehbar, vielmehr sind an den Abriebring (Konditionierungsring) Flansche, an den Werkstückhalter Führungsstücke mit Bolzen angeschweißt. Bei ordnungs-

mäßigem Betrieb der Vorrichtung werden die Bolzen durch Lochungen in den Flanschen hindurchgesteckt, wobei auf die Bolzen geschraubte Muttern ein mehr oder weniger starkes Abheben des Werkstückhalters von der Oberfläche der Lappscheibe ermöglichen sollen. Von dieser normalen Verwendungsweise abgesehen, hindern die angeschweißten Teile auch dann, wenn Abriebring und Werkstückhalter beliebig ineinandergesteckt werden, deren lose und ungehinderte Drehbarkeit, weil Flansche und Bolzen dabei aneinanderstoßen und die weitere Drehung sperren. Es kann dahinstehen, ob dem Umstand der fehlenden losen Drehbarkeit bei der Ausführungsform der Beklagten, insbesondere im Hinblick auf die Qualität der erzielten Arbeitsergebnisse, irgendeine andere Bedeutung gegenüber der losen Drehbarkeit beim Klagepatent zukommt: Eine Verletzung des unmittelbaren Gegenstandes des Klagepatents scheidet jedenfalls aus, und für die Berücksichtigung von Äquivalenten oder eines allgemeinen Erfindungsgedankens ist wegen der neuheitsschädlichen Vorwegnahme des Klagepatents kein Raum.

II. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts (BU S. 58-64) kommt dem Klagepatent nur die Priorität seiner Anmeldung in Deutschland zu (16. Februar 1950), nicht aber die Priorität der Anmeldung in den USA vom 28. November 1945. Die Inanspruchnahme der Unionspriorität (Art. 4 C PVÜ i. V. m. Art. 6 AHK-Gesetz Nr. 8) bei Anmeldung des Klagepatents in Deutschland betraf die US-Anmeldung Serial-No. [REDACTED], die zur Erteilung des US-Patents Nr. [REDACTED] geführt hat, nicht dagegen die - dem Klagepatent entsprechende - amerikanische Anmeldung Serial-No. [REDACTED] vom 12. März 1948, auf die später das US-Patent Nr. [REDACTED] erteilt worden ist.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist die Lehre des Klagepatents im US-Patent Nr. [REDACTED] und in der ihm zugrunde liegenden Anmeldung vom 28. November 1945 noch nicht offenbart, die Inanspruchnahme dieser Priorität für das Klagepatent mithin wirkungslos. Da andererseits für das Klagepatent die Priorität der US-Anmeldung vom 12. März 1948 (späteres US-Patent Nr. [REDACTED]) nicht beansprucht wurde, steht der im August 1948 veröffentlichte Aufsatz Sch [REDACTED] dem Klagepatent neuheitsschädlich entgegen. Im einzelnen sei bemerkt:

Dem Berufungsgericht (BU S. 60) ist darin zuzustimmen, daß dem US-Patent Nr. [REDACTED] ebenso wie dem Klagepatent das allgemeine Anliegen zugrunde liegt, einer ungleichmäßigen, vom Werkstück herrührenden Abnutzung der Läppscheibe entgegenzuwirken. In der Beschreibung des US-Patentes (Sp. 1 Z. 29-44) ist dieses allgemeine Anliegen auch schon hinreichend zur Aufgabenstellung dahingehend konkretisiert, daß ein Zurichten der Lappscheibe ohne deren Ausbau und ohne spezielle Werkzeuge automatisch und gleichzeitig während des Läppens der Werkstücke erreicht werden soll.

Zutreffend weist jedoch die Revision darauf hin, daß hierfür im US-Patent andere Lösungsmittel als im Klagepatent vorgeschlagen sind, nämlich die radiale Verschiebbarkeit der Werkstücke und ihrer Halteorgane auf der gesamten Läppscheibenoberfläche. Demgegenüber ist für das Klagepatent erfindungswesentlich die lose Drehbarkeit von Abrichtring und Werkstückhalter gegeneinander, was Vorhandensein dieser beiden Bauteile voraussetzt.

Schon an letzterem fehlt es bei der Vorrichtung nach dem US-Patent, denn Werkstückhalter oder auch Konditionierungsring können gegebenenfalls fehlen, verlangt wird dort lediglich, daß die Werkstücke irgendwie durch ein Halteorgan davor geschützt sind, zur Seite weggeschleudert zu werden (vgl. die dortige Beschreibung Sp. 6 Z. 17-65, insbes. Z. 49 ff). Ob, wenn beide in Rede stehenden Bauteile vorhanden sind, bei einer Lösung nach dem US-Patent die eingelegte Filzscheibe 141 die lose Drehbarkeit von Abrichtring und Werkstückhalter gegeneinander ausschließt, wie die Revision meint, mag auf sich beruhen. Jedenfalls ist in der Beschreibung des US-Patents eine lose Drehbarkeit dieser beiden Bauteile als erfindungswesentlich nicht gefordert. Was insoweit aus den Figuren 3 bis 5 der dortigen Zeichnung entnommen werden könnte, ist unter den Parteien umstritten, kann aber ebenfalls auf sich beruhen, denn Merkmale, die allein der Zeichnung zu entnehmen sind und in dem Inhalt der Beschreibung und der Patentansprüche keine Stütze finden, können in der Regel nicht als offenbart angesehen werden (Senatsurteile vom 26. Januar 1967 - X ZB 17/66 - Dampfzerzeuger = GRUR 1967, 476 - und vom 14. März 1972 - X ZB 20/71, S. 6 f - Schienenschalter I).

Entsprechendes gilt hinsichtlich des weiteren erfindungswesentlichen Merkmals des Klagepatents, nämlich der Druckverhältnisse zwischen Abrichtring einerseits und Werkstückhalter mit Werkstücken andererseits. Hierzu hat der Ia-Senat in seinem im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Urteil vom 28. Juli 1964 - Ia ZR 186/63, S. 16-18 - im einzelnen ausgeführt, für das Klagepatent

37

sei erfindungswesentlich, daß der Zurichtring die Läppscheibe dadurch abreibe, daß er sie mit einem Gesamtdruck berühre, der wenigstens gleich dem Gesamtdruck sei, der zwischen dem Werkstück bzw. den Werkstücken und der Läppscheibe bestehe. Über diese - für die Lehre des Klagepatents wesentlichen - Druckverhältnisse enthält jedoch die US-Patentschrift überhaupt keine Aussagen. Die schon erwähnten Figuren 3 bis 5 der dortigen Zeichnung legen sogar die Annahme nahe, daß der Konditionierungsring, soweit überhaupt vorhanden, schmal sein soll und ein entsprechend geringes Gewicht haben mag.

Das Berufungsgericht hat zur Frage der Druckverhältnisse und zur Frage der losen Drehbarkeit von Zurichtring und Werkstückhalter - also zum Vorhandensein oder Fehlen der beiden dem Klagepatent zukommenden erfindungswesentlichen Merkmale im US-Patent Nr. [REDACTED] - keine Feststellungen getroffen. Auch der Senat vermag jenes US-Patent nicht dahin auszulegen, daß dort bereits die im Klagepatent empfohlenen Lösungsmittel offenbart seien. Wie schon erwähnt, wird beim US-Patent ein gleichzeitiges Vorhandensein von Konditionierungsring und Werkstückhalter nicht notwendig vorausgesetzt, und die Darlegungen Sp. 6 Z. 17-65 der Beschreibung machen deutlich, daß eine glatte Oberfläche der Läppscheibe vornehmlich durch Radialverschiebung der Werkstücke mit ihren Halteorganen zur Mitte oder zum Rand der Läppscheibe hin, also durch Bestreichen der gesamten Läppscheibenoberfläche, erhalten bleiben soll. Erst in der Anmeldung Serial-No. [REDACTED] vom 12. März 1948, die zum US-Patent Nr. [REDACTED] geführt hat, für die aber im Klagepatent die Unionspriorität nicht beansprucht worden ist, sagt

der Anmelder, er habe "in der Praxis gefunden, daß der Abrichtring von solchem Gewicht und Ausmaß sein sollte, daß er die Läppscheibe schneller abnutzt als die zu läppenden Werkstücke" (Sp. 6 Z. 31 ff).

III. Nach allem war unter Aufhebung des Berufungsurteils und in entsprechender Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung die Klage abzuweisen. Die Kosten des Rechtsstreits waren gemäß § 91 Abs. 1 ZPO der Klägerin aufzuerlegen.

Trüstedt

Claßen

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann