

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 2/72

URTEIL

Verkündet am

3. Dezember 1974
O e c h s l e r ,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma I [REDACTED]-Werke K [REDACTED]-A [REDACTED] AG, K [REDACTED],
G [REDACTED]straße [REDACTED], vertreten durch den Vorstand Dr. Walter D [REDACTED],
Dr. Joachim Ba [REDACTED] und Alois R [REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Firma H. A. Sch [REDACTED] AG, CH [REDACTED] Schl [REDACTED] (K [REDACTED] Z [REDACTED],
S [REDACTED]), B [REDACTED]straße [REDACTED], vertreten durch den alleinver-
tretungsberechtigten Delegierten des Verwaltungsrats
Hans Rolf Sch [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. Dezember 1974 durch die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Dr. Häußer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 8. Dezember 1971 teilweise aufgehoben.

Die Berufung der Beklagten gegen das Teilurteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 30. Dezember 1966 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß in Ziffer IV des Urteilstenors anstelle des genannten Datums 9. März 1961 das Datum 10. April 1961 tritt und insoweit die Klage abgewiesen wird.

Die Beklagte trägt die Kosten des zweiten und des dritten Rechtszugs.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des am 20. Juni 1959 unter Inanspruchnahme der Priorität der Erstanmeldung in der Schweiz vom 17. Dezember 1958 angemeldeten deutschen Patents [REDACTED]. Die Erfindung betrifft eine Widerstands-Punktschweißvorrichtung, mit welcher ein Schweißen an beengten Stellen, insbesondere am Rande von Löchern, die wie z. B. die Durchflußöffnungen bei Radiatoren versenkt in einem Werkstück liegen, ermöglicht werden soll.

- 3 -

Die endgültige Fassung des Patentanspruchs 1 beruht auf dem im Einspruchsverfahren ergangenen Beschluß des Bundespatentgerichts vom 14. Juni 1965. Das Einspruchsverfahren wurde von der ursprünglichen Beklagten, die mit der jetzigen Beklagten gemäß § 355 AktG verschmolzen wurde, und deren Tochtergesellschaft betrieben. Die von dieser Tochtergesellschaft erhobene Nichtigkeitsklage wurde mit Urteil des erkennenden Senats vom 15. Dezember 1970 - X ZR 15/68 - abgewiesen.

Patentanspruch 1, auf welchen die Klägerin die Verletzungsklage stützt, hat folgenden Wortlaut - (die im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen des ausgelegten Patentanspruchs 1 sind gekennzeichnet, die patentamtlichen mit ..., die patentgerichtlichen mit —) -

"Widerstands-Punktschweißvorrichtung zum Schweißen an beengten Stellen, insbesondere am Rande von Löchern, die vorzugsweise versenkt in einem Werkstück liegen oder z. B. koaxial hintereinander angeordnet sind, mit zwei gegeneinander längsverschiebbaren Elektroenträgern, deren jeder am freien Ende eine Elektrode aufweist, gekennzeichnet durch die an sich bekannten Merkmale a), d), f) und die Merkmale b), c), e) und g):

- a) beide Elektroenträger (1, 2) sind im wesentlichen gerade, jedoch trägt der (in der Längsrichtung) überstehende Elektroenträger (1) die Elektrode (3) an einer Auskröpfung (16);
- b) der überstehende Elektroenträger (1) weist eine Rille (1') auf, welche bis an sein, das Ende (13) des anderen Elektroenträgers (2) überragendes, die Elektrode (3) tragendes Ende heran erstreckt ist;
- c) der andere Elektroenträger (2) ist mit dem größeren Teil seines Querschnitts



im Hohlraum der Rille (1') angeordnet und von dem erstgenannten Elektroden-träger (1) durch einen engen Spalt getrennt;

- d) beide Elektrodenträger (1, 2) haben zusammen einen etwa kreisförmigen, im Bereich der Engstellen der Werkstücke jedoch einen wenigstens annähernd elliptischen Querschnitt;
- e) der gemeinsame kreisförmige Querschnitt (1 und 2) schließt im Bereich der Arbeitslänge der Schweißvorrichtung die Projektion sämtlicher Vorrichtungsteile ein und paßt sich beim Einführen der Vorrichtung in das Werkstück dicht an den Rand der Einführungslöcher an (s. Fig. 2);
- f) die geometrischen Achsen (8, 9) der Elektroden (3, 4) sind gegen die Längsrichtung der Elektrodenträger (1, 2) geneigt;
- g) die Projektion der Kontaktflächen (5, 6) der Elektroden (3, 4) auf eine zur Längsrichtung der Elektrodenträger (1, 2) lotrechte Ebene liegt innerhalb des etwa kreisförmigen, aber außerhalb des annähernd elliptischen Querschnitts gemäß Merkmal d)."

Die Klägerin betrachtet zwei Ausführungen eines Widerstands-Punktschweißgeräts der Beklagten als Verletzung ihrer Schutzrechte. Die Gestaltung der Ausführungsformen I und II (KUKA I und II) ergibt sich aus den in den Akten enthaltenen Schemazeichnungen und aus den von der Beklagten in der Berufungsinstanz mit Schriftsatz vom 3. Februar 1971 überreichten Holzmodellen.

Das Landgericht hat durch Teilurteil dem Unterlassungsantrag und dem Antrag auf Rechnungslegung vom Zeitpunkt der Bekanntmachung der Patentanmeldung an

- 1 -

stattgegeben. Bezüglich der Ausführungsform I hat es das Verbot in Ziffer 1 und bezüglich der Ausführungsform II in Ziffer 2 des Urteilstenors wie folgt gefaßt:

1. Der Beklagten wird verboten,
Widerstands-Punktschweißvorrichtungen
gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr
zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen,
die folgende Merkmale aufweisen:
 - a) beide Elektrodenträger sind im wesentlichen gerade, jedoch trägt der (in der Längsrichtung) überstehende Elektrodenträger die Elektrode an einer Auskröpfung,
 - b) der überstehende Elektrodenträger weist eine Rille auf, welche bis an sein, das Ende des anderen Elektrodenträgers überragendes, die Elektrode tragendes Ende heran erstreckt ist,
 - c) der andere Elektrodenträger ist mit dem größeren Teil seines Querschnitts im Hohlraum der Rille angeordnet und von dem erstgenannten Elektrodenträger durch einen engen Spalt getrennt,
 - d) beide Elektrodenträger haben zusammen einen etwa kreisförmigen, im Bereich der Engstellen der Werkstücke jedoch einen wenigstens annähernd elliptischen Querschnitt,
 - e) der gemeinsame kreisförmige Querschnitt schließt im Bereich der Arbeitslänge der Schweißvorrichtung der Projektion sämtlicher Vorrichtungsteile ein und paßt sich beim Einführen der Vorrichtung in das Werkstück dicht an den Rand der Einführungs-
löcher an,
 - f) die geometrischen Achsen der Elektroden sind gegen die Längsrichtung der Elektrodenträger geneigt,
 - g) die Projektion der Kontaktfläche der Elektroden auf eine zur Längsrichtung

der Elektroenträger lotrechte Ebene liegt innerhalb des etwa kreisförmigen, aber außerhalb des annähernd elliptischen Querschnitts gemäß Merkmal d).

2. Der Beklagten wird verboten, Widerstands-Punktschweißvorrichtungen gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, welche die in Ziffer 1 genannten Merkmale mit Ausnahme der Merkmale b) und c) tragen und stattdessen an der Innenseite beider Elektroenträger ebene Flächen aufweisen, die durch einen schmalen Spalt getrennt sind und beim Arbeitsgang parallel aneinander vorbeigeführt werden.

Die Beklagte stellt eine Verletzung des Streitpatents in Abrede.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen.

Mit der Revision begehrt die Beklagte die Aufhebung des angefochtenen Urteils und Klageabweisung.

Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat im wesentlichen keinen Erfolg; sie führt allein zur Neubestimmung des Anfangszeitpunkts für die Rechnungslegung.

I. Zur Umschreibung des Gegenstands der Erfindung bezieht sich das Berufungsgericht auf das Urteil des erkennenden Senats in dem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsverfahren. Dort ist als Gegenstand der Kombinationserfindung eine Widerstands-Punktschweißvorrichtung beschrieben zum Schweißen an beengten Stellen, insbesondere am Rande von Löchern, die vorzugsweise versenkt in einem Werkstück liegen oder z. B. coaxial hintereinander angeordnet sind, bei der

- (1) zwei Elektrodenträger gegeneinander längsverschiebbar sind,
- (2) jeder Elektrodenträger am freien Ende eine Elektrode aufweist,
- (3) die beiden Elektrodenträger so ausgestaltet und angeordnet sind wie es in den Merkmalen a - e des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beschrieben ist, und
- (4) die Elektroden so angeordnet sind, wie es in den Merkmalen f und g des Patentanspruchs 1 des Streitpatents angegeben ist.

Hiergegen erhebt die Revision keine Einwände.

II. 1. Bezüglich der Ausführungsform I stellt das Berufungsgericht fest, daß diese auch vor dem allein streitigen Kombinationsmerkmal des Patentanspruchs 1

- "d) beide Elektrodenträger haben zusammen einen etwa kreisförmigen, im Bereich der Engstellen des Werkstücks jedoch einen wenigstens elliptischen Querschnitt"

Gebrauch mache.

Der gemeinsame Querschnitt der Elektroenträger in Höhe des Elektrodenkopfes sei bei der Ausführungsform I als "etwa kreisförmig" anzusehen.

2. Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe verkannt, daß bei der angegriffenen Ausführungsform I der Querschnitt der beiden Elektroenträger in Höhe des Elektrodenkopfes nur als T-förmig angesehen werden könne.

3. Die Rügen der Revision gehen fehl.

a) Die in diesem Zusammenhang erhobene Verfahrensrüge (§ 139 ZPO) greift nicht durch; von einer Begründung wird gemäß Art. 1 Ziff. 4 des Gesetzes zur Entlastung des BGH in Zivilsachen vom 15. August 1969 abgesehen.

b) Zutreffend versteht das Berufungsgericht das streitige Anspruchsmerkmal des "etwa kreisförmigen Querschnitts" der Elektroenträger in seiner technischen Funktion, die - als kreisförmig vorausgesetzte - Einführungsöffnung des zu schweißenden Werkstücks voll zu nutzen.

Die vom Berufungsgericht getroffene Feststellung, bei der Verletzungsform I sei der gemeinsame Querschnitt der Elektroenträger "etwa kreisförmig", ist im wesentlichen tatsächlicher Art; sie ist bindend, da auch die weitere Verfahrensrüge - wie unten (IV) darzulegen sein wird - nicht durchgreift.

4. Das Berufungsgericht hat damit zu Recht die Verletzung des Klagepatents bejaht.

III. 1. Hinsichtlich der Ausführungsform II führt das Berufungsgericht aus, daß die Beklagte auch von den Kombinationsmerkmalen des Patentanspruchs 1

- "b) der überstehende Elektrodenträger weist eine Rille auf, welche bis an sein, das Ende des anderen Elektrodenträgers überragendes, die Elektrode tragendes Ende heran erstreckt ist;
- c) der andere Elektrodenträger ist mit dem größeren Teil seines Querschnitts im Hohlraum der Rille angeordnet und von dem erstgenannten Elektrodenträger durch einen engen Spalt getrennt",

über deren Verwirklichung allein Streit besteht, in glatt äquivalenter Weise Gebrauch mache.

2. Das Berufungsgericht hat hierzu in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, daß der längere Elektrodenträger bei der Verletzungsform II keine Rille, sondern eine nach innen ebene Aussparung aufweist und der kürzere Elektrodenträger mit seinem halbkreisförmigen Querschnitt in dieser Aussparung derart angeordnet ist, daß beide Elektrodenträger - durch einen schmalen Spalt getrennt - parallel nebeneinander liegen. Das Berufungsgericht hat richtig erkannt, daß die Merkmale b) und c) des Klagepatents damit jedenfalls nicht identisch verwirklicht sind. Denn die im Klagepatent vorgeschlagene Rille fehlt ganz und der kurze Elektrodenträger ist deshalb auch nicht, wie es im Merkmal c) des Klagepatents vorausgesetzt wird, mit dem größeren Teil seines Querschnitts im Hohlraum der Rille angeordnet. Damit werden aber auch die Vorteile, die bei dem Gegenstand des Klagepatents durch die Ausgestaltung der Aussparung als Rille

und durch die Anordnung des kürzeren Elektrodenträgers mit dem größeren Teil seines Querschnitts in dem Hohlraum der Rille erzielt werden, gerade nicht erreicht. Das Berufungsgericht sieht den Vorteil dieser Maßnahmen vor allem darin, daß die Elektrodenträger ein höheres Querschnittsprofil erhalten und daß dadurch eine günstige mechanische Stabilität gewährleistet ist. Das Berufungsgericht hat zwar festgestellt, daß die Verletzungsform II den in der Praxis an die Stabilität zu stellenden Anforderungen immer noch genügt. Das ändert jedoch nichts daran, daß bei der Verletzungsform auf die vom Klagepatent genutzten Möglichkeiten zur Verbesserung der Stabilität verzichtet ist und daß deshalb von einer patentrechtlichen Gleichwirkung (Äquivalenz) nicht die Rede sein kann. Auch die vom Berufungsgericht bejahte äquivalente Benutzung in verschlechterter Ausführung würde, wie die Revision zutreffend hervorhebt, voraussetzen, daß die angestrebte Wirkung durch andere Mittel wenigstens in einem beachtlichen Umfang erreicht wäre. Irgendwelche Vorkehrungen zur möglichen Verbesserung der mechanischen Stabilität sind jedoch bei der Verletzungsform II nicht getroffen worden.

3. Damit stellt sich die Frage, ob sich der Schutz des Klagepatents unter dem Gesichtspunkt eines allgemeinen Erfindungsgedankens auf eine - sonst gleiche - Kombination erstreckt, bei der der längere Elektrodenträger statt einer Rille (Merkmal b) eine auf der Innenseite ebene Aussparung aufweist und der kürzere Elektrodenträger - mit geringem Abstand von dem längeren Träger - nicht mit dem größeren Teil seines Querschnitts in einer Rille des längeren Trägers angeordnet ist (Merkmal c). Die Klägerin hat mit ihrem Klageantrag zu 2) einen solchen Schutz in Anspruch genommen. Die Kombination, um deren

Schutz es geht, unterscheidet sich patentrechtlich von dem Gegenstand des Klagepatents durch eine Verallgemeinerung des Merkmals "Rille" in "Aussparung" und durch das Fehlen des Merkmals, daß der kürzere Elektrodenträger mit dem größeren Teil seines Querschnitts in dem Hohlraum der Rille angeordnet ist (Erstes Teilmerkmal des Merkmals c). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zu der Verletzungsform II sind die Elektrodenträger bei einer Schweißvorrichtung mit diesen Merkmalen zwar erheblich weniger biegesteif als bei dem Gegenstand des Klagepatents; die Biegesteifigkeit genügt aber immer noch den praktischen Anforderungen. Die in Rede stehende Kombination gestattet auch keine koaxiale Anordnung der Kühlkanäle in dem kürzeren Elektrodenträger, bietet aber genügend Raum für jeweils zwei nebeneinander angeordnete Kühlkanäle in beiden Elektrodenträgern. Diese Vorteile des Klagepatents werden daher insoweit nicht oder nicht in vollem Umfange erreicht, die dem Klagepatent zugrundeliegende Aufgabe wird jedoch, wie das Berufungsgericht ausdrücklich festgestellt hat (BU S. 13), in einem praktisch erheblichem Umfange gelöst.

Zu der Frage, ob die in Rede stehende Kombination schutzfähig ist, hat das Berufungsgericht nicht Stellung genommen und von seinem Standpunkt aus auch nicht Stellung zu nehmen brauchen. Die vom Berufungsgericht in anderem Zusammenhang getroffenen Feststellungen bieten jedoch eine ausreichende Grundlage für die Beurteilung der Schutzfähigkeit (§§ 563, 565 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

a) Das Berufungsgericht hat, indem es eine äquivalente Benutzung des Klagepatents bejaht hat, in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, daß der Fachmann bei Kenntnis des Klagepatents ohne weiteres zu der beanstandeten Ausführung, die der in Rede stehenden

Kombination entspricht, gelangen konnte. Diese Feststellung ist, da die Verfahrensrügen der Revision nicht durchgreifen, für das Revisionsgericht bindend. Es besteht entgegen der Ansicht der Revision kein Anhalt für die Annahme, daß das Berufungsgericht von unrichtigen rechtlichen Vorstellungen ausgegangen wäre. Die unrichtige Beurteilung der Gleichwirkung rechtfertigt eine solche Annahme schon deshalb nicht, weil sie eine andere Frage betrifft. Für die Offenbarung der in Rede stehenden Kombination würde es im übrigen genügen, wenn der Fachmann erst auf Grund näherer Überlegungen zu dem Ergebnis hätte gelangen können, daß er auf die Rille verzichten konnte, wenn er sich mit einer geringeren Biegesteifigkeit der Elektroenträger begnügen wollte. Es ging dabei in erster Linie um die Bestimmung der untersten Grenze der notwendigen Stabilität, die durch Versuche, wie sie von jedem Fachmann zu erwarten sind, zu ermitteln war.

b) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Verletzungsform II, die der in Rede stehenden Kombination entspricht, sei durch den Stand der Technik am Prioritätstage des Klagepatents weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch dem Fachmann nahegelegt worden. Es hat insoweit auf das Urteil des erkennenden Senats in dem vorausgegangenen Nichtigkeitsverfahren Bezug genommen und dargelegt, die Ausführungen dieses Urteils ergäben den technischen Fortschritt und die Erfindungshöhe auch einer Vorrichtung, bei der die Aussparung in dem längeren Elektroenträger nicht als Rille ausgebildet sei.

Die dagegen gerichteten Bedenken der Revision greifen nicht durch.

aa) Der Senat hat den technischen Fortschritt des Gegenstandes des Klagepatents gegenüber einer Vorrichtung nach der deutschen Patentanmeldung P ■■■■■/■■■■■ (P■■■■■) bejaht, weil er mehr Raum für die Unterbringung der Kühlkanäle und damit günstigere Voraussetzungen für die Kühlung der Elektroden biete. Diesen Vorteil bringt auch die in Rede stehende Kombination. Bei dieser Kombination können zwar nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wegen der geringeren Profilhöhe des Querschnitts des kürzeren Elektrodenträgers die Kühlkanäle in diesem Träger nicht coaxial angeordnet werden. Infolge der besseren Raumaufteilung lassen sich die Kühlkanäle aber immer noch wesentlich leichter unterbringen und damit wirksamer gestalten als bei der bekannten Vorrichtung, bei welcher der kürzere Elektrodenträger den längeren umfaßt und nur eine geringe Wanddicke aufweist. Die Kühlung wird auch nicht durch eine Schraubverbindung erschwert, die bei der Vorrichtung nach P■■■■■ wegen der sonst bei dem Zusammenbau auftretenden Schwierigkeiten zwischen dem längeren Elektrodenträger und dem daran angeordneten Zangenarm vorgesehen ist; die Elektrodenträger können vielmehr - ebenso wie beim Gegenstand des Klagepatents - aus einem Stück bestehen.

Der sich daraus ergebende technische Fortschritt wird entgegen der Ansicht der Revision nicht dadurch aufgehoben, daß die Biegesteifigkeit des längeren Elektrodenträgers bei einer Vorrichtung mit den Merkmalen der in Rede stehenden Kombination wesentlich geringer ist als bei der bekannten Vorrichtung und nach den Feststellungen des Berufungsgerichts gegenüber dem Gegenstand des Klagepatents um mehr als zwei Drittel herabgesetzt ist. Der von der Revision hieraus gezogenen Folgerung steht die weitere, für das Revisionsgericht bindende Feststellung

des Berufungsgerichts entgegen, daß die verbleibende Biegesteifigkeit immer noch den Anforderungen der Praxis genügt.

bb) Das Berufungsgericht hat der Rille in dem längeren Elektrodenträger für die Beurteilung der Erfindungshöhe des Klagepatents mit Recht keine entscheidende Bedeutung beigelegt. Der Senat hat die Erfindungshöhe des Klagepatents im vorausgegangenen Nichtigkeitsverfahren im wesentlichen aus der Überlegung bejaht, daß die Erfinder erstmals den Gedanken aufgezeigt haben, die Elektroden innerhalb der Querschnittsfläche der Elektroden unterzubringen und damit den vorgegebenen kreisförmigen Querschnitt der Einführungsöffnung vollständig für die Vorrichtung auszunutzen. Dieser Gedanke, für den es kein geeignetes Vorbild gab, ist auch bei der hier in Rede stehenden Vorrichtung verwirklicht. Die Erwägungen der Revision können diese Beurteilung nicht in Frage stellen.

c) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, daß der Erstreckung des Schutzes des Klagepatents auf eine Ausführungsform, die der Verletzungsform II entspricht, keine die Patentinhaberin bindenden Vorgänge des Erteilungsverfahrens entgegenstehen. Die vom Berufungsgericht unter dem Gesichtspunkt der Einbeziehung glatter Äquivalente erörterte Frage stellt sich in gleicher Weise für den Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens.

Die Angriffe der Revision haben auch insoweit keinen Erfolg.

aa) Das Berufungsgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, daß die Anmelderin durch ihr Einverständnis mit der bekanntgemachten Fassung des Patentanspruchs 1 nicht auf den Schutz der hier in Rede stehenden Kombination

verzichtet hat. Denn der darin liegende Verzicht bezog sich nur auf den selbständigen Schutz eines einzelnen Kombinationselements und nicht auf den Schutz einer Kombination, wie sie hier in Rede steht.

bb) Der Revision ist zuzugeben, daß die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 14. Juni 1965 insofern bedenklich ist, als jeder Anhalt dafür fehlt, daß das Bundespatentgericht mit seiner Feststellung, daß durch die Fassung des Patentanspruchs 1 "das Patentbegehren noch klarer auf das in den ausgelegten Unterlagen beschriebene und dargestellte Ausführungsbeispiel beschränkt" sei, allein auf die vom Patentamt gewählte Formulierung, nicht aber auf die im Beschwerdeverfahren vorgenommene Anspruchsänderung Bezug nehmen wollte.

Erklärungen über Beschränkungen des Schutzzumfangs der Erfindung bedürfen jedoch eindeutiger inhaltlicher Bestimmtheit. Die Beschränkung des Schutzzumfangs ist zu unterscheiden von der im Erteilungsverfahren stets erstrebten genauen Abgrenzung des Gegenstandes der Erfindung vom Stand der Technik. Eine präzise Eingrenzung des Gegenstandes der Erfindung bedeutet nicht ohne weiteres eine Beschränkung des Schutzzumfangs (RG GRUR 39, 715, 717). Die präzise Anspruchsformulierung stellt den erfinderischen Gehalt heraus, ohne den Rechtsschutz auf den Anspruchswortlaut einzuengen. Für die Beurteilung der Frage, ob der Schutzzumfang beschränkt worden ist, kommt es auf die im Erteilungsverfahren gewählten Formulierungen nicht entscheidend an (Benkard, Patentgesetz, 6. Aufl., § 6, 99, S. 496; BGH GRUR 61, 77, 78 - Blinkleuchte). Beschränkungen und Verzichtserklärungen sind hinsichtlich ihres sachlichen Umfangs stets auf den

Veranlassungsgrund und die Zielsetzung zu erforschen (Benkard aaO § 6, 102; BGH GRUR 64, 669, 672 - Abtastnadel).

Zu berücksichtigen ist hier, daß die Patentanmelderin - wie das Bundespatentgericht in seinem Beschluß vom 14. Juni 1965 feststellt - ihren mit Schriftsatz vom 16. Oktober 1963 insbesondere im Merkmal e neugefaßten Anspruch auf das Vorbringen der Einsprechenden einreichte, die im Beschluß des Patentamts enthaltenen Änderungen des ausgelegten Patentanspruchs 1 seien unzulässig. Die Neufassung des Anspruchs sollte dem Einwand patentrechtlich unzulässiger Änderung begegnen. Die für erforderlich gehaltenen Formulierungsänderungen bezogen sich auf Einzelmerkmale, deren Verletzung durch die angegriffene Ausführungsform nicht in Streit ist. Eine Beschränkung in patentrechtlichem Sinne könnte sich deshalb nur auf diese abgeänderten Merkmale beziehen; eine Einengung des Schutzzumfangs der Erfindung auch im unverändert gebliebenen Bereich scheidet aus.

4. Das Berufungsgericht hat danach im Ergebnis zutreffend eine Schutzrechtsverletzung durch die Ausführungsform II bejaht.

IV. Die gegen die Beurteilung des technischen Sachverhalts erhobene Verfahrensrüge der Verletzung der §§ 144, 286 ZPO ist erfolglos. Das Berufungsgericht konnte von der Zuziehung eines technischen Sachverständigen absehen. Der technische Sachverhalt war durch den erkennenden Senat in dem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsverfahren unter Hinzuziehung eines Sachverständigen geklärt worden. Das Berufungsgericht hat die Feststellungen des Senats zur Grundlage seiner Entscheidung gemacht. Weitere aufklärungsbedürftige technische Fragen sind nicht aufgetreten.

V. 1. Mit dem Berufungsgericht ist entgegen der Ansicht der Revision die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Gefahr künftiger Verletzungshandlungen auch bezüglich der Ausführungsform I zu bejahen. An die Beseitigung der Wiederholungsgefahr bei Verletzung gewerblicher Schutzrechte sind strenge Anforderungen zu stellen. Die Einstellung der Produktion der unstreitig bis 14. Juni 1965 vertriebenen Ausführungsform I und deren Umstellung auf die Ausführungsform II räumt die Gefahr der Wiederaufnahme der ursprünglichen Produktion nicht aus. Zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr hätte es der unbedingten, strafbewehrten Unterlassungspflichtung der Beklagten bedurft.

2. Die als Voraussetzung für den Rechnungslegungsanspruch vom Berufungsgericht getroffenen Verschuldensfeststellung läßt bis auf eine zeitliche Einschränkung keinen Rechtsfehler erkennen. Die Beklagte, die das Einspruchsverfahren betrieb, hatte Kenntnis von der Bekanntmachung der Streitpatentanmeldung; für sie war erkennbar, daß der Schutzbereich des ausgelegten Patentanspruchs auch die Ausführungsform I erfaßt. Eine unzulässige Erweiterung des ausgelegten Patentanspruchs wurde im Einspruchsverfahren nicht vorgenommen. Der erkennende Senat hat dies schon in seinem im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Urteil in Übereinstimmung mit der Beschwerdeentscheidung und dem Nichtigkeitsurteil des Bundespatentgerichts festgestellt.

Die von der Beklagten bezüglich der Verletzungsform II vertretene Rechtsansicht, das Klagepatent sei auf seinen Wortlaut beschränkt, beruht auf Fahrlässigkeit; dieser Rechtsirrtum räumt das Verschulden bei der Verletzungshandlung nicht aus.

Innerhalb einer Überlegungsfrist von etwa einem Monat nach der Bekanntmachung der Anmeldung trifft die Beklagte allerdings kein Verschulden; für diesen Zeitraum ist die Verpflichtung zur Rechnungslegung nicht auszusprechen; insoweit bedurfte es der Abänderung des angefochtenen Urteils.

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 2 ZPO.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Bendler

Häuser