

2099 081

15

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 3/67

URTEIL

Verkündet am

1. April 1969
Wechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentverletzungssache

der Firma Hans W [REDACTED], Alleininhaber Hans W [REDACTED], in
M [REDACTED]-P [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Frau Hilde E [REDACTED] geb. S [REDACTED] in K [REDACTED]/Rhein,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. April 1969 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Löscher, Schneider, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 29. November 1966 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin der am 9. Januar 1954 bzw. 5. März 1963 angemeldeten Patente 945 474 (Hauptpatent) und 1 183 643 (Zusatzpatent).

Der Patentanspruch des Hauptpatents lautet:

" Gerät zum Zerschneiden einzelner Tomaten, Äpfel, Birnen u. dgl. in mehrere gleiche Teile, gekennzeichnet durch eine in die Frucht einzusteckende Führungsnadel (4) mit als Haltegriff dienender Ringöse (5) und einem auf dieser Nadel gleitbaren Zerteiler, bestehend aus einem Führungsrohr (1) mit an dessen unteren Ende sternförmig

- 3 -

angeordneten, teilweise scharfgezähnten Zerteilermessern (2) und am oberen Ende befestigten Handgriff (3). "

Die Patentansprüche des Zusatzpatents lauten im kennzeichnenden Teil wie folgt:

1. daß der einstückig aus Kunststoff im Spritzgußverfahren hergestellte Zerteiler (1, 2, 3) Schneidzähne (6) mit parallel zur Führungsnadel (4) verlaufenden Innenflanken (7) aufweist,
2. daß die bogenförmig in den Handgriff (3) hochgeführten Rücken (9) der Zerteilermesser (2) einen handlichen Griffstern für die sie umfassende Hand bilden,
3. daß die Spitzen der Schneidzähne (6) längs einer von der Führungsnadel (4) leicht nach oben gekrümmten Kurve verlaufen,
4. daß der Zerteiler an seinem oberen Ende eine Einsenkung (8) aufweist, in welche der Haltegriff (5) der Führungsnadel (4) gegen Drehung gesichert teilweise versenkbar ist.

Die Beklagte stellte her und vertrieb seit April 1964 bzw. 1. März 1965 zwei Arten von Früchtezerteilern, wie sie im nachfolgend wiedergegebenen Tenor des Berufungsurteils beschrieben sind. Die Klägerin sieht in beiden Ausführungsformen der Beklagten eine Verletzung ihrer Schutzrechte und erstrebt die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung und Rechnungslegung, sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Im Berufungsurteil ist die Beklagte antragsgemäß verurteilt worden, wobei die Verletzungsformen im Unterlassungsgebot wie folgt



umschrieben sind:

"Das Gerät besitzt oben einen quadratisch ausgebildeten Handgriff, an dessen Unterseite eine Aufnahmevorrichtung zum Einstecken des Zerteilers angeordnet ist. Der - einstückig im Spritzgußverfahren gefertigte - Zerteiler besteht aus 8 sternförmig angeordneten Schneidmessern und einem länglichen zum Einstecken in die Aufnahmevorrichtung des Handgriffes bestimmten Verbindungsteil. Die dreieckförmigen Schneidmesser sind mittig miteinander verbunden, wobei sich die Verbindung von oben (beginnend am unteren Ende des Verbindungsteiles) nach unten verjüngt und in einer aus den jeweils am weitesten innen stehenden Zähnen der einzelnen Schneidmesser gebildeten Spitze endet. Die Schneiden der Schneidmesser bestehen aus Zähnen,

deren Innenflanken nahezu parallel zu der aus Verbindungsteil und mittiger Verbindung der Schneidmesser gebildeten Längsachse des Gerätes verlaufen und deren Spitzen eine Linie bilden, die leicht bogenförmig von der Spitze der mittigen Verbindung nach oben verläuft (Modell B der Beklagten),

bzw.

deren Innenflanken schräg zu der aus Verbindungsteil und mittiger Verbindung der Schneidmesser gebildeten Längsachse des Gerätes verlaufen und deren Spitzen eine Linie bilden, die als schräge Gerade von der Spitze der mittigen Verbindung nach oben verläuft (Modell C der Beklagten)."

Mit ihrer Revision erstrebt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision ist begründet.

I. Das Berufungsgericht kommt im Gegensatz zum Landgericht zu einer Verurteilung der Beklagten, indem es feststellt, daß diese mit beiden Ausführungsformen von den Mitteln des Hauptpatents der Klägerin Gebrauch mache. Dabei sei die untere Spitze, in die die Zerteiler der Beklagten auslaufen, als äquivalentes Mittel zu der zweiteiligen Anordnung des Hauptpatents anzusehen, bei der eine unten spitze Nadel gegenüber den Messern beweglich angeordnet sei. Zu dieser Feststellung kommt das Berufungsurteil auf Grund folgender Erwägungen:

1. Der Erfinder gehe im Hauptpatent von Geräten zum Zerschneiden von Tomaten, Äpfeln, Birnen u. dgl. in mehrere gleiche Teile aus, deren sternförmig angeordnete Schneidmesser in der Mitte miteinander verbunden seien. Nach den Ausführungen des Erfinders in der Patentschrift sei das Zerschneiden von weichen Früchten mit derart gestalteten Geräten sehr erschwert oder sogar unmöglich. Diesen Nachteil führe der Erfinder auf die mittige Verbindung der Schneidmesser zurück. Die mit den Früchten zuerst in Verbindung tretende untere Mitte des Geräts bilde einen massiven Kern oder sie wirke jedenfalls als ein solcher. Das wirke sich dahin aus, daß beim Eindrücken des Gerätes in die Frucht nicht jedes Messer einzeln schneide, sondern die Frucht von allen Messern zusammen gequetscht werde.

Der Erfinder habe sich deshalb, so führt das Berufungsurteil weiter aus, die Aufgabe gestellt, diesen Nachteil zu beseitigen. Hierzu schlage er vor, das Gerät

zweiteilig zu gestalten, und zwar durch eine in die Frucht einzusteckende Führungsnadel einerseits und einen auf der Nadel gleitenden sternförmigen Zerteiler andererseits. Durch diese Gestaltung sei die quetschende Wirkung der mittigen Verbindung der Schneidezähne beseitigt. Die in die Frucht stechende Nadelspitze bereite den Weg für den Schnitt der Zerteilermesser vor, die über den unteren Rand des Führungsrohres nach unten vorstünden.

Danach bestimmt das Berufungsurteil den Gegenstand des Hauptpatents als ein Gerät zum Zerschneiden von Tomaten, Äpfeln, Birnen u. dgl. in mehrere gleiche Teile mit folgenden Merkmalen:

- a) einer Führungsnadel mit als Haltegriff dienender Ringöse,
- b) einem auf der Nadel gleitenden Führungsrohr,
 - aa) an dessen unterem Ende über das Rohrende vorstehende Schneidemesser mit teilweise scharfen Zähnen sternförmig angeordnet sind, und
 - bb) an dessen oberen Ende ein Handgriff befestigt ist.

2. Von dieser Auslegung des Gegenstandes des Hauptpatents leitet das Berufungsurteil seine Feststellung ab, daß die Ausführungsformen der Beklagten von den Mitteln des Hauptpatents Gebrauch machen. Das Berufungsurteil hält für wesentlich bei der Lösung der Aufgabe des Hauptpatents die Führungsnadel und die über das untere

Ende des Führungsrohres vorstehenden, unmittelbar neben diesem Ende befindlichen Zähne der einzelnen Schneidmesser. Diese beiden Gestaltungselemente, so führt das Urteil aus, bewirkten, daß der Weg über die mittige Verbindung der Schneidmesser durch die Frucht geschnitten werde. Bei den beanstandeten Ausführungsformen sei die Aufgabe dadurch gelöst, daß die mittige Verbindung der sternförmig angeordneten Schneidmesser von oben nach unten verjüngt sei und in einer durch die jeweils am weitesten innen liegenden Zähne der einzelnen Schneidmesser gebildeten Spitze auslaufe. Die angegriffenen Ausführungsformen besäßen demnach eine mittige Verbindung der Schneidmesser, die bereits selbst eine nadelähnliche spitzkegelige Form aufweise. Eine derartige Form stelle aber unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung des Hauptpatents ein glattes patentrechtliches Äquivalent zu der vom Erfinder des Hauptpatents vorgeschlagenen Aufteilung der mittigen Verbindung dar, die in einer Führungsnadel einerseits und in einem auf dieser gleitenden die Schneidmesser tragenden und von deren inneren Zähnen nach unten überragten Führungsrohr andererseits bestehe. Die nadelähnliche, spitzkegelige Gestaltung der mittigen Verbindung sei ein dem Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fachkönnens ohne weiteres zur Verfügung stehendes Arbeitsmittel; dieses sei mit der Führungsnadel und den vorstehenden Innenzähnen der Schneidmesser des Hauptpatents gleichwirkend; die Spitze der angegriffenen Ausführungsformen trage in gleicher Weise wie die genannten Arbeitsmittel des Hauptpatents zur Lösung der durch die Erfindung dieses Hauptpatents gestellten individuellen technischen Aufgabe bei.

II. Die Revision wendet sich dagegen, daß das angefochtene Urteil eine glatte Äquivalenz zwischen den angegriffenen Ausführungsformen und den Mitteln des Hauptpatents feststellt. Sie ist demgegenüber der Meinung, daß die angegriffenen Ausführungsformen das ihnen gestellte Problem mit völlig andersartigen Mitteln lösen. Das Problem, die Nachteile und die Gefahren zu vermeiden, welche einer zu zerteilenden Frucht durch Schneidvorrichtungen drohen, die mit sich kreuzenden, sternförmig angeordneten Messern versehen sind, sei vom Hauptpatent dadurch gelöst worden, daß eine Vorrichtung geschaffen worden sei, bei der sich die Messer überhaupt nicht kreuzen. Weil jede Kreuzung fehle, entfalle damit von selbst die Möglichkeit, daß sich an einer Kreuzungsstelle ein massiver Kern bilden könne, welcher die Früchte quetsche. Die Beklagte, so führt die Revision aus, verfolge gerade einen umgekehrten Weg; sie führe ihre 8 Schneidmesser bewußt und gewollt in der Mitte zusammen und nutze gerade ihre Vereinigung, um bei der besonderen Gestaltung dieser Vereinigung die Nachteile einer Quetschung der Frucht zu vermeiden. Nach ihrer Lösung entfalle jede Gefahr einer Quetschung der Frucht, wenn man die Vereinigung der 8 Schneiden auf die Spitze eines achteckigen Dorns verlege, wobei die Messerkanten sich in den 8 Kanten des Dornes fortsetzten und die Messerkanten selbst eine dem Verteilungszweck entsprechende Neigung erhielten. Die obersten Zähne eines jeden Messers bildeten bei ihr, der Beklagten, also in ihrer Vereinigung den Dorn mit 8 Schneiden. Dieser Dorn durchbohre leicht die Fruchthaut, und beim weiteren Eindringen des Werkzeugs setze jedes der acht Messer seinen Schnitt zur Zerteilung der Frucht fort. Dieser Weg sei völlig anders als der des Hauptpatents.

Letzteres vermeide eine Quetschung durch Beseitigung der Messerkreuzung und Freimachung der Mitte ohne Veränderung der Höhenlage der Teile zueinander. Die Mittel der beiden Parteien seien entgegengesetzt. Das Hauptpatent vermeide die Kreuzung und schneide die Messer vor der Mitte ab. Seine Vorrichtung sei außerdem zweiteilig. Die Beklagte dagegen führe die Messer bewußt und gewollt zusammen, gestalte aber ihre Vereinigung so, daß ein neuartiges und im Verhältnis zum Hauptpatent andersartiges Gebilde geschaffen werde. Ihre Vorrichtung sei außerdem einteilig. Von einer glatten patentrechtlichen Äquivalenz könne deshalb bei den angegriffenen Ausführungsformen der Beklagten nicht die Rede sein.

III. Der Revision der Beklagten konnte im Ergebnis der Erfolg nicht versagt bleiben.

1. Das Berufungsgericht hat bei der Auslegung des Klagepatents (Hauptpatents) den Umstand nicht ausreichend berücksichtigt, daß die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Geräts - anders als bei der Beklagten, worauf die Revision mit Recht hinweist - zweiteilig ist. Diese Ausbildung findet bereits in der Aufgabe und entsprechend auch in der erfindungsgemäßen Lösung der Lehre des Klagepatents ihre Begründung.

Die Patentbeschreibung spricht von den Nachteilen bekannter Ausführungen und sieht diese in einer Ausgestaltung, bei der sternförmig angeordnete Schneidmesser in der Mitte miteinander verbunden sind. Dadurch werde das Zerschneiden weicher Früchte erschwert. Die Patentschrift

erklärt nicht ausdrücklich, warum diese Erschwerung vorliegen soll. Die nähere Erklärung findet das Berufungsgericht, wie nicht zu beanstanden und auch unstreitig ist, in der Beschreibung der Patentanmeldung, die davon spricht, daß die bekannten Schneidmesser einen massiven Kern bildeten. Dadurch soll bei besonders weichen Früchten wie z.B. Tomaten zunächst ein Quetschen der Frucht eintreten, die ein glattes Zerschneiden erschwere, wenn nicht gar unmöglich mache. Den so geschilderten Nachteilen entspricht, wie das Berufungsurteil mit Recht feststellt, die Aufgabe, das Quetschen zu verhindern und - da die Anordnung der sternförmigen Messer als solche beibehalten wird - den Beginn des Schneidvorganges dieser Messer zu erleichtern. Die bei der Ausführung dieses Gedankens gebrauchten Wendungen lassen jedoch bereits erkennen, daß der Erfinder unter dem Gesamtzweck einer guten Zerteilung noch eine weitere Aufgabe verstanden hatte, nämlich die sichere Ausführung des ganzen Schneidvorganges. Er spricht in der Patentschrift von "Führungsrohr" und "Führungsnadel", von dem "auf dieser Nadel gleitbaren Zerteiler" und von zwei Handgriffen, einem an der Nadel und einem weiteren an dem auf der Nadel gleitenden eigentlichen Zerteiler. In der ursprünglichen Beschreibung wird dazu erläutert, daß die Nadel "zuerst durch die Mitte der Frucht gestochen wird". Aus allem ergibt sich die (weitere) Aufgabe, dem eigentlichen Zerteilungsvorgang zu seiner sicheren Ausführung eine Führung zu geben, die offensichtlich verhindern soll, daß die Frucht unter dem Zerteiler abgleitet oder daß die Zerteilung jedenfalls nicht zentral durch die Frucht hindurchgeht.

Dem entspricht auch die Lösung, die der Erfinder vorschlägt. Ginge es, worauf das Berufungsgericht allein abstellt, nur um die Beseitigung der Quetschung beim Beginn des Zerteilens, so hätte eine Vorrichtung genügt, durch die das Anstechen der Fruchthaut vor dem Eingriff der Messer bewirkt wurde. Die zweiteilige Ausführung der gesamten Schneidvorrichtung mit je einem Handgriff an der Nadel und an dem eigentlichen Zerteiler sowie die lange Ausbildung der Führungsnadel zeigen deutlich eine doppelte Funktion der Nadel. Beim Aufsetzen der Vorrichtung auf die Frucht, die in der Handfläche oder auf einer sonstigen Unterlage ruhen mag, soll offensichtlich zuerst die Nadel tief in die Frucht oder gar durch sie hindurchgestochen werden; dann erst soll, das ergibt sich eindeutig aus der gesamten Konstruktion und der dazu in der ursprünglichen Beschreibung gegebenen Erläuterung, der eigentliche Zerteiler vermittelt seines besonderen Handgriffs die Frucht aufteilen. Bei diesem zweiten Vorgang leistet die vermittle des ersten Vorganges tief in die Frucht gestochene Nadel den Dienst einer Führung des eigentlichen Zerteilers mit der funktionellen Wirkung, daß der Zerteiler zentral durch die Frucht schneiden muß und die Frucht weder vor noch während des Schneidvorganges seitlich ausweichen kann.

2. Daraus ergibt sich, daß die Lehre des Klagepatents, was das Berufungsgericht verkennt, in ihrer zweiteiligen Ausgestaltung eine doppelte Funktion erfüllt, indem 1. die Nadel durch die Fruchthaut stechend eine Quetschung der Frucht beim Anschneiden verhindert und 2. die tief in die Frucht gestochene Nadel den schneidenden Zerteiler zentral

durch die Frucht führt. Das Berufungsurteil zieht bei der Prüfung der Frage, ob die Formen der Beklagten eine äquivalente Ausführung des Gegenstandes des Klagepatents (Hauptpatents) darstellen, nur die erste Funktion zum Vergleich heran. Der Einwand der Revision, die Beklagte habe mit ihren Zerteilern einen anderen Weg als der Erfinder des Klagepatents beschritten, ist deshalb zumindest insofern beachtlich, als eine Verletzung durch äquivalente Ausführung des Gegenstandes des Klagepatents voraussetzen würde, daß auch die Beklagte mit ihrer Konstruktion äquivalente Mittel für beide genannten Funktionen des Klagepatents anwenden würde. Denn nur dann könnte eine gegenständliche Verletzung des Klagepatents in Betracht gezogen werden.

3. Ließe sich eine solche gegenständliche Verletzung durch - ebenfalls beide genannten Funktionen erfüllende - Mittel der Ausführungen der Beklagten nicht feststellen, so könnte nur eine Verletzung einer Teilkombination bzw. eines allgemeinen Erfindungsgedankens in Betracht kommen. Dabei müßte geprüft werden, ob die Mittel, die das Klagepatent zum Anstechen der Fruchthaut verwendet und zu denen entsprechende Mittel der Verletzungsformen (die Mittelspitze) nach Feststellung des Berufungsurteils äquivalent sein sollen, auch ohne das weitere Merkmal einer Führungsfunktion bereits fortschrittlich und erfinderisch sind. Eine solche Prüfung, die sich auch auf den Stand der Technik beziehen müßte, ist in der Revisionsinstanz nicht möglich.

4. Deshalb war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache gemäß § 565 ZPO zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Löschner

Schneider

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen