

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 3/79

URTEIL

Verkündet am
18. Dezember 1980
Kriegl,
Justizamtsinspektor
**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

des unter der Firma Elektro Manfred Z[REDACTED] handelnden
Elektrikers Manfred Z[REDACTED], Z[REDACTED] (Niederbayern),

Beklagten und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Wilhelm S[REDACTED] Kommanditgesellschaft,
Q[REDACTED]straße [REDACTED], M[REDACTED], gesetzlich vertreten durch
ihre persönlich haftenden Gesellschafterinnen Ria F[REDACTED]
M[REDACTED], und Klara L[REDACTED], I[REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Freiherr
von [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 1980 durch den Vorsitzenden Richter Professor Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 9. November 1978 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 des Patents 2 263 434, das mit folgendem Anspruch 1 erteilt worden ist:

"Anordnung zur Beeinflussung des Frequenzganges der Betriebsdämpfung von Übertragern, insbesondere Ringkernübertragern, für nachrichtentechnische Anlagen, die wenigstens zwei Primärwicklungen aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den genannten Wicklungen (1 und 2) eine mit

- 3 -

diesen nicht gekoppelte Induktivität (5) in den Primärstromkreis des Übertragers eingefügt ist."

Der Beklagte befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Niederfrequenz-Fernleitungsübertragern. Die Klägerin ist der Ansicht, ein solches, von dem Beklagten unter der Bezeichnung NFLÜ 324 in den Verkehr gebrachtes Gerät mache von der Lehre des Klagepatents Gebrauch. Sie hat mit der Klage den Beklagten auf Unterlassung und Auskunfterteilung in Anspruch genommen sowie die Feststellung der Schadenersatzpflicht begehrt.

Landgericht und Oberlandesgericht haben der Klage im wesentlichen stattgegeben. Die angegriffene Ausführungsform ist in dem die Unterlassungsverpflichtung betreffenden Teil des Urteilsausspruchs von dem Berufungsgericht wie folgt beschrieben worden:

"Niederfrequenzübertrager für nachrichtentechnische Anlagen in Form eines Ringkernübertragers, auf welchem die Primär- und Sekundärwicklung aufgebracht ist und die Primärwicklung in zwei Teilwicklungen unterteilt ist, bei welchem der mittlere Anschluß einer der Teilwicklungen unmittelbar an einen Mittenanschluß des Übertragers herausgeführt ist und der Mittenanschluß der zweiten Teilwicklung über eine zusätzliche Induktivität zum gleichen Mittelanschluß geführt ist, wobei die zusätzliche Spule auf einem eigenen Magnetkern untergebracht ist, welcher mit dem Magnetkern des Übertragers induktiv nicht gekoppelt ist."



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



- 4 -

Mit der Revision verfolgt der Beklagte sein Klagabweisungsbegehren weiter. Die Klägerin möchte die Revision zurückgewiesen haben.

Im Verlauf des Revisionsverfahrens hat der erkennende Senat durch Urteil vom 22. April 1980 - X ZR 59/77 - das Klagepatent teilweise für nichtig erklärt. Der neue Anspruch 1 lautet:

"Anordnung zur Beeinflussung des Frequenzganges der Betriebsdämpfung von Übertragern, insbesondere Ringkernübertragern, für nachrichtentechnische Anlagen, die wenigstens zwei Primärwicklungen aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen die inneren Anschlüsse dieser Wicklungen eine magnetisch nicht gekoppelte Induktivität geschaltet wird, die zusammen mit der zwischen diesen beiden Anschlüssen wirksamen Teilkapazität einen Sperrkreis oder einen Tiefpaß bildet, wobei im Falle der Bildung eines Sperrkreises die Induktivität so bemessen wird, daß die Resonanzfrequenz des Sperrkreises gleich der Frequenz ist, bei der die Betriebsdämpfung maximal sein soll (Figuren 3 bis 5) und im Falle der Bildung eines Tiefpasses die Betriebsdämpfung des Übertragers im Durchlaßbereich vermindert werden soll (Figur 2)."

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

1. Das angefochtene Urteil kann schon wegen der im Nichtigkeitsverfahren erfolgten Beschränkung des Klagepatents, die nach der ständigen Rechtsprechung des Senats auch im Revisionsrechtszuge zu beachten ist, keinen Bestand haben. Der Patentanspruch 1 ist durch Einfügung weiterer Merkmale beschränkt worden; das angefochtene Urteil hat der Beurteilung der angegriffenen Ausführungsform den zur Zeit der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht noch geltenden erteilten Patentanspruch 1 zugrunde gelegt und enthält demzufolge keine Ausführungen darüber, ob bei der angegriffenen Ausführungsform auch die zusätzlichen Merkmale benutzt werden.

a) Allerdings stellen die Einfügungen, die der Senat in Bezug auf die genaue Lage der Induktivität zwischen den Primärwicklungen (nämlich zwischen deren inneren Anschlüssen) und in Bezug auf die Art der Entkopplung der Induktivität (nämlich magnetisch) vorgenommen hat, die Beurteilungsgrundlage des Berufungsgerichts nicht in Frage, da auch das angefochtene Urteil ohne Rechtsverstoß davon ausgeht, daß bei der angegriffenen Ausführungsform die Induktivität zwischen die inneren Anschlüsse der Primärwicklungen geschaltet ist (hier Mittenanschluß genannt) und daß zwischen den Primärwicklungen und der Induktivität eine magnetische (induktive) Koppelung nicht vorhanden ist.

b) Die weiteren Einfügungen, die der Senat im Nichtigkeitsverfahren vorgenommen hat, kennzeichnen zwei alternative Ausbildungen des Erfindungsgedankens, von denen,

worüber Einigkeit zwischen den Parteien besteht, nur die erste Variante für einen Vergleich mit der angegriffenen Ausführungsform in Betracht zu ziehen ist, nämlich diejenige, bei der die Induktivität mit der zwischen den Anschlüssen wirksamen Teilkapazität einen Sperrkreis bildet und so bemessen ist, daß die Resonanzfrequenz des Sperrkreises gleich der Frequenz ist, bei der die Betriebsdämpfung maximal sein soll. Das angefochtene Urteil enthält keine Feststellungen, aus denen der Senat den Schluß ziehen kann, daß bei der angegriffenen Ausführungsform diese Merkmale benutzt werden. Solche Feststellungen sind aber für die Bejahung einer Patentverletzung unerlässlich, und zwar auch im Hinblick darauf, daß zwischen den Parteien in den Tatsacheninstanzen keine Einigkeit über die Auswirkungen der Einschaltung der Zusatzinduktivität zwischen die Innenanschlüsse der Primärwicklungen bestanden hat und daß dem Vorbringen der Parteien insbesondere keine Angaben über die Bemessung der Induktivität der angegriffenen Ausführungsform zu entnehmen sind.

Das Berufungsgericht wird daher erneut zu untersuchen haben, ob die angegriffene Ausführungsform von den Merkmalen der geschützten Erfindung Gebrauch macht; es wird dabei den im Nichtigkeitsverfahren geänderten Anspruch 1 des Klagepatents zugrunde zu legen haben. Dabei kann es sich als notwendig erweisen, das Gutachten eines Sachverständigen einzuholen.

2. Die Revisionsrügen geben dem Senat Anlaß, im Hinblick auf die anderweite Verhandlung und Entscheidung durch das Berufungsgericht folgende Hinweise zu geben:

a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, es ändere nichts an der identischen Benutzung der geschützten Erfindung, daß der Beklagte außer der durch den Patentanspruch vorgeschriebenen eine weitere Induktivität verwende. Die Patentschrift weise zwar darauf hin, daß weitere Induktivitäten nicht erforderlich seien, schließe solche aber nach dem Verständnis des Fachmanns nicht aus. Es könne daher offen bleiben, ob sich diese weitere Induktivität zwischen den Wicklungen der Primärseite befinde oder ob sie dem Primärstromkreis vorgeschaltet sei. Denn in jedem Falle befänden sich entweder eine oder - was der Patentanspruch nicht ausschließe - zwei Induktivitäten zwischen den Primärwicklungen.

Diese Ausführungen verdienen keine Billigung. Sie beruhen auf der Feststellung eines angeblichen Verständnisses des Durchschnittsfachmanns, für die es in dem angefochtenen Urteil an jeder Grundlage fehlt. Wenn das Berufungsgericht für die Auslegung des Merkmals "eine Induktivität" auf die Vorstellungen der in Betracht kommenden Fachkreise abstellen wollte, mußte es sich über diese Vorstellungen Gewißheit verschaffen. Dies hätte durch die Einholung eines Sachverständigengutachtens geschehen können. Eine solche Beweiserhebung erübrigte sich hier nicht etwa deshalb, weil der erkennende Senat des Oberlandesgerichts ständig mit Patentstreitsachen beschäftigt ist. Da die Auslegung des Patentanspruchs die Erforschung dessen erfordert, was der Fachmann daraus entnimmt, lassen sich diese Vorstellungen der Fachwelt in diesem Falle nicht anders als durch die gutachtliche Äußerung eines auf diesem Gebiet der Technik bewanderten Fachmanns zuverlässig ermitteln.

Das Berufungsgericht hat darüber hinaus die Patentbeschreibung, soweit sie sich auf dieses Merkmal bezieht, nur

unzureichend gewürdigt. Wie die Patentschrift ausführt, geht es um die Beseitigung von Nachteilen vorhandener Übertrager, die wesentlich darin gesehen werden, daß der bauliche Aufwand zu groß sei. Zur Lösung dieser Aufgabe wird die Einfügung einer Induktivität an bestimmter Stelle vorgeschlagen. Als Ergebnis wird dargestellt, daß "durch diese recht einfache ... Maßnahme die gestellten Anforderungen ... erfüllbar sind, ohne daß zusätzliche Kapazitäten oder weitere Induktivitäten erforderlich wären". Mit der danach nahe liegenden Auffassung, daß der Durchschnittsfachmann die Lehre des Streitpatents gerade darin sieht, daß andere (weitere) Induktivitäten überflüssig sind, hat sich das Berufungsgericht nicht auseinandergesetzt. Auch dies wird nachzuholen sein. Dabei wird es unumgänglich sein, die Funktion aufzuklären, die der bei der angegriffenen Ausführungsform verwendeten weiteren Induktivität zugewiesen ist. Erweist sich diese weitere Induktivität als erforderlich, um überhaupt ein Ergebnis zu erzielen, das dem von der patentgemäßen Erfindung angestrebten Erfolg gleich oder nahe kommt, dann kann der Schluß nahe liegen, daß die angegriffene Ausführungsform von dem geschützten Erfindungsgedanken keinen oder doch jedenfalls keinen gegenständlichen Gebrauch macht. Verstärkt dagegen die weitere Induktivität lediglich die durch die Erfindung angestrebte Wirkung oder hat sie hierauf überhaupt keinen Einfluß, tritt diese vielmehr allein durch die Einschaltung der Induktivität zwischen die inneren Anschlüsse der Primärwicklungen in einem praktisch erheblichen Umfang ein, dann erscheint die Folgerung gerechtfertigt, daß die angegriffene Ausführungsform von dem streitigen Merkmal Gebrauch macht. In diesem Zusammenhang erscheint der Hinweis erforderlich, daß der Auffassung der Revisionserwiderung, patentgemäß sei die Einschaltung zweier Induktivitäten schon deshalb, weil das Patent in seinem Anspruch 3 selbst vorschlage, die Induktivität aus zwei

Spulen zu bilden, Bedenken entgegenstehen; denn sie befindet sich in einem Widerspruch zu der von ihr anderwärts geäußerten Auffassung, der Begriff "Induktivität" bezeichne nicht ein körperliches Bauteil, sondern einen induktiven Widerstand, der mit verschiedenen elektrischen Bauteilen realisiert werden könne. Die Verwendung zweier Spulen, die in der Patentschrift als besonders vorteilhaft hervorgehoben wird, braucht deshalb der von der Revision vertretenen Auslegung des Merkmals "eine Induktivität" nicht von vornherein entgegenzustehen. Auch bei der weiteren Klärung dieser Fragen wird das Berufungsgericht ohne die Hilfe eines Sachverständigen nicht auskommen.

b) Dagegen erscheinen die Angriffe der Revision gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts betreffend das von dem Beklagten geltend gemachte Vorbenutzungsrecht nicht stichhaltig. Die Würdigung der erhobenen Beweise läßt keinen Rechtsfehler erkennen. Die von dem Beklagten als übergangen gerügten Teile der Aussage des Elektrotechnikers F. [REDACTED] stehen den Folgerungen, die das Berufungsgericht daraus gezogen hat, nicht zwingend entgegen. So besagen die Bekundungen des Zeugen über Vorgänge im Jahre 1973 nichts Wesentliches darüber, ob der Beklagte vor dem 27. Dezember 1972, dem Anmeldetag des Klagepatents, bereits im Erfindungsbesitz war. Daß dem Zeugen der Erfindungsgedanke schon bekannt war, als er im Jahre 1972 mit Vertretern der Bundespost Gespräche führte, hat der Zeuge nicht bekundet; seine Aussage beschränkt sich vielmehr darauf, daß ihm die von der Post gestellten Anforderungen geläufig gewesen seien. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe den Zeugen F. [REDACTED] noch einmal zu der Behauptung vernehmen müssen, die Eintragung "Streuspule mittig einschalten" in dem Laborbuch sei am 24. August 1972 oder wenige

Tage danach erfolgt, geht schon deshalb fehl, weil das Berufungsgericht seine Ansicht, der Eintrag beweiße keinen Erfindungsbesitz vor dem 27. Dezember 1972, nicht allein auf die Unklarheit über den Zeitpunkt der Eintragung gestützt, sondern sich weiter auf die Begründung des Landgerichts bezogen hat, wonach aus diesem Eintrag allein nicht geschlossen werden könne, daß F. [REDACTED] den Erfindungsgedanken bereits gekannt habe, wobei zu berücksichtigen sei, daß F. [REDACTED] weiter ausgesagt habe, daß Anfang 1973 ausgelieferte Geräte mit mittiger Schaltung der Induktivität nicht funktioniert hätten. Angesichts dessen könnte der von dem Berufungsgericht gezogene Schluß, der Eintrag beweiße den Erfindungsbesitz nicht, aus Rechtsgründen auch dann nicht beanstandet werden, wenn man die Richtigkeit der in das Wissen des Zeugen F. [REDACTED] gestellten weiteren Behauptung des Beklagten unterstellen würde. Schließlich brauchte das Berufungsgericht auf den weiteren angeblich am 3. Dezember 1972 gemachten Laborbucheintrag nicht näher einzugehen, weil dieser nur in einer größtenteils unleserlichen Ablichtung vorgelegt worden war, was die Klägerin gerügt hat.

3. Dem Berufungsgericht ist auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen, da der endgültige Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist.

Ballhaus

Hesse

Ochmann

von Albert

Windisch