

11

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

UWG § 3; PatG 1981 § 146

Konterhauben-Schrumpfsystem

Zur Werbung mit Patenten.

BGH, Urt. v. 12. März 1985 - X ZR 3/84 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 3/84

URTEIL

Verkündet am
12. März 1985
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der M[REDACTED] Maschinenfabrik GmbH, B[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer, den Beklagten zu 2), S[REDACTED] Weg [REDACTED], B[REDACTED],
2. des Kaufmanns Richard Bi[REDACTED], S[REDACTED] Weg [REDACTED], B[REDACTED],

Beklagten und Revisionskläger,

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

gegen

die Bernhard Be[REDACTED] Maschinenfabrik KG, B[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter Dipl.-Ing. Bernhard Be[REDACTED], O[REDACTED]straße [REDACTED], B[REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. März 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Prof. Dr. Windisch, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 8. Dezember 1983 aufgehoben.

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

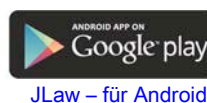
Von Rechts wegen

Tatbestand

I. Die Patentanmeldung des Beklagten zu 2) und seiner Ehefrau für ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung palettenloser Verpackungseinheiten ist am 28. August 1980 mit folgendem Anspruch 1 bekannt gemacht worden:



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



"Verfahren zur Herstellung einer vollständig mit Schrumpffolie umhüllten, palettenlosen, mehrere Schichten aufeinandergestapelter Gegenstände enthaltenden Verpackungseinheit, wobei zunächst mehrere Schichten von Gegenständen mit gleicher Grundfläche übereinandergestapelt werden, auf die dann eine Sonderschicht von Gegenständen derart gestapelt wird, daß mindestens zwei einander parallele Nischen für das spätere Angreifen von Tragschenkeln eines Hubgerätes gebildet werden, darauf eine erste Schrumpffolienhaube von oben über den gesamten Stapel gezogen wird, welche nachfolgend durch Wärmeaufbringung eng an den Stapel geschrumpft wird, worauf der gesamte Stapel um 180° derart gedreht wird, daß die Sonderschicht mit den Nischen nach unten kommt, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Aufstapeln der Sonderschicht eine zusätzliche Kunststoffolie auf den Stapel aufgebracht wird, deren parallel zu den Nischen verlaufende Ränder seitlich des Stapels etwas herabhängen und daß nach dem Drehen des Stapels um 180° in an sich bekannter Weise eine zweite Schrumpffolienhaube über den Stapel gezogen und nachfolgend durch Wärmeaufbringung eng an den Stapel geschrumpft wird, derart, daß die seitlich am Stapel anliegenden Bereiche der zusätzlichen Kunststoffolie, Seitenbereiche der ersten Schrumpffolienhaube und Seitenbereiche der zweiten Schrumpf-

folienhaube dreilagige Überlappungsbereiche bilden."

Das Deutsche Patentamt hat das nachgesuchte Patent nach Prüfung der Einsprüche am 7. März 1983 versagt; auf die Beschwerde der Anmelder hiergegen hat das Bundespatentgericht durch Beschluß vom 5. Juni 1984 das Patent   in gegenüber der Auslegeschrift teilweise abgeänderter Fassung erteilt.

Im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung sind die das Merkmal "nach dem Drehen des Stapels um 180° wird eine zweite Schrumpffolienhaube über den Stapel gezogen und nachfolgend durch Wärmeaufbringung eng an den Stapel geschrumpft" betreffenden in der bekanntgemachten Fassung enthaltenen Worte "in an sich bekannter Weise" gestrichen worden. In die Patentbeschreibung ist folgender, die Lösung der Aufgabe betreffender Satz eingefügt worden: "Erreicht wird dies vor allem durch die Verbindung von drei Folienlagen im kritischen Bereich nahe des Angriffs der Gabeln von Hubgeräten" (Seite 8).

Bei einer Ausführungsform ihres palettenlosen Paketierverfahrens benutzt die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist (nachfolgend: Die Beklagten) folgendes Verfahren: Erst nach dem Aufstapeln der Sonderschicht wird eine Folie aufgebracht, und zwar zusammen mit der ersten Schrumpffolienhaube; die seitlich des Stapels sich erstreckenden Bereiche dieser Folie werden beim Anschrumpfen mit beiden

Schrumpffolienhauben, nämlich mit der zuerst übergezogenen und mit der nach dem Wenden des Stapels aufgebrachten zweiten Schrumpffolienhaube, verschweißt, so daß insgesamt drei Folienhauben miteinander verbunden werden.

Die Beklagten haben auch für diese Ausführungsform ihres als "Konterhauben-Schrumpfsystem" bezeichneten palettenlosen Paketierverfahrens mit dem Hinweis "DP-Anmeldung bekanntgemacht" geworben und damit die bekanntgemachte deutsche Patentanmeldung ■■■ gemeint. In dieser Werbung heißt es u.a.: "mit Bodenhaube. Palettenloses Stapeln der Ladung mit obenliegender, verkleinerter Sockellage. Überziehen der kurzen Bodenhaube und der Innenhaube. Schrumpfen. Kühlen ... Wenden und Egalisieren des Paketes. Überziehen der Konterhaube. Kühlen ..."

Die Klägerin hält die das Bodenhaubenverfahren der Beklagten betreffende Werbung für irreführend, weil dieses Paketierverfahren keinen Gebrauch von dem Schutzrecht mache. Die Klägerin hat ihren Antrag darauf gerichtet, den Beklagten bei Meidung von Ordnungsgeld zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken zu behaupten, für das "M■■■-Konterhauben-Schrumpfsystem" sei eine "DP-Anmeldung bekanntgemacht", insbesondere wenn diese Behauptung in Verbindung mit dem "Bodenhaubenverfahren" der Beklagten aufgestellt wird, die Beklagten zur Auskunftserteilung zu verurteilen und eine Schadensersatzpflicht der Beklagten festzustellen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat das landgerichtliche Urteil abändert und der Klage stattgegeben, und zwar hinsichtlich des Untersagungsantrags, falls und sobald der Versagungsbeschluß aufgehoben werde.

Entscheidungsgründe

I. Die Revision hat Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat die beanstandete Werbung deshalb für irreführend im Sinne von § 3 UWG gehalten, weil die Ausführungsform des Konterhauben-Schrumpfsystems mit Bodenhaube nicht von dem Schutzrecht Gebrauch mache.

2. Die Werbung der Beklagten mit der Behauptung, ihr patentloses Paketierverfahren mit Bodenhaube sei ihr geschützt, kann nicht als wettbewerbswidrig (§ 3 UWG) angesehen werden, wenn das als patentgeschützt bezeichnete Verfahren von dem Schutz des Patents 2 614 558 umfaßt ist. Der dem Patent zukommende Schutzbereich braucht sich nicht mit dem Wortlaut der Patentansprüche zu decken. Erstreckt sich der Patentschutz auf Ausführungsformen, die in den Patentansprüchen nicht wörtlich beschrieben sind, dann muß es dem Berechtigten erlaubt sein,

diese Ausführungsformen als ihm geschützt zu bezeichnen. Eine derartige Behauptung entspricht dann lediglich der bestehenden Rechtslage. Sollten durch eine Werbung, die in dieser Weise über die Rechtslage informiert und den Schutzbereich des Patents zum Ausdruck bringt, bei einem Teil der von der Werbung Angesprochenen Irrtümer entstehen, dann ist dies mit Rücksicht auf das allgemeine Interesse an Informationen und auf die berechtigten Interessen des Patentinhabers hinzunehmen. Aus der dem Patentinhaber gesetzlich zugebilligten Rechtsstellung folgt sein berechtigtes Interesse daran, sich auch in der Werbung darauf zu berufen. Der Gesetzgeber hat bereits in der Normierung die beteiligten Interessen beachtet und gegeneinander abgewogen; seine Entscheidung, dem Patentinhaber einen nicht notwendig mit dem Wortlaut der Patentansprüche übereinstimmenden Schutzbereich zuzubilligen, würde im Einzelfall beeinträchtigt werden können, wenn der Patentinhaber in der Werbung nicht von dieser Norm Gebrauch machen und nicht auf den Patentschutz für alle innerhalb dieses Schutzbereichs liegenden konkreten Ausführungsformen hinweisen dürfte. Das Recht des Patentinhabers, sich auf die Schutzwirkungen des Patents ohne Einschränkungen zu berufen, tritt nicht hinter die Rücksichtnahme auf die Möglichkeit irriger Vorstellungen bei Verkehrsbeteiligten über das Verhältnis des Schutzbereichs zu den Patentansprüchen zurück. Die Beklagten haben hier nicht mehr getan, als daß sie sich auf den Schutzbereich des Patents werbend berufen haben.

3. a) Das angefochtene Urteil hält den Revisionsangriffen gegen die Ermittlung des Schutzbereichs des Streitschutzrechts nicht stand. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, das Konterhauben-Schrumpfsystem mit Bodenhaube mache von dem Schutzrecht weder wortlautgemäß noch unvollkommen und auch nicht äquivalent Gebrauch; bei diesem System fehle das Merkmal, daß vor dem Aufstapeln der Sonderschicht eine zusätzliche Kunststoffolie auf den Stapel aufgebracht werde. Die durch diese Zwischenfolie eintretenden Wirkungen fehlten bei den im Bodenhaubenverfahren der Beklagten hergestellten Verpackungseinheiten vollständig. Eine von den Beklagten nicht geltend gemachte Benutzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens scheide schon deshalb aus, weil in der Beschreibung und im Anspruch 1 die Verwendung einer Konterhaube als bekannt bezeichnet sei.

Die Überlegungen des Berufungsgerichts werden der Tragweite des inzwischen erteilten Patents nicht gerecht. Es kommt darauf an, ob das Verfahren der Beklagten von dem Schutzzumfang des erteilten Patents umfaßt ist.

b) Das Berufungsgericht hat die Aufgabe des Streitschutzrechts darin gesehen, die Festigkeit und Formstabilität der palettenlosen Verpackungseinheiten gegenüber den Beanspruchungen durch den Transport, vor allem hinsichtlich eines Mehrfachumschlages schwerer feuchtigkeitsempfindlicher Einzellasten, z.B. Zementsäcke, zu verbessern. Hiergegen richtet die Revision keine

Rügen. Ein Rechtsfehler tritt darin nicht zutage.

c) Diese Aufgabe soll - so hat das Berufungsgericht weiter ausgeführt - durch die im Patentanspruch 1 beschriebene Kombination von Verfahrensschritten gelöst werden, zu denen das Aufbringen von zwei Schrumpfhauben und einer zusätzlichen Folie und deren Verschweißen miteinander gehören. Das Berufungsgericht hat die im Patentanspruch 1 beschriebene Lösung in 11 Merkmale aufgliedert, von denen die Merkmale (7), (8) und (11) lauten:

(7) Vor dem Aufstapeln der Sonderschicht wird eine zusätzliche Kunststoffolie auf den Stapel aufgebracht.

(8) Die parallel zu den Nischen verlaufenden Ränder der Kunststoffolie hängen seitlich des Stapels etwas herab.

Nach der Schrumpfung durch Wärmeaufbringung bilden (11) die seitlich am Stapel anliegenden Bereiche der zusätzlichen Kunststoffolie, die Seitenbereiche der ersten Schrumpffolienhaube und die Seitenbereiche der zweiten Schrumpffolienhaube dreilagige Überlappungsbereiche.

d) Gegen die Feststellungen des Berufungsgerichts, die Merkmale (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9) und (10) seien wort-

lautgemäß und die Merkmale (8) und (11) seien äquivalent verwirklicht, sind weder Bedenken erhoben worden noch ersichtlich.

e) Die Revision wendet sich zu Recht gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Lehre des Streitpatents werde bei den Bodenhaubenverfahren der Beklagten nicht benutzt, weil das Merkmal (7) ersatzlos fehle; deshalb trete keine der damit bezweckten Wirkungen ein; vergleichbare Wirkungen würden auch nicht durch in der technischen Funktion übereinstimmende und dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens in der Patentschrift zur Lösung der Aufgabe als gleichwirkend offenbarte Maßnahmen erreicht. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts beruhen auf einer Verkennung der Bedeutung und Tragweite des Merkmals (7).

Die Patentbeschreibung enthält in der erteilten Fassung zum Stand der Technik folgende Angaben:

Bei vorbekannten Verfahren werde vor der Bildung des Stapels auf eine Palette eine über diese seitlich etwas hinausragende Flachfolie aufgelegt, die nach dem Überziehen einer Schrumpffolienhaube über den fertiggebildeten Stapel mit dieser Schrumpffolie verschweißt werde, so daß nach dem Wenden des Stapels um 180° und dem Abnehmen der Palette die Flachfolie als obere Abdeckung diene, während in der nunmehr unten befindlichen Stirnfläche der Schrumpffolienhaube die Nischen für das Angreifen von Hubelementen eingeformt oder eingeschrumpft seien (fran-

zösische Patentschrift 2 161 527, deutsche Offenlegungsschrift 2 303 128 Fig. 8-11). Für Verpackungseinheiten mit schweren Einzellasten, die vielfach umgeschlagen werden müßten, seien diese vorbekannten Verfahren nicht verwendbar, weil die dabei gebildeten Nischen nicht genügend fest, stabil und ausgeformt seien, um der Belastung beim Angreifen der Hubelemente gewachsen zu sein. Dies gelte auch für das vorbekannte Verfahren nach der deutschen Offenlegungsschrift 2 448 720, wonach sich in die Nischen zwei Schrumpffolienbänderolen erstreckten, die den Gutstapel in verschiedenen Ebenen umgäben und in den Nischenbereichen miteinander verschweißt seien. Nach dem aus der deutschen Offenlegungsschrift 2 303 128 Fig. 1-7 vorbekannten Verfahren werde die der Nischenbildung dienende unterste Stapelschicht gesondert in eine Kunststoffolie eingehüllt, die mit überhängenden Bereichen der die anderen Stapelschichten umhüllenden Kunststoffolie verschweißt werde. Auch hier sei bei schweren Verpackungsinhalten wie Zementsäcken keine ausreichende gegen Beschädigungen sichernde Festigkeit und Formstabilität gewährleistet.

g) Die Überlegung des Berufungsgerichts, Merkmal (7) sei das einzige wesentliche kennzeichnende Merkmal, ist irrig. Bedeutsam erscheint nach den Angaben in der Patentschrift vielmehr auch, daß die gewünschte Festigkeit und Formstabilität durch die Verbindung von drei Folienlagen im kritischen Bereich des Hubgabeleingriffs erreicht wird und daß der beim Aufschrimp-

fen der zweiten Folienhaube auf die bereits vorher aufgeschrumpfte erste Folienhaube entstehende Wellpappeneffekt zusätzliche Stabilitätsverbesserungen bewirkt.

Es ist nicht auszuschließen, daß eine zusätzliche Folienhaube, wie sie beim Bodenhaubenverfahren der Beklagten verwandt wird, als ein zu der im Merkmal (7) beschriebenen Folie äquivalentes Lösungsmittel anzusehen ist. Auch die drei nach dem Bodenhaubenverfahren miteinander verschweißten Folienlagen könnten in Verbindung mit dem Wellpappeneffekt dazu führen, daß in einem noch wirksamen Ausmaß die von der Stapellast auch in der zusätzlichen Folienhaube erzeugten hohen Zugkräfte, weitergeleitet von den beiden Schrumpffolienhauben, um alle Ecken des Stapels mit sehr geringem Kräfteabbau herumgeleitet werden. Es ist dann möglich, daß von dem Verpackungsmaterial an allen Stellen des Stapels nach innen gerichtete Kräfte ausgeübt werden, die alle Teile der Verpackungseinheit fest zusammendrücken und damit ein besonders formstabiles und festes Gebilde ergeben (vgl. Patentbeschreibung S. 8, 9). Eine derartige auf der erfindungsgemäß zusätzlich angeordneten Kunststoffolie beruhende Wirkung vermißt das Berufungsgericht bei der "zusätzlichen Bodenhaube" der umstrittenen Ausführungsform der Beklagten und führt die dennoch erreichte erwünschte Gesamtwirkung auf außerhalb des Erfindungsgedankens liegende vorbekannte Maßnahmen zurück; im Hinblick auf den nunmehr der Patenterteilung zugrunde liegenden geänderten Erkenntnisstand ist der unter Sachverstän-

digenbeweis gestellte Vortrag der Beklagten erheblich, auch das Bodenhaubenverfahren erreiche den vom Patent erstrebten Erfolg im Rahmen der geschützten Lehre noch in einem praktisch erheblichen Maße.

II. Das Berufungsgericht wird die noch erforderliche Prüfung unter Berücksichtigung der aufgezeigten Gesichtspunkte nachzuholen haben. Die Feststellung des Bundespatentgerichts, daß die Verdoppelung der Schrumpffolienhaube nicht vorbekannt und statt einer zweiten Schrumpffolienhaube lediglich "über Kreuz" angeordnete Schrumpffolien-Bänderolen bekannt waren, sowie, daß für die Formstabilität das Zusammenwirken von drei Folienlagen wesentlich ist, verändern die Tragweite des Merkmals, vor dem Stapeln einer Sonderschicht sei eine Kunststoffolie aufzubringen. Daraus könnte sich entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ergeben, daß dieses Merkmal nicht "ersatzlos fehlt", zumal das Berufungsgericht gleichwohl eine glatt äquivalente Verwirklichung damit zusammenhängender Merkmale - die seitlich herabhängenden Ränder der Kunststoffolie und die Seitenbereiche der beiden Schrumpffolienhauben bilden dreilagige Überlappungsbereiche - angenommen hat. Das Berufungsgericht wird dabei zu berücksichtigen haben, daß der Zusammenhang der Einzelmerkmale innerhalb ihrer Kombination nicht vernachlässigt und dem Merkmal (7) nicht ein ihm in diesem Zusammenhang nicht zukommendes Übergewicht gegenüber den übrigen Merkmalen und deren Gesamtheit beigelegt werden darf. Es ist also auch zu prüfen, ob auch die

erst nach dem Aufstapeln der Sonderschicht aufgebrachte zusätzliche Folienhaube der Ausführungsform mit Bodenhaube als ein an die Stelle der im Patent genannten vor dem Aufstapeln der Sonderschicht aufgebrachten Folie gemäß Merkmal (7) getretenes Lösungsmittel anzusehen ist, das mit diesem in der technischen Funktion übereinstimmt, die gleiche Wirkung erzielt und im Sinne des im Patent offenbarten Erfindungsgedankens gleichwirkend ist, d.h. das der Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fachkönnens zur Lösung der dem Patent zugrunde liegenden Aufgabe als gleichwirkend auffinden kann (BGH GRUR 1969, 534, 535 f - Skistiefelverschluß). Es ist nicht auszuschließen, daß das Bodenhaubenverfahren die vom Patent angestrebte Gesamtwirkung deshalb erreicht, weil es den Kern des geschützten Gegenstandes auch bei der Überleitung der Zugkräfte benutzt. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß das Bodenhaubenverfahren die vom Patent angestrebte Gesamtwirkung erreicht.

Falls nicht die nach der Lehre des Schutzrechts zu erwartende volle Wirkung als erzielt anzusehen sein sollte, wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob das Bodenhaubenverfahren dennoch den vom Patent erstrebten technischen Erfolg, die wesentlichen Vorteile der Erfindung in einem praktisch erheblichen Maße erreicht und damit die Lehre des Schutzrechts verwirklicht. Erforderlichenfalls könnte die Prüfung schließlich darauf zu erstrecken sein, ob das Bodenhaubenverfahren von einer - nach der Begründung des Erteilungsbeschlusses möglicherweise

schutzfähigen - das Merkmal (7) nicht enthaltenden Unterkombination Gebrauch macht.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Brodeßer

von Albert