

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 4/65

URTEIL

Verkündet am
14. Juli 1970
Schwingen,
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der Firma L- Lichtfilterfabrik, Inhaber Oskar K, in Au, N Straße,
2. der Firma Deutsche O-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. Franz K, in M, I straße,

Beklagte und Revisionsklägerinnen,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

1. die Firma F-Projektion Johannes J, Inhaber Johannes J, in E, H straße,
2. die Firma A-G Aktiengesellschaft, gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand Prof. Dr. Gustav Sch (Vorsitzer) und Dr. Rudolf Kr, in Le,

Klägerinnen und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Schneider, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 29. Oktober 1964 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerinnen sind Inhaber des deutschen Patents ■■■■■ (Klagepatent), das als Zusatz zu dem seit dem 20. Dezember 1956 laufenden Patent ■■■■■ erteilt wurde und während des jetzigen Revisionsverfahrens durch Erlöschen des Hauptpatents selbständig geworden ist. Das Klagepatent ist mit folgendem von den Vorinstanzen bei der Entscheidung zu Grunde gelegten Anspruch 1 erteilt worden:

"Diapositivrahmen, bestehend aus zwei aus thermoplastischem Kunststoff gebildeten schalenförmigen Rahmenhälften, bei dem die Deckgläser in einer fensterbankartigen Öffnung der Rahmenhälften liegen und mit ihnen vorzugsweise durch Umspritzen zu je einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden sind, nach Patent ■■■■■,

- 3 -

dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmenhälften starre, alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmende und mechanisch ohne weiteres verbindbare Bauteile darstellen und die Deckgläser so in die Rahmenhälften eingesetzt und durch innere, hinter die Deckgläserkanten vordringende Stützflächen gehalten sind, daß im zusammengedrückten Zustand der Rahmenhälften noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt."

Nach Verkündung des Urteils des Oberlandesgerichts im vorliegenden Verfahren ist das in der bekanntgemachten Fassung der Patentanmeldung nicht enthaltene, später eingefügte Wort "vorzugsweise" im Anspruchswortlaut auf Grund einer von der jetzigen Beklagten zu 1 erhobenen Nichtigkeitsklage durch Urteil des erkennenden Senats vom 27. November 1969 (- X ZR 15/66 -, veröffentlicht in GRUR 1970, 289) als unzulässige Erweiterung angesehen und gestrichen worden. Durch das gleiche Urteil sind ferner zur Klarstellung die nachfolgend durch Unterstreichung kenntlich gemachten Einfügungen vorgenommen und die Bezugnahme auf das frühere Hauptpatent gestrichen worden, so daß der Anspruch 1 des Klagepatents nunmehr folgende Fassung erhalten hat:

"Diapositivrahmen, bestehend aus zwei aus thermoplastischem Kunststoff gebildeten schalenförmigen Rahmenhälften, bei dem die Deckgläser in einer fensterbankartigen Öffnung der Rahmenhälften liegen und mit ihnen durch Umspritzen zu je einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmenhälften starre, alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmende und mechanisch ohne weiteres verbindbare Bauteile darstellen und die Deckgläser so in die Rahmenhälften eingesetzt und durch innere, hinter die Deckgläserkanten vordringende



Stützflächen an allen Rändern gehalten sind, daß im zusammengedrückten Zustand der Rahmenhälften noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt, wobei die inneren, hinter die Deckgläserkanten vordringenden Stützflächen zugleich Auflageflächen für das dazwischen einzuspannende Filmstück bilden."

Die Beklagte zu 1 hat Diarähmchen aus Kunststoff - teils mit, teils ohne Deckgläser - hergestellt, die im Tatbestand des angefochtenen Urteils unter ergänzender Bezugnahme auf den - ausführlicheren - Tatbestand des landgerichtlichen Urteils wie folgt beschrieben sind:

Die Diarähmchen bestehen aus zwei gelenkig miteinander verbundenen aufklappbaren und durch Zusammendrücken verschließbaren Rahmenhälften. Beide Rahmenhälften enthalten Ausschnitte in der Größe des Filmbildes. Die etwas größeren Deckgläser werden von außen eingelegt. Sie liegen auf einer rundum verlaufenden Stützfläche, deren eine Begrenzung der Ausschnitt für das Filmbild ist. Gegen das Herausfallen sind beide Deckgläser dadurch geschützt, daß an den beiden Schmalseiten des Bildausschnittes über den Glasaufliegeflächen in Stärke des Deckglases ein weiterer Vorsprung angeordnet ist, so daß eine Nut entsteht, in die das Deckglas unter Überwindung einer dort angebrachten Plastikfeder einzuschieben ist. Der Druck der beiderseitigen Federn hält das Deckglas fest. Das Filmbild kommt im Inneren des geschlossenen Rähmchens zwischen den Rückseiten der Glasaufliegeflächen zu liegen und wird von diesen festgehalten. Die Höhe der Aufliegeflächen verursacht gleichzeitig einen Abstand zwischen Filmbild und Deckglas.

Die Beklagte zu 2 hat diese Rähmchen unter der Bezeichnung "Optochrom" mit und ohne Glas vertrieben;

die gesondert angebotenen Deckscheiben konnten von den Erwerbern nachträglich in die Rähmchen eingesetzt werden.

Die Klägerinnen nehmen die Beklagten wegen Verletzung des Klagepatents gemäß seinem Anspruch 1 durch diese Rähmchen in Anspruch.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt, es zu unterlassen, Diapositiv-Wechselrähmchen gewerbsmäßig herzustellen (Beklagte zu 1) bzw. gewerbsmäßig feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen (Beklagte zu 2),

"die aus zwei alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmenden und durch Zusammendrücken mechanisch verbindbaren Hälften aus Kunststoff bestehen, wobei die Rahmenhälften fensterbankartige Öffnungen aufweisen, in die die Deckgläser von außen eingesetzt oder einsetzbar sind, wobei die Deckgläser durch über ihre gesamten Schmalseiten laufende Vorsprünge gehalten werden und mit den Rahmenhälften zu je einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden sind oder verbunden werden können und an den Rahmenhälften ringsumlaufende, hinter die Deckgläserkanten vordringende Stützflächen angeordnet sind, zwischen denen das einzulegende Filmstück festgeklemmt wird und die im zusammengedrückten Zustand der Rahmenhälften einen gewissen Zwischenraum zwischen den Deckgläsern gewährleisten."

Ferner hat das Landgericht die Beklagten zur Rechnungslegung über den Umfang ihrer Verletzungshandlungen verurteilt und ihre gesamtschuldnerische Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt.

Die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht durch Urteil vom 29. Oktober 1964 mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die unter Ziff. III des landgerichtlichen Urteils angeordnete Rechnungslegung der Beklagten zu 2 auf ihre Kosten durch ein die Lieferungen der Beklagten zu 2 nach Menge, Preis und Zeitpunkt ausweisendes Gutachten eines Wirtschaftsprüfers gestattet wird.

Mit der gegen dieses Urteil eingelegten Revision erstreben die Beklagten die Abweisung der Klage in vollem Umfang.

Die Klägerinnen beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Die nach dem Schluß der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht durch die Neufassung des Patentanspruchs 1 im Nichtigkeitsverfahren eingetretene Änderung des Klageschutzrechts ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung auch im Revisionsrechtszuge zu beachten (vgl. Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl. § 47 PatG Anm. 134 zu c und Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl. § 47 PatG Rdn. 3 und 89 - jeweils mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung). Dies hat zur Folge, daß der erkennende Senat die geltend ge-

machte Verletzung des Klagepatents - teilweise - von einer anderen Patentlage aus beurteilen und dabei auch selbständig das Klagepatent in seiner jetzt geltenden Fassung auszulegen und dessen Schutzzumfang zu bestimmen hat. Ein Anlaß, den Rechtsstreit schon aus diesem Grunde an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, besteht jedoch nicht, wenn sowohl der bei der Auslegung des Klagepatents zu berücksichtigende technische Sachverhalt als auch der auf die angegriffene Ausführungsform bezogene technische Sachverhalt in tatsächlicher Hinsicht genügend ausgeklärt sind (BGH GRUR 1964, 433, 436 - Christbaumbehang I -). Das ist hier der Fall.

1. Durch die Änderung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents im Patentnichtigkeitsverfahren wird die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe nicht berührt. Sie wird in der Patentschrift dahingehend umschrieben, daß ein Diapositivrahmen entwickelt werden solle, der die zuvor ausführlich geschilderten Nachteile vorbekannter Rahmen "völlig vermeidet" (Spalte 3, Zeilen 4 bis 7). Es soll demnach, wie der erkennende Senat bereits im Patentnichtigkeitsverfahren in seinem Urteil vom 27. November 1969 (S. 11) herausgestellt hat, ein Diapositivrahmen aus Kunststoff geschaffen werden, der

- a) ein einfaches und schnelles Einrahmen gestattet (Patentschrift Spalte 1, Zeile 22 - 24),
- b) ein Eindringen von Staub und Feuchtigkeit verhindert (Spalte 2, Zeile 33 - 43),
- c) die Deckgläser gegen Bruch schützt (Spalte 1, Zeile 52 bis Spalte 2, Zeile 20),

- d) ein Auswechseln der Filmstücke ohne Beschädigungsgefahr ermöglicht (Spalte 1, Zeile 50 - 52) und
- e) das Auftreten von Newtonschen Ringen bei der Projektion vermeidet (Spalte 1, Zeile 24 - 32; Spalte 1, Zeile 47 - 49 und Spalte 2, Zeile 44 - 48).

2. Nach der jetzt geltenden Fassung des Klagepatents besteht - wie der Senat bereits im Patentnichtigkeitsverfahren in seinem Urteil vom 27. November 1969 ausgeführt und näher erläutert hat - die Lösung der gestellten Aufgabe und damit zugleich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in einem Diapositivrahmen mit folgenden Merkmalen:

- A. Der Rahmen besteht aus zwei mechanisch ohne weiteres miteinander verbindbaren Hälften.
- B. Die Rahmenhälften übernehmen alle mechanischen Rahmenfunktionen.
- C. Jede der beiden Rahmenhälften ist
 - 1. aus thermoplastischem Kunststoff gebildet,
 - 2. starr,
 - 3. schalenförmig gestaltet und
 - 4. mit einer fensterbankartigen Öffnung für ein Deckglas versehen.
- D. Die Deckgläser sind
 - 1. durch Umspritzen mit den Rahmenhälften zu je einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden und
 - 2. a) so in die fensterbankartigen Öffnungen der Rahmenhälften (C 4) eingesetzt und

b) so durch innere, hinter die Deckgläserkanten vordringende Stützflächen gehalten,

daß auch bei zusammengedrücktem Zustand der beiden Rahmenhälften noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt.

E. Die Stützflächen (D 2 b) beider Rahmenflächen

1. halten die Deckgläser an allen Rändern,

2. und bilden (mit ihren Rückseiten) zugleich Auflageflächen für das dazwischen einzuspannende Filmstück.

II. Von diesem Gegenstand des Klagepatents machen die Beklagten einen nach § 6 PatG allein den Patentinhabern vorbehaltenen Gebrauch, und zwar unabhängig davon, ob die angegriffenen Diarähmchen mit eingesetzten Deckgläsern ausgeliefert werden (vgl. unten zu 1) oder ob die Deckgläser lediglich nachträglich von den Letztabnehmern eingesetzt werden können (vgl. unten zu 2).

1. Das Berufungsgericht geht in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils im einzelnen auf diejenige Ausführungsform ein, bei der die angegriffenen Diarähmchen mit eingesetzten Deckgläsern ausgeliefert werden. Insoweit hat es in Übereinstimmung mit dem Landgericht angenommen, daß die angegriffene Ausführungsform schon nach dem Wortlaut des - erteilten - Patentanspruchs 1 des Klagepatents in sämtlichen Einzelmerkmalen mit dem geschützten Gegenstand übereinstimme und daher als unmittelbar gegenständliche Verletzung anzusehen sei. Die Ausführungen des Berufungsgerichts treffen im wesentlichen auch den im Patentnichtigkeitsverfahren nur in einigen Punkten geänderten Anspruchswortlaut des Patentanspruchs 1 des Klagepatents. Soweit

sie sich auf die unverändert gebliebenen Teile des Patentanspruchs beziehen, ist von diesen Ausführungen auszugehen. Im übrigen ist die Verletzungsfrage vom erkennenden Senat auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts selbständig zu prüfen.

a) Die Änderung des Patentanspruchs 1 im Nichtigkeitsverfahren durch Streichung des Wortes "vorzugsweise" vor den Worten "durch Umspritzen" hat zur Folge, daß eine unmittelbar gegenständliche, d.h. wortlautgemäße Verletzung des Klagepatents ausscheidet. Denn die Verbindung der Deckgläser mit den Rahmenhälften bei den Rähmchen der angegriffenen Ausführungsform erfolgt nicht "durch Umspritzen" sondern durch Einführen der Schmalseiten der Gläser in eine Nut der Rahmenhälften und gegen den federnden Widerstand eines in der Nut angebrachten Kunststoff-Bandes. Es liegt jedoch eine gegenständliche Benutzung des Merkmals D 1 (vgl. oben zu I 2) durch Verwendung glatt äquivalenter Mittel vor. Das ergibt sich auch ohne ergänzende tatrichterliche Feststellungen aus den in der Patentschrift selbst enthaltenen Hinweisen und aus den bereits getroffenen tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts.

aa) Nach gesicherter und auch in der Literatur allgemein anerkannter ständiger Rechtsprechung fallen als sogenannte glatte patentrechtliche Äquivalente auch solche Ausführungsformen in aller Regel unter den (gegenständlichen) Schutzbereich eines Patents, bei denen Lösungsmittel verwendet werden, die zwar von den im Patentanspruch genannten Mitteln abweichen, jedoch mit diesen in der technischen Funktion (Aufgabenstellung)

übereinstimmen, die gleiche Wirkung erzielen, und von einem Fachmann durchschnittlichen Könnens auf Grund seines Fachwissens ohne weiteres als im Sinne der patentgemäßen Lehre liegende mögliche Austauschmittel aus der Patentschrift zu entnehmen sind (vgl. dazu insbesondere BGH GRUR 1969, 535, 536 - Skistiefelverschluß).

Die im Patentnichtigkeitsverfahren zum Zwecke der Beseitigung einer unzulässigen Erweiterung erfolgte Streichung des Wortes "vorzugsweise" führt nicht zu einer Beschränkung des Schutzzumfangs auf den Wortlaut "durch Umspritzen zu einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden", wie der Senat bereits in den Entscheidungsgründen des Nichtigkeitsurteils (S. 23 - GRUR 1970, 289, 293) ausgesprochen hat. Im Zusammenhang damit hat der Senat weiterhin bereits zum Ausdruck gebracht, daß im Rahmen des Äquivalenzbereichs insbesondere solche Ausführungsformen geschützt sind, die in der Patentschrift selbst - und auch schon in der Auslegeschrift - ausdrücklich als im Rahmen der Erfindung liegend genannt sind (Nichtigkeitsurteil Seite 22 oben - GRUR aaO). Als eine solche "andere Ausführungsform des Erfindungsgedankens" wird im vorliegenden Fall in der Patentschrift (Spalte 4 Zeile 53 bis Spalte 5 Zeile 5, Figur 5 der Zeichnung) ein Rahmen beschrieben und dargestellt, bei dem die Gläser von außen in eine ringsum verlaufende elastische Nut der Rahmenhälften eingedrückt und durch diese Nut festgehalten werden. Eine solche abweichende Ausführungsform ist damit durch die Patentschrift selbst als eine andere Möglichkeit zur Verbindung der Deckgläser mit den zugehörigen Rahmenhälften aufgezeigt worden. Durch die Erwähnung in

der Patentschrift wird der Fachmann nicht nur auf das genannte Austauschmittel hingewiesen, sondern ihm zugleich die Erkenntnis vermittelt, daß er bei einer etwaigen Suche nach weiteren Mitteln zur Herbeiführung der patentgemäßen Wirkungen in gleicher Weise von der Ausführungsform gemäß Figur 5 der Patentschrift wie von der im Anspruchswortlaut genannten Ausführungsform ausgehen kann. Daraus ergibt sich von selbst, daß die angegriffene Ausführungsform, wenn sie gegenüber der Ausführungsform gemäß Figur 5 der Patentschrift als glatt äquivalent anzusehen ist, zugleich auch ein glattes Äquivalent zu der im Anspruchswortlaut beschriebenen Lösung darstellt und demgemäß in den Schutzbereich des Klagepatents fällt. Die im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegende Frage der Äquivalenz zwischen der angegriffenen Ausführungsform und der Ausführungsform nach Figur 5 der Patentschrift ist bereits vom Berufungsgericht geprüft und bejaht worden.

Das Berufungsgericht hat dazu (BU S. 16/17) - ausgehend von dem Anspruchswortlaut in der erteilten, jetzt jedoch nicht mehr maßgebenden Fassung - ausgeführt, die Ausführungsform gemäß Figur 5 der Patentschrift falle in jedem Falle unter den Anspruchswortlaut und damit unter den unmittelbaren Gegenstand der Erfindung; es hat hieran die Feststellung angeschlossen, daß dementsprechend auch die angegriffene Ausführungsform als wortlautgemäße Verletzung des Klagepatents anzusehen sei, weil bei ihr ebenfalls ein Eindringen der Gläser in eine Nut und ihr Festhalten durch diese Nut und ein mehr oder weniger starres Befestigen der Gläser erfolge. Im Anschluß an diese Ausführungen zum sogenannten unmittelbaren Gegenstand der Erfindung führt das Berufungsgericht sodann

weiter aus (BU S. 17): Der Verletzungsgegenstand greife aber auch dann in den Schutzbereich des Patentes ein, wenn man davon ausgehe, daß die angegriffene Ausführungsform mit ihren nur an den Schmalseiten der Fensteröffnungen vorgesehenen Nuten mit zum Festhalten der Deckgläser dienenden Plastikfedern nicht mehr unter den Wortlaut des Patentanspruchs falle. Die "abweichenden" Arbeitsmittel bewirkten nämlich in gleicher Weise den mit der Erfindung bezweckten Erfolg, ergäben sich unmittelbar aus dem Erfindungsgedanken und hätten dem Durchschnittsfachmann aufgrund seines Fachkönnens am Tage der Anmeldung (des Klagepatents) ohne weiteres zur Verfügung gestanden. Sie stellten daher gleichwirkende Arbeitsmittel dar und würden als glatte patentrechtliche Äquivalente vom Schutzzumfang des Klageschutzrechts umfaßt.

bb) Die Revision greift diese Ausführungen des Berufungsgerichts mit folgenden Erwägungen an: Die angegriffene Ausführungsform sei der im Klagepatent beschriebenen Ausführungsform gemäß Figur 5 schon deshalb nicht gleichzusetzen, weil der Einsatz der Deckgläser nicht unter elastischer Verformung oder sonstiger Beanspruchung der äußeren Ränder der sie haltenden Nuten erfolge und demzufolge die Aufgabe des Teilmerkmals D 1 (Verbindung durch Umspritzen) nicht gelöst werde. Die Aufgabe dieses Teilmerkmals könne nur darin bestehen, eine Verbindung in der Weise herbeizuführen, daß durch Schaffung eines Verbundkörpers das Rähmchen im Bereich der Glasscheibenhalterung abgedichtet werde. Demgegenüber handele es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um eine nahezu lose Verbindung, welche das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit in das Innere des Rähmchens nicht verhindere und erst recht nicht zu einem

Verbundkörper führe; es bestehe sogar die Gefahr, daß die Deckgläser schon bei einer geringfügigen Seitenverschiebung aus den Rahmenhälften herausfallen könnten. Überdies sei die Raumform der angegriffenen Ausführungsform eine selbständige Erfindung und könne schon deshalb kein patentrechtliches Äquivalent zum Gegenstand des Klagepatents sein.

cc) Mit diesen Ausführungen will die Revision ersichtlich rügen, das Berufungsgericht habe den Begriff der glatten patentrechtlichen Äquivalenz verkannt oder doch zumindest diesen Begriff in rechtsfehlerhafter Weise auf den festgestellten Sachverhalt angewendet. Diese Rüge ist nicht begründet.

Die rechtlichen Voraussetzungen einer glatten patentrechtlichen Äquivalenz hat das Berufungsgericht nicht verkannt; es geht mit seinen oben (zu aa) wiedergegebenen Ausführungen vielmehr ersichtlich - und mit fast wörtlich übereinstimmender Formulierung - von der dort gegebenen Begriffsbestimmung aus.

Soweit das Berufungsgericht in tatsächlicher Hinsicht das Vorliegen der - oben zu aa) - genannten Voraussetzungen glatter patentrechtlicher Äquivalenz (zu der in der Patentschrift erwähnten Ausführungsform gemäß Figur 5) bejaht hat, ist ein der Nachprüfung im Revisionsrechtszug unterliegender Rechtsfehler ebenfalls nicht ersichtlich. Die Ausführungen der Revision zielen insoweit im wesentlichen dahin, die tatrichterliche Würdigung des technischen Sachverhalts in unzulässiger Weise durch eine abweichende eigene Würdigung zu ersetzen. Das gilt insbesondere für die Frage, ob der

Durchschnittsfachmann die abweichenden Lösungsmittel der angegriffenen Ausführungsform auf Grund seines Fachwissens ohne weiteres aus der Patentschrift als im Sinne der patentgemäßen Lehre liegende mögliche Austauschmittel entnehmen konnte oder ob die angegriffene Ausführungsform nicht vielmehr der Lehre des Klagepatents gegenüber als erfinderisch anzusehen ist, wie die Revision geltend macht.

Soweit es sich um die vom Berufungsgericht getroffene Feststellung der Wirkungsgleichheit der Lösungsmittel im Sinne des konkreten Erfindungsgedankens handelt, ist der Revision allerdings darin zuzustimmen, daß eine solche Feststellung nur getroffen werden kann, wenn zuvor ermittelt wird, welche konkreten Funktionen mit dem Merkmal D 1 ("durch Umspritzen verbunden" bzw. bei der Ausführungsform nach Figur 5 der Patentschrift: durch Einsetzen in eine ringsum laufende Nut verbunden) im Sinne des Klagepatents erfüllt werden sollen. Hierzu enthält das angefochtene Urteil keine weiteren Ausführungen. Das bedeutet jedoch nicht, daß das Berufungsgericht eine solche Funktionsbestimmung nicht oder in rechtsfehlerhafter Weise vorgenommen hätte. Es kann auch nicht aus dem vom Berufungsgericht festgestellten oder unstreitigen Sachverhalt der Schluß gezogen werden, das Berufungsgericht müsse insoweit von unzutreffenden Voraussetzungen ausgegangen sein oder allgemeine Denkgesetze oder Erfahrungssätze verletzt haben.

Obwohl mit der Lehre des Klagepatents, wie schon dargelegt (vgl. oben zu I 1), mehrere Ziele nebeneinander verfolgt werden, liegt das Schwergewicht der Gesamtlehre in der Vermeidung von Newtonschen Ringen

(Teilaufgabe e vgl. oben zu I 1). Mit dieser Aufgabe und mit der Teilaufgabe d) (vgl. oben zu I 1) hat das hier in Streit stehende, die Verbindung der Deckgläser mit den Rahmenhälften betreffende Merkmal D 1 ersichtlich keine Berührung. Hinsichtlich der Teilaufgaben a) und c) (vgl. oben zu I 1) zieht auch die Revision nicht in Zweifel, daß diese - soweit sie von der Verbindung der Gläser mit den Rahmenhälften berührt werden - auch durch die abweichenden Lösungsmittel der angegriffenen Ausführungsform in einem der Lehre des Klagepatents gerecht werdenden Umfang gelöst werden. Nach dem unwidersprochen gebliebenen erstinstanzlichen Vortrag der Klägerinnen im Schriftsatz vom 11. März 1964 durften die Vorinstanzen als unstreitig ansehen, daß bei der angegriffenen Ausführungsform auch eine weitgehend staub- und feuchtigkeitssichere Abdichtung (Teilaufgabe b vgl. oben zu I 1) erreicht wird, und zwar dadurch, daß die Deckgläser ringsum mit allen Rändern auf inneren Stützflächen aufliegen, und daß damit bei der angegriffenen Ausführungsform auch der Abdichtungseffekt zumindest noch in erheblichem Umfang erreicht wird, mag es sich auch insoweit nur um eine verschlechterte Ausführungsform handeln (vgl. Reimer aaO § 6 PatG Anm. 58 und Benkard aaO § 6 PatG Rdn. 154 ff jeweils mit weiteren Nachweisen). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß entgegen der Meinung der Revision ein völliger Abschluß gegen Staub und Feuchtigkeit ohnehin nicht schon mit der allgemeinen Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents, sondern erst mit den zusätzlichen Mitteln des hier nicht weiter interessierenden Anspruchs 2 erreicht werden soll (vgl. Patentschrift Spalte 3, Zeile 17 - 40), worauf der Senat bereits in den Entscheidungsgründen des Nichtigkeitsurteils (Seite 12) hingewiesen hat. Der als unstreitig

zu behandelnde Vortrag der Klägerinnen steht auch nicht etwa in offensichtlichem Widerspruch zu der in der äußeren Gestaltung unstreitigen Beschaffenheit der angegriffenen Rähmchen. Wenn die Revision geltend macht, daß die Deckgläser bei der angegriffenen Ausführungsform nur lose, d.h. mit Spiel auf den Stützflächen aufliegen und bei einem Schütteln des Rahmens klappern, so bezieht sich dieses Vorbringen ersichtlich - zumindest in erster Linie - auf den nicht mit einem Filmausschnitt gefüllten leeren Rahmen, für den eine Abdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit ohne praktische Bedeutung ist. Bei eingelegtem Filmstück sollen auch bei der angegriffenen Ausführungsform die Stützflächen fest gegen das Filmstück gepreßt werden, um dieses zur Vermeidung von Newtonschen Ringen in der Planlage festzuhalten; durch den hierdurch erzeugten Gegendruck werden die Stützflächen zugleich notwendig nach außen gegen die Deckgläser gedrückt, so daß die Dichtung verbessert wird. Soweit die Revision geltend machen will, daß es gleichwohl auch bei eingelegtem Filmstück noch an einer hinreichenden Abdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit fehle, ist dies zumindest nicht ohne weiteres aus der unstreitigen Beschaffenheit der Rähmchen zu entnehmen. Die Revision stützt sich daher insoweit auf unzulässiges neues tatsächliches Vorbringen (§ 561 ZPO) und beschränkt sich nicht mehr auf eine rechtliche Würdigung des dem angefochtenen Urteil zugrunde liegenden Sachverhalts.

b) Nicht in der Sache, wohl aber in der Formulierung hat der Anspruch 1 des Klagepatents ferner insoweit eine Änderung erfahren als zur Klarstellung die Merkmale E 1 und E 2 (vgl. oben zu I 2) eingefügt worden sind, in

denen deutlicher zum Ausdruck gebracht ist, daß die Stützflächen beider Rahmenflächen die Deckgläser an allen Rändern halten und mit ihren Rückseiten zugleich Auflageflächen für das dazwischen einzuspannende Filmstück bilden. Auch diese Abänderungen zwingen entgegen der von der Revision vertretenen Ansicht nicht zu einer Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

Das Berufungsgericht hat sich zwar in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils nicht besonders mit diesen Merkmalen auseinandergesetzt; dazu bestand indessen auch keine Veranlassung. Die diesen Merkmalen wortlautgemäß entsprechende Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsform ist ohne weiteres aus der unstreitigen Beschaffenheit des angegriffenen Rähmchens ersichtlich, hat zwischen den Parteien nie in Streit gestanden, ist im Tatbestand des angefochtenen Urteils bei der Beschreibung der Verletzungsform ausdrücklich erwähnt und ist schließlich auch bereits in der - insoweit vom Berufungsgericht aufrechterhaltenen - Urteilsformel des Landgerichts berücksichtigt worden.

Soweit sich die Revision darauf beruft, daß die Gläser bei der angegriffenen Ausführungsform nicht an allen Rändern, sondern nur an zwei Stellen gehalten werden, ist nicht klar ersichtlich, wohin dieser Revisionsangriff zielen soll. Sofern die Revision geltend machen will, aus dem genannten Grund sei das Merkmal E 1 (Halterung durch die Stützflächen an allen Rändern) des neugefaßten Anspruchs nicht verwirklicht, übersieht sie, daß mit diesem Merkmal lediglich die zwischen Filmstück und Glas liegenden inneren Stützflächen gemeint sind, die

unstreitig auch bei der angegriffenen Ausführungsform durchlaufend an allen vier Rändern vorgesehen sind. Sofern die Revision hingegen geltend machen will, es fehle aus dem genannten Grund an einer Äquivalenz zwischen der angegriffenen Ausführungsform und der Ausführungsform nach Figur 5 der Patentschrift, ist auf die vorstehenden Ausführungen zu II 1 a) cc) zu verweisen. Der Umstand, daß die äußere Halterung der Deckgläser nur an zwei Seiten vorgesehen ist, ist sicherlich ein Umstand, der bei der Prüfung der Äquivalenz zu berücksichtigen war; es besteht jedoch kein Anhaltspunkt dafür, daß dies seitens des Berufungsgerichts nicht geschehen ist. Die Bewertung dieses Umstandes unterliegt der tatrichterlichen Würdigung, die das Revisionsgericht nicht durch eine eigene Würdigung ersetzen kann. Ein Rechtsfehler ist insoweit nicht ersichtlich.

c) Hinsichtlich der sonstigen, den Gegenstand des Klagepatents bestimmenden Merkmale, die im Nichtigkeitsverfahren keine Änderung erfahren haben, beschränken sich die Angriffe der Revision darauf, daß sie geltend macht, bei der angegriffenen Ausführungsform könnten die Rahmenhälften nicht als starre Bauteile (Merkmal C 2 vgl. oben zu I 2) angesehen werden und die Deckgläser seien auch nicht im Sinne des Klagepatents in fensterbankartige Öffnungen der Rahmenhälften eingesetzt (Merkmale C 4 und D 2 a vgl. oben zu I 2). Diese Revisionsrügen sind ebenfalls nicht begründet.

aa) Hinsichtlich des Merkmals C 2 stellt das Berufungsgericht (BU S. 16) ausdrücklich fest, daß die Rahmenhälften der Verletzungsform entsprechend dem Wortlaut

des Klagepatents "starre" Bauteile bilden. Es führt dazu aus, das Klagepatent setze entgegen der Ansicht der Beklagten keine völlig steifen, jegliche Verwindbarkeit ausschließende Rahmenhälften voraus und fordere auch kein "festes Einlagern" der Deckgläser in die Rahmenhälften. Eine fehlerhafte Auslegung der Patentschrift oder ein sonstiger Rechtsfehler kann hierin nicht gesehen werden.

Ein bestimmtes Maß der Starrheit wird weder im Anspruch 1 noch in der Beschreibung des Klagepatents gefordert. Eine Verbesserung der Starrheit gegenüber vorbekannten Rähmchen gehört auch nicht zu der in der Patentschrift formulierten Aufgabenstellung. Als in Betracht zu ziehender Werkstoff wird in der Patentschrift u.a. ausdrücklich Polystyrol erwähnt (Spalte 4 Zeile 27), und aus diesem Kunststoff sind unstreitig auch die angegriffenen Rähmchen hergestellt. Wenn an einer anderen Stelle der Patentschrift (Spalte 4 Zeile 16 und 63) bei der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels von einem festen Einlagern der Gläser in die Rahmenhälften gesprochen wird, mag hieraus eine Möglichkeit zur Erzielung der erforderlichen Starrheit zu entnehmen sein, nicht jedoch eine Beschränkung auf diese Möglichkeit; die Patentschrift läßt dem Fachmann insoweit freie Hand.

bb) Soweit das Berufungsgericht (BU S. 14/15) weiter feststellt, daß auch bei der angegriffenen Ausführungsform die Rahmenhälften im Sinne des Streitpatents mit einer fensterbankartigen Öffnung für das Deckglas (Merkmal C 4 vgl. oben zu I 2) versehen sind, ist ein Rechtsfehler ebenfalls nicht ersichtlich. Der Begriff "fenster-

bankartig" besagt in diesem Zusammenhang - wie auch das Berufungsgericht annimmt - lediglich, daß die durch das Deckglas auszufüllende Öffnung der Rahmenhälfte wie ein Fensterrahmen mit einem bankartigen oder stufenförmigen Rand versehen ist, so daß das Glas an allen vier Kanten und an einer seiner flachen Seiten (bei der angegriffenen Ausführungsform: zur Rahmenmitte hin) Halt finden kann. Über einen Halt an der anderen flachen Seite ist damit noch nichts gesagt. Eine diesem Merkmal entsprechende Ausbildung ist ersichtlich auch bei der angegriffenen Ausführungsform gegeben. Der Umstand, daß die Gläser an ihren Querseiten nicht unmittelbar an dem äußeren Rand der Fensterbank anliegen, sondern von ihr durch eine dazwischen liegende Kunststoff-Feder abgehalten werden, besagt nichts dagegen, daß die Gläser innerhalb einer fensterbankartigen Öffnung liegen und rechtfertigt nicht die Ansicht der Revision, daß an die Stelle der Fensterbank ein Hohlraum getreten sei.

Unzutreffend ist auch die weiter von der Revision vertretene Ansicht, mit dem Begriff "in die fensterbankartigen Öffnungen eingesetzt" (Merkmal D 2 a vgl. oben zu I 2) sei nach der Lehre des Streitpatents eine feste Einspannung gemeint. Eine Abgrenzung gegenüber dem vorbekannten losen Einlagern erfolgt vielmehr allein durch die Verbindung von Deckgläsern und Rahmenhälften durch Umspritzen zu einer Benutzungseinheit (Merkmal D 1 vgl. oben zu I 2).

2. Eine Patentverletzung ist von den Vorinstanzen im Ergebnis zu Recht auch insoweit bejaht worden als die Beklagten Rähmchen der in Streit stehenden Art her-

gestellt, feilgehalten oder vertrieben haben, die ohne Deckgläser ausgeliefert wurden, bei denen die Deckgläser jedoch nachträglich vom Letztverbraucher eingesetzt werden können.

a) Beide Vorinstanzen haben sich allerdings in den Entscheidungsgründen mit dieser besonderen Fallgestaltung nicht besonders auseinandergesetzt. Hierin mag ein - als solcher von der Revision nicht angegriffener - Begründungsmangel gesehen werden; es kann daraus jedoch entgegen der von der Revision vertretenen Ansicht nicht gefolgert werden, die Vorinstanzen hätten diese Fallgestaltung nicht berücksichtigt und im Urteilsausspruch nicht erfaßt oder nicht erfassen wollen. Im Tatbestand des angefochtenen Urteils (S. 5) wie auch des landgerichtlichen Urteils (S. 6) wird ausdrücklich erwähnt, daß die (angegriffenen) Rähmchen zum Teil ohne eingesetzte Deckgläser vertrieben werden, daß die gesondert angebotenen Gläser dann aber vom Erwerber nachträglich in die Rahmen eingesetzt werden können. Ferner hatten die Klägerinnen bereits in erster Instanz mit Schriftsatz vom 7. Dezember 1963 ausdrücklich hervorgehoben, daß ihrer Ansicht nach auch diese Ausführungsform von dem beantragten Urteil umfaßt werden müsse. Dem entspricht auch die Fassung des erstinstanzlichen Klageantrags, in dem die angegriffene Verletzungsform u.a. dahingehend gekennzeichnet wurde, daß "die Deckgläser mit den Rahmenhälften zu je einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden sind oder verbunden werden" sowie der - insoweit vom Berufungsgericht aufrecht erhaltene - Tenor des landgerichtlichen Urteils, wonach von der Verurteilung solche Rähmchen erfaßt werden sollen, die "Öffnungen aufweisen, in die die Deckgläser von außen eingesetzt oder einsetzbar

sind". Nach alledem ist hinreichend deutlich zum Ausdruck gekommen, daß auch diejenigen Rähmchen, die ohne eingesetzte Deckgläser ausgeliefert werden, Gegenstand des Rechtsstreits geworden sind und von den Urteilen der Vorinstanzen erfaßt werden, zumal kein Anhaltspunkt dafür gegeben ist, daß die Vorinstanzen sich insoweit eine Entscheidung für einen späteren Verfahrensabschnitt hätten vorbehalten wollen. Wenn in den Entscheidungsgründen der Vorinstanzen keine weiteren Ausführungen hierzu zu finden sind, so dürfte die Erklärung hierfür darin zu finden sein, daß die Klägerinnen ihre Rechtsansicht insoweit durch Anführung einschlägiger Zitate belegt hatte und die Beklagten daraufhin im weiteren Verlaufe des Rechtsstreits keine ausdrücklichen Einwendungen mehr gegen eine Gleichbehandlung der beiden Ausführungsformen erhoben hatten, so daß die Vorinstanzen davon ausgehen konnten, es bestehe insoweit keine Meinungsverschiedenheit mehr.

b) Die Verurteilung hinsichtlich der ohne eingesetzte Deckgläser ausgelieferten Rähmchen ist auch sachlich gerechtfertigt.

Der Anspruch 1 des Klagepatents betrifft freilich zumindest seinem Wortlaut nach nur solche Rähmchen, die mit Deckgläsern versehen sind. Die ohne Deckgläser ausgelieferten Rähmchen stellen daher nur Teile der geschützten Gesamtvorrichtung dar, die als solche nicht ohne weiteres dem Patentschutz unterliegen. In dem Bestreben, dem Patentinhaber einen ausreichenden Patentschutz als Ausgleich für die der Allgemeinheit zur Verfügung gestellte Bereicherung der Technik zu gewährleisten und ihn gegen offensichtliche Umgehungsversuche

zu sichern, hat aber schon das Reichsgericht und ihm folgend der Bundesgerichtshof anerkannt, daß das Verbot der Herstellung patentgeschützter Gegenstände gemäß § 6 PatG sich nicht nur auf den letzten die Herstellung unmittelbar herbeiführenden Tätigkeitsakt bezieht, und daß daher unter bestimmten Voraussetzungen schon die Herstellung von Teilen einer geschützten Vorrichtung patentverletzend ist (RGZ 40, 78, 79; 111, 350, 352; RG GRUR 26, 163, 164; 36, 160, 163; 36, 236, 240; MuW 1924/25, 203; BGH GRUR 51, 452, 453 - Mülltonne II -; BGHZ 2, 261, 265 - Tauchpumpensatz -; Reimer aaO § 6 PatG Anm. 60; Benkard aaO § 6 PatG Rdn. 28, 29). Unter diesen Voraussetzungen ist folgerichtig neben der Herstellung dieser Teile auch deren Feilhalten und Vertreiben als patentverletzend angesehen worden (vgl. insbesondere RG GRUR 36, 160, 163), und zwar unabhängig davon, ob der letzte Herstellungsakt im Einzelfall ebenfalls als patentverletzend zu beurteilen ist oder nicht, etwa weil er im patentfreien Raum (im Ausland oder im privaten Bereich) erfolgt ist (vgl. insbesondere RGZ 40, 78, 79; RG MuW 1924/25, 203; RG GRUR 36, 236, 240). Für einen solchen bereits die (gewerbsmäßige) Herstellung und Lieferung von Teilen einer geschützten Vorrichtung erfassenden Patentschutz ist von der Rechtsprechung - im Grundsatz gleichbleibend, jedoch mit zunehmender Präzisierung - verlangt worden, daß die Einzelteile erfindungsfunktionell individualisiert sind, d.h. einerseits zumindest nicht ohne weiteres auch außerhalb der geschützten Gesamtvorrichtung verwendet werden können und andererseits eine solche Ausgestaltung erhalten haben, die sie durch ihre erfindungsgemäße Anpassung an die geschützte Gesamtvorrichtung aus der Zahl anderer vergleichbarer Einzelteile heraushebt und durch eine solche

Individualisierung in unmittelbare Beziehung zum dem Erfindungsgedanken setzt (so insbesondere BGH GRUR 51, 452, 454 - Mülltonne II -).

Die angegriffenen glaslosen Rähmchen sind im Sinne der zitierten Rechtsprechung in besonderer Weise der geschützten Gesamtvorrichtung angepaßt und stehen in unmittelbarer Beziehung zu dem Erfindungsgedanken des Klagepatents. Das ergibt sich ohne weiteres aus der Tatsache, daß die Rähmchen mit besonderen Vorrichtungen zur Aufnahme der Deckgläser versehen und im übrigen so ausgestaltet sind, daß es nur noch des Einsetzens marktgängiger Deckgläser bedarf um zwangsläufig eine der geschützten Lehre entsprechende Vorrichtung zu erhalten (vgl. oben zu 1). Die angegriffenen Rähmchen können allerdings nach ihrer Beschaffenheit ohne weiteres auch ohne Gläser zur Aufbewahrung und Projektion von Dias benutzt werden und werden nach dem Vortrag der Beklagten in einem nicht unerheblichen Umfang auch tatsächlich in dieser Weise verwendet. Eine Verwendung ausschließlich in dieser Art ist jedoch bei den gegebenen Verhältnissen wirtschaftlich nicht sinnvoll. Denn ein Interessent, der seine Dia-Rähmchen nur für die genannten Zwecke verwenden will, braucht dafür keine Rähmchen, die für den Einsatz von Deckgläsern eingerichtet sind. Er wird deshalb schon aus Gründen der Kostenersparnis auf solche Rähmchen zurückgreifen, die keine entsprechenden Einrichtungen aufweisen und in den verschiedensten Ausführungen angeboten werden. Denn die Rähmchen der Beklagten, die für die Aufnahme von Deckgläsern eingerichtet sind, sind naturgemäß schon wegen der in den Nuten angebrachten Federn aufwendiger und

teurer als solche Rähmchen, die nur ohne Glas verwendet werden können und sollen. Als Abnehmer der Rähmchen der Beklagten sind daher nur solche Personen ernsthaft in Betracht zu ziehen, die zumindest die Absicht haben, die Rähmchen irgendwann einmal auch mit Deckgläsern zu versehen.

Die Erwägungen, die der oben angeführten Rechtsprechung zugrunde liegen, treffen hiernach in vollem Umfange auch für den vorliegenden Fall zu. Denn es ist für die Beurteilung der Interessenlage gleichgültig, ob ein Einzelteil einer geschützten Gesamtvorrichtung infolge seiner Anpassung an die erfindungsgemäße Funktion im Sinne der bisherigen Rechtsprechung tatsächlich nicht oder nicht ohne weiteres oder nur wirtschaftlich nicht sinnvoll für andere Zwecke als die geschützte Gesamtvorrichtung zu verwenden ist. Im vorliegenden Falle ermöglicht allein die Möglichkeit der nachträglichen Ergänzung mit Deckgläsern den Absatz der angegriffenen Rähmchen und rechtfertigt ihren - im Vergleich zu "einfachen" glaslosen Rähmchen notwendig - höheren Preis. Es handelt sich daher - unabhängig davon, ob später tatsächlich Gläser eingesetzt werden oder nicht - in jedem Falle um die wirtschaftliche Ausnutzung der den Inhabern des Klagepatents geschützten Lehre von der Beschaffenheit verglaster Rahmen, die den Patentinhabern vorbehalten bleiben muß, wenn der ihnen zugesprochene Patentschutz nicht weitgehend wirtschaftlich ausgehöhlt sein soll. Dies gilt umsomehr als schon in der Patentschrift selbst (Spalte 4 Zeile 69 bis Spalte 5 Zeile 5) darauf hingewiesen wird, daß die Lehre des Klagepatents auch in der Weise verwirklicht werden kann, daß dem Letztverbraucher glaslose Rähmchen ausgeliefert werden, die

dann nachträglich durch Einsetzen von Deckgläsern im Sinne der Lehre des Klagepatents vervollständigt werden können.

III.

Da sich die Revision der Beklagten nach alledem in vollem Umfang als unbegründet erweist, war sie mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Spreng

Bundesrichter Dr. Löscher
ist nach der Beratung verstorben.

Schneider

Spreng

Ballhaus

Bruchhausen