

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 5/67

URTEIL

Verkündet am

16. März 1971
Schwingen,
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Y (Ne) Na ve ,
S (Ni), Vr straat , gesetzlich ver-
treten durch die Herren Tadao Y und Se Nis ,
ebenda,

- Prozeßbevollmächtigte:

Beklagte und Revisionsklägerin,
Rechtsanwälte Prof. Dr.
und Dr. -

gegen

die Firma O-Werk GmbH und Cie., KG, E , Al
Straße , gesetzlich vertreten durch die Firma O-Werk
GmbH, ebenda, diese vertreten durch den alleinigen Ge-
schäftsführer W. Erich He , ebenda,

- Prozeßbevollmächtigter:

Klägerin und Revisionsbeklagte,
Rechtsanwalt Dr. -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. März 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Ballhaus und Ochmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 4. 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, die Reißverschlüsse herstellt und vertreibt, ist ausschließliche Lizenznehmerin an dem deutschen Patent Nr. ■■■■■. Ihr sind von der Patentinhaberin und deren Rechtsvorgängerin auch die diesen etwa gegen die Beklagte zustehenden Ansprüche wegen Verletzung der dem Patent zugrunde liegenden Patentanmeldung aus der Zeit seit deren Bekanntmachung abgetreten worden.

- 3 -

Die dem Patent Nr. ■■■ zugrunde liegende Anmeldung B ■■■/■¹ vom 7. August 1958 ist am 30. August 1962 als deutsche Auslegeschrift Nr. ■■■ bekanntgemacht worden. Die bekanntgemachte Patentanmeldung betraf einen "Reißverschluß mit einer aus einem fortlaufenden Profilstrang aus Kunststoff hergestellten Gliederreihe und Verfahren und Vorrichtung zu deren Herstellung". Der bekanntgemachte Patentanspruch 1 lautete:

"1. Reißverschluß mit einer aus einem fortlaufenden, einen annähernd Kreisquerschnitt aufweisenden Profilstrang aus Kunststoff hergestellten Gliederreihe, welche als verformte Schraubenfeder mit periodisch veränderlicher Steigung ausgebildet ist, gekennzeichnet durch die Verbindung folgender an sich bekannter Merkmale, nämlich daß die Windungsteile (7) im Bereich der Kuppelflächen annähernd senkrecht zur Verschlußebene stehen, daß die daran anschließenden Windungsschenkel (2) hinsichtlich ihrer Projektion auf die Verschlußebene übereinanderliegen, daß die Windungsteile (7) im Bereich der Kuppelflächen (8) einen lichten Abstand annähernd gleich der Kuppelflächenbreite aufweisen und im Bereich der rückwärtigen Windungsteile (3) aufeinanderliegen und wobei die Gliederreihe an ihren der Kuppelseite abgekehrten Windungsteilen (4) auf einer Seite des Tragbandes (10) mittels einer Einfach- oder Doppellängsnaht (11, 12, 13) befestigt ist."

Die Beklagte stellt im Ausland Reißverschlüsse der aus der Anlage 3 zur Klageschrift (Umschlag "Anlagen RA A ■■■") ersichtlichen Art her, deren Einzelheiten aus den stark vergrößerten Aufnahmen des braunen



(bruin) Reißverschlusses in dem Rapport des Technisch Physische Dienst T.N.O. En T.H. in Delft vom 5. Mai 1966 (Anlage 2 zur Berufungsbegründung) erkennbar sind. Derartige Reißverschlüsse wurden von der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland zum Kauf angeboten und nach der Behauptung der Klägerin auch dort vertrieben.

Die Klägerin hat nach Bekanntmachung der Patentanmeldung Klage erhoben und die Ansicht vertreten, die Beklagte verletze durch das Feilhalten und durch den Vertrieb der Reißverschlüsse in der Bundesrepublik und in Westberlin die Rechte aus der bekanntgemachten Patentanmeldung Nr. ■■■■■. Sie hat beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen, Reißverschlüsse mit aus einem fortlaufenden, einen annähernd Kreisquerschnitt aufweisenden Profilstrang aus Kunststoff hergestellter Gliederreihe, welche als verformte Schraubenfeder mit periodisch veränderlicher Steigung ausgebildet ist, gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, bei denen die Windungsteile im Bereich der Kuppelflächen annähernd senkrecht zur Verschlussebene stehen und die daran anschließenden Windungsschenkel hinsichtlich ihrer Projektion auf die Verschlussebene übereinanderliegen, die Windungsteile im Bereich der Kuppelflächen einer lichten Abstand annähernd gleich der Kuppelflächenbreite aufweisen und im Bereich der rückwärtigen Windungsteile aufeinanderliegen und bei denen die Gliederreihe an ihren der Kuppelseite abgekehrten Windungsteilen auf einer Sei-

te des Tragbandes mittels einer Längsnaht befestigt ist;

2. der Klägerin unter Angabe der Lieferzeiten, -mengen und -preise sowie der Abnehmer Rechnung zu legen über die Zuwiderhandlungen gegen die zu I 1 gekennzeichnete Unterlassungsverpflichtung;

- II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Zuwiderhandlung gegen die zu I 1 gekennzeichnete Unterlassungsverpflichtung entstanden ist und noch entsteht.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat geltend gemacht: Sie mache von den Merkmalen der bekanntgemachten Patentanmeldung keinen Gebrauch. Bei ihren Reißverschlüssen stünden die Windungsteile im Bereich der Kupplungsflächen nicht "annähernd senkrecht" zur Verschlussebene; es ergebe sich vielmehr eine Abweichung von etwa 10 Grad. Die an die Kuppelflächen anschließenden Windungsteile lägen hinsichtlich ihrer Projektion auf die Verschlussebene nur teilweise übereinander. Die rückwärtigen Windungsteile lägen nicht aufeinander; es sei vielmehr ein Zwischenraum vorhanden, durch den eine größere Bauhöhe und ein Federn beim Annähen des Verschlusses bewirkt werde, was nach der Lehre der Klagepatentanmeldung gerade vermieden werden solle.

Die Beklagte hat ferner beantragt, den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Klagepatentanmeldung auszusetzen.

Das Landgericht hat die Aussetzung des Rechtsstreits abgelehnt und folgendes Urteil erlassen:

"I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

Reißverschlüsse mit aus einem fortlaufenden, einem annähernd Kreisquerschnitt aufweisenden Profilstrang aus Kunststoff hergestellter Gliederreihe, welche als verformte Schraubenfeder mit periodisch veränderlicher Steigung ausgebildet ist, in der Bundesrepublik und Westberlin gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, bei denen die Windungsteile im Bereich der Kuppelflächen mit einer Abweichung bis zu etwa 10° annähernd senkrecht zur Verschlußebene stehen und die daran anschließenden Windungsschenkel hinsichtlich ihrer Projektion auf die Verschlußebene im wesentlichen übereinanderliegen, die Windungsteile im Bereich der Kuppelflächen einen lichten Abstand annähernd gleich der Kuppelflächenbreite aufweisen und im Bereich der rückwärtigen Windungsteile unmittelbar aufeinanderliegen oder zwischeneinander nur einen geringfügigen Zwischenraum lassen, und bei denen die Gliederreihe an ihren der Kuppelseite abgekehrten Windungsteilen auf einer Seite des Tragbandes mittels einer Längsnaht befestigt ist;

2. der Klägerin unter Angabe der Lieferzeiten, -mengen und -preise sowie der Abnehmer Rechnung zu legen über die Zuwiderhandlungen gegen die vorstehend unter I, 1 gekennzeichnete Unterlassungsverpflichtung. Der Beklagten bleibt vorbehalten, nach ihrer Wahl

die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer und Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte diesen ermächtigt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmtes Angebot, ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Empfänger eines Angebots in der Auskunft enthalten ist. Bei der Inanspruchnahme eines Wirtschaftsprüfers sind die hierdurch entstehenden Kosten von der Beklagten zu tragen.

- II. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch Zuwiderhandlungen gegen die vorstehend unter I, 1 gekennzeichneten Handlungen entstanden ist und noch entsteht."

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt. Das Oberlandesgericht hat ebenso wie das Landgericht die Aussetzung des Rechtsstreites bis zur Entscheidung über die Patenterteilung abgelehnt und die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Während des Revisionsverfahrens hat zunächst die Patentabteilung ■ des Deutschen Patentamts am 26. April 1968 beschlossen, das nachgesuchte Patent im wesentlichen in der Fassung der Unterlagen der bekanntgemachten Patentanmeldung zu erteilen. Auf die Beschwerde eines Einsprechenden hat das Bundespatentgericht durch Beschluß vom 30. April 1960 (11 W (pat) 12/70) den Ertei-

lunungsbeschluß der Patentabteilung abgeändert, die Patenterteilung für den Gegenstand des bekanntgemachten Patentanspruchs 1 abgelehnt und das Patent mit folgendem Patentanspruch 1, der auf den bekanntgemachten Patentanspruch 6 zurückgeht, rechtskräftig erteilt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer Reißverschlußgliederreihe aus einem Kunststoffprofilstrang mit Kreisquerschnitt, bei dem der Kunststoffprofilstrang schraubenförmig mit veränderlicher Steigung zur Bildung der mit Kuppelteilen versehenen Glieder in eine zur Reißverschlußebene senkrechte Ebene umgelegt und das Ende des umgelegten Schenkels im Abstand der Gliederteilung in eine Ausgangslage zur Bildung eines weiteren Gliedes in eine zur Verschlußebene geneigte Ebene so umgebogen wird, daß die Rückführwindungen aufeinander liegen, dadurch gekennzeichnet, daß das Umlegen der Schenkel der Glieder in der zur Reißverschlußebene senkrechten Ebene im fortlaufenden Arbeitsgang unter Bildung einer an sich bekannten Schlinge und gleichzeitig mit der Schlingenbildung das Anformen der Kuppelteile durch Zusammenpressen des Stranges erfolgt."

Die Klägerin macht geltend, die Beklagte mache, wie aus den Feststellungen des Berufungsgerichts hervorgehe, von diesem Verfahren Gebrauch. Es sei belanglos, daß dies im Auslande geschehe. Denn die Wirkung des Patents erstrecke sich gemäß § 6 Satz 2 PatG auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. Diese würden im Inland feilgehalten und vertrieben.

Die Klägerin beantragt,

die Revision der Beklagten mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß das Unterlas-

sungsgebot folgende Fassung erhält:

"I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen,

Reißverschlüsse mit aus einem fortlaufenden, einen annähernd Kreisquerschnitt aufweisenden Profilstrang aus Kunststoff hergestellter Gliederreihe, welche als verformte Schraubenfeder mit periodisch veränderlicher Steigung ausgebildet ist, in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, bei denen die Windungsteile im Bereich der Kuppelflächen mit einer Abweichung bis zu etwa 10° annähernd senkrecht zur Verschlussebene stehen und die daran anschließenden Windungsschenkel hinsichtlich ihrer Projektion auf die Verschlussebene im wesentlichen übereinanderliegen, die Windungsteile im Bereich der Kuppelflächen einen lichten Abstand annähernd gleich der Kuppelflächenbreite aufweisen und im Bereich der rückwärtigen Windungsteile unmittelbar aufeinanderliegen oder zwischen einander nur einen geringfügigen Zwischenraum lassen, und bei denen die Gliederreihe an ihren der Kuppelseite abgekehrten Windungsteilen auf einer Seite des Tragbandes mittels einer Längsnaht befestigt ist, mit der Maßgabe, daß bei Bildung des Zwischenraumes gleichzeitig das Anformen der Kuppelteile durch Zusammenpressen des Stranges erfolgt."

Die Beklagte hält es für unzulässig, daß die Klägerin nunmehr geltend macht, die Beklagte mache von dem erteilten Patentanspruch 1 des Klagepatents Gebrauch.

Entscheidungsgründe:

I. Durch den Beschluß des Bundespatentgerichts ist dem Gegenstand des bekanntgemachten Patentanspruchs 1, der sich auf einen Reißverschluß mit bestimmten körperlichen Merkmalen bezog, der Patentschutz versagt und das nachgesuchte Patent für "Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Reißverschlußgliederreihe" erteilt worden. Diese Veränderung der "Patentlage" ist, obwohl sie nach Schluß der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz eingetreten ist, nach ständiger Rechtsprechung in der Revisionsinstanz zu beachten (vgl. dazu die Nachweise bei Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 3. Aufl. Rdn. 134 zu § 47 PatG unter C; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 5. Aufl. Rdn. 89 zu § 47 PatG). Es ist mithin davon auszugehen, daß der Schutz für den Gegenstand des bekanntgemachten Patentanspruchs 1, auf den die Vorinstanzen abgestellt haben, mit rückwirkender Kraft entfallen ist (§ 35 Abs. 2 Satz 2 PatG). Der Entscheidung des Rechtsstreits ist nunmehr der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung zugrunde zu legen, auf den sich der von der Klägerin in der Revisionsinstanz neu gestellte Sachantrag bezieht. Dieser neue Sachantrag trägt der Veränderung der Patentrechtslage Rechnung; die darin liegende Klageänderung ist aus diesem Grunde notwendig und wegen der erst während der Revisionsinstanz eingetretenen Veränderung der Patentrechtslage auch in der Revisionsinstanz zulässig (vgl. dazu BGH GRUR 1962, 577, 578 - Rosenzüchtung -; 1964, 433, 436 - Christbaumbehang -).

II. Die Veränderung der Patentrechtslage ist zwar nach der Rechtsprechung des Senats für sich allein kein ausreichender Grund, den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen; Voraussetzung für eine eigene Beurteilung der auf Patentverletzung gestützten Klage auf einer anderen Rechtsgrundlage durch das Revisionsgericht ist jedoch die genügende Aufklärung des bei der Auslegung des Klagepatents zu berücksichtigenden und des auf die angegriffene Ausführungsform bezogenen technischen Sachverhalts in tatsächlicher Hinsicht (vgl. dazu BGH GRUR 1971, 78, 79 - Dia-Rähmchen V - m.w.N.). Daran fehlt es hier.

Das Berufungsgericht ist auf das geschützte Verfahren (bekanntgemachter Patentanspruch 6, erteilter Patentanspruch 1 des Klagepatents) überhaupt nicht eingegangen. Es hat auch nicht geprüft, ob die angegriffene Ausführungsform eines Reißverschlusses, von der die Vorinstanzen angenommen haben, daß sie von den Merkmalen des bekanntgemachten Patentanspruchs 1 der dem Klagepatent zugrunde liegenden Anmeldung gegenständlichen Gebrauch macht, in einem Verfahren hergestellt worden ist, wie es in dem bekanntgemachten Patentanspruch 6 und in dem erteilten Patentanspruch 1 des Klagepatents umschrieben ist. Das Berufungsgericht hatte nach der damaligen "Patentlage" und nach dem darauf abgestellten Klagevorbringen auch keine Veranlassung, diese Frage zu prüfen und hierzu Feststellungen zu treffen. Für die Beurteilung der Frage, ob die Beklagte von der Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 des Klagepatents Gebrauch gemacht hat, sind indessen Feststellungen über das von der Beklagten angewendete

Verfahren schon deshalb unerläßlich, weil sich auch der Schutz des Verfahrenserzeugnisses nach § 6 Satz 2 PatG nur auf das unter Anwendung des geschützten Verfahrens hergestellte Erzeugnis bezieht. Die Vermutung des § 47 Abs. 3 PatG greift nicht zugunsten der Klägerin ein, weil das geschützte Verfahren nicht die Herstellung eines neuen Stoffes betrifft.

Das Fehlen der wegen der Veränderung der patentrechtlichen Lage erforderlich gewordenen tatsächlichen Feststellungen zwingt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, obwohl ein Rechtsfehler des Berufungsggerichts nicht festgestellt werden kann (vgl. dazu BGH GRUR 1962, 577, 578 - Rosenzüchtung -).

III. Durch die Zurückverweisung wird der Klägerin Gelegenheit gegeben, ihr tatsächliches Vorbringen zu ergänzen und auf den erteilten Patentanspruch 1 des Klagepatentes abzustellen.

Die Entscheidung über die Kosten der Revisionsinstanz, die von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt, war dem Berufungsgericht zu überlassen.

Spreng

Trüstedt

Bundesrichter Claße
ist infolge Urlaubs
verhindert zu unter
schreiben

Spreng

Ballhaus

Bruchhausen