

28

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 5/71

URTEIL

Verkündet am

27. Juni 1972

Schwingen

Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in Sachen

der Frau Hilde E [REDACTED] geb. Sch [REDACTED], K [REDACTED]/R [REDACTED], F [REDACTED]-
straße [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Hans W [REDACTED], M [REDACTED]-P [REDACTED], Ch [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

wegen Patentverletzung

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 8. Juni 1972 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Dr. Bruchhausen und Ochmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 15. Dezember 1970 aufgehoben.

Die Sache wird, soweit sie nicht in der Hauptsache erledigt ist, zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin ist Inhaberin des am 9. Januar 1954 angemeldeten Patents (DBP) [REDACTED] und des am 5. März 1963 dazu angemeldeten Zusatzpatents [REDACTED].

Der Anspruch des Hauptpatents lautet:

"Gerät zum Zerschneiden einzelner Tomaten, Äpfel, Birnen u. dgl. in mehrere gleiche Teile, gekennzeichnet durch eine in die

- 3 -

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 unterem Ende sternförmig angeordneten, teilweise scharfgezahnten Zerteilermessern (2) und am oberen Ende befestigtem Handgriff (3)."

Die Ansprüche des Zusatzpatents lauten im kennzeichnenden Teil:

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. März 1965 Früchtezerteiler entsprechend den mit Schriftsatz der Beklagten vom 9. August 1965 als Modelle B und C vorgelegten Ausführungsformen.



Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Patente und nimmt die Beklagte auf Rechnungslegung und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Das Oberlandesgericht hatte die Beklagte antragsgemäß verurteilt (Urteil vom 29. November 1966).

Der erkennende Senat hatte auf die Revision der Beklagten im Urteil vom 1. April 1969 (X ZR 3/67) das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Das Oberlandesgericht hat darauf die Berufung der Klägerin zurückgewiesen (Urteil vom 15. Dezember 1970).

In der Revisionsinstanz hat die Klägerin den in den Vorinstanzen gestellten Unterlassungsantrag wegen Patentablaufs für in der Hauptsache erledigt erklärt. Sie beantragt, im übrigen nach den zuletzt in der Berufungsinstanz gestellten Anträgen zu erkennen.

Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

I.

1. Der erkennende Senat hat im ersten Revisionsurteil die dem inzwischen abgelaufenen Klagepatent Nr. ■■■ zugrunde liegende Aufgabe darin gesehen, bei einem Früchtezerteiler mit sternförmigen Messern das Quetschen der Frucht zu verhindern und den Beginn des Schneidvorganges dieser Messer zu erleichtern und gleichzeitig dem eigentlichen Zerteilungsvorgang zu seiner sicheren Ausführung eine Führung zu geben, die ein Abgleiten der Frucht unter dem Zerteiler verhindert und zugleich dafür sorgt, daß der Zerteiler zentral durch die Frucht hindurchgeht. Die Lösung dieser Aufgabe hat der Senat in der zweiteiligen Ausführung der gesamten Schneidvorrichtung erblickt. Die lange Nadel und der eigentliche Zerteiler hätten je einen Handgriff. Die Nadel habe deutlich erkennbar eine Doppelfunktion. Sie verhindere durch die Fruchthaut stechend eine Quetschung der Frucht beim Aufschneiden und sie führe den schneidenden Zerteiler durch die Frucht. Für eine Verletzung des Gegenstandes des Klagepatents Nr. ■■■ hat der erkennende Senat verlangt, daß auch die Beklagte bei ihrer Konstruktion des Früchtezerteilers äquivalente Mittel für beide Funktionen anwende.

2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Spitze an den Früchtezerteilern der Beklagten nicht imstande sei, den schneidenden Zerteiler zentral durch die Frucht zu führen und zu verhindern, daß die Frucht vor oder während des Schneidvorganges seitlich ausweichen kann. Dadurch, daß die sternförmigen Messer von selbst einen bestimmten Weg nähmen, wenn sie erst ein-

mal in die Frucht eingedrungen seien, erfüllten sie die zweite Funktion (Führungsfunktion) nicht.

3. Die Angriffe der Revision, das Berufungsgericht habe die Bindungswirkung des ersten Revisionsurteils verkannt und das Rangverhältnis der beiden Funktionen (Einstechen und Führen) selbständig prüfen müssen, haben keinen Erfolg. Da bei den angegriffenen Ausführungsformen der Früchtezerteiler der Beklagten der Messerstern mit der Spitze auf die Frucht gesetzt und die Frucht dann mit der Spitze durchstoßen und dann vom Messerstern zerschnitten wird, ohne daß der Messerstern von besonderen Führungsmitteln geführt wird, wie das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei festgestellt hat, scheidet insoweit eine Benutzung eines Merkmals des Klagepatents aus. Deshalb kommt eine gegenständliche Verletzung des Klagepatents nicht in Betracht. Die Führungsfunktion der Nadel nach dem Klagepatent konnte schon deshalb vom Berufungsgericht nicht vernachlässigt werden, weil deren Nichtbeachtung zur Aufhebung des ersten Berufungsurteils geführt hat.

II.

1. Zum Schutz einer Teilkombination führt das Berufungsgericht aus, der Lehre, zur Beseitigung der Fruchthautspannung eine Nadel zu verwenden, fehle die Erfindungshöhe. Jede Hausfrau steche zuerst mit der Messerspitze in eine Tomate, um die Fruchthautspannung zu überwinden. Zu diesem Zweck eine Nadel zu verwenden, sei nicht überraschend gewesen. Dem habe auch kein Vorurteil entgegengestanden. Der Vorschlag, bei einem Früchtezer-

teiler eine dem gleichen Zweck dienende Nadel vorzusehen, sei keine Erfindungsleistung.

2. Demgegenüber rügt die Revision zu Recht, daß das Berufungsgericht die Erfindungshöhe nach dem gesamten Inhalt der Verhandlung zu diesem Punkte nicht ausreichend beurteilt hat (§ 286 ZPO).

a) Es ist zunächst schon nicht ganz eindeutig, worin das Berufungsgericht die aus dem Klagepatent Nr. [REDACTED] beanspruchte Teilkombination gesehen hat. Es spricht eingangs der diesbezüglichen Untersuchung von dem Mittel zum Anstechen der Fruchthaut "für sich allein" und sodann von der Lehre, zur Beseitigung der Fruchthautspannung eine Nadel zu verwenden. Andererseits legt es der Wertung der Erfindungshöhe den Vorschlag zugrunde, bei einem Früchtezerteiler, der dem Zweck dient, die Fruchthautspannung zu überwinden, ohne die Frucht zu zerquetschen, eine Nadel vorzusehen. Nur die zuletzt genannte Lehre kommt der Teilkombination nahe, die die Klägerin aus dem Klagepatent Nr. [REDACTED] als geschützt beansprucht. Diese besteht darin, einen mit einem Handgriff versehenen messersternförmigen Früchtezerteiler in der Mitte des Messersterns aus teilweise scharfgezahnten Messern mit einer beim Einstechen in eine Frucht die Fruchthautspannung lösenden Spitze zu versehen (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom 16. September 1970, Seite 9 = Bl. II 253 GA).

b) Die bei II 2 a umschriebene Teilkombination ist aus dem Patentanspruch des Klagepatents herleitbar. Dort ist zwar nur die in die Frucht einzustechende Füh-

rungsnadel erwähnt. Richtet man bei der Führungsnadel jedoch den Blick auf die Funktion, die sie neben der Führungsfunktion erfüllen soll, nämlich das Zerschneiden von weichen Früchten zu erleichtern (Zeilen 7/8 der Klagepatentschrift [REDACTED] [REDACTED]), was nach der Klagepatentschrift im Vordergrund steht, dann wird deutlich, daß es zur Lösung der Fruchthautspannung allein darauf ankommt, daß der Messerstern in der Mitte eine Spitze haben soll. Für diese Funktion kommt es auf die Länge der Spitze und auf deren Beweglichkeit gegenüber dem Messerstern ersichtlich nicht entscheidend an.

c) Aus den zu II 2 b genannten Gründen ergibt sich zugleich, daß gegen die vom Berufungsgericht offengelassene Frage der Offenbarung der streitigen Teilkombination in der Klagepatentschrift ernstliche Bedenken nicht zu erheben sind, zumal die Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] das Problem, ein Zerquetschen der Frucht durch den Druck des Messersterns zu verhindern, eindeutig in den Vordergrund stellt (siehe Zeilen 7/8).

d) Gegen die Neuheit und den Fortschritt der streitigen Teilkombination hat sich die Beklagte in den Tatsacheninstanzen nicht gewandt. Sie hat nur auf einen Früchtezerteiler mit in der Mitte eine Spitze bildenden sternförmigen Messern verwiesen, der nach der Priorität des Klagepatents auf den Markt gekommen ist. Daß die Mittelspitze des Messersterns Vorteile gegenüber einem ebenen Messerstern aufweist, weil die Spitze beim Zerschneiden die Fruchthautspannung löst, ehe der Schneidvorgang mit dem Messerstern beginnt, und auf diese Weise ein Zerquetschen einer - weichen - Frucht verhindert, liegt auf der Hand.

e) Es kommt somit entscheidend darauf an, ob die bei II 2 a genannte Teilkombination, die von der Beklagten bei ihren Fruchtezertheilern benutzt worden ist, erfinderisch ist. Das hat das Berufungsgericht verneint, wenn man seine oben bei II 1 zuletzt genannte Wertung auf die beanspruchte Teilkombination bezieht. Dabei hat es jedoch, wie die Revision zu Recht rügt, entscheidungserhebliches Vorbringen übergangen. In den Tatsacheninstanzen war auf die Tatsache verwiesen worden, daß im Jahre 1959 - 5 Jahre nach der Anmeldung des Klagepatents - der Pe[REDACTED]-Früchteschneider der Firma S[REDACTED] als Neuheit herausgekommen ist, bei dem laut Gebrauchsanweisung die Tomatenhaut oben in Fingerhutgröße abzuschneiden war, bevor die Tomate unter den Früchteschneider gelegt wurde (vgl. Prospekt Bl. II 145 GA). Dieser Tatsache konnte für die Beurteilung der Erfindungshöhe Gewicht zukommen, wenn man in Erwägung zieht, daß seit dem Jahre 1929 Fruchtezertheiler mit sternförmigen Messern bekannt sind (vgl. schweizerische Patentschrift 135 998, Bd. I Bl. 57/58 GA), ohne daß bis zur Anmeldung des Klagepatents gegen ein Zerquetschen der - weichen - Früchte beim Beginn des Schneidvorgangs bei den Zerteilern mit sternförmig angeordneten Messern eine befriedigende Lösung gefunden worden war. Nach der Darstellung der Klägerin hatten die Fruchtezertheiler bekannter Firmen mit sternförmigen Messern vor dem Anmeldezeitpunkt des Klagepatents sämtlich unten ein horizontal verlaufendes flaches Gesamtprofil (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom 9. September 1965 S. 2 = Bl. I 61 GA in Verbindung mit dem Schriftsatz der Beklagten vom 9. August 1965 S. 4/5 = Bl. I 30/31 GA). Mit diesen Tatsachen hätte sich das Berufungsgericht bei der Beurtei-

lung der Erfindungshöhe auseinandersetzen müssen. Diese Unterlassung nötigt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils, da es dem Revisionsgericht verwehrt ist, diese tatsächliche Würdigung vorzunehmen.

2. Bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung wird das Berufungsgericht nicht außeracht lassen dürfen, daß die Tatsache eines seit langem ungelösten Bedürfnisses, das durch eine einfache technische Maßnahme einer Lösung zugeführt worden ist, einen erheblichen Anhalt dafür liefern kann, daß der Lösungsvorschlag für den Durchschnittsfachmann nicht nahegelegen hat. Diese Tatsache kann ferner ein Beweisanzeichen dafür liefern, daß die vom Berufungsgericht herangezogene Handhabung des Küchenmessers durch die Hausfrau beim Früchteschneiden und die typische Funktion einer Nadel dem Fachmann, der auf eine Verbesserung von Früchtezer-
teilern mit sternförmigen Messern sann, keine Anregung gegeben hat, den Messerstern mit einer Mittelspitze zu versehen.

III.

Dem Berufungsgericht war auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen, da diese vom noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt.

Spreng

Trüstedt

Claßen

Bruchhausen

Ochmann