

74

Spielautomat II

BGH, Urt. v. 8. März 1973 - X ZR 6/70 - OLG München
LG München I

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 6/70

TEIL-URTEIL

Verkündet am
8. März 1973
[REDACTED],
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Kaufmanns Günter W [REDACTED] als Inhaber der Firma
Günter W [REDACTED], Apparatebau, 1 B [REDACTED], T [REDACTED]straße [REDACTED]

Klägers und Revisionsklägers,

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

gegen

1. die Firma L [REDACTED] & Co. Gerätebau GmbH, [REDACTED] K [REDACTED]
Donau, Lu [REDACTED]straße [REDACTED],

2. Hans L [REDACTED] jun., Kaufmann, [REDACTED] K [REDACTED]/Donau,
Am M [REDACTED]tor, Postfach [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter
des Beklagten zu 2: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED], [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Februar 1973 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Häußer

für Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel des Klägers werden das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 27. November 1969 aufgehoben und das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts München I vom 25. Februar 1969 abgeändert, soweit diese Urteile gegen den Beklagten zu 2 ergangen sind:

1. Der Beklagte zu 2 wird verurteilt, es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen.

Münzspielgeräte der Klägerin, die folgende Merkmale aufweisen:

- a) Drei unterschiedliche Gewinnsymbole aufweisende Umlaufkörper,
- b) parallel zueinander angeordnete Umlaufkörper, die Gewinnsymbole aufweisen, und zwar
 - aa) die äußeren Umlaufkörper je zwei unterschiedliche parallele Reihen,
 - bb) der mittlere Umlaufkörper eine Reihe,
- c) jedem Umlaufkörper ist eine der Steuerung der elektromagnetischen Gewinnauszahlung dienende Kontaktreihe und eine nach dem Zurruhekommen des Umlaufkörpers einander zugeordnete Kontakte der Kontaktreihe überbrückende Schleifbürste zugeordnet,
- d) auf einer gemeinsamen Schaltwelle sind eine der Zahl der unterschiedlichen Gewinne entsprechenden Anzahl von dem Auszahlmagneten eine dem jeweils erzielten Gewinn entsprechende Zahl von Impulsen erteilenden Nockenscheiben angeordnet,



e) einem als neutral gekennzeichneten Symbol (Joker) des mittleren Umlaufkörpers ist ein bei Erscheinen dieses Symbols erregtes Relais zugeordnet,

f) das Relais weist für jedes der auf den äußeren Umlaufkörpern angeordneten unterschiedlichen Gewinnsymbole eine getrennte Kontaktfeder auf,

g) durch die Kontakte der Kontaktfeder sind die durch die Schleifbürsten der beiden äußeren Umlaufkörper hergestellten Auszahlstromkreise schließbar,

gewerbsmäßig abzuändern und/oder wiederherzustellen sowie sich dazu zu erbieten, so abgeänderte und/oder wiederhergestellte Münzspielgeräte in den Verkehr zu bringen, daß

aa) die Gewinnsymbole aufweisenden, zueinanderparallel angeordneten Umlaufkörper so angeordnet werden, daß zwei nebeneinander liegende Umlaufkörper je zwei unterschiedliche, parallele Reihen von Gewinnsymbolen und ein dritter, außenliegender Umlaufkörper eine Reihe von Gewinnsymbolen aufweist,

bb) einem als neutral gekennzeichneten Symbol (Goldene Null) des dritten, außenliegenden Umlaufkörpers ein bei Erscheinen dieses Symbols entregtes Relais zugeordnet wird, wobei

cc) die dem das neutrale Symbol tragenden dritten Umlaufkörper zugeordneten Schleifkontakte parallel zu dem bei Erscheinen dieses Symbols entregten Relais geschaltet werden und

dd) vor diesem Relais ein RC-Glied angeordnet wird,

ee) der dem zu entregenden Relais zugeordnete Kontaktsatz um 180° gedreht und neu einjustiert wird,

ff) das zu entregende Relais weist für jedes der auf den beiden anderen nebeneinander liegenden Umlaufkörpern angeordneten unterschiedlichen Gewinnsymbole eine getrennte Kontaktfeder auf,

gg) durch die Kontakte der Kontaktfeder sind die durch die Schleifbürsten dieser beiden nebeneinander liegenden Umlaufkörper hergestellten Auszahlstromkreise schließbar.

2. Der Beklagte zu 2 wird verurteilt, Auskunft darüber zu erteilen, wieviele Geräte der unter Ziff. 1 dieses Urteils bezeichneten Art er seit dem 10. September 1967 hergestellt und/oder zu welchen Preisen vertrieben hat.
3. Es wird festgestellt, daß der Beklagte zu 2 verpflichtet ist, dem Kläger den Schaden zu ersetzen, der ihm durch die unter Ziff. 1 dieses Urteils gekennzeichneten Verletzungshandlungen ab 10. September 1967 entstanden ist.
4. Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlußurteil vorbehalten.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger ist Inhaber des am 15. Januar 1964 angemeldeten Patents 1 247 721 "Münzspielgerät". Die Anmeldung wurde am 17. August 1967 bekanntgemacht. Der Patentanspruch 1 lautet:

"Einen Gewinn in Aussicht stellendes Münzspielgerät mit drei mit unterschiedlichen Gewinnsymbolen, beispielsweise Zahlen, ausgestatteten, parallel zueinander angeordneten Umlaufkörpern, bei dem die äußeren Umlaufkörper je zwei unterschiedliche parallele Reihen und der mittlere Umlaufkörper eine Reihe von Gewinnsymbolen aufweisen, wobei jedem Umlaufkörper eine der Steuerung der elektromagnetischen Gewinnauszahlung dienende Kontaktreihe und eine nach dem Zurruhekommen des Umlaufkörpers einander zugeordnete Kontakte der Kontaktreihe überbrückende Schleifbürste zugeordnet ist und wobei auf einer gemeinsamen Schaltwelle eine der Zahl der unterschiedlichen Gewinne entsprechende Anzahl von dem Auszahlmagneten eine dem jeweils erzielten Gewinn entsprechende Zahl von Impulsen erteilenden Nockenscheiben angeordnet sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß einem als neutral gekennzeichneten Symbol (Joker) des mittleren Umlaufkörpers ein bei Erscheinen dieses Symbols erregtes Relais zugeordnet ist, das für jedes der auf den äußeren Umlaufkörpern angeordneten unterschiedlichen Gewinnsymbolen eine getrennte Kontaktfeder aufweist, durch deren Kontakte die durch die Schleifbürsten der beiden äußeren Umlaufkörper hergestellten Auszahlstromkreise schließbar sind."

Der Kläger stellt her und vertreibt nach diesem Schutzrecht einen Spielautomaten "ROTOMAT - JOKER", dessen Bauart von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Berlin auf die Dauer von drei Jahren zur Aufstellung in geschlossenen Räumen zugelassen ist. Eine Erneuerung dieser Zulassung ist ausgeschlossen.

Nach Ablauf der Zulassungszeit kauften die Beklagte zu 1 und der Beklagte zu 2 unter der Firma Hans L. [REDACTED], Automatenanlagen, K. [REDACTED], von Automatenaufstellern "ROTOMAT - JOKER"-Geräte auf. Sie bauten diese um und verkauften sie unter der Bezeichnung "Gold-Zero", nachdem sie von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt die Zulassung zur Aufstellung dieser umgebauten Geräte für drei Jahre erhalten hatten. Die von den Beklagten vorgenommenen Maßnahmen bestanden darin, daß der mittlere Umlaufkörper mit dem neutralen "Joker"-Symbol nach - von vorn gesehen - rechts außen versetzt und die dort befindliche Walze mit zwei übereinander angeordneten Symbolreihen in die Mitte genommen sowie die Frontscheibe des Geräts in Farbe und Beschriftung geändert wurden. Die Umlaufkörper wurden mit anderen Symbolen versehen (3, 4, 5 usw. statt 30 Pf, 40 Pf, 50 Pf, usw.); das "Joker"-Symbol wurde durch eine goldene 0 ersetzt. Auch Wert und Reihenfolge der einzelnen Symbole sowie die elektrische Schaltung wurden geändert und die den einzelnen Symbolen zugeordneten Schleifkontakte entsprechend den geänderten Werten umgeklemmt. Während im Gerät des Klägers das sogenannte "Joker"-Relais mit Arbeitskontakten ausgestattet und deshalb so geschaltet ist, daß es nur bei Erscheinen des Joker-Symbols erregt wird, arbeitet es beim Gerät der Beklagten mit Ruhekontakten; es ist deshalb so geschaltet, daß es bei Nichterscheinen des neutralen Symbols erregt, hingegen beim Erscheinen desselben ohne Strom bleibt. Die Umstellung von Arbeitskontakten auf Ruhekontakte wurde durch Drehung des Kontaktfederpakets um 180° und Neujustierung der Kontakte erreicht.

Der Kläger erblickt in dieser Handlungsweise der Beklagten einen Eingriff in sein Schutzrecht und einen Verstoß gegen die Grundsätze des lautereren Wettbewerbs. Seine auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz gerichtete Klage hat das Landgericht abgewiesen.

Im Berufungsrechtszug hat der Kläger beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils den Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten, Spielautomaten mit Gewinnausschüttung herzustellen, anzubieten oder zu vertreiben, bei denen die Dreiwalzenmaschine des Klägers aus dem von diesem hergestellten Münzautomaten "ROTOMAT JOKER" verwandt wird, die dadurch gekennzeichnet ist, daß einem als neutral gekennzeichneten Symbol (Joker) eines der drei Umlaufkörper ein bei Erscheinen des Symbols betätigtes Relais zugeordnet ist, das für jedes der auf den anderen Umlaufkörpern angeordneten unterschiedlichen Gewinnsymbole eine getrennte Kontaktfeder aufweist, durch deren Kontakte die durch die Schleifbürsten der beiden äußeren Umlaufkörper hergestellten Auszahlstromkreise schließbar sind;

hilfsweise:

Münzspielgeräte der Klägerin, die folgende Merkmale aufweisen:

1. Drei unterschiedliche Gewinnsymbole aufweisende Umlaufkörper,
2. parallel zueinander angeordnete Umlaufkörper, die Gewinnsymbole aufweisen, und zwar

- a) die äußeren Umlaufkörper je zwei unterschiedliche parallele Reihen,
 - b) der mittlere Umlaufkörper eine Reihe,
3. jedem Umlaufkörper ist eine der Steuerung der elektromagnetischen Gewinnauszahlung dienende Kontaktreihe und eine nach dem Zurruhekommen des Umlaufkörpers einander zugeordnete Kontakte der Kontaktreihe überbrückende Schleifbürste zugeordnet,
 4. auf einer gemeinsamen Schaltwelle sind eine der Zahl der unterschiedlichen Gewinne entsprechenden Anzahl von dem Auszahlmagneten eine dem jeweils erzielten Gewinn entsprechende Zahl von Impulsen erteilende Nockenscheibe angeordnet,
 5. einem als neutral gekennzeichneten Symbol (Joker) des mittleren Umlaufkörpers ist ein bei Erscheinen dieses Symbols erregtes Relais zugeordnet,
 6. das Relais weist für jedes der auf den äußeren Umlaufkörper angeordneten unterschiedlichen Gewinnsymbole eine getrennte Kontaktfeder auf,
 7. durch die Kontakte der Kontaktfeder sind die durch die Schleifbürsten der beiden äußeren Umlaufkörper hergestellten Auszahlstromkreise schließbar,

gewerbsmäßig abzuändern bzw. wiederherzustellen, sowie sich dazu zu erboten, so abgeänderte bzw. wiederhergestellte Münzspielgeräte in den Verkehr zu bringen, daß

- aa) die Gewinnsymbole aufweisenden, zueinander parallel angeordneten Umlaufkörper so angeordnet werden, daß zwei nebeneinander liegende Umlaufkörper je zwei

unterschiedliche, parallele Reihen von Gewinn-
symbolen und ein dritter, außenliegender Umlauf-
körper eine Reihe von Gewinnsymbolen aufweist,

- bb) einem als neutral gekennzeichneten Symbol
(Goldene Null) des dritten, außenliegenden
Umlaufkörpers ein bei Erscheinen dieses Symbols
entregtes Relais zugeordnet wird, wobei
- cc) die dem das neutrale Symbol tragenden dritten
Umlaufkörper zugeordneten Schleifkontakte parallel
zu dem bei Erscheinen dieses Symbols entregten
Relais geschaltet werden und
- dd) vor diesem Relais ein RC-Glied angeordnet wird,
- ee) der dem zu entregenden Relais zugeordnete Kontakt-
satz um 180° gedreht und neu einjustiert wird,
- ff) das zu entregende Relais weist für jedes der auf
den beiden anderen nebeneinander liegenden Umlauf-
körpern angeordneten unterschiedlichen Gewinn-
symbole eine getrennte Kontaktfeder auf,
- gg) durch die Kontakte der Kontaktfeder sind die durch
die Schleifbürsten dieser beiden nebeneinander
liegenden Umlaufkörper hergestellten Auszahl-
stromkreise schließbar,

weiter die Schadensersatzpflicht des Beklagten zu 2 für
nach dem 10. September 1967 und die der Beklagten zu 1
für nach dem 29. März 1968 begangene Verletzungs-
handlungen festzustellen und beide Beklagte zu ent-
sprechender Auskunft zu verurteilen.

Die Beklagten haben beantragt,
die Berufung zurückzuweisen,
hilfsweise
für den Fall der Verurteilung, ihnen Rechnungs-
legung durch einen Wirtschaftsprüfer zu gestatten.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen.
Mit seiner Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren
nur noch mit dem Hilfsantrag als Hauptantrag und mit der
Maßgabe weiter, daß in diesem hinter der Ziff. 7 die beiden
Worte "bzw." durch die Worte "und/oder" ersetzt werden.

Der Beklagte zu 2 beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Über das Vermögen der Beklagten zu 1 ist unter dem
Aktenzeichen N 21/71 des Amtsgerichts Regensburg das Kon-
kursverfahren eröffnet. Der Konkursverwalter hat den Rechts-
streit noch nicht aufgenommen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat Erfolg, soweit nach der Unterbrechung
des Verfahrens gegen die Beklagte zu 1 über die Klage
gegen den Beklagten zu 2 zu entscheiden ist. Das ange-
fochtene Urteil kann in diesem Umfang keinen Bestand haben.

I. 1. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche für
unbegründet erachtet. Es hat ausgeführt, das Patentrecht
an den vom Kläger in Verkehr gebrachten Spielautomaten
sei verbraucht. Die von den Beklagten ohne Verwendung
neuer Teile vorgenommenen Umbaumaßnahmen stellten kein
dem Patentinhaber vorbehaltenes Herstellen dar. Es sei
ohne Bedeutung, ob die einzelnen Teile ein und desselben
Automaten wieder in der bisherigen Form zusammengebaut
würden oder ob eine geringfügige Abwandlung erfolge,

die im patentrechtlichen Sinne als glatt äquivalent bezeichnet werden müßte; eine verbotene Neuherstellung könnte nur dann angenommen werden, wenn gerade die erfindungsfunktionell wesentlichen Teile durch andere ersetzt würden. Die Beklagten machten nur von ihrem Ausbesserungsrecht Gebrauch. Sie hielten sich im Rahmen des bestimmungsmäßigen Gebrauchs.

Auch unter wettbewerblichen Gesichtspunkten könne die Klage keinen Erfolg haben.

2. Die Revision rügt die Verletzung materiellen und formellen Rechts. Sie meint, das Berufungsgericht gehe zu Recht davon aus, daß die Beklagten von dem Erfindungsgedanken des Klagepatents durch glatt äquivalente Mittel Gebrauch machten. Es habe aber die Rechtsgrundsätze des Verbrauchs des Patentrechts auf den vorliegenden Sachverhalt nicht richtig angewandt. Auch habe es bei der wettbewerbsrechtlichen Klagegrundlage das materielle Recht unrichtig angewandt und den Sachverhalt verfahrenswidrig unzutreffend sowie unvollständig gewürdigt.

II. Die aus dem Patentrecht hergeleiteten Angriffe der Revision sind begründet.

1. Der Beurteilung durch das Revisionsgericht ist das inzwischen erteilte Patent zugrunde zu legen. Die Erfindung nach der Klagepatentschrift geht nach dem Oberbegriff der Ansprüche und nach der Beschreibung von einem Münzspielgerät mit drei parallel-nebeneinander angeordneten Umlaufkörpern aus, von denen die beiden äußeren je zwei übereinanderliegende Reihen von Gewinn-symbolen aufweisen, der mittlere dagegen nur eine Reihe

von Gewinnsymbolen. Das Gerät wird durch den Einwurf einer Münze in Tätigkeit gesetzt, wodurch ein Motor eingeschaltet wird, der eine Steuerwelle in Drehung versetzt. Gleichzeitig werden die Umlaufkörper durch Anstoß in Drehung versetzt und nacheinander durch Abbremsung zum Stillstand gebracht. Zeigen alle drei Umlaufkörper ein gleiches Gewinnsymbol an, so erfolgt die Auszahlung des Gewinns in der dem gemeinsam angezeigten Symbol zugeordneten Höhe. Nach dem Stillstand sämtlicher Umlaufkörper erfolgt die Gewinnauszahlung.

Die Klagepatentschrift nennt als Aufgabe der Erfindung, den Spielablauf interessanter zu gestalten, damit dem Spieler eine weitergehende Unterhaltung und damit einen größeren Anreiz zum Spiel zu bieten, indem das Spielgeschehen abwechslungsreicher gestaltet wird und dem Spieler zusätzliche Gewinnmöglichkeiten geboten werden.

Zur Lösung wird vorgeschlagen, daß der mit einer Symbolreihe versehene mittlere Umlaufkörper ein besonders neutrales Symbol (Joker) erhält, das bei seinem Erscheinen jedes andere gemeinsam auf den beiden anderen Umlaufkörpern aufgezeigte Symbol ersetzt. Zu diesem Zweck wird nach dem Hauptanspruch dem mittleren Umlaufkörper ein beim Erscheinen dieses Symbols erregtes Relais zugeordnet, das für jedes der auf den äußeren Umlaufkörpern angeordneten unterschiedlichen Gewinnsymbole eine getrennte Kontaktfeder aufweist, durch deren Kontakte die durch die Abtastorgane der beiden äußeren Umlaufkörper hergestellten Auszahlstromkreise schließbar sind.

Der im Hauptanspruch beschriebene Gegenstand der Erfindung nach der Klagepatentschrift stellt sich demnach als eine Kombination der folgenden Vorrichtungs- und Schaltungsmerkmale dar:

Ein Münzspielgerät, das einen Gewinn in Aussicht stellt,

1. das drei parallel zueinander angeordnete Umlaufkörper besitzt,
2. die mit unterschiedlichen Gewinnsymbolen ausgestattet sind, und zwar
 - a) die äußeren Umlaufkörper mit je zwei unterschiedlichen parallelen Reihen,
 - b) der mittlere Umlaufkörper mit einer Reihe von Gewinnsymbolen
3. jedem Umlaufkörper ist eine der Steuerung der elektromagnetischen Gewinnauszahlung dienende
 - a) Kontaktreihe
 - b) und eine Schleifbürste zugeordnet, die nach dem Zurruhekommen des Umlaufkörpers die einander zugeordneten Kontakte der Kontaktreihe überbrückt,
4. auf einer gemeinsamen Schaltwelle sind Nockenscheiben angeordnet, die dem Auszahlungsmagneten Impulse erteilen, und zwar für jeden verschiedenen hohen Gewinn eine entsprechende Anzahl von Impulsen

- Oberbegriff -

5. einem als neutral gekennzeichneten Symbol (Joker) des mittleren Umlaufkörpers ist ein beim Erscheinen dieses Symbols erregtes Relais zugeordnet,
6. das Relais weist für jedes der auf den äußeren Umlaufkörpern angeordneten unterschiedlichen Gewinnsymbole eine getrennte Kontaktfeder auf,
7. durch die Kontakte der Kontaktfeder sind die durch die Schleifbürsten der beiden äußeren Umlaufkörper hergestellten Auszahlungsstromkreise schließbar.

- kennzeichnender Teil -

2. Ob der Beklagte zu 2 durch die vom Berufungsgericht festgestellten Veränderungen am patentierten Spielautomaten des Klägers eine Patentverletzung begangen hat, hängt davon ab, ob er den Gegenstand der Erfindung unberechtigt benutzt hat.

Nach den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts ist zunächst davon auszugehen, daß die vom Beklagten zu 2 zum Zwecke der Veränderung erworbenen Geräte technisch noch funktionsfähig und lediglich wegen des Ablaufs der behördlichen Betriebsgenehmigung wirtschaftlich nicht mehr verwertbar waren, und daß der Beklagte zu 2 keine neuen Teile verwendet, sondern im wesentlichen den Funktionsablauf des Geräts durch Schaltungsänderung und Veränderungen an einzelnen Teilen der Vorrichtung anders gestaltet hat. Das Berufungsgericht geht davon aus, daß diese Maßnahmen sich im Rahmen der glatten Äquivalente halten, worüber sich die Parteien in der Revisionsverhandlung auch einig waren.

Die vom Beklagten zu 2 erworbenen gebrauchten Automaten, die mit dem Willen des Klägers in den Verkehr gelangt waren, waren gemeinfrei (sogenannte Erschöpfung des Patentrechts; vgl. BGH Urteil vom 11. Februar 1971 - X ZR 16/68 - Gepäckträger - m.w.N.); der Erfinder hat mit dem Inverkehrbringen durch Verkauf seinen Lohn für seine der Allgemeinheit zugute kommende Leistung erhalten. Die Befugnis zum Gebrauch ist auf den rechtmäßigen Erwerber aber nur hinsichtlich des Inverkehrbringens, des Feilhaltens und des bestimmungsmäßigen Gebrauchs übergegangen. Zum bestimmungsmäßigen Gebrauch und damit zum gemeinfreien Bereich gehören auch alle üblichen Maßnahmen zur Inbetriebnahme, zum Inbetriebhalten und zur Pflege des geschützten Gegenstandes einschließlich aller Ausbesserungen (BGH GRUR 1959, 232, 234 li. Sp. - Förderrinne), soweit diese Maßnahmen nicht dem Bereich des dem Patentinhaber verbliebenen Rechts der Neuherstellung (BGH aaO S. 234 r. Sp.) zuzuordnen sind.

84

Die dem Beklagten zu 2 als Patentverletzung angelasteten Maßnahmen dienten unstreitig weder der Inbetriebnahme noch der Inbetriebhaltung, der Pflege oder der Ausbesserung. Sie dienten auch nicht der Behebung von Schäden (Heine in GRUR 1959, 235). Es waren vielmehr Eingriffe, die den Mechanismus und die Schaltung des geschützten Automaten änderten, nicht, weil das für dessen technische Funktion notwendig war, sondern allein deswegen, um den wegen bestehender gesetzlicher Bestimmungen wirtschaftlich nicht mehr verwertbaren patentierten Gegenstand erneut einer wirtschaftlichen Verwertung durch Erlangung einer behördlichen Genehmigung zuzuführen. Es handelte sich somit um einen Umbau, der nach den gewerbe-polizeilichen Zulassungsbestimmungen zu einer anderen Bauart führte.

Beim Umbau ist zu unterscheiden, ob die patentierte Vorrichtung dazu benutzt wird, um aus ihren Teilen eine andere, nicht unter den Erfindungsgedanken fallende Vorrichtung zusammenzusetzen, was erlaubt ist, oder um sie in einer Weise umzubauen, die dazu führt, daß die Erfindung, wenn auch in äquivalenter Form erneut verwirklicht wird. Im letzten Falle liegt eine Neuherstellung des patentierten Gegenstandes vor, die dem Patentinhaber vorbehalten und Dritten verboten ist (vgl. Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar Band I 3. Aufl. § 6 Anm. 94; Benkard, PatG 5. Aufl. § 6 Anm. 33; Lindenmaier in GRUR 1952, 294, 296).

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ist in den umgebauten Automaten des Beklagten zu 2 der Erfindungsgedanke in äquivalenter Form verwirklicht. Damit liegt eine Neuherstellung vor, denn die vom Patentinhaber

in den Verkehr gebrachte Ausführungsform ist so verändert worden, daß eine andere Ausführungsform entstanden ist, die sich von der vom Erfinder in den Verkehr gebrachten unterscheidet, aber dennoch vom Erfindungsgedanken erneut Gebrauch macht. Eine solche Umgestaltung des patentierten Gegenstandes überschreitet den Bereich des bestimmungsmäßigen Gebrauchs. Der Patentinhaber bestimmt, in welcher Ausführungsform der patentierte Gegenstand in den Verkehr gebracht und im Verkehr benutzt werden soll. Wird diese Ausführungsform von einem Dritten unerlaubt in eine andere umgestaltet, in welcher vom Erfindungsgedanken erneut Gebrauch gemacht wird, so greift der Dritte in das dem Patentinhaber verbliebene Herstellungsrecht ein. Auch wenn, wie im vorliegenden Falle, bei einer Kombinationserfindung keine neuen Teile eingefügt oder keine vorhandenen Teile entfernt werden, sondern allein die Zuordnung der vorhandenen erfindungsfunktionellen Teile und der ebenfalls erfindungsfunktionellen Schaltung so verändert wird, daß der Funktionsablauf ein anderer ist, aber die erfinderische Aufgabe löst, dann ist die dadurch geschaffene Ausführungsform mit der ursprünglich vom Patentinhaber in den Verkehr gebrachten nicht mehr identisch, denn der Erfindungsgedanke wird nicht identisch, sondern äquivalent benutzt. Da die Maßnahmen des Beklagten zu 2 keine Instandsetzung, Instandhaltung, Pflege, Ausbesserung oder Schädenbeseitigung waren, so konnte die vorliegende Entscheidung nicht von der Abgrenzung zwischen den genannten Maßnahmen und der Neuherstellung abhängen, sondern allein davon, ob hier die Grenze des bestimmungsmäßigen Gebrauchs überschritten ist. Das ist der Fall.

Diesem Ergebnis steht die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (WRP 1968, 50 ff - Spielautomat) nicht entgegen, denn offensichtlich waren dort Eingriffe in den erfindungsfunktionellen Bereich des Automaten mit dem Ergebnis der Schaffung einer anderen Ausführungsform nicht festgestellt worden. Vielmehr hat die Rechtsprechung, soweit sie sich mit einem Umbau vergleichbar dem der vorliegenden Art befaßt hat, darin eine unerlaubte Neuherstellung gesehen (RG MuW 1929, 506, 507 - Koksofen; OLG Hamm GRUR 1926, 434 - 437 - Schüttelrutschen; KG GRUR 1931, 1280, 1281 - Gleisrückmaschine; OLG Düsseldorf GRUR 1957, 599, 600 - Rebuild-Pumpen).

3. Nach § 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO hatte der Senat in der Sache selbst zu entscheiden, denn die Gesetzesverletzung des Berufungsgerichts beruht auf der unrichtigen Anwendung des § 6 PatG auf den festgestellten Sachverhalt. Dieser bedarf keiner weiteren Aufklärung.

a) Nach der dargelegten Patentverletzung ist der Unterlassungsanspruch einschließlich der Strafandrohung begründet, so daß der Beklagte zu 2 entsprechend zu verurteilen war.

b) Der Beklagte zu 2 ist verpflichtet, dem Kläger den Schaden zu ersetzen, den dieser durch die Patentverletzung erlitten hat. Nach § 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO kann der Senat auch insoweit in der Sache selbst entscheiden, denn diese Entscheidung ist nach seiner Rechtsauffassung ohne weitere Tatsachenfeststellung möglich und eine Zurückverweisung würde als eine überflüssige verfahrensrechtliche Maßnahme erscheinen (BGHZ 10, 351, 357 ff; 18, 98, 106; 33, 398, 401). Die für die Frage des Verschuldens des Beklagten zu 2 maßgeblichen Tatsachen stehen

fest. Der Senat brauchte diese lediglich rechtlich zu würdigen, nachdem das Berufungsgericht von seinem Rechtsstandpunkt dazu nicht genötigt war (vgl. BGH GRUR 1964, 606, 610 - Förderband).

Der Beklagte zu 2 hat schuldhaft gehandelt, obwohl in diesem wie in dem Verfahren vor dem Land- und Kammergericht Berlin (Aktenzeichen der Revision: X ZR 67/71) die Tatsacheninstanzen eine Patentverletzung verneint haben. Die Rechtsprechung hat stets einen strengen Maßstab an die Sorgfaltspflicht dessen angelegt, dem das Bestehen eines Schutzrechts bekannt ist und der lediglich irrig annimmt, der von ihm hergestellte Gegenstand falle nicht darunter. In solchen Fällen bedarf es im allgemeinen nicht einmal einer näheren Begründung des Verschuldens (BGH GRUR 1961, 26 - Grubenschaleisen; vgl. auch BGH - Förderband aaO; BGH GRUR 1968, 33, 38 - Elektrolackieren II), denn es handelt sich um einen unbeachtlichen Rechtsirrtum. Zwar hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, daß der Beklagte zu 2 wegen der vorliegenden Patentverletzung vom Kläger verwarnt worden ist. Zwischen den Parteien hat aber ein Vorprozeß vor dem Kammergericht stattgefunden (dortiges Aktenzeichen 5 U 1620/64), in welchem der Beklagte zu 2 wegen Verletzung eines anderen Patents des Klägers in allen Instanzen verurteilt worden ist, weil ihm ein ähnliches Verhalten wie hier nachgewiesen worden war. Dieser Umstand nötigte den Beklagten zu 2, beim Umbau patentierter Automaten besonders vorsichtig zu sein. Er mußte mit der Möglichkeit der erneuten Patentverletzung rechnen; zumal er im vorliegenden Falle niemals davon ausgegangen ist, daß seine Maßnahmen nur der Instandsetzung, Instandhaltung, Pflege, Ausbesserung oder Beseitigung von Schäden dienten. Er durfte sich daher nicht auf seine eigene

Beurteilung der Rechtslage verlassen. Er handelte auf eigene Gefahr, denn er nahm die Patentverletzung in Kauf. Das war bedingter Vorsatz (Benkard, PatG 5. Aufl. § 47 Anm. 33). Es entschuldigt den Beklagten zu 2 nicht, daß sowohl in diesem wie in den entsprechenden Verfahren vor den Berliner Gerichten (X ZR 67/71) die Tatsacheninstanzen zu seinen Gunsten eine Patentverletzung verneint haben. Es lag kein Fall vor, zu dem eine höchst-richterliche Entscheidung bisher ergangen war (vgl. BGHZ 17, 266, 295; 18, 44, 57, 58; 27, 264, 273). Vielmehr beruhen die Entscheidungen der Vorinstanzen allein auf der nicht erschöpfenden tatrichterlichen Würdigung des Umstandes, daß der Beklagte zu 2 nicht die vom Kläger in den Verkehr gebrachten Automaten weitervertrieben, sondern aus diesen andere unter Verwendung des Erfindungsgedankens hergestellt und vertrieben hat. Es konnte sich demnach nur die Frage stellen, ob der Beklagte zu 2 die erworbenen Automaten noch bestimmungsgemäß gebrauchte. Die Vorinstanzen haben dabei übersehen, daß er Veränderungen an erfindungsfunktionellen Teilen vorgenommen, dadurch die Aufgabe des Klagepatents durch äquivalente Mittel gelöst und sich damit in den Bereich der Neuherstellung begeben hat. Der Beklagte zu 2 konnte unter solchen Umständen keinesfalls darauf vertrauen, daß sein Rechtsstandpunkt in den Rechtsmittelinstanzen endgültig gebilligt wird (BGH GRUR 1956, 118, 123; 1959, 478, 480 - Laux-Kupplung; 1964, 606, 610, 611 - Förderband - jeweils m.w.N.). Dieses Glaubens konnte er um so weniger sein, als er in dem vorerwähnten Vorverfahren vor dem Kammergericht (5 U 1620/64) wegen ähnlicher Veränderungen an Automaten unterlegen war. Es gibt keinen Rechtsgrundsatz, daß die Billigung der Handlungsweise durch zwei Kollegialgerichte für sich allein ein Verschulden ausschließt (RGZ 164, 15, 41; BGH GRUR 1956,

118, 123; Benkard aaO Anm. 39 m.w.N.). Der Beklagte zu 2 kann sich schließlich nicht auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 24. Mai 1963 (WRP 1968, 50 ff - Spielautomat) berufen, denn dort lag der Beurteilung kein vergleichbarer Sachverhalt zugrunde. Das gleiche gilt von dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 21. November 1958 (GRUR 1958, 232 ff - Förderrinne). Vielmehr hätte der Beklagte zu 2 bei genügender Sorgfalt gerade aus dem zuletzt genannten Urteil die Rechtsgrundsätze dafür entnehmen können, wo die Grenze des bestimmungsmäßigen Gebrauchs zu ziehen ist. Auch die oben unter Ziff. II 2, letzter Absatz genannte Rechtsprechung konnte ihm nicht die Überzeugung vermitteln, daß sein Rechtsstandpunkt sich letzten Endes als der richtige herausstellen wird, zumal die Abgrenzung zwischen erlaubten und unerlaubten Veränderungen in jedem Einzelfall vorzunehmen ist.

c) Zur Vorbereitung der Schadensberechnung ist der Beklagte zu 2 verpflichtet, dem Kläger die verlangte Auskunft zu geben.

III. Nach dieser Rechtslage bedurfte es nicht mehr der Erörterung, ob auch ein wettbewerbsrechtlicher Anspruch des Klägers gegeben ist.

IV. Die Kostenentscheidung war dem Schlußurteil
vorzubehalten.

Trüstedt

Bruchhausen

Ochmann

Bendler

Häußer