

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 6/73

URTEIL

Verkündet am

16. September 1975

K r i e g l
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma P [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] GmbH, F [REDACTED],
T [REDACTED]straße [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre Ge-
schäftsführer Pierre C [REDACTED] und Claude L [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma S [REDACTED]-L [REDACTED]-W [REDACTED] AG, B [REDACTED],
S [REDACTED]straße [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre Vor-
standsmitglieder Hans-Herbert M [REDACTED] und Heinz P [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dres. [REDACTED] und
[REDACTED], [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. September 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Dr. Häußer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayer. Oberlandesgerichts München vom 7. Dezember 1972 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin war Inhaberin des am 16. Juli 1968 angemeldeten, am 20. November 1969 eingetragenen und inzwischen wegen Zeitablaufs erloschenen Gebrauchsmusters 6 603 889, das sich auf einen Behälterdeckel bezieht. Sie hat der Beklagten die Verletzung dieses Schutzrechts vorgeworfen und beantragt,

- I. der Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten,
Behälterdeckel von lang-ovaler Gestalt mit einem durch eine in sich geschlossene Schwächungslinie begrenzten Aufreißteil, in dessen Startabschnitt mittels Niet eine Aufreißhandhabe befestigt ist, deren Griffteil sich in

- 3 -

Aufreißrichtung erstreckt, gewerbsmäßig herzustellen und/oder feilzuhalten und/oder in den Verkehr zu bringen, wenn im Startabschnitt des Aufreißteiles mehrere quer zur Aufreißvorrichtung verlaufende Sicken angeordnet sind und wenn im Endteil des Aufreißbereichs zwei Sicken angeordnet sind, die zunächst parallel zur Aufreißvorrichtung verlaufen und dann in dem dem Startabschnitt gegenüberliegenden Abschnitt des Endteils in eine halbkreisförmige Sicke übergehen, insbesondere, wenn die quer zur Aufreißrichtung angeordneten Sicken in unmittelbarer Nähe der Aufreißhandhabe, vorzugsweise im Bereich des Griffteils liegen, und/oder wenn die quer zur Aufreißvorrichtung verlaufenden Sicken ungleiche und zwar entgegen der Aufreißrichtung abnehmende Längen aufweisen und/oder wenn die Sicken von der Oberseite des Deckels her eingedrückt sind;

II. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin über den Umfang der in Ziffer I bezeichneten Verletzungshandlungen ab 29.4.1970 Auskunft zu erteilen durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich Zeit, Mengen, Preise und Empfänger der einzelnen Lieferungen sowie Art und Umfang von Werbemaßnahmen ergeben;

III. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I bezeichneten Verletzungshandlungen seit 29. April 1970 entstanden ist oder noch entstehen wird.

Die Beklagte hat

Klageabweisung

beantragt.

Sie hat bestritten, von den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Hauptanspruchs des Klagegebrauchsmusters Gebrauch zu machen.



- 4 -

Das Landgericht hat eine Gebrauchsmusterverletzung verneint und die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat auf die Berufung der Klägerin die Beklagte antragsgemäß verurteilt, hinsichtlich der Rechnungslegung jedoch mit der Einschränkung, daß die erforderlichen Angaben einem beeidigten Wirtschaftsprüfer gegenüber zu machen sind.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie dessen Abänderung und die Wiederherstellung des Urteils des Landgerichts anstrebt.

Die Klägerin beantragt,

die Revision zurückzuweisen.

Den Unterlassungsantrag haben die Parteien übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt. Insoweit stellen sie widersprechende Kostenanträge.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils.

I.

1. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Beklagte mit der Herstellung und dem Vertrieb eines Dossendeckels entsprechend der in der Anlage K 4 zur Klageschrift wiedergegebenen Gestaltung das Klagegebrauchsmuster verletzt. Dagegen richtet die Revision keine Angriffe.

2. Zur Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters hat das Berufungsgericht ausgeführt, es sei neu, fortschrittlich und erfinderisch. Der Dosendeckel nach der US-Patentschrift 3 259 269 nehme es nicht vorweg. Dort werde zwar ein Behälterdeckel von im wesentlichen lang-ovaler Gestalt beschrieben, dessen Spiegel einen durch eine in sich geschlossene Schwächungslinie begrenzten Aufreißteil aufweise, in dessen Startabschnitt eine im wesentlichen starre Aufreißhandhabe mittels Niet befestigt sei, deren Griffteil sich in Aufreißrichtung erstrecke, wobei im Startabschnitt des Aufreißteils zwei quer in Aufreißrichtung verlaufende Sicken, und im Endbereich des Aufreißteils vier zunächst parallele und dann spitzwinkelig zur Aufreißrichtung verlaufende Sicken angeordnet seien. Die bogenförmigen Sickenabschnitte könnten die mit dem Klagegebrauchsmuster angestrebte Wirkung der bogenförmigen Querwölbung nicht erreichen, weil ihre Wirkung durch beidseitig dieser Quersicken verlaufende, sich in Aufreißrichtung erstreckende Längssickenabschnitte aufgehoben werde. Nach der Lehre des Gebrauchsmusters müsse aber jede Verstärkung im Startabschnitt vermieden werden, die die Wirkung der Quersicken aufhebe und die Aufwölbung des Deckels im Startbereich, die durch die Raumform des Klagegebrauchsmusters vermieden werden solle, fördere. Die französische Patentschrift 1 215 451 befasse sich mit einer anderen Gattung von Behälterdeckeln als das Klagegebrauchsmuster, denn dort sei die Öffnung des Deckels mittels eines Schlüssels vorgesehen. Die Aufgabe der Sicken bestehe darin, ein Aufreißen entlang der Schwächungslinie sicherzustellen. Die durch das Klagegebrauchsmuster gelöste Aufgabe, im Startabschnitt durch Anbringung von Quersicken eine tonnenförmige Längswölbung zu verhindern, werde durch die französische Patentschrift nicht gelöst.

- 6 -

3. Die Revision rügt insoweit insbesondere die Verletzung der §§ 286, 551 Ziff. 7 ZPO.

Das Berufungsgericht habe zu Unrecht angenommen, daß das Klagegebrauchsmuster gegenüber dem Stand der Technik eine Erfindung darstelle. Bereits nach seinen eigenen Darlegungen müsse die Erfindungshöhe verneint werden. Das Berufungsgericht habe insoweit sowohl gegen den Rechtsgrundsatz verstoßen, daß bei der Beurteilung der Erfindungshöhe der Stand der Technik im ganzen zu berücksichtigen sei, als auch gegen § 551 Ziff. 7 ZPO. Es habe nicht dargelegt, weshalb es die Erfindungshöhe bejahe. Aus dem Berufungsurteil sei nicht zu entnehmen, welche Erwägungen dafür maßgebend gewesen seien. Außerdem habe das Berufungsgericht insoweit auch gegen § 286 ZPO verstoßen, denn es habe die Angaben in der bereits im ersten Rechtszug vorgelegten deutschen Gebrauchsmusterschrift 1 944 215 sowie das Vorbringen der Beklagten nicht berücksichtigt.

II.

Die Rüge der Revision aus § 551 Ziffer 7 ZPO greift durch.

Das Berufungsgericht hat für die von ihm angenommene Erfindungshöhe keine Begründung gegeben. Die bloße Feststellung, daß die Lehre des Klagegebrauchsmusters erfinderisch sei, reicht nicht aus, um der (prozessualen) Begründungspflicht zu genügen. Die auf diese Feststellung im Berufungsurteil folgende Auseinandersetzung mit der US-Patentschrift 3 259 267 und der französischen Patentschrift 1 215 451

ist im Rahmen der Neuheitsprüfung vorgenommen worden, um zu prüfen, ob in diesen Patentschriften die Lehre des Klagegebrauchsmusters vorbeschrieben war. Diese Darlegungen lassen aber nicht die Überlegungen des Berufungsgerichts erkennen, die zur Annahme der Erfindungshöhe geführt haben. Es fehlen die Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik als Gesamtheit sowie Feststellungen darüber, ob der Durchschnittsfachmann auf Grund des Standes der Technik zu der im Gebrauchsmuster vorgeschlagenen Gestaltung des Behälterdeckels ohne weiteres hätte kommen können.

Der Verfahrensfehler führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Dieses wird in den Gesamtstand der Technik auch die deutsche Gebrauchsmusterschrift 1 944 215 einbeziehen müssen, auf die sich die Beklagte bereits in der Tatsacheninstanz berufen hat.

- 8 -

Ferner wird es über die Kosten des in der Hauptsache erledigten Unterlassungsanspruchs mitzuentcheiden haben, da dies von der Beurteilung des noch anhängigen Teils des Rechtsstreits abhängt.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Häuser