

3

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG §§ 1, 6

Betonstahlmattenwender

- a) Das einer Erfindung zugrunde liegende Problem wird durch einen nachträglich aufgefundenen Stand der Technik nicht berührt.
- b) Zur Bindung des Nichtigkeitsurteils im Verletzungsprozeß.
- c) Zur Frage der "glatten" Äquivalenz.

BGH, Urt. v. 26. Januar 1988 - X ZR 6/87 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 6/87

in dem Rechtsstreit

Verkündet am:
26. Januar 1988
Kriegl
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

1. der E[REDACTED] Entwicklungs- und Verwertungs-Gesellschaft mbH, V[REDACTED]-M[REDACTED]-Straße [REDACTED], G[REDACTED] (Ö[REDACTED]), gesetzlich vertreten durch ihre Gesellschafter, die Beklagten zu 2 bis 4,
2. des Dr.-Ing. Josef R[REDACTED], V[REDACTED]-M[REDACTED]-Straße [REDACTED], G[REDACTED] (Ö[REDACTED]),
3. des Dipl.-Ing. Dr. rer. pol. Gerhard R[REDACTED], V[REDACTED]-M[REDACTED]-Straße [REDACTED], G[REDACTED] (Ö[REDACTED]),
4. des Dipl.-Ing. Klaus R[REDACTED], V[REDACTED]-M[REDACTED]-Straße [REDACTED], G[REDACTED] (Ö[REDACTED]),

Beklagten und Revisionskläger,

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

gegen

die Re[REDACTED] Maschinenbau GmbH, O[REDACTED] Straße [REDACTED], Ra[REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

WIII

3

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. Januar 1988 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, von Albert, Dr. Jestaedt und Dr. Broß

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 11. Dezember 1986 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 macht Ansprüche wegen Verletzung ihres am 8. Dezember 1970 angemeldeten und am 31. Juli 1975 erteilten deutschen Patents Nr. 20 60 219 (Klagepatents) geltend, das für ein Verfahren und eine Vorrichtung zum maschinellen Stapeln von Beton-Stahlmatten unter Wenden jeder zweiten Matte erteilt war. In einem Nichtigkeitsverfahren hat das Bundespatentgericht durch rechtskräftiges Urteil vom 5. März 1981 den Verfahrensanspruch 1 des Klagepatents für



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

nichtig erklärt und die Nichtigkeitsklage wegen der Vorrichtungsansprüche 2 und 3 abgewiesen. Die drei Patentansprüche lauten wie folgt:

- "1. Verfahren zum maschinellen Stapeln von Beton-Stahlmatten unter abwechselndem Wenden derselben, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß eine zugeführte Matte oberhalb der Stapelstelle erfaßt, angehoben, um ihre Längsmittelachse gewendet, wieder abgesenkt und nach Zuführen einer nicht zu wendenden Matte zusammen mit dieser zum Stapeln freigegeben wird.
2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine mit auseinanderfahrbaren Halteelementen (2, 2') zum Aufnehmen und Freigeben der Matten (6) versehene, über Schwenkarme (4) zwischen einer unteren Aufnahme- und einer oberen Umkehrstellung bewegbare, sowie über ihre Längsmittelachse wendbare Traverse (3).
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Halteelemente zu beiden Seiten der Traverse liegende, jeweils obere und untere U-förmige Führungskästen (2, 2') sind."

Die Beklagte zu 1, die durch die Beklagten 2 bis 4 als ihre Geschäftsführer gesetzlich vertreten wird, vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Mattenwende- und Stapelvorrichtungen, deren nähere Gestaltung sich aus dem der Beklagten zu 1 erteilten deutschen Patent 29 38 974 und aus ihrem Prospekt (Anl. K 6) ergibt. Die Klägerin sieht in dem Vertrieb dieser Vorrichtungen eine teils wortlautgemäße, teils glatt äquivalente Benutzung der Merkmale des Anspruchs 2 des Klagepatents und nimmt die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung ihrer Schadenersatzpflicht in Anspruch.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt,

- I. 1. es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen,

Vorrichtungen zur Durchführung eines Verfahrens zum maschinellen Stapeln von Beton-Stahlmatten unter abwechselndem Wenden derselben, bei welchem eine zugeführte Matte oberhalb der Stapelstelle erfaßt, angehoben, um ihre Längsmittelachse gewendet, wieder abgesenkt und nach Zuführen einer nicht zu wendenden Matte zum Stapeln freigegeben wird,

gewerbsmäßig feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen,

die auseinanderfahrbare Halteelemente zum Aufnehmen und Freigeben der nicht zu wendenden Matte und eine mit weiteren Halteelementen für das Wenden und Freigeben der zu wendenden Matten versehene, über Schwenkarme zwischen einer unteren Aufnahme- und einer oberen Umkehrstellung bewegbare sowie über ihre Längsmittelachse wendbare Traverse aufweisen;

2. der Klägerin mit Wirtschaftsprüfervorbehalt über den Umfang der unter Ziffer I 1 beschriebenen Handlungen Rechnung zu legen;

und

II. festgestellt,

daß die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziffer I 1 beschriebenen Handlungen entstanden ist und noch entsteht.

Das Oberlandesgericht hat die hiergegen gerichtete Berufung zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgen die Beklagten ihr Begehren auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision der Beklagten führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. 1. Das Berufungsgericht hat seiner Beurteilung des Streitfalles entgegen der Ansicht der Revision allein den Gegenstand des Patentanspruchs 2 des Klagepatents zugrundegelegt, nicht aber auch den des Unteranspruchs 3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 hat durch die Nichtigerklärung des vorangehenden Patentanspruchs 1 keine Veränderung erfahren. Der Patentanspruch 2 war schon vor der Nichtigerklärung des Patentanspruchs 1 und ist auch nach dieser Nichtigerklärung so zu lesen, als ob sämtliche Merkmale des

Patentanspruchs 1 in seinen Wortlaut aufgenommen wären. Durch die Angabe "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1" wird der Fachmann in verkürzter Form darüber belehrt, daß die unter Schutz gestellte Vorrichtung so gestaltet sein soll, daß sie sich zur Anwendung des dort genannten Verfahrens eignet. Diese Art der Anspruchsfassung bereitet hier keine besonderen Verständnisschwierigkeiten, weil die im Patentanspruch 1 enthaltenen Begriffe "Stapeln", "Zuführen", "Erfassen", "Aufheben", "Wenden", "Absenken" und "Freigeben" ohnehin zugleich die Vorrichtung näher umschreiben, jedenfalls vom Fachmann ohne weiteres konstruktiv in Bestandteile der Vorrichtung umgesetzt werden können.

2. Für die Beurteilung der Frage, ob die Beklagten das Klagepatent verletzt haben, ist zunächst dessen Gegenstand zu ermitteln. Dieser ergibt sich aus der im Patentanspruch 2 unter Schutz gestellten Lehre, die das der Erfindung zugrunde liegende Problem löst.

a) Als die weiteste Umschreibung des der im Patentanspruch 2 unter Schutz gestellten Erfindung zugrunde liegenden Problems wäre die Schaffung (Bereitstellung) einer weiteren Vorrichtung zum maschinellen Stapeln abwechselnd zu wendender Betonstahlmatten anzusehen. Ein konkreteres Verständnis des Problems liefert die Klagepatentschrift mit der Angabe, mit der unter Schutz gestellten Vorrichtung sollten Betonstahlmatten schnell und funktionssicher auf kleinstmöglichem Raum gewendet und gestapelt werden können (Sp. 2 Z. 32-34, siehe auch Sp. 1 Z. 55 bis Sp. 2 Z. 5, und Sp. 2 Z. 6-10).

Das Berufungsgericht hat das der im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindung zugrunde liegende Problem zusammenfassend in der Verbesserung einer Mattenstapel- und -wendevorrichtung gesehen, die mit geringerem Platz auskomme und funktionssicherer, geräuscharmer und schneller arbeite. Die Einbeziehung eines weiteren Vorteils in die der geschützten Erfindung zugrunde liegende Problematik, nämlich komplizierte und aufeinander abzustimmende Steuerungen verschiedener Halte- und Auflageeinrichtungen zu vermeiden, was man, wie die Revision meint, kurz als Vereinfachung der Bauweise beschreiben könne, lehnt das Berufungsgericht ab.

Das Ziel, mit der vorgeschlagenen Vorrichtung Geräusche zu mindern, ist in der Klagepatentschrift allerdings nicht erwähnt. Das stünde der Einbeziehung dieses Ziels in das von der geschützten Erfindung bewältigte Problem an sich nicht entgegen, wenn der Fachmann es aufgrund der Angaben in der Patentschrift oder im Vergleich zu dem darin mitgeteilten Stand der Technik oder aufgrund der zu seinem Fachwissen gehörenden Kenntnis des Standes der Technik erkennen könnte. Das Berufungsgericht hat dieses Ziel aus einem Vergleich der geschützten Vorrichtung mit der im vorveröffentlichten Schlatter-Prospekt beschriebenen Vorrichtung abgeleitet, die erhebliche Geräusche verursache, weil die gewendete Matte frei auf die darunter befindliche Matte abkippe. Es sieht sich zu der Annahme berechtigt, der Schlatter-Prospekt sei dem Fachmann bekannt gewesen, weil er in dem Urteil, das das Klagepatent teilweise für nichtig erklärt hat, zur Begründung der Teilnichtigkeitsklärung herangezogen sei und deshalb als Beschreibungsinhalt zu gelten habe. Es will den

Schlatter-Prospekt damit ersichtlich so behandeln, als sei er von vornherein in der Klagepatentschrift mitgeteilt. Das Berufungsgericht übersieht dabei, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 2 des Klagepatents durch die Nichtigerklärung des vorangehenden Patentanspruchs 1 keinerlei Veränderung erfahren hat, die es allein rechtfertigen könnte, die Gründe des Nichtigkeitsurteils zur Ergänzung der Klagepatentschrift heranzuziehen. Da das Berufungsgericht nicht festgestellt hat und die Parteien auch nicht vorgetragen haben, daß der Inhalt des Schlatter-Prospekts im Anmeldezeitpunkt zum allgemeinen Fachwissen der Fachleute auf dem Gebiet der Mattenstapelvorrrichtungen gehörte, fehlt eine Grundlage dafür, die allein aus ihm zu gewinnenden Erkenntnisse zur Beurteilung der der geschützten Erfindung zugrunde liegenden Problems heranzuziehen.

Das Berufungsgericht hat eine Wertung der einzelnen Aspekte des der Erfindung zugrunde liegenden Problems vorgenommen. Die Verminderung des Platzbedarfs für das Mattenstapeln unter Wenden jeder zweiten Matte könne nicht mehr **i n e r s t e r L i n i e** als die gelöste Aufgabe angesehen werden, weil dies schon durch die Schlatter-Vorrichtung grundsätzlich gelöst gewesen sei. Diese Überlegung ist nicht ohne Auswirkung auf den weiteren Gedankengang der Urteilsbegründung geblieben. Es fällt auf, daß das Berufungsgericht bei der Erörterung der Frage, ob die angegriffene Vorrichtung der Beklagten die "Aufgabe" des Klagepatents in vollem Umfang löst, der Frage des verringerten Platzbedarfs keine Aufmerksamkeit widmet. Dieser Mangel ist zwar nicht prozeßentscheidend, weil offensichtlich und unbestritten ist, daß die Vorrichtung der Beklagten, wie im

Klagepatent vorgeschlagen, die Matten nicht seitlich ablegt, sondern sie ebenso wie beim Klagepatent oberhalb des Mattenstapels zuführt, erfaßt, anhebt, wendet, absenkt und freigibt. Gleichwohl sind hierzu folgende Bemerkungen veranlaßt:

Ein nach der Patenterteilung aufgefundenener Stand der Technik ist auf das der geschützten Erfindung zugrunde liegende Problem ohne Einfluß. Ein solcher Stand der Technik kann zwar für die Neuheit, den Fortschritt und die Erfindungshöhe der unter Schutz gestellten Erfindung Bedeutung erlangen, das ihr zugrunde liegende Problem verändert er nicht. Aus diesem Grunde ist es rechtlich verfehlt, aus einer vorbekannten "prinzipiellen Lösung" des Problems Anhaltspunkte für den Wert eines Aspekts dieses Problems herzuleiten. Ob ein Problem bereits "prinzipiell" gelöst ist, ist für die Frage der Neuheit solange ohne Bedeutung, wie nicht auch die Lösung des Problems bekannt ist, denn ein und dasselbe Problem kann auf verschiedene Weise einer Lösung zugeführt werden. Was das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang auf Seite 10 Absatz 2 Satz 2 der Urteilsausfertigung als entscheidenden Vorteil bezeichnet, ist ohnehin nichts weiter als eine - allerdings unvollständige - abstrahierende Umschreibung der Lösung.

Das Berufungsgericht hat ferner erörtert, der Fachmann sehe in der Konzentration der Halteelemente an der Traverse nicht den maßgebenden Vorteil der Lehre nach Anspruch 2 des Klagepatents.

Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe verkannt, daß das objektiv erzielbare Ergebnis der Erfindung nach dem Klagepatent eine möglichst vereinfachte Bauweise der Vorrichtung sei. Das dürfe bei der Auslegung der geschützten Lehre nicht außer Betracht gelassen werden, weil das Bundespatentgericht im Nichtigkeitsverfahren bei der Abweisung der gegen Patentanspruch 2 gerichteten Klage in der Konzentration der Halteelemente an der Traverse, die komplizierte, aufeinander abzustimmende Steuerungen verschiedener Halter und Aufleger der Matten entbehrlich mache, den allein patentbegründenden Vorteil der im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindung gesehen habe.

Diese Rüge greift nicht durch. Die Gründe eines die Klage abweisenden Urteils im Nichtigkeitsverfahren sind für den Verletzungsrichter nicht bindend (hierzu Benkard, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl. 1981, § 22 PatG, Rdn. 62-69 mit zahlreichen Nachw. aus Rechtsprechung und Literatur), zumal wenn sie auf einem unterstellten Sachverhalt beruhen, den der Verletzungsrichter als nicht gegeben feststellt. Was das Ziel der vereinfachten Bauweise der Vorrichtung nach der Erfindung angeht, findet sich in der Klagepatentschrift keinerlei Hinweis. Das Berufungsgericht hat dazu festgestellt, der Fachmann erachte dies nicht als maßgeblichen Vorteil. Es ist kein Ermessensfehler, wenn der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf, der ständig mit Patentsachen befaßt und deshalb in der Beurteilung technischer Sachverhalte erfahren ist, hierzu keinen Sachverständigen gehört hat.

Zusammenfassend ergibt sich, daß Patentanspruch 2 des Klagepatents das Problem zugrunde liegt, eine maschinelle Stapelvorrichtung zu schaffen, die schnell, funktionssicher und platzsparend arbeitet.

b) Dieses Problem wird durch eine Betonstahlmatten-stapelvorrichtung mit folgenden Merkmalen gelöst:

1. Sie stapelt die Matten abwechselnd,
 - a) indem sie eine Matte oberhalb der Stapelstelle erfaßt, anhebt, um die Längsmittelachse wendet und wieder absenkt und,
 - b) nachdem eine nicht zu wendende Matte zugeführt ist, mit dieser zusammen zum Stapeln freigibt,
2. wobei eine Traverse,
 - a) die sich über Schwenkarme zwischen einer unteren Aufnahmestellung und einer oberen Umkehrstellung bewegt und
 - b) über ihre Längsmittelachse wendet,
 - c) mit auseinanderzufahrenden Halteelementen zum Aufnehmen und Freigeben der Matten versehen ist.

Hiernach ist Gegenstand der unter Schutz gestellten Erfindung eine Stapelvorrichtung, die unter anderem

die gewendete und die nichtgewendete Matte zusammen zum Stapeln freigibt und bei der eine Traverse mit auseinanderfahrbaren Halteelementen zum Aufnehmen und Freigeben der Matten, d.h. sowohl für die gewendete als auch für die nicht gewendete Matte versehen ist.

II. Bezüglich der Verletzungsfrage hat das Berufungsgericht festgestellt, daß die angegriffene Ausführungsform nicht sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 2 identisch benutzt.

1. Es hat hierzu im einzelnen dargelegt, daß die Stapelvorrichtung der Beklagten die gewendete Matte freigabe, nachdem die nicht gewendete Matte zum Stapeln freigegeben sei. Ferner sei die Traverse der Stapelvorrichtung der Beklagten zwar mit auseinanderfahrbaren Halteelementen zum Aufnehmen und Freigeben der zu wendenden Matte versehen; die nicht zu wendende Matte werde aber von stationären auseinanderfahrbaren Halteelementen aufgenommen und freigegeben, die in der vom Berufungsgericht in bezug genommenen deutschen Patentschrift 29 38 974 der Beklagten als Führungsschienen bezeichnet und in den Zeichnungen mit dem Bezugszeichen 1 versehen sind. Es begegnet insoweit keinen rechtlichen Bedenken, daß das Berufungsgericht diese Elemente als "auseinanderfahrbar" angesehen hat, obwohl sie geschwenkt oder gekippt werden. Die Elemente können funktional betrachtet zwanglos als "auseinanderfahrbar" angesehen werden.

2. Zwischen den Parteien besteht kein Streit darüber, daß die Merkmale 1 a, 2 a und 2 b bei der angegriffenen Ausführungsform wortlautgemäß verwirklicht sind. Bezüglich der Merkmale 1 b und 2 c hat das Berufungsgericht angenommen, die Beklagte mache von ihnen durch glatt äquivalente ("naheliegende") Abwandlungen gleicher Funktion und Wirkung, die die Aufgabe der Erfindung in vollem Umfang lösen, Gebrauch.

a) Dazu hat es näher ausgeführt:

Bei der angegriffenen Ausführungsform werde die gewendete Matte nach Zuführen und Freigeben einer nicht gewendeten Matte zum Stapeln freigegeben. Die Wendetraverse sei mit schwenkbaren Halteelementen zum Aufnehmen und Freigeben der zu wendenden Matten versehen. Aufgrund des Funktionsablaufs der im Klagepatent geschützten Vorrichtung sei es für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich gewesen, daß nicht das "Zusammen-Freigeben" der Matten maßgeblich gewesen sei, sondern daß es darauf angekommen sei, daß die zu wendende Matte nicht allein und jedenfalls nicht vor der nicht gewendeten Matte zum Stapeln freigegeben werde, weil die nicht gewendete Matte unter der gewendeten Matte abgestapelt werden solle. Für diesen Verfahrensschritt komme es nur auf die Wirkung des abwechselnden Abstapelns einer nicht gewendeten und einer gewendeten Matte an. Trotz der Abweichung im Funktionsablauf der angegriffenen Ausführungsform löse diese die Aufgabe des Klagepatents in vollem Umfang.

b) Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

Klagepatent und angegriffene Ausführungsform unterscheiden sich bezüglich des Merkmals 1 b darin, daß nach der Lehre des Klagepatents zunächst der Wendevorgang der ersten Matte abgeschlossen und die Haltevorrichtung für beide Matten (an der Traverse) in ihre Ausgangslage zurückgekehrt sein muß (Fig. 1-3). Daraufhin wird die weitere nicht zu wendende Matte eingeschoben (Fig. 3). Im Anschluß daran werden gewendete und nicht gewendete Matte zusammen abgestapelt. Dabei legt die unten befindliche Matte zwangsläufig einen kürzeren Aufschlagweg zurück als die über ihr befindliche.

Demgegenüber vollzieht sich der Vorgang bei der angegriffenen Ausführungsform (vgl. das deutsche Patent 29 38 974 und den Prospekt der EVG ("Wir projektieren und bauen komplette Gitterschweißanlagen") so, daß während des Wendens der ersten Matte eine zweite nicht zu wendende Matte eingeschoben wird (Fig. 1-3). Ehe die Traverse mit ihrer Haltevorrichtung für die zu wendende Matte in ihre Ausgangslage zurückkehrt, wird die nicht zu wendende Matte bereits abgeworfen (Fig. 4). Im Anschluß daran wird die gewendete Matte ebenfalls abgeworfen, nachdem die Traverse in ihre Ausgangslage zurückgekehrt ist.

c) Nach Auffassung des Berufungsgerichts macht die angegriffene Ausführungsform vom Merkmal 2 c in äquivalenter Weise Gebrauch. Für den Fachmann habe es ohne weiteres auf der Hand gelegen, daß es nicht entscheidend sei, ob die Traverse mit Halteelementen zum Aufnehmen und Freigeben der Matten, also beider Matten, versehen sei. Nur die zu wendende Matte müsse mit der Traverse verbunden und von ihr

wieder freigegeben werden. Ferner erkenne der Fachmann, daß mit Halteelementen für die nicht zu wendende Matte an der Traverse bei jeder Wendung zusätzliche Massen angehoben und mit der Traverse gedreht werden müßten. Das Berufungsgericht sieht keinen ins Gewicht fallenden Nachteil der angegriffenen Ausführungsform gegenüber dem in Patentanspruch 2 des Klagepatents unter Schutz gestellten Erfindungsgedanken. Es sei kein wesentlicher Nachteil, daß statt besonderer Halteelemente für die nicht zu wendende Matte an der Traverse derartige besondere Halteelemente stationär angeordnet seien und damit notwendigerweise gesondert angetrieben werden müßten.

d) Der Revision ist zuzugeben, daß die Halteelemente nach dem Klagepatent für beide Matten an der Traverse, bei der angegriffenen Ausführungsform jedenfalls für die nicht zu wendende Matte am stationären Unterbau angebracht sind. Letztere werden als untere Führungsschiene (1) bezeichnet (vgl. hierzu etwa Fig. 1 und 2 des deutschen Patents 29 38 974). Demgemäß benötigt die angegriffene Ausführungsform zusätzlich Halteelemente an der Traverse. Es handelt sich hierbei um Haltehaken (8) (vgl. etwa Figur 1 und 2 dieses Patents). Ein gewisser "Abstand" zwischen Klagepatentgegenstand und angegriffener Ausführungsform bezüglich des Merkmals 2 c ist zu bejahen; denn die Führungsschienen 2 der angegriffenen Ausführungsform fixieren die zu wendende Matte nur kurzfristig, bis die Haltehaken (8) sie erfassen. Sie kommen mit der zu wendenden Matte bis zu deren Ab stapeln nicht mehr in Berührung. Die beiden Führungsschienen sollen die zu wendende und die nicht zu wendende Matte fixieren, um zu gewährleisten, daß korrekt abgestapelt wird.

3. Dagegen hat die Revision mit der Rüge Erfolg, das Berufungsgericht habe nicht die Voraussetzungen festgestellt, die eine g l a t t e Äquivalenz begründeten. Dazu ist nach der Rechtsprechung des Senats (vgl. z.B. Urt. v. 24. Oktober 1986 - X ZR 45/85 - GRUR 1987, 283 - Befestigungsvorrichtung) erforderlich, daß der Fachmann dem Inhalt der Patentschrift aufgrund seines Fachwissens ohne weitere Überlegung die angegriffene Ausführungsform als eine zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe gleichwirkende Maßnahme entnehmen kann. Hingegen erstreckt sich der Schutzbereich des Patents nach ständiger Rechtsprechung des Senats auf äquivalente Lösungsmittel, die der Fachmann zwar ohne erfinderische Überlegung, nicht aber ohne weiteres als gleichwirkend erkennt, nur, wenn in dem Patent ein auch die angegriffene Ausführungsform umfassender allgemeiner Erfindungsgedanke geschützt ist (BGH GRUR 1981, 259, 260 - Heuwerbungsmaschine II).

Das Berufungsgericht spricht zwar von "glatt äquivalent", versteht darunter aber "naheliegende" Abwandlungen. Es stellt hinsichtlich des Funktionsablaufs der Vorrichtung nach dem Klagepatent fest, es sei für den Fachmann o h n e w e i t e r e s ersichtlich gewesen, daß nicht das "Zusammen-Freigeben", sondern maßgeblich sei, daß die zu wendende Matte nicht vor der nicht gewendeten Matte zum Stapeln freigegeben werde. Es habe dem Fachmann v ö l l i g gleichgültig erscheinen müssen, ob die Matten zusammen oder die nicht gewendete Matte vor der gewendeten abgestapelt würden. Daraus wird nicht eindeutig klar, ob er das ohne nähere Überlegung erkennen konnte.

4. Auch die weiteren Bemerkungen des Berufungsgerichts, es habe für den Fachmann ohne weiteres auf der Hand gelegen, daß es nach Merkmal 2 c nicht entscheidend sei, "Halteelemente für beide Matten an der Traverse" anzuordnen, die stationären Halteelemente seien für die nicht zu wendende Matte sogar von Vorteil, die Nachteile des Klagepatents seien ohne weiteres ersichtlich und die Beklagte sei zu einer dem Fachmann geläufigen Ausführungsform zurückgekehrt, lassen nicht klar und eindeutig erkennen, ob ihm das ohne nähere Überlegung möglich gewesen ist.

Jedenfalls ist nicht ersichtlich, daß das Berufungsgericht dem Erfahrungssatz gebührende Beachtung geschenkt hat, daß die Erkenntnis von Nachteilen einer patentierten Vorrichtung und das Verlassen einer im Patent verfolgten konstruktiven Linie - "alle Halteelemente an der Traverse" - in der Regel nähere Überlegungen des Fachmanns voraussetzt. Auch die vom Berufungsgericht genannten Voraussetzungen, mit denen die Abwandlung zu bewältigen gewesen sein soll, sprechen eher dafür, daß der Fachmann diese erst aufgrund näherer Überlegungen bewerkstelligen konnte. Es hätte demnach näherer Ausführungen bedurft, um zu belegen, warum der Fachmann die sich in der angegriffenen Ausführungsform verkörperte Abwandlung gegenüber dem Patent ohne nähere Überlegungen realisieren konnte.

Demnach tragen die obigen Erwägungen des Berufungsgerichts die Annahme einer Benutzung der Merkmale 1 b und 2 c durch glatt äquivalente Ersatzmittel nicht. Es hebt bei seinen Überlegungen zu sehr auf die Vorrichtung nach dem

Klagepatent ab und auf die Elemente, auf die es hiernach - für die Erfindung wesentlich - nicht ankomme; demgegenüber hätte es die Frage beantworten müssen, was der Fachmann der Klagepatentschrift als naheliegende Abwandlungen ohne nähere Überlegung hat entnehmen können.

III. Das Berufungsurteil erweist sich auch nicht unter einem anderen rechtlichen Gesichtspunkt als zutreffend.

Die Darlegungen des Berufungsgerichts genügen nicht den Anforderungen, die der Senat in ständiger Rechtsprechung an die Begründung für die Benutzung des Kerns der unter Schutz gestellten Erfindung (Unterkombination) stellt. Darauf erstreckt sich der Schutzzumfang des Patents nur, wenn in dem Patent ein auch die angegriffene Ausführungsform umfassender allgemeiner Erfindungsgedanke geschützt ist (BGH GRUR 1977, 654, 656 - Absetzwagen).

Das Berufungsgericht hat im Rahmen seiner Erörterung zur Äquivalenz den Kern der unter Schutz gestellten Erfindung herausgearbeitet. Der Fachmann sehe, daß es bei der Erfindung nicht auf das "Zusammen-Freigeben" der Matten, sondern darauf ankomme, die zu wendende Matte nicht allein, jedenfalls aber nicht vor der nicht gewendeten Matte zum Stapeln freizugeben. Trotz der erörterten Abweichung des Funktionsablaufs der angegriffenen Form vom "Verfahren" der erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß Merkmal 1 b werde die Aufgabe des Klagepatents in vollem Umfang gelöst.

Der Fachmann habe ferner erkennen können, daß es nach Merkmal 2 c nicht entscheidend sei, die Traverse mit Halte-

elementen zum Aufnehmen und Freigeben der Matten, also beider Matten, zu versehen. Es komme nur darauf an, die zu wendende Matte mit der Traverse zu verbinden, nicht aber die nicht zu wendende Matte.

Das Berufungsgericht hat die für den Fachmann erkennbaren Vorteile der Erfindung dahin umschrieben, daß die zu wendende Matte durch einen an Armen hochzuschwenkenden Rahmen nur einmal und weitgehend flächig erfaßt wird und diese dadurch unterstützt und genau geführt wird. Hinzu kommt, daß die zu wendende Matte mit den anspruchsgemäßen Mitteln oberhalb der Stapelstelle um ihre Längsmittelachse nur um sich selbst und nicht - in der Projektion betrachtet - seitlich davon entfernt gewendet und abgelegt wird.

Diesen Kern der Erfindung nach dem Klagepatent kann der Fachmann demnach den Ausführungen des Berufungsurteils folgend aus dessen Patentanspruch 2 herleiten; er ist demgemäß auch in der Klagepatentschrift offenbart.

Das Berufungsgericht hält ihn ersichtlich auch für durchführbar; denn es legt dar, daß das Klagepatent die funktionssichere Beherrschung von Steuerungsvorgängen voraussetzt.

Schließlich hält das Berufungsgericht den Kern der Erfindung auch für neu und fortschrittlich. Gegenüber den Vorrichtungen nach den deutschen Patentschriften 12 41 763 und 12 65 660 unterscheide er sich vor allem dadurch, daß die Betonstahlmatten nicht mehr seitlich abgestapelt werden.

In der Verringerung des Platzbedarfs liege zugleich ein nicht unerheblicher Vorteil. Ein Vorteil bestehe auch gegenüber der vorbekannten Schlatter-Vorrichtung, weil die zu wendende Matte exakter geführt werde. Es hat in rechtlich nicht zu beanstandender Weise letztlich verneint, daß die Ausführungsform Roth-Electric nicht mehr in die Betrachtung einzubeziehen sei, nachdem die Beklagten ihren diesbezüglichen Vortrag nicht mehr aufrechterhalten hätten.

Das Berufungsurteil leidet aber insofern an einem Mangel, als es sich nicht dazu äußert, ob dem von ihm herausgearbeiteten Kern des Klagepatents Erfindungshöhe zukommt. Das Bundespatentgericht hat diese im Urteil vom 5. März 1981 (2 Ni 43/79) für die Verfahrenslehre mit der Erwägung verneint, daß die Nachteile der bekannten Vorrichtungen und ihre Ursache offensichtlich seien und deshalb den Fachmann unmittelbar zur gezielten Abhilfe veranlaßten. Diese könne aber nur in einer gegenüber dem freien Fallen kontrollierten Bewegung bestehen. Das Berufungsgericht ist an diese Entscheidungserwägungen des Bundespatentgerichts nicht gebunden. Andererseits kann der erkennende Senat die gebotenen tatsächlichen Feststellungen zur Erfindungshöhe nicht von sich aus treffen. Im Hinblick darauf kann das Berufungsurteil auch nicht unter dem Gesichtspunkt aufrechterhalten werden, daß die angegriffene Ausführungsform von dem Kern des Klagepatents Gebrauch mache.

Nachdem das mit sachverständigen Richtern erkennende Bundespatentgericht die Erfindungshöhe der Verfahrenslehre verneint hat, wird das Berufungsgericht zu erwägen haben, ob zur Prüfung dieser Frage ein Sachverständiger hinzuzuziehen ist.

Bruchhausen

Brodeßer

von Albert

Jestaedt

Broß