

27

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

0418 050

X ZR 8/69

URTEIL

Verkündet am
27. Juni 1972
Schwingen,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Erwin G■■■■, He■■■■/R■■■■, Ka■■■■straße ■■■,

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. ■■■■■ -

gegen

1. die Co■■■■ Gummi-Werke AG, Ha■■■■, Co■■■■-
Haus, vertreten durch ihren Vorstand,

2. die Dietrich B■■■ KG, Kohlenstoßtränk- und Schießver-
fahren, D■■■■, Fr■■■■straße ■■■, vertreten durch
ihren persönlich haftenden Gesellschafter,

Klägerinnen und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. ■■■■■ und
Dr. ■■■■■ -

df

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Juni 1972 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 13. Dezember 1968 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerinnen waren Mitinhaberinnen des am 28. November 1958 angemeldeten, am 26. Februar 1959 eingetragenen und inzwischen durch Zeitablauf erloschenen deutschen Gebrauchsmusters ■■■■■, das einen Zuführungsschlauch, insbesondere für das bergmännische Stoßtränkverfahren betrifft. Die drei ersten der insgesamt sechs Schutzansprüche lauten:

- 3 -

- "1. Eine Bohrung oder Öffnung aufweisender, abdichtender Zuführungsschlauch aus Gummi oder gummiähnlichen Kunststoffen, insbesondere für das bergmännische Stoßtränkverfahren, wobei der in die Öffnung einzuführende, aus Gummi oder gummiähnlichen Kunststoffen bestehende Kopf des Schlauches im wesentlichen denselben Durchmesser wie die übrigen Schlauchteile besitzt, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopf (1) in seinem vorderen Teil mit einer in ihrer ganzen Länge in radialer Richtung dehnungsfähigen Düse (4) ausgestattet ist.
2. Zuführungsschlauch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Düse (4) über einen Konus (5) in die lichte Weite des Schlauches übergeht.
3. Zuführungsschlauch nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die über die ganze Schlauchlänge angeordneten Verstärkungseinlagen (3) sich ohne Unterbrechung zumindest über einen Teil des Schlauchkopfes (1) erstrecken."

Auf den Teillöschanungsantrag der Beklagten hat das Deutsche Patentamt durch rechtskräftig gewordenen Beschluß vom 25. Februar 1966 festgestellt, daß das Gebrauchsmuster hinsichtlich der eingetragenen Schutzansprüche 1 - 3 nur unter Zugrundelegung des folgenden Schutzanspruchs 1 Bestand gehabt hat:

Eine Bohrung oder Öffnung aufweisender, abdichtender Zuführungsschlauch aus Gummi oder gummiähnlichen Kunststoffen mit Verstärkungseinlage für das bergmännische Stoßtränkverfahren, wobei das in das Bohrloch einzuführende, aus Gummi oder gummiähnlichem Kunststoff bestehende Ende des



Schlauches im wesentlichen denselben Durchmesser wie die übrigen Schlauchteile besitzt, dadurch gekennzeichnet, daß die über die ganze Schlauchlänge angeordneten Verstärkungseinlagen (3) sich ohne Unterbrechung zumindest über einen Teil des Schlauchendes (1) erstecken, und daß das Schlauchende (1) in seinem vorderen Teil mit einer in ihrer ganzen Länge in radialer Richtung dehnungsfähigen Düse (4) ausgestattet ist, sowie die Düse (4) über einen Konus (5) in die lichte Weite des Schlauches übergeht.

Die Beklagte stellte her und vertrieb während der Schutzdauer des Gebrauchsmusters Stoßtränkgeräte für das bergmännische Stoßtränkverfahren mit einem 1 bis 3,50 m langen, im wesentlichen denselben Durchmesser aufweisenden Gummischlauchteil mit Verstärkungseinlage, der an seinem vorderen Ende eine Düse aufwies, an die sich über einen Konus die sich bis zum hinteren Ende des Schlauches erstreckende Druckkammer anschloß. Dieser Schlauchteil wurde über eine metallische Schraubkupplung mit einem Hochdruckschlauch verbunden. Nur bei dem bis April 1963 vertriebenen Schlauchteil war die Düse in ihrer ganzen Länge dehnungsfähig.

Die Klägerinnen haben die Beklagte wegen Verletzung ihres Gebrauchsmusters auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Rechnungslegung in Anspruch genommen. Nach Klageerhebung und nach Ablauf der Schutzdauer des Gebrauchsmusters haben die Parteien den Unterlassungsantrag in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Das Landgericht hat den Anträgen auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht stattgegeben.

Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht nach Einholung zweier schriftlicher Gutachten des Sachverständigen Professor Dr.-Ing. S. ■■■, A. ■■■, das erstinstanzliche Urteil unter Neufassung des Urteils-tenors zum Rechnungslegungsantrag bestätigt.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihr Verlangen auf Abweisung der Klage weiter, während die Klägerinnen um Zurückweisung der Revision bitten.

Entscheidungsgründe

Die Revision ist begründet.

I. 1. Das Berufungsgericht vertritt abweichend vom Landgericht die Auffassung, die von der Beklagten hergestellten und vertriebenen Stoßtränkgeräte machten von den Merkmalen des Klagegebrauchsmusters nicht gegenständlich, sondern von zwei in der Gebrauchsmusterschrift offenbarten schutzfähigen allgemeinen Raumformgedanken Gebrauch. Im wesentlichen führt es dazu aus:

Der Erfinder des Klagegebrauchsmusters habe es bei den bisher bekannten Zuführungsschläuchen für das Stoßtränkverfahren als nachteilig angesehen, daß diese sich wegen ihres starren, teils verjüngt ausgebildeten Kopfes in dem Bohrloch festpreßten und freigelegt werden mußten. Als weiteren Nachteil habe er empfunden, daß die düsenförmigen Austrittsöffnungen zum Teil mit metallischen Einlagen versehen gewesen seien, was einen

gleichbleibenden Querschnitt für die austretende Flüssigkeitsmenge ohne Rücksicht auf den jeweiligen Druck zur Folge gehabt habe, so daß sich z. B. ein unerwünschter Überdruck nicht habe ausgleichen lassen.

Der Erfinder habe sich deshalb die Aufgabe gestellt, ein Stoßtränkgerät zu schaffen, das

- a) sich in dem Bohrloch nicht mehr festpresse und
- b) in der Lage sei, einen unerwünschten Überdruck auszugleichen.

Als Lösung habe er vorgeschlagen, daß das Stoßtränkgerät - in Anlehnung an den Schutzanspruch 1 gemäß Beschluß des Deutschen Patentamts vom 25. Februar 1966 - folgende Raumform aufweisen solle:

- aa) Es soll sich um einen eine Bohrung oder Öffnung aufweisenden, abdichtenden Zuführungsschlauch aus Gummi oder gummiähnlichen Kunststoffen mit Verstärkungseinlage für das bergmännische Stoßtränkverfahren handeln,
- bb) das in das Bohrloch einzuführende, aus Gummi oder gummiähnlichem Kunststoff bestehende Ende des Schlauches soll im wesentlichen denselben Durchmesser wie die übrigen Schlauchteile besitzen,
- cc) die über die ganze Schlauchlänge angeordneten Verstärkungseinlagen sollen sich ohne Unterbrechung zumindest über einen Teil des vorderen Schlauchendes erstrecken,
- dd) das Schlauchende soll in seinem vorderen Teil mit einer in ihrer ganzen Länge in radialer Richtung dehnungsfähigen Düse ausgestattet sein,

ee) die Düse soll über einen Konus in die lichte Weite des Schlauches übergehen.

Das Berufungsgericht entnimmt der Gebrauchsmusterschrift in Verbindung mit dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 25. Februar 1966, daß unter einem Zuführungsschlauch im Sinne des Gebrauchsmusters nur ein solcher Schlauch zu verstehen sei, der im Tränkeinsatz mit seinem der Düse abgewandten Teil noch aus dem Bohrloch herausrage, also zumindest auch einen gewissen Teil der zwischen der Bohrlochöffnung und den Armaturen liegenden Strecke überbrücke.

2. Das Berufungsgericht verneint eine gegenständliche Verletzung des Gebrauchsmusters durch die beiden Ausführungsformen der Beklagten, weil beide einen Zuführungsschlauch (Merkmal a) im Sinne des Klagegebrauchsmusters nicht aufwiesen. Vielmehr sei der Zuführungsschlauch der Verletzungsform nur so lang gewesen, daß das der Düse abgewandte Schlauchende mindestens noch 1,50 m von der Bohrlochöffnung entfernt gewesen sei, also nicht aus dem Bohrloch herausgeragt habe. Bei der seit April 1963 benutzten Verletzungsform habe außerdem nicht festgestellt werden können, daß die Düse nach Merkmal dd in ihrer ganzen Länge dehnungsfähig gewesen sei.

3. Der vom Berufungsgericht ermittelte Gegenstand der Erfindung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Vor allem beruht der Ausgangspunkt der Überlegungen der Zuführungsschlauch im Sinne des Gebrauchsmusters

müsse eine solche Länge aufweisen, daß er an seinem der Düse abgewandten Teil noch aus dem Ende des Bohrlochs herausrage, auf rechtsfehlerfreier Auslegung. In den ursprünglichen Unterlagen ist zwar über die Länge des Zuführungsschlauchs ausdrücklich nichts gesagt. Aber bereits die im Oberbegriff des ursprünglichen Anspruchs 1 enthaltene Formulierung, die einen Zuführungsschlauch unter Schutz stellte, wobei der in die Öffnung einzuführende ... Kopf des Schlauches im wesentlichen denselben Durchmesser wie die übrigen Schlauchteile besaß, deutete auf die vom Berufungsgericht herausgestellte Einstückigkeit des erfindungsgemäßen Zuführungsschlauches hin, die metallische Kupplungselemente im Bohrloch ausschließt. Im Lösungsbeschuß des Deutschen Patentamts wird klar darauf hingewiesen, daß der Zuführungsschlauch erst außerhalb des Bohrlochs endet. Nach den Ausführungen in diesem Beschuß besteht der Gegenstand des Gebrauchsmusters aus einem Zuführungsschlauch, dessen vorderes, in das Bohrloch eingeführte Schlauchende keinen besonderen, als Tränkkopf zu bezeichnenden Teil besitzt (Beschuß DPA S. 9, 10). Daß ein solcher Schlauch auch ein hinteres, nicht in das Bohrloch einzuführendes Ende besitzt, wird zwar nicht ausdrücklich erwähnt; das ergibt sich aber aus dem Zusammenhang. Mit dieser besonderen konstruktiven Lösung begründet das Patentamt (Beschuß DPA S. 11) schließlich auch den technischen Fortschritt.

Diese sich aus den Unterlagen des Gebrauchsmusters an verschiedenen Stellen ergebende und vom Berufungsgericht als zum Gegenstand gehörig herausgestellte Einstückigkeit ist auch nicht technisch sinnlos. Sie bietet

für die Lösung der ersten Teilaufgabe Vorteile. Ein Schlauch, der im Bohrloch keine metallischen Kuppelungselemente aufweist, ist beweglicher, da biegsamer und läßt sich nach Beendigung des Tränkvorgangs und mit geringerer Beschädigungsgefahr leichter aus dem Bohrloch herausziehen als ein Schlauch, der innerhalb des Bohrlochs mit einer metallischen Kupplung versehen ist.

Die von der Beklagten benutzten Zuführungsschläuche besitzen demgegenüber eine metallische Schraubkupplung, die beim Tränkeinsatz innerhalb des Bohrlochs zu liegen kommt. Es sind deshalb keine einstückigen Zuführungsschläuche im Sinne des Gebrauchsmusters. Ein gegenständlicher Gebrauch durch die Beklagte scheidet aus.

Die von der Beklagten benutzten Zuführungsschläuche sind auch keine glatten Äquivalente. Deren metallische Schraubkupplung im Bohrloch ist, wie bereits ausgeführt worden ist, beim Herausziehen des Schlauches aus dem Bohrloch nachteiliger als der einstückige Zuführungsschlauch nach dem Klagegebrauchsmuster. Es fehlt somit an der Gleichheit der technischen Wirkung.

II. 1. Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, daß die Gebrauchsmusterschrift dem Durchschnittsfachmann zwei aus dem Schutzanspruch 1 herleitbare allgemeine Raumformgedanken offenbare, die auch schutzfähig und jeweils von einer der beiden Verletzungsformen der Beklagten benutzt worden seien.

2 f

Im einzelnen hat das Berufungsgericht dazu ausgeführt:

a) Die Beschreibung des Klagegebrauchsmusters befasse sich im wesentlichen nur mit dem Teil des Zuführungsschlauches, den die Beklagte bei der ersten Ausführungsform genau nachgebaut habe. Wie der sich an die Druckkammer anschließende Teil des Zuführungsschlauchs ausgebildet sein solle, sei im Klagegebrauchsmuster nicht im einzelnen beschrieben. Deshalb bestünden sogar gewisse Unklarheiten darüber, ob der Zuführungsschlauch überhaupt einstückig ausgebildet sein müsse. Der Durchschnittsfachmann werde daher sein Hauptaugenmerk auf den vorderen Teil des Zuführungsschlauches richten. Dabei erkenne er, daß es für die Lösung der Teilaufgabe 2, nämlich das Stoßgerät in die Lage zu versetzen, einen unerwünschten Überdruck auszugleichen, überhaupt nur auf die an dem vorderen Teil des Schlauches befindliche, in ihrer ganzen Länge in radialer Richtung dehnungsfähigen Düse ankomme. Diese sei auch bei der ersten Ausführungsform vorhanden. In Ansehung der ersten Teilaufgabe, nämlich ein Stoßtränkgerät zu schaffen, das sich im Bohrloch nicht mehr festpresse, sei für den Durchschnittsfachmann unschwer erkennbar, daß es insofern ebenfalls in erster Linie auf die Ausgestaltung des vorderen Schlauchteils ankommen werde, da in dessen Bereich das Bohrloch infolge des eingepreßten Wassers am ehesten Veränderungen erfahren werde, die zu einem Festpressen des Schlauches führen könnten. Deshalb werde der Fachmann zumindest bei einigem Nachdenken zu der Erkenntnis gelangen, daß er die hauptsächlichen Ursachen für ein Festpressen des Schlauches bereits dann aufhebe,

wenn er das Stoßtränkgerät entsprechend der Raumform des vorderen Teils des Zuführungsschlauchs einschließlich der Druckkammer gemäß dem Klagegebrauchsmuster gestalte.

Demgemäß hat das Berufungsgericht den Raumformgedanken wie folgt formuliert: (Raumformgedanke I)

- aa) Es soll sich um einen eine Bohrung oder Öffnung aufweisenden, abdichtenden Schlauchteil aus Gummi oder gummiähnlichen Kunststoffen mit Verstärkungseinlage für das bergmännische Stoßtränkgerät handeln,
- bb) das in das Bohrloch einzuführende, aus Gummi oder gummiähnlichem Kunststoff bestehende Schlauchteil soll im wesentlichen über seine ganze Länge denselben Durchmesser besitzen,
- cc) die über die ganze Schlauchteillänge angeordneten Verstärkungseinlagen sollen sich ohne Unterbrechung zumindest über einen Teil des vorderen Schlauchendes erstrecken,
- dd) das Schlauchteil soll in seinem vorderen Ende mit einer in ihrer ganzen Länge in radialer Richtung dehnungsfähigen Düse ausgestattet sein,
- ee) die Düse soll über einen Konus in die lichte Weite des Schlauchteils übergehen.

Von diesem allgemeinen Raumformgedanken habe die Beklagte bis April 1963 Gebrauch gemacht.

dt

Im Hinblick auf das ab April 1963 hergestellte Stoßtränkgerät der Beklagten formuliert das Berufungsgericht einen weiteren allgemeinen Raumformgedanken (Raumformgedanke II) dahin, daß das Merkmal dd nur noch lautet:

das Schlauchteil soll in seinem vorderen Teil mit einer Düse ausgestattet sein.

b) Zur Schutzfähigkeit der allgemeinen Raumformgedanken hat das Berufungsgericht unter anderem ausgeführt, das Gebrauchsmuster Nr. ■■■■■, das den Kopf eines Stoßtränkgerätes zum Gegenstand habe, stehe nicht neuheitsschädlich entgegen. Es zeige ein Stoßtränkgerät, das einen besonderen Stoßtränkkopf aufweise, der an einen Schlauch, ein Rohr oder eine sonstige Leitung angeschlossen werden solle. Das entgegengehaltene Stoßtränkgerät bestehe nicht aus einem Schlauchteil, der im wesentlichen über seine ganze Länge denselben Durchmesser besitze, sondern aus einem Schlauch, der in einen Kopf mit einem erheblich größeren Durchmesser übergehe. Dadurch ergebe sich an dem Übergang eine Schulter. Die Verstärkungseinlagen seien nur im (vorderen) Schlauchende und im Übergang zum Kopf vorhanden. Sie erstreckten sich jedoch nicht über die ganze Länge des Stoßtränkkopfes. Die Düse gehe auch nicht über einen Konus in die lichte Weite des Schlauches über, sondern in die lichte Weite der mit einer dünnen Wandung versehenen Blähkammer. Ferner bestehe bei der einen Ausführungsform der Tränkkopf nicht nur aus Gummi oder gummiähnlichen Kunststoffen, da er eine metallische Halterung besitze.

Auch die Erfindungshöhe der allgemeinen Raumformgedanken müsse bejaht werden. Es möge zwar zutreffen, daß die einzelnen Raumformmerkmale für sich bekannt gewesen seien. Entgegen der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen könne ihre Kombination jedoch nicht als selbstverständliche Maßnahme angesehen werden. Die Kombination habe nämlich zu einem ganz neuen Typ eines Stoßtränkgerätes geführt, der ohne besonderen Kopf auskomme, sich deshalb einfach und billig herstellen lasse und außerdem bei einem Festpressen im Bohrloch noch gezogen werden könne, wenn dies bei den vorhandenen Stoßtränkgeräten nicht mehr möglich sei. Um zu den allgemeinen Raumformgedanken zu gelangen, bedürfe es daher gegenüber dem Stand der Technik erfinderischer Überlegungen, die den Rahmen des gebräuchlichen konstruktiven und handwerklichen Könnens überschritten.

2. Dagegen richten sich die auf §§ 286 ZPO, 5 GebrMG gegründeten Angriffe der Revision. Sie führt aus:

Das Berufungsgericht setze sich mit den von ihm entwickelten allgemeinen Raumformgedanken gerade über dasjenige hinweg, was nach dem Löschungsbeschluß der entscheidende Unterschied zwischen dem Gebrauchsmuster und dem Stand der Technik sei, nämlich die Ersetzung eines besonderen Tränkkopfes durch einen einstückigen Schlauch mit durchgehend gleichem Durchmesser. Das sei nicht angängig und gegenüber dem Stand der Technik nicht haltbar. Das vorveröffentlichte Gebrauchsmuster ■■■■ nehme das so verallgemeinerte Merkmal aa

vorweg. Sein aufblähbarer Schlauchteil habe in sich einen gleichbleibenden Durchmesser. Auch im übrigen entspreche der Raumformgedanke dem vorveröffentlichten Gebrauchsmuster. Das treffe auf die Verstärkungseinlagen zu, welche zusätzlich noch bei dem - unstreitig - vorbekannten Gerät St. [REDACTED] vorhanden seien. Weiterhin seien die Merkmale dd (dehnungsfähige Düse) und ee (Konus) in der vorveröffentlichten Gebrauchsmusterschrift offenbart. Nach deren Beschreibung in Absatz 2 letzter Satz könne die gezeichnete Bewehrung wegfallen, was zu einer Dehnung der Düse bei vorhandenem Wasserdurchdruck führen müsse. Der dort beschriebene Konus führe zwar nicht in den Schlauch, sondern in die Blähkammer. Das sei aber unerheblich, wenn man, wie erforderlich, von einem einstückigen Gerät ausgehe. Mithin sei der Übergang von der Düse in die Blähkammer identisch mit dem Übergang von der Düse in den Schlauch (den Teil des Schlauches, der ursprünglich als "Kopf" bezeichnet worden sei und jetzt "Ende des Schlauches" genannt werde). Aber selbst wenn man die Neuheit der Raumformgedanken anerkenne, so hätte das Berufungsgericht doch zumindest mit dem Sachverständigen den Fortschritt und die Erfindungshöhe verneinen müssen.

3. Diese Angriffe der Revision sind im Ergebnis erfolgreich.

a) Soweit das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen ausführt, der Durchschnittsfachmann könne den Unterlagen des Klagegebrauchsmusters den von ihm näher bezeichneten allgemeinen Raumformgedanken I entnehmen, handelt es sich

um eine Feststellung überwiegend tatsächlicher Art, die in rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden ist. Dieser allgemeine Raumformgedanke ist eine Teilkombination (Unterkombination) aus den Merkmalen des Gegenstands des Gebrauchsmusters ohne das Merkmal aa, die auf den Vorteil der Einstückigkeit verzichtet.

b) Ein allgemeiner Raumformgedanke muß selbständig schutzfähig, also neu, fortschrittlich und erfinderisch sein (BGH GRUR 1955, 29, 32 - Nobelt-Bund). Soweit das Berufungsgericht den Stand der Technik feststellt, Neuheit und technischen Fortschritt der allgemeinen Raumformgedanken bejaht hat, handelt es sich im wesentlichen um tatsächliche Feststellungen, die rechtsfehlerfrei getroffen worden sind.

c) Jedoch unterliegt die Prüfung der Erfindungshöhe auf der Grundlage der getroffenen tatsächlichen Feststellungen durch das Berufungsgericht der Nachprüfung durch das Revisionsgericht (BGH GRUR 1962, 29, 32 - Drehkippschlag). Die Ausführungen hierzu im Berufungsurteil verletzen § 286 ZPO.

Das Berufungsgericht geht davon aus, daß die einzelnen Merkmale des allgemeinen Raumformgedankens I für sich bekannt waren. Dennoch bejaht es die Erfindungshöhe mit dem Hinweis, es habe gegenüber dem Stand der Technik erfinderischer Überlegungen bedurft, um zu dem allgemeinen Raumformgedanken zu kommen. Im Berufungsurteil fehlt jedoch die Angabe der Gründe, die das Berufungsgericht zu dieser Wertung geführt haben (§ 286 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Es werden dafür lediglich

27

allgemeine Gründe angegeben, wie: "... Es bedeutete daher gegenüber dem Stand der Technik erfinderischer Überlegungen" und "... die Kombination könne nicht als selbstverständliche Maßnahme angesehen werden ...". Das ist ungenügend und rechtsfehlerhaft, da solche Ausführungen die Nachprüfung durch das Revisionsgericht nicht ermöglichen. Das Berufungsgericht hätte vielmehr den Gegenstand des allgemeinen Raumformgedankens zu dem Stand der Technik (Gebrauchsmusterschrift ■■■■, Gerät St■■■■ und Prospekte gemäß dem Sachverständigen- gutachten) eingehend in Bezug setzen und die Unterschiede herausstellen müssen. Anhand des gewonnenen Ergebnisses hätte es dann darlegen müssen, warum das Finden dieser Teilkombination das Wissen und Können des Durchschnittsfachmannes überstieg. Zu einer eingehenden Darlegung war das Berufungsgericht auch schon deshalb verpflichtet, weil es den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen insoweit nicht gefolgt ist. Es mußte sich mit dessen Argumenten auseinandersetzen, wenn es dem § 286 Abs. 1 Satz 2 ZPO gerecht werden wollte. Es genügt nicht, die gegenteilige Ansicht allein mit den Worten "entgegen der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen ..." zu rechtfertigen, zumal nach dem vom Berufungsgericht festgestellten Stand der Technik die dem allgemeinen Raumformgedanken I zugrunde liegende Kombination nahegelegen haben könnte. Unklar ist in diesem Zusammenhang der Satz im Berufungsurteil: "die Kombination hat nämlich zu einem ganz neuen Typ eines Stoßtränkgeräts geführt ...", denn er schließt nicht aus, daß das Berufungsgericht Merkmale des Gegenstands der geschützten Raumform bei der Beurteilung der Erfindungshöhe des allgemeinen Raumformgedankens verwertet hat.

Sollte es insoweit allerdings keinem Rechtsirrtum unterlegen sein, sondern tatsächlich nur die Unterkombination des allgemeinen Raumformgedankens I gemeint haben, so hätte es einer näheren Begründung dieser Feststellung unter Berücksichtigung des Standes der Technik bedurft. Da diese Mängel im wesentlichen auf mangelnde tatsächliche Feststellungen zurückzuführen sind, wird das Berufungsgericht diese zunächst nachholen müssen, bevor es eine erneute Wertung der Erfindungshöhe vornimmt.

d) Der Raumformgedanke II hat eine weitere Teilkombination zum Gegenstand, bei der jedoch die Dehnungsfähigkeit der Düse in ihrer ganzen Länge fehlt. Diese Dehnungsfähigkeit der Düse wird in den ursprünglichen Gebrauchsmusterunterlagen als erfindungswesentlich hervorgehoben. Auch im Löschungsbeschluß des Deutschen Patentamts wird besonderes Gewicht auf die Dehnungsfähigkeit der Düse gelegt, weil damit ein unerwünschter Überdruck ausgeglichen werden könne. Angesichts dieser Sachlage, welche zunächst von dem Raumformgedanken II geradezu ablenkt, erweckt die Feststellung des Berufungsgerichts Zweifel, der Durchschnittsfachmann erkenne ohne weiteres, daß auf die Dehnungsfähigkeit der Düse verzichtet werden könne, wenn es ihm lediglich darum gehe, das Stoßtränkgerät so auszugestalten, daß es sich im Bohrloch nicht mehr festsetze. Ob ein solcher allgemeiner Raumformgedanke offenbart ist, begegnet daher Bedenken, zumal der gerichtliche Sachverständige erst nach eingehenden Versuchen zu der Kenntnis gelangt ist, daß die Dehnungsfähigkeit der Düse für ein Stoßtränkgerät nach dem Klagegebrauchsmuster praktisch ohne Bedeu-

27

tung ist. Indem das Berufungsgericht diese Erkenntnis des gerichtlichen Sachverständigen übernommen hat, ist es bei der Feststellung, was offenbart ist, von einem Sachverhalt ausgegangen, der nicht zugrunde gelegt werden durfte. Offenbart ist nicht, was ein anerkannter Fachmann nachträglich auf Grund eingehender Untersuchungen erkennt, sondern allein, was der Durchschnittsfachmann am Anmeldetag bei näherer Überlegung der Gebrauchsmusterschrift als offenbart entnimmt. Das Berufungsgericht wird sich deshalb auch mit der Frage der Offenbarung des allgemeinen Raumformgedankens II erneut befassen müssen.

Zum technischen Fortschritt und zur Erfindungshöhe des Raumformgedankens II verweist das Berufungsgericht auf seine Ausführungen zum Raumformgedanken I. Da die Ausführungen zur Erfindungshöhe insoweit einer rechtlichen Nachprüfung nicht standhalten, ist somit auch die Erfindungshöhe des Raumformgedankens II erneut zu prüfen und zu begründen.

III. Die aufgezeigten Rechtsfehler führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückver-

weisung der Sache an das Berufungsgericht, das auch
über die Kosten der Revision zu befinden haben wird.

Spreng

Trüstedt

Claßen

Ballhaus

Ochmann