

16. Über die Voraussetzungen, unter denen sich der Patentschutz auf gleichwertige Mittel (Äquivalente) erstreckt.

Patentgesetz § 4.

I. Zivilsenat. Urf. v. 12. November 1927 i. S. R. & S. (Rf.)  
w. G. (Bef.). I 21/27.

I. Landgericht Wiesbaden.

II. Oberlandesgericht Frankfurt a. M.

Die Klägerin ist Inhaberin des seit dem 23. Dezember 1913 laufenden Deutschen Reichspatents Nr. 284011, eine Vorrichtung zum Abscheiden von Wasser aus strömender Preßluft betreffend. Der Patentanspruch lautet: „Vorrichtung zum Abscheiden von Wasser aus strömender Preßluft, gekennzeichnet dadurch, daß die Kammern vollkommen mit Quarzstücken ausgefüllt sind, sodaß die Preßluft bei dem Durchziehen der Zwischenräume den Wassergehalt niederschlägt, die geneigt liegenden Böden an je einem Ende eine Durchzugöffnung führen, um Preßluft und Wasser von Kammer zu Kammer zu leiten, das Wasser vom Sammelraum in den Schwimmerraum gelangt, während die vollkommen trockene Preßluft durch den Steigeschacht den Wasserabscheider verläßt“. Die Klägerin behauptet, daß der Beklagte ihr Patent durch Herstellung von Vorrichtungen zum Abscheiden von Flüssigkeiten aus Preßluft, Gasen und Dämpfen nach seinem mit Wirkung vom 2. Mai 1922 erteilten DRP. Nr. 376416 verlege, dessen Patentansprüche lauten: „1. Vorrichtung zum Abscheiden von Flüssigkeiten aus Preßluft, Gasen und Dämpfen, bei der beliebig viele auswechselbare Filter konzentrisch ineinander angeordnet sind und vom Gasstrom nacheinander durchzogen werden, dadurch gekennzeichnet, daß die geneigt liegenden Böden oder die unteren Teile von je zwei benachbarten Filterpatronen durch Öffnungen für den unge störten Abfluß der ausgeschiedenen Flüssigkeit in Verbindung stehen. 2. Vorrichtung zur Abscheidung von

Flüssigkeiten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die den Filterstoff umfassenden Siebförbe nebst Boden und Deckel durch leicht lösbare Schrauben oder dergl. zu einem patronenartigen Hohlkörper vereinigt sind. 3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß aus den zu einer Patrone vereinigten Siebförben durch Füllung mit scharfkantigen, harten Schlacken, Glas- oder Porzellanscherben gasdurchlässige Abscheidekörper gebildet sind". Die Klägerin hat deshalb Klage erhoben mit dem Antrag auf Verurteilung des Beklagten, daß er bei Vermeidung einer vom Gericht festzusetzenden Strafe unterlasse, Preßluft-, Wasser- und Dlabscheider herzustellen oder herstellen zu lassen und in Verkehr zu bringen, bei denen hintereinander geschaltete Kammern mit Quarzstücken, Hartporzellanbrocken, Marmorbrocken oder dergleichen unporösem scharfkantigem Material ausgefüllt sind, derart, daß der Preßluftstrom an den scharfkantigen Bruchflächen des Gesteins sich bricht und zerteilt und daß infolge des Anpralls gegen diese Flächen das Wasser und Öl abgeschieden wird und sich in einem unter den Kammern vorgesehenen Sammelraum ansammelt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung und die Revision der Klägerin waren ohne Erfolg.

#### Gründe:

Das Oberlandesgericht nimmt auf Grund der Patenterteilungsakten, der Patentbeschreibung und des Patentanspruchs an, daß der Klägerin durch das Patent Nr. 284011 die Verbindung zweier Merkmale geschützt worden sei, nämlich ein System hintereinander geschalteter Kammern, durch welche die Preßluft geführt werden soll, und deren völlige Ausfüllung mit zerkleinertem Quarzkieß-Feinschlag. Es hat geprüft, ob diese Merkmale für sich selbständigen Schutz genießen, und dies für das erste verneint, für das zweite unterstellt. Bei der Vergleichung der Patente der Parteien ist es dann zu dem Ergebnis gelangt, daß der Beklagte bei der Herstellung von Vorrichtungen nach seinem Patent Nr. 376416 weder von beiden Merkmalen des Klagepatents in ihrer Verbindung noch vom zweiten Merkmal, der Füllung mit zerkleinertem Quarzkieß-Feinschlag, Gebrauch mache. Die Revision hält beides für unrichtig.

Was zunächst die Frage des Füllungsmaterials anlangt, so verkennt das Berufungsgericht nicht, daß trotz des Wortlauts der Patentschrift und insbesondere des Patentanspruchs eine Aus-

dehnung des Schutzes für das Patent der Klägerin auf andere gleichartige Mittel an sich nicht ausgeschlossen wäre, lehnt sie aber trotzdem mit Rücksicht auf den Stand der Technik ab. Es führt aus, nach der Patentschrift der Klägerin beständen die Vorzüge des Quarzkieskleinschlags darin, daß er unporös, scharfkantig und von rauher Fläche sei, so daß eine besonders gute Wasserabscheidung gewährleistet werde. Die Rauhlächigkeit bilde nach der Patentschrift den Gegensatz zu glatten Bruchflächen. Die unebene Beschaffenheit der Bruchflächen solle der strömenden Preßluft einen erhöhten Widerstand bieten und dadurch das mitgeführte Wasser zum Abscheiden bringen. So hätten auch die beiden im ersten Rechtszuge vernommenen Sachverständigen den Begriff der Rauhlächigkeit aufgefaßt. Wenn daher die Klägerin in der Berufungsinstanz geltend mache, daß sich der Erfinder mit der Wahl der Bezeichnung „Rauhlächigkeit“ im Ausdruck vergriffen habe und daß in Wirklichkeit die muschelige oder splinterige Beschaffenheit des Bruchs beim Quarzkieskleinschlag gemeint sei, so könne ihr darin nicht gefolgt werden, und es spiele keine Rolle, ob man die Beschaffenheit der Bruchfläche des Kieselrauhflächig oder splinterig nenne. Nun sei, wie beide Sachverständigen überzeugend nachgemessen hätten, die Verwendung von solchen unporösen, scharfkantigen und rauhlächigen Stoffen für Filter zur Reinigung des Gases und der Preßluft von mitgeführtem Wasser zur Zeit der Patentanmeldung schon längst bekannt gewesen. Nach dem Gutachten des Sachverständigen habe man die Abscheidung von Flüssigkeit aus Gasen mittels solcher Stoffe schon früher in der denkbar vielseitigsten Weise vorgenommen; diese Verwendung sei geradezu zu einer Wissenschaft ausgebildet gewesen. Unter solchen Umständen beschränke sich der Schutz des Klagepatents auf die Verwendung gerade des Quarzkieskleinschlags und könne nicht auf andere Stoffe ausgedehnt werden, die ebenfalls unporös, scharfkantig und rauhlächig seien. Der Beklagte beruhe dagegen nach seiner Patentschrift nicht Quarzkieskleinschlag, sondern scharfkantige harte Schladen, Glas oder Porzellanscherben. Ob diese Stoffe die in Betracht kommenden Eigenschaften besäßen, ob sie insbesondere rauhlächig seien, bedürfe daher keiner Entscheidung.

Die Revision hält diese Begründung für nicht genügend. Sie führt aus, es seien durch die Gutachten der beiden Sachverständigen

als vorbekannt nur zerfeineter Kies, Quarzsand, Eisenvolle, Eisenbleche, Eisen- und Stahlspäne nachgewiesen. Diese Stoffe seien dem Quarzkieskleinschlag nicht gleichwertig; ungebrochener Kies habe keine scharfen Kanten, Quarzsand verstopfe, Eisen und Stahl rosteten. Andererseits sei klar, daß die im Klageantrag neben den Quarzstücken erwähnten Stoffe, nämlich Hartporzellanbrocken, Marmorbrocken oder dergleichen unporöses, scharfkantiges Material, mit dem Quarzkieskleinschlag gleichwertig seien. Dabei könne der Streit um die rauhen Flächen keinerlei Rolle spielen. Wenn, wie die Sachverständigen meinten, der wesentliche Erfolg des Klagepatents durch die scharfen Kanten und durch die Unporösität herbeigeführt werde, so sei es ziemlich gleichgültig, ob der Erfinder geglaubt habe, daß auch die vorhandenen mehr oder weniger rauhen Flächen eine Wirkung hätten. Deshalb müsse jedes Material, das unporös sei und scharfe Kanten habe, möge es nun mehr oder weniger rauhfächig sein, als gleichwertig angesehen werden, vorausgesetzt, daß es nicht roste oder sonst ungeeignet sei.

Diese Ausführungen können nicht gebilligt werden. Es ist allerdings im Schrifttum vereinzelt die Ansicht vertreten worden, es dürfe kein Patent so ausgelegt werden, daß die glatten Äquivalente nicht mit darunter fielen, weil das Patent andernfalls praktisch so gut wie nichtig wäre (S. Jah, GewRschuß 1911 S. 327 und Mitteil. 1912 S. 24). Allein dieser Satz hat wenig Zustimmung gefunden (vgl. dagegen auch Wirth, Erfindung und Nachahmung S. 227), und jedenfalls ist diese Auffassung niemals die des Reichsgerichts gewesen. Sie wird auch nicht von der Revision geteilt, die, wie sich aus ihren Ausführungen ergibt, Ausnahmen anerkennen will, aber nur für vorbekannte Äquivalente. Insofern findet sie in der Rechtsprechung des Reichsgerichts auch eine gewisse Stütze. Im Urteil des Senats vom 9. Dezember 1916 I 125/16 heißt es, der Anmelder könne, abgesehen von einem unzweideutigen Verzicht oder einer einschränkenden Verfügung des Patentamts, im Zweifel den Schutz beanspruchen, der ihm nach dem Stande der Technik zur Zeit der Anmeldung des Patents gebühre. Der Schutz erstreckte sich daher im Zweifel auch auf gleichwertige Mittel, und nur, wenn sie vorbekannt seien, entstehe die Frage, ob das Patent auf den unmittelbar beschriebenen Gegenstand zu beschränken sei. Und auch in dem vom erkennenden Senat in RGZ. Bd. 79 S. 186

entschiedenen Fall ist die Abweisung der Klage damit begründet worden, daß die vom Beklagten angewandten gleichwertigen Mittel im Inlande offenkundig vorbenutzt worden seien (vgl. auch RÖZ. Bd. 86 S. 202). Allein der im Urteil vom 9. Dezember 1916 ausgesprochene Grundsatz kann fernerhin nicht mehr vollinhaltlich aufrechterhalten werden; denn es sind Fälle denkbar, in denen die Erstreckung des Schutzzumfangs eines Patents auf gleichwertige Mittel ungerechtfertigt erscheinen müßte, auch wenn sie nicht vorbekannt gewesen sind.

Hierzu führen Erwägungen, die im wesentlichen schon in RÖZ. Bd. 79 S. 186 niedergelegt worden sind. Die Lehre von der patentrechtlichen Gleichwertigkeit (Äquivalenz) ist auf das Bestreben zurückzuführen, dem Erfinder den ihm gebührenden Lohn ungeschmälert zuzuwenden, und darin allein findet sie ihre Berechtigung. Ist ihm die Lösung einer Aufgabe zum erstenmal gelungen, so wäre es eine unbillige Verkürzung, wenn der Schutz seines Patents nicht auch Mittel umfaßte, die von ihm nicht zur Lösung der Aufgabe benutzt, die aber patentrechtlich gleichwertig sind. Die gleiche Beurteilung erscheint auch sonst oft angezeigt, wo eine Aufgabe nicht zum erstenmal ihre Lösung gefunden hat. Ist sie aber schon vielfach und mit vielerlei Mitteln gelöst worden und zeigt der Erfinder nun ein neues Mittel, das eine bessere Lösung verspricht oder vielleicht auch tatsächlich bringt, so wird es oft als eine durch nichts begründete Bevorzugung zum Schaden der Allgemeinheit erscheinen, wollte man ihm ausschließlich die Benutzung von Mitteln vorbehalten, die mit dem von ihm vorgeschlagenen Mittel — abgesehen davon, daß sie zum gleichen Ziele führen — wenig oder nichts gemeinsam haben, dagegen vorbekannten Mitteln nahe stehen. Dann kann es kommen, daß mehrere, die nacheinander verschiedene gleichwertige Mittel zur Lösung derselben Aufgabe offenbaren, einen voneinander unabhängigen Patentschutz genießen. Es läßt sich nicht sagen, daß dadurch das ältere Patent praktisch aller Wirksamkeit entkleidet werde; es wird damit vielmehr nur auf seine wahre Bedeutung zurückgeführt. Eine Überholung durch nachfolgende bessere Erfindungen droht jedem Patent.

So liegt der Fall hier nach der Ansicht des Berufungsgerichts, die auf Grund der getroffenen tatsächlichen Feststellungen ohne Rechtsirrtum begründet worden ist. Die Aufgabe, eine Vor-

Vorrichtung zum Abscheiden von Wasser aus strömender Preßluft herzustellen, war schon vor Anmeldung des Klagepatents vielfach mit mancherlei Mitteln gelöst worden. Der Klägerin gebührt das Verdienst, ein neues besonders billiges Mittel von vielleicht besonders guter, bisher nicht erreichter Wirksamkeit im Quarzkießkleinschlag offenbart zu haben. Der Lohn hierfür soll ihr ungeschmälert bleiben. Aber es ließe sich nach dem Stande der Technik nicht rechtfertigen, wenn man ihr auch die ausschließliche Benutzung der im Patent des Beklagten und im Klageantrag bezeichneten anderen Mittel, nämlich harter Schlacken, Glas- und Porzellanscherben, Marmorbrocken oder dergleichen unporöser scharfkantiger Stoffe, zu dem gleichen Zwecke ausschließlich vorbehalten wollte. Damit würde man die Bedeutung des eine Förderung der Technik erstrebenden Patentschutzes in ihr Gegenteil verkehren. Anders würde die Beurteilung freilich sein müssen, wenn die Klägerin gezeigt hätte, daß die Wirksamkeit des Quarzkießkleinschlags auf Eigenschaften beruht, die bisher für die gestellte Aufgabe noch nicht benutzt worden waren oder deren Bedeutung hierfür man früher noch nicht erkannt hatte, und wenn die Mittel des Beklagten dieselben oder ähnliche Eigenschaften aufwiesen. Aber dies ist nicht der Fall; denn unporöse und scharfkantige Stoffe mit mehr oder minder rauhen Flächen, wie sie das Klagepatent als geeignet bezeichnet, sind schon vor dessen Anmeldung zum Abscheiden von Wasser aus Preßluft gebraucht worden. Das Verdienst der Klägerin besteht nur darin, daß sie ein Mittel gefunden hat, das die bekannten Eigenschaften in glücklicher Weise vereinigt. Zudem scheint nach den eigenen neueren Angaben der Klägerin die Eigenschaft der Raufschlächigkeit die ihr in der Patentschrift zugeschriebene Wirkung tatsächlich nicht zu besitzen. Daß die vorherbenutzten Mittel weniger geeignet sein mögen als Quarzkießkleinschlag, weil sie leicht rosten und deshalb oft erneuert werden müssen, oder aus einem anderen Grunde, ist für die hier behandelte Frage unerheblich. Um völlig gleiche Mittel mit nur anderen Namen handelt es sich bei den vom Beklagten benutzten Stoffen ebenfalls nicht.

Hiernach ist es unter den festgestellten Umständen nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht es ablehnt, den Schutzzumfang des Klagepatents auf andere (gleichwertige) Mittel als Quarzkießkleinschlag zu erstrecken, zumal da auch weder aus der Patentschrift

noch aus den Erteilungsakten eine weitergehende Absicht des Erfinders oder ein darüber hinaus reichender Wille des Reichspatentamts ersichtlich ist.

Verlezt hiernach der Beklagte nicht das zweite Merkmal des Patents der Klägerin, sofern es überhaupt, was dahinstehen kann, selbständigen Schutz genießt, so wird dadurch ohne weiteres auch eine Verletzung beider Merkmale in ihrer Verbindung ausgeschlossen. Das von der Klägerin benutzte System der hintereinander geschalteten Kammern war zur Reinigung von Gasen festgestelltermaßen bekannt. Seine Übertragung auf Vorrichtungen zur Reinigung von Preßluft kann nach der rechtlich bedenkenfreien Annahme des Berufungsgerichts nicht als eine des Patentschutzes würdige Erfindung angesehen werden. Es wird überdies, wie das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit dem Gutachten der Sachverständigen ohne Rechtsirrtum annimmt, vom Beklagten nicht benutzt. Der besonderen Ausgestaltung der Kammern legt die Klägerin selbst kein Gewicht bei.

Die Revision unterliegt hiernach der Zurückweisung, und zwar auch, soweit sich der Klageantrag auf die Verwendung von Quarzstücken bezieht. Denn der Beklagte hat sie weder benutzt, noch will er sie benutzen; es besteht also keine Beforgnis, daß er durch Anwendung dieses der Klägerin vorbehaltenen Mittels das Patent verletzen werde.