

4. 1. Über die Voraussetzungen selbständigen Patentschutzes des in einem Unteranspruch enthaltenen Erfindungsgedankens.

2. Unter welchen Umständen liegt in der Lieferung einer auch für patentfreie Benutzung geeigneten Vorrichtung eine Patentverletzung?

PatG. § 4.

I. Zivilsenat. Urtr. v. 14. November 1934 i. S. d. UG. (Bekl.) m. D. (Rl.). I 104/34.

I. Landgericht I Berlin.
II. Kammergericht daselbst.

Der Kläger ist Inhaber des angemeldeten DRP. 374560 auf eine „Lourentregulierung von Hochfrequenzumformern“. Die Patentansprüche lauten:

1. Lourentregulierung von Elektromotoren, besonders für Hochfrequenzumformer der drahtlosen Technik, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere durch verschiedene Zentrifugalgewichte direkt betätigte Kontakte zwecks stufenweiser Einschaltung von Korrektionswiderständen angeordnet werden.

2. Lourentregulierung von Elektromotoren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Zentrifugalgewichte oder mehrere Gruppen davon derart angeordnet werden, daß verschiedene Lourenzahlen eingestellt werden können.

Die Beklagte vertreibt elektrische Maschinen mit Drehzahlreglern verschiedener Ausführungsform, deren Bauart in einer Werbeschrift beschrieben ist. Der Kläger erblickt darin eine Verletzung von Anspruch 1 und 2 seines Patents und hat auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht Klage erhoben. Die Vorinstanzen haben, unter Abweisung der Klage im übrigen, den Klaganträgen hinsichtlich einer Verletzungsform entsprochen, bei der mehrere Zentrifugalgewichte derart angeordnet sind, daß damit verschiedene Lourenzahlen eingestellt werden können. Die Revision der Beklagten führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Aus den Gründen:

Der Anspruch 1 des Klagpatents bezieht sich, wie das Berufungsgericht zunächst ausführt, auf einen Zentrifugalbrehzahlregler für Hochfrequenzmaschinen der drahtlosen Technik. Kontakte, deren Schließung die Einschaltung von drehzahlbeeinflussenden Widerständen bewirkt, werden unmittelbar durch Berührung mit Reglerorganen betätigt. Diese unterliegen der Einwirkung der Zentrifugalkraft; es sind Gewichtskontakte, Federn oder biegsame Metallstücke. Geschützt ist nach Darlegung des Berufungsgerichts der Erfindungsgedanke, den Regler in der Weise auszugestalten, daß infolge verschiedener Gewichte der Kontakte, verschiedener Spannung der Federn oder verschiedener Biegsamkeit der Metallstücke ein stufenweises Ab- und Zuschalten der Widerstände erfolgt. Also ist, wie der Berufungsrichter an anderer Stelle unter Bezugnahme auf die Erteilungsakten darlegt, nicht unter Schutz gestellt, die widerstandein-

schaltenden Kontakte unmittelbar (d. h. ohne eine verbindende, mehrfache Hebelübertragung) durch die der Zentrifugalwirkung unterliegenden Reglerorgane betätigen zu lassen, sondern lediglich die stufenweise Einschaltung mehrerer Kontakte durch entsprechend angeordnete Reglerorgane.

Das Berufungsgericht führt weiter aus, daß nach dem Inhalt des Anspruchs 2 und dem sich mit ihm beschäftigenden Teile der Patentbeschreibung zwei verschiedene Anordnungen der Reglerorgane in Betracht kämen. Die eine betreffe die Einstellung mehrerer nicht unerheblich voneinander abweichender Tourenzahlen durch mehrere einzelne Zentrifugalorgane. Sie unterscheide sich von der in Anspruch 1 beschriebenen Anordnung dadurch, daß diese sich auf die stufenweise Einschaltung eng benachbarter, nicht auf die Einstellung wesentlich verschiedener Drehzahlen beziehe . . . Die andere Anordnung betreffe den Fall, daß zwecks Einstellung verschiedener Tourenzahlen mehrere Gruppen von Zentrifugalorganen so angeordnet seien, daß in jeder Gruppe eine stufenweise Ab- und Zuschaltung erfolge. Dieser Fall allein stelle einen echten Unterfall des Anspruchs 1 dar.

Für die noch zur Entscheidung stehenden Klageanträge kommt nur in Betracht, ob eine Verletzung eines der erstgenannten Anordnungen entsprechenden Erfindungsgedankens — Einstellung mehrerer erheblich verschiedener Tourenzahlen durch mehrere ihnen einzeln zugeordnete Zentrifugalorgane — angenommen werden kann. Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, dem Unteranspruch 2 und damit dem in Rede stehenden Erfindungsgedanken komme kein selbständiger Patentschutz zu. Das Berufungsgericht führt demgegenüber aus, aus der Patentbeschreibung und dem Patentanspruch ergebe sich klar der erörterte Erfindungsgedanke. Die Erteilungsakten ließen auch nicht ersehen, daß in dieser Richtung ein Verzicht des Anmelders oder eine Beschränkung durch die Erteilungsbehörde stattgefunden habe.

Einen Verzicht oder eine Beschränkung hat das Berufungsgericht mit Recht verneint . . . (Wird ausgeführt.) Es hat ferner dargelegt, daß der Gedanke, jeder einzustellenden Tourenzahl einen besonderen Kontakt zuzuordnen, nach dem Stande der Technik neu gewesen sei. Seinen Ausführungen zu diesem Punkte ist die Revision nicht entgegengetreten. Es besteht auch zur Beanstandung kein Anlaß.

Weiter hat der Berufsungsrichter den Standpunkt vertreten, daß sich der zur Erörterung stehende Erfindungsgedanke aus dem Wort-

laut der Patentschrift und des Patentanspruchs ergebe und daß daher, da hiernach das Reichspatentamt ein Patent dieses Inhalts habe erteilen wollen, insoweit grundsätzlich eine Nachprüfung der Erfindungshöhe nicht einzutreten habe. Er hat aber weiter in ergänzender Erwägung auch diese Frage geprüft und ist zur Bejahung der Erfindungshöhe gelangt.

Zu diesen Darlegungen ist zu bemerken: Die Auffassung des Berufungsgerichts, die in Rede stehende technische Anweisung sei in der Patentbeschreibung und im Anspruch 2 ausreichend klar zum Ausdruck gebracht, ist nicht zu beanstanden. Insbesondere kann Abweichendes nicht daraus hergeleitet werden, daß dieser Gedanke nach der Fassung des Anspruchs 2 als Unterfall des Anspruchs 1 erscheint. Eine unmittelbare innere Beziehung zwischen dem Erfindungsgedanken des Anspruchs 1, dem Gedanken stufenweiser Einschaltung mehrerer unmittelbar auf Widerstandskontakte einwirkender Zentrifugalkontakte, und dem Erfindungsgedanken des Anspruchs 2, soweit es sich dabei lediglich um die Einstellung mehrerer Tourenzahlen durch Zuordnung je eines Zentrifugalkontaktes handelt, mag fehlen. Und es mag deswegen insoweit im Anspruch 2 begrifflich nicht mit Recht auf den Anspruch 1 Bezug genommen werden. Damit entfällt jedoch nicht die Möglichkeit selbständigen Schutzes der in Rede stehenden Anordnung. Entscheidend für sie ist auch in solchem Falle zunächst, ob der Fachmann die in Frage kommende technische Anweisung aus der Patentschrift zu entnehmen vermag (GRUR. 1909 S. 174, 1925 S. 158; MuW. 1925/26 S. 41). Das hat das Berufungsgericht in tatsächlicher Feststellung angenommen. Soweit es sich danach um einen gegenüber dem des Anspruchs 1 selbständigen Erfindungsgegenstand handelt, steht dann dessen Schutz nicht entgegen, daß er äußerlich in einem Unteranspruch zu Anspruch 1 enthalten ist (Mitt-PatV. 1931 S. 79). Es mag ferner die Frage aufgeworfen werden können, ob ein im Verhältnis zum Erfindungsgedanken des Hauptanspruchs selbständiger Erfindungsgedanke, der in der Beschreibung und in den Ansprüchen an sich klar zum Ausdruck gekommen ist, bei der Fassung der Ansprüche aber in einem als Unteranspruch zum Hauptanspruch bezeichneten Anspruch Aufnahme gefunden hat, im Verletzungsverfahren noch auf seine Erfindungshöhe zu prüfen ist. Für eine Bejahung dieser Frage spricht, daß anderenfalls einer technischen Anweisung Erfindungshöhe verliehen würde, die möglichen-

falls von der Erteilungsbehörde einer Prüfung auf ihre Erfindungshöhe nicht unterworfen worden war. Einer abschließenden Erörterung dieser Frage bedarf es jedoch im vorliegenden Falle nicht, da das angefochtene Urteil in seinen Erwägungen auch zur Frage der Erfindungshöhe ohne ersichtlichen Rechtsirrtum bejahend Stellung genommen hat. Die Angriffe, welche die Revision zu diesem Punkt erhebt, sind nicht durchschlagend. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das Berufungsgericht, wenn es im Rahmen der Prüfung der Erfindungshöhe die durch den Erfindungsgedanken vermittelte erhebliche Vereinfachung der Tourenzahlregelung hervorhebt, damit nicht allein auf eine Prüfung des technischen Fortschritts als solchen abstellen, sondern daraus auch das Vorhandensein der gebotenen Erfindungshöhe ableiten wollte. . .

Unter den erörterten Erfindungsgedanken stellt das Berufungsgericht zunächst eine von der Beklagten hergestellte Sonderausführung des Drehzahlreglers, bei der laut ausdrücklicher Angabe durch die Anordnung von zwei Kommutatorringen neben zwei Zentrifugalkontakten der wahlweise Betrieb mit zwei verschieden eingestellten konstant zu haltenden Drehzahlen möglich wird. Das greift die Revision nicht an, und ein Rechtsirrtum ist darin nicht erkennbar.

Von dieser Sonderausführung abgesehen führt aber das Verbeschreiben der Beklagten aus, daß bei ihrem Tourenregler im Betriebe immer nur eine der beiden vorhandenen Kontakteinrichtungen, bestehend aus je einem verstellbaren Anschlagkontakt und einer mit einem Kontaktplättchen versehenen einseitig eingespannten Feder, benutzt werden, die andere dagegen zur Reserve dienen solle. Auch diese Ausführungsform hält das Berufungsgericht für patentverlegend, weil es der Benutzer des Reglers jederzeit in der Hand habe, die Reservefeder für eine bestimmte Tourenzahl einzustellen und dann den Regler im Sinne des Erfindungsgedankens zu benutzen, und weil er dies tun werde, wenn sein Hochfrequenzumformer dies erfordere.

Die Revision rügt, daß diese Ausführungsform von der Beurteilung nicht ausgenommen worden sei. . . Ihre Darlegungen hierzu sind allerdings technischer Art und in den Tatsacheninstanzen noch nicht vorgetragen worden. Dort hatte die Beklagte lediglich ausgeführt, daß bei ihrer Vorrichtung mit Reserveregler eine Umstellung

bei laufender Maschine nicht borgenommen werden könne, nicht aber auch, daß — wie die Revision geltend macht — eine Rückstellung ohne umständliche Neueinstellung nicht möglich sei. Auch der gerichtliche Sachverständige hat in seinem Gutachten diese Frage nicht berührt, da er die Frage der Verletzung des in Rede stehenden Erfindungsgedankens durch die Ausführungsform mit Reservefeder überhaupt nicht erörtert hat. Daraus, daß der Berufungsrichter auf die von der Revision angeführten Punkte nicht im besonderen eingeht, ist daher ein verfahrensrechtlicher Verstoß nicht herzuleiten.

Die Ausführungen des Berufungsrichters geben aber zu Beanstandung in anderer Richtung Anlaß... Seine Feststellungen lassen nicht ersehen, ob er alle die Gesichtspunkte beachtet hat, die in Betracht kommen, wenn in der Lieferung von Reglern mit Reservefeder und den sie vorbereitenden und begleitenden Maßnahmen der Herstellung und des Feilbietens eine patentverletzende Handlung liegen soll. Der Gebrauch der patentierten Erfindung ist nach dem Schutzzumfang verlegend nur, wenn er für die Einstellung verschiedener Tourenzahlen erfolgt.

Dabei ist jedoch zu beachten, daß eine rein gedankliche Möglichkeit der Einstellung verschiedener Tourenzahlen, die jeder praktischen Bedeutung entbehrt und sich womöglich als eine ganz unwirtschaftliche Maßnahme darstellt, als Verletzung nicht in Betracht kommen kann. Das um so weniger, wenn für solche Verwendung des Reglers an der Vorrichtung noch Veränderungen, z. B., wie vom Kläger in der Revisionsverhandlung angedeutet, am Leitungsweg, vorgenommen werden müssen. Das Berufungsurteil läßt nicht ersehen, daß diese Gesichtspunkte erkannt und bei den Feststellungen berücksichtigt worden sind. Zu solchen Darlegungen bestand Anlaß, da in der Werbeschrift die Regler nach ihrer Ausführung unterschieden werden und die für Betriebe mit verschiedenen Tourenzahlen bestimmten ausdrücklich als „Sonderausführung“ bezeichnet sind.

Da die Beklagte die Vorrichtungen nicht selbst verwendet, ist auch noch auf folgenden Gesichtspunkt hinzuweisen: Der Vertrieb der Vorrichtungen kann eine Patentverletzung nur darstellen, wenn die Vorrichtungen für eine in dem dargelegten Sinn patentverletzende Verwendung geeignet waren und wenn der Lieferant trotz Erkenntnis der möglichen Absicht solcher (im Verhältnis zum Patentinhaber

unbefugten) Verwendung die Lieferung bewirkt hat oder bewirken wollte. Die danach in Betracht kommenden subjektiven Gesichtspunkte werden in der Regel jedoch nicht bejaht werden können, wenn die mögliche Verwendung dem bestimmungsmäßigen Gebrauch fernliegt. Eine Verstärkung erfährt dieser Gedankengang noch, wenn bei der möglichen Verwendung im Sinne des Erfindungsgedankens die nach diesem erstrebten technischen Vorteile in praktisch erheblichem Maße nicht erzielt werden können. Insofern besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit der Rechtslage bei der mittelbaren Benutzung eines Verfahrenpatents (vgl. hierfür insbesondere das Urteil des ererkennenden Senats vom 31. Januar 1931 I 228/30, abgedruckt in diesem Bande S. 26).

Damit die danach erforderlichen Erwägungen nachgeholt werden können, bedarf es, soweit es sich um die Beurteilung hinsichtlich des Tourenreglers mit Reservefeder handelt, der Aufhebung des angefochtenen Urteils und der Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Dort wird die Beklagte auch Gelegenheit haben, auf die Gesichtspunkte hinzuweisen, die ihrer Meinung nach eine Verwendung der Regler mit Reservefeder im Sinne des Erfindungsgedankens als praktisch bedeutungslos und daher vom Lieferanten nicht in Rechnung zu stellen erscheinen lassen. Es könnte sich möglichenfalls auch die Notwendigkeit ergeben (vgl. das vorgenannte Urteil vom 31. Januar 1931), der Beklagten die Pflicht aufzuerlegen, bei der Lieferung für die Vermeidung einer patentverletzenden Benutzung Sorge zu tragen, eine Art der Entscheidung, die das Berufungsgericht übrigens auch auf der Grundlage der vor ihm getroffenen Feststellungen hätte in Betracht ziehen müssen.