

**25. Umfaßt bei vollständig vorweggenommener Erfindung der Schutzbereich eines Patentes, bei dem sich der Gegenstand der Erfindung mit der beschriebenen Ausführungsform deckt, die glatten Gleichwerte der beschriebenen Ausführungsform?**

Patentgesetz vom 5. Mai 1936 §§ 6, 13, 37.

I. Zivilsenat. Urf. v. 7. Januar 1938 i. S. Gebr. M. (Bekl.) w. L. (Rl.). I 83/37.

I. Landgericht Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Der Kläger ist Inhaber des mit Wirkung vom 12. August 1919 ab erteilten DM. 339116, das während des Revisionsverfahrens am 12. August 1937 abgelaufen ist. Der Patentanspruch lautete:

Schutzplatte für Keller- und Stallfenster, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzplatte und der Fensterflügel um gemeinsame Gelenkbänder drehbar hintereinander in einem gemeinsamen festen Rahmen angeordnet sind.

Die Beklagte stellt her und vertreibt Schutzvorrichtungen für Kellerfenster in zwei Ausführungsformen. In einem festen, von innen in das Mauerwerk einzufügenden Rahmen sind hintereinander ein Schutzgitter und ein Fensterflügel angebracht, die nach Wahl gemeinsam oder einzeln nach innen geschwenkt werden können und sich in jeder Lage decken. Dieses Ergebnis erreicht die Ausführungsform 1 dadurch, daß das Schutzgitter sich um ein am Rahmen befindliches Gelenk dreht, während der Fensterflügel sich um ein am Schutzgitter (in der Nähe des ersten Gelenks) angebrachtes zweites Gelenk bewegt. Bei der Ausführungsform 2 besitzt der Rahmen zwei senkrecht zu ihm umgebogene, dreiecksförmige Laschen mit je zwei nahe nebeneinander liegenden Öffnungen, in deren eines Paar die Gelenkzapfen des Schutzgitters und in deren anderes Paar die Gelenkzapfen des Fensterflügels eingreifen.

Der Kläger vertritt den Standpunkt, in den Schutzbereich seines Patents fielen alle Keller- und Stallfensterverchlüsse, bei denen Schutzplatte und Fensterflügel in einem gemeinsamen festen Rahmen hintereinander nach innen auschwenkbar (und zwar nach Wahl zu-

sammen oder einzeln) angeordnet seien, gleichgültig, ob sie um eine gemeinsame oder um zwei räumlich nahe nebeneinander liegende Drehachsen schwängen. Dieser Auslegung stehe weder das Erteilungsverfahren noch der Stand der Technik entgegen. Selbst wenn man aber davon ausgehen müßte, daß der Gegenstand der Erfindung nach dem Stande der Technik vollkommen vorweggenommen sei, verletzten die Ausführungsformen der Beklagten das Patent, weil sie sich als glatte, nicht vorbekannte Äquivalente der im Patente beschriebenen Ausführungsform darstellten. Der Kläger nahm deswegen die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatz in Anspruch.

Die Beklagte machte geltend, die im Patente des Klägers geschützte Erfindung sei durch den Stand der Technik, insbesondere durch ein von der Firma W. F. in D. vor dem Kriege offenkundig vorbenutztes Kellerfenster mit Schutzgitter und Fensterflügel, restlos vorweggenommen. Deswegen müsse der Schutz des Patentes streng auf die darin beschriebene Ausführungsform beschränkt werden und fielen die von ihr hergestellten Kellerfenster nicht unter das Patent. Sie beantragte Klageabweisung.

Landgericht und Kammergericht gaben der Klage statt. Das Reichsgericht wies sie ab aus folgenden

#### Gründen:

Soweit die Revision dem Kammergericht unzureichende Bestimmung von Gegenstand und Schutzzumfang des Klagepatents vorwirft, vermag sie nicht durchzubringen. Den im Patentanspruch und in der Patentbeschreibung gekennzeichneten Gegenstand der Erfindung, der sich auch in dem gezeichneten Ausführungsbeispiel verkörpert finde, sieht das Kammergericht in der Lehre, Schutzplatte und Fensterflügel eines Keller- oder Stallfensters in einem gemeinsamen festen Rahmen hintereinander derartig um gemeinsame Gelenkbänder (das ist um eine gemeinsame Drehachse) drehbar anzuordnen, daß sie nach innen gemeinsam oder einzeln ausgeschwenkt werden können. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden und entspricht auch der Anschauung der Revision. Das Kammergericht fragt sich jedoch, ob das Patent nicht darüber hinaus einen allgemeineren Erfindungsgedanken offenbare, oder vielmehr, ob sein eigentlicher, in der beschriebenen Aus-

führungsform nur veranschaulichter Erfindungsgedanke nicht in der Lehre bestehe, Schutzplatte und Fensterflügel eines Keller- oder Stallfensters in einem gemeinsamen festen Rahmen derart drehbar (das ist sowohl gemeinsam wie einzeln nach innen ausschwenkbar) hintereinander anzuordnen, daß sie sich in jeder Lage decken. Es kommt zu dem Ergebnis, der Fachmann könne diesen sich aus Aufgabenstellung und Lösung ergebenden Erfindungsgedanken noch der Patentschrift entnehmen, wenn ihn diese auch nicht unmittelbar ausspreche; die Einsicht, daß die vom Patent zu bestimmten Zwecken und in bestimmter Weise gewollte bewegliche Anordnung von Schutzplatte und Fensterflügel nicht nur durch das im Patent ausdrücklich angegebene Mittel des Schwingens der beiden beweglichen Flügel um eine gemeinsame Drehachse, sondern auch durch ihr in mannigfacher Weise zu erzielendes Schwingen um zwei räumlich nahe nebeneinander angeordnete Drehachsen erreicht werde, habe dem Durchschnittsfachmann ohne weiteres und ohne erfinderische Bemühung nahe gelegen. Wenigstens ist das der Sinn der Ausführungen des Kammergerichts. Ein Rechtsirrtum tritt darin nicht zutage.

Das Kammergericht prüft nun das Erteilungsverfahren und den Stand der Technik daraufhin nach, ob sie dieser weiteren Auslegung des Patentes entgegenstünden, und verneint das, soweit das Erteilungsverfahren und der Stand der Technik abgesehen von der offenkundigen Vorbenutzung der Firma F. in Frage kommen. Zwar sei das technische Mittel, zwei Fensterflügel um eine gemeinsame Drehachse schwenkbar anzuordnen, als solches bekannt gewesen (M.P. 218269), aber nicht in der von der Erteilungsbehörde als patentwürdig angesehenen besonderen Verwendungsart. Hiergegen ist an sich ebenfalls rechtlich nichts zu erinnern. Es kann allerdings fraglich sein, ob diese Prüfung des Standes der Technik vollständig hätte durchgeführt werden müssen. Denn das Kammergericht kommt dann bezüglich des von der Firma F. offenkundig vorbenutzten Kellerfensters zu dem rechtlich nicht zu beanstandenden Ergebnis, daß dieses die Erfindung des Klagepatents vollkommen (resillos) vorweggenommen habe, indem es genau dieselbe Anordnung von Schutzplatte und Fensterflügel, schwenkbar um eine gemeinsame Drehachse (um gemeinsame Gelenkbänder), zeige wie das Patent, und zwar auch in derselben Verwendungsart. Deswegen beschränkt das Kammergericht im Anschluß an R.G.Z. Bd. 140 S. 366 den Schutzbereich des

Klagepatents doch wieder „auf den unmittelbaren Gegenstand, die bestimmte Ausführungsform der Erfindung“. Darunter versteht es den oben gekennzeichneten engeren Erfindungsgedanken. Das ist im vorliegenden Fall rechtlich nicht zu beanstanden. Die Frage, wie der Schutz zu bemessen ist, wenn der Gegenstand der Erfindung weiter ist als die beschriebene Ausführungsform, braucht hier nicht erörtert zu werden. Denn im gegenwärtigen Rechtsstreit (wie übrigens auch im Falle der Entscheidung RÜZ. Bd. 140 S. 366) fallen beide zusammen.

Die Verletzungsform liegt nun, wie das Kammergericht mit Recht annimmt, außerhalb des mit der beschriebenen Ausführungsform zusammenfallenden Gegenstandes der Erfindung des Klagepatents. Das Kammergericht entnimmt jedoch der Entscheidung RÜZ. Bd. 140 S. 366 weiter den Satz, der Schutzbereich des Patentes für eine vollkommen vorweggenommene Erfindung umfasse grundsätzlich auch die glatten, nicht vorbekannten Gleichwerte. Deswegen prüft es, ob die Verletzungsform als glatter Gleichwert des „unmittelbaren Gegenstandes“ der Erfindung des Klagepatents angesehen werden kann, und bejaht dies.

Dazu ist zunächst zu bemerken, daß die genannte Entscheidung die Frage des Schutzes der glatten Gleichwerte offen läßt. Es kann aber auch sonst der rechtlichen Auffassung des Kammergerichts nicht zugestimmt werden. Das Reichsgericht beschränkt in der angeführten Entscheidung den Schutzbereich des Patentes für eine vollkommen vorweggenommene Erfindung bei Fällen der vorliegenden Art auf seine als unmittelbarer Gegenstand bezeichnete, beschriebene Ausführungsform, und zwar grundsätzlich ohne die Möglichkeit, diesen Schutzbereich irgendwie durch Auslegung zu erweitern. Naturgemäß kommen dabei nur die erfindungswesentlichen Merkmale in Frage. Wenn die Verletzungsform nur in solchen Merkmalen von der geschützten Form abweicht, die keinen Bezug auf den geschützten Erfindungsgedanken haben, so kann das sie niemals aus dem Schutzbereich herausbringen. Im übrigen ist zu der Frage des Schutzes der glatten Äquivalente auszuführen: Da man, um die Äquivalenz festzustellen, auf die Gleichwertigkeit im Rahmen eines einheitlichen, das Lösungsmittel der Verletzungsform mitumfassenden Erfindungsgedankens, also in diesem Rahmen auf einen weiteren Erfindungsgedanken, als er dem mit der beschriebenen Ausführungsform über-

einstimmenden Gegenstand der Erfindung entspricht, zurückgehen müßte, würde damit im Widerspruch zu dem verfolgten Grundgedanken eine erweiternde Auslegung des Patents eintreten. Hiergegen hat sich der Senat aus folgenden Erwägungen entschieden:

Wenn sich nach Ablauf der Fünfjahresfrist, innerhalb deren die Vernichtung eines erteilten, aber nach § 1 oder 2 PatG. in Wirklichkeit nicht patentfähigen Schutzrechtes betrieben werden kann, herausstellt, daß die Erfindung in Wirklichkeit vollkommen vorweggenommen ist, so verlangen verschiedene, einander entgegengesetzte Belange Beachtung. Auf der einen Seite steht die Forderung nach der Weitergeltung des unangreifbar gewordenen obrigkeitlichen Aktes der Patenterteilung und nach der Rechtsicherheit nicht nur des einzelnen Schutzrechtsinhabers, sondern der ganzen gewerblichen Wirtschaft, auf der anderen Seite die Forderung nach dem Schutze nur des wirklichen Erfinderverdienstes und nach einer möglichst geringen Sperrwirkung von Schutzrechten, hinter denen in Wirklichkeit keine Erfindung steht. Die einzige logisch rein aufgehende Lösung, die nachträgliche völlige Entwertung des Schutzrechtes, verbietet sich nach dem Gesetz, das die fünfjährige Ausschlußfrist für die Vernichtung vorsieht. Infolgedessen bleibt nur eine mittlere, die verschiedenen Belange gegeneinander abwägende Lösung übrig. Das Reichsgericht hat sie dahin getroffen, daß in Fällen der vorliegenden Art nur der Gegenstand der Erfindung im Sinne der beschriebenen Ausführungsform und zwar grundsätzlich ohne weitergehenden Schutzbereich geschützt sei. Damit ist zwar das Patent in einem gewissen Maße praktisch entwertet, es bleibt aber seine technische Lehre, wenn auch in ihrem engsten Umfange, geschützt. Auf der anderen Seite ist die Sperrwirkung des in Wirklichkeit erfinderischen Verdienstes entbehrenden Patentes verhältnismäßig gering und wird die Allgemeinheit nicht mehr beschränkt, als es das Vorhandensein des unangreifbar gewordenen Patentes unbedingt erfordert. Damit bleibt zwar die Möglichkeit, daß eine völlige Vorwegnahme den Schutzrechtsinhaber unter Umständen günstiger stellen kann als eine bloße Teilvorwegnahme. Diese Folge läßt sich aber — und das ist den hierauf bezüglichen Revisionsangriffen entgegenzuhalten — überhaupt nicht beseitigen, solange die nachträgliche völlige Vernichtung des Patentes nicht möglich ist. Sie ist unabhängig davon vorhanden,

wie weit oder wie eng man den Schutzbereich des aufrechtzuerhaltenden Patentes bemißt.

Gegenüber dieser klaren, auf einem bestimmten sachlichen Ausgleich der Gegensätze beruhenden Abgrenzung bedeutete es nur einen durch sachliche Gründe nicht hinreichend gerechtfertigten Bruch, den Schutzbereich nachträglich durch Einbeziehung der glatten Gleichwerte doch wieder zu erweitern. Damit würde, wie gerade der vorliegende Fall zeigt, eine recht erhebliche Erweiterung dieses Schutzbereiches zugelassen. Es kann nicht anerkannt werden, daß die schützenswerten Belange des Patentinhabers das zwingend forderten. Gewiß bedeutet die Verjagung dieser Schutzweiterung, daß das unangreifbar gewordene Patent leichter umgangen werden kann. Nach der Auffassung des Senats wiegt jedoch innerhalb des oben gekennzeichneten allgemeinen Interessengegensatzes stärker das Interesse der Allgemeinheit und der sich fortentwickelnden Technik daran, daß ein in Wirklichkeit nicht schutzwürdiges Patent wenigstens nicht über seinen „unmittelbaren Gegenstand“ hinaus geschützt werde. Nur den wirklich schöpferischen Kräften soll und muß umfassender Schutz zuteil werden; die materielle Belohnung eines Erfinders in Gestalt eines Ausschließungsrechts muß der Bereicherung der Allgemeinheit entsprechen (vgl. die amtliche Begründung zum PatG. vom 5. Mai 1936 und „Mein Kampf“ Bd. 2 S. 483, 484).