

8
Nur für das Nachschlagewerk!
Nicht für die Amtliche Sammlung!

38
2406 092

Gesetz: PatG § 6, AmMilRegG 56/BrMilRegVO Nr. 78,
Art. V Ziff. 9 c Nr. 7

Rechtssatz: Der Anspruch des Patentinhabers auf Unterlassung
des Vertriebes der für die Patentbenutzung erforderlichen
Materialien bedeutet jedenfalls dann keine kartellrechtlich
verbotene Patentausweitung, wenn der Vertrieb unter Beifügung
einer Anweisung stattfindet, die einen patentverletzenden
Gebrauch dieser Materialien empfiehlt (mittelbare Patent-
verletzung).

Aktenzeichen: I ZR 152/56

Urt. des BGH v. 22. November 1957 OLG Frankfurt/M.

Samml. 1458, 177

I. ZR 152/56

Verkündet
am 22. November 1957
Zug, Justizangest.
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

des Fabrikanten Eberhard W. [REDACTED], L. [REDACTED] ([REDACTED]),

Beklagten, Berufungsklägers
und Revisionsklägers,

Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Firma K. [REDACTED] & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, F. [REDACTED], vertreten durch ihre Geschäftsführer, Dr. Reinhard H. [REDACTED], Hanau/Main, und Robert Hirtes, Frankfurt/Main,

Klägerin, Berufungsbeklagte
und Revisionsbeklagte,

Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
auf die mündliche Verhandlung vom 11. Oktober 1957
unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Birnbach,
Dr. Böck, Dr. Nastelski, Dr. Christoph und Dr. Spreng
für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten werden unter
Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen die Ur-
teile des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Frankfurt/Main vom 1. März 1956 und der 6. Zivil-
kammer des Landgerichts in Frankfurt a.M. vom
11. Februar 1953 teilweise aufgehoben. Der Urteils-

- 1 a -

ausspruch erhält folgende Fassung:

1. Der Unterlassungsanspruch ist in der Hauptsache erledigt.
2. Es wird festgestellt, daß der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden ist, daß er in der Zeit bis zum Ablauf des 7. September 1954
 - a) ein zur Herstellung von Zahnprothesen bestimmtes pulverförmiges Polymerisat (Methylmethacrylat polymer), insbesondere das unter der Handelsbezeichnung "Resinal-Kunststoffpulver" angebotene Polymerisat,
 - b) Dentalmaterial, enthaltend eine bis zur Erhärtung polymerisierbare, flüssige, monomere Verbindung auf Methacrylbasis, und zwar gleichgültig ob mit oder ohne Zusatz eines Katalysators zur Beschleunigung der Polymerisation,hergestellt und einzeln oder zusammen feilgehalten und vertrieben hat, sofern das mit der Anweisung oder im Anschluß an eine dem einzelnen Abnehmer früher übersandte Anweisung geschehen ist, das pulverförmige Polymerisat und die monomere Verbindung zu einer plastischen Paste zu verrühren, die Masse 2 bis 3 Minuten stehen zu lassen, sie anschließend durchzuspachteln und dann in die Abdruckform zu stopfen, um sie dort durch Polymerisieren erhärten zu lassen.



3. Der Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Rechnung zu legen, welche Mengen der unter Ziffer 2 genannten Materialien er in der dort bezeichneten Weise bis zum Ablauf des 7. September 1954 vertrieben hat, unter Angabe der erzielten Preise, der Zeit des Vertriebes und der Abnehmer.
4. Mit den weitergehenden Ansprüchen wird die Klägerin abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden zu $\frac{1}{6}$ der Klägerin und zu $\frac{5}{6}$ dem Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin war ausschließliche Generallizenznehmerin des Deutschen Reichspatents Nr. 652 821 und Inhaberin des Deutschen Reichspatents Nr. 737 058. Beide Patente waren für das Bundesgebiet aufrechterhalten und sind inzwischen durch Zeitablauf erloschen. Das Patent Nr. 652 821 lief vom 20. September 1935 bis zum 19. September 1953. Der Patentanspruch lautete:

Verfahren zur Herstellung von Prothesen für zahnärztliche Zwecke aus Polymerisaten von Vinyl- und Acrylverbindungen, dadurch gekennzeichnet, daß die entsprechenden monomeren oder teilweise polymerisierten, noch fließenden, vorzugsweise dickflüssigen oder pastenförmigen Verbindungen, gegebenenfalls unter Zufügung von Füllstoffen, Zusatzstoffen, Weichmachern, Farbstoffen oder Pigmenten, in die Abdruckform gefüllt und dort nach an sich bekannten Methoden bis zur Erhärtung polymerisiert werden.

Das Patent Nr. 737 058 hatte eine Laufzeit vom 8. September 1936 bis zum 7. September 1954. Sein Hauptanspruch hatte folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Herstellung von Prothesen für zahnärztliche oder andere Zwecke aus polymerisierten organischen Verbindungen, gegebenenfalls mit an sich bekannten Zusatzstoffen, dadurch gekennzeichnet, daß man durch Vermischen eines festen, zerkleinerten, zweckmäßig pulverförmigen, für die Herstellung von Prothesen geeigneten Polymerisats mit einer bis zur Erhärtung polymerisierbaren, flüssigen, monomeren oder nur teilweise polymerisierten Verbindung eine plastisch-knetbare Masse herstellt, diese, etwa durch Stopfen oder Auslegen, in die Form einbringt und in der Form durch Polymerisieren verfestigt.

Der Beklagte stellt seit mindestens dem Jahre 1952 monomere, polymerisierbare Verbindungen und pulverförmige Polymerisate auf Methacrylbasis her. Er vertreibt die monomere Verbindung unter dem Handelsnamen "Resin", und zwar die monomere Verbindung für sich allein unter der Bezeichnung "Resin N" und diese Verbindung zusammen mit einem flüssigen Beschleuniger (Katalysator) unter der Bezeichnung "Resin SH" (SH = selbsthärtend). Das pulverförmige Polymerisat erscheint unter den Handelsbezeichnungen "Resinal-Kunststoffpulver" und "Resilit-Kunststoffpulver" auf dem Markt. Das "Resinal-Kunststoffpulver" ist nach den Werbeanmeldungen des Beklagten und nach den (den) Packungen beigegebenen Verfahrensanleitungen zur Herstellung von Prothesen für zahnärztliche Zwecke bestimmt, während das "Resilit-Kunststoffpulver" für Reparaturen, Verkleidungen und Unterfütterungen verwendet werden soll. Die "Resine" sollen nach den Verfahrensanleitungen zusammen mit dem "Resinal-Kunststoffpulver" zur Herstellung von Zahnprothesen dienen und zwar sollen das Pulver und das "Resin SH" im Verhältnis 3 : 1 zu einer "plastischen Paste" verrührt, 2 bis 5 Minuten stehen gelassen, gut durchgespachtelt und dann zum Auspolymerisieren in die Abdruckform gestopft werden.

Die Klägerin erblickt in der Handlungsweise des Beklagten eine mittelbare Verletzung der beiden genannten Patente. Sie ist der Ansicht, daß der Abnehmer des Beklagten, der das "Resinal-Kunststoffpulver" und die Resine unter Beachtung der Verarbeitungsanleitung verwende, zwangsläufig von dem Erfindungsgedanken der beiden Patente Gebrauch mache. Sie hat den Beklagten deshalb auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Rechnungslegung in Anspruch genommen.

Sie hat in erster Instanz beantragt,

1. den Beklagten zu verurteilen, es bei Meidung einer Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,
 - a) Dentalmaterial, bestehend aus einem pulverförmigen, für die Herstellung von Zahnprothesen geeigneten Polymerisat (Methylmethacrylat polymer),
 - b) Dentalmaterial, enthaltend eine bis zur Erhärtung polymerisierbare, flüssige, monomere Verbindung auf Methacrylbasis, und zwar gleichgültig, ob mit oder ohne Zusatz eines Katalysators zur Beschleunigung der Polymerisation herzustellen und einzeln oder zusammen feilzuhalten und zu vertreiben;
2. festzustellen, daß der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus der Herstellung, dem Vertrieb und dem Feilhalten der unter 1) genannten Materialien entstanden ist oder noch entstehen wird;
3. den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Rechnung zu legen, welche Mengen der unter 1) genannten Materialien er bisher vertrieben hat, unter Angabe der erzielten Preise, der Zeit des Vertriebes und der Abnehmer.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Er hat

das Vorliegen einer Patentverletzung bestritten. Er hat vorgetragen, die Merkmale der geschützten Verfahren seien größtenteils durch Vorveröffentlichungen oder durch ältere deutsche Patente vorweggenommen. Deshalb müsse der Schutzzumfang auf den ^{un}/mittelbaren Gegenstand der Erfindungen beschränkt werden. Dafür sei insbesondere wesentlich, daß dem Gemisch von monomerer Flüssigkeit und zerkleinertem Polymerisat Wärme zugeführt und die Polymerisation durch die Wärmeeinwirkung eingeleitet werde. Bei dem von ihm empfohlenen Verfahren gebe aber nicht die Wärmeeinwirkung, sondern die durch den beigefügten Beschleuniger bewirkte chemische Reaktion den Anstoß für den Polymerisationsvorgang. Im Übrigen sei das "Resinal-Kunststoffpulver" kein zerkleinertes Polymerisat, sondern ein homogenes Polymerisat in Perlenform. Durch die Vermischung von "Resinal-Kunststoffpulver" und "Resin SH" entstehe infolgedessen keine plastisch-knetbare Masse, sondern eine plastische Paste.

Das Landgericht hat den Beklagten nach den Klageanträgen verurteilt.

Während des zweiten Rechtszuges hat der Beklagte Nichtigkeitsklage erhoben und beantragt, beide Klagepatente für nichtig zu erklären. Im Hinblick darauf hat er gebeten,

den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklagen auszusetzen,

hilfsweise,

die Klage abzuweisen.

Die Klägerin hat dem Aussetzungsantrag widersprochen und mit Rücksicht auf den Ablauf der Klagepatente beantragt,

die Berufung des Beklagten mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß der Unterlassungsantrag seit dem 8. September 1954 für erledigt erklärt werde und die Anträge auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung und auf Rechnungslegung auf diejenigen Benutzungshandlungen beschränkt werden, die bis zum 7. September 1954 einschließlich vorgefallen sind.

Das Berufungsgericht hat nach Einholung von schriftlichen Gutachten nach dem Antrage der Klägerin erkannt.

Mit der Revision verfolgt der Beklagte den Klagabweisungsantrag weiter. Er bittet ferner, den Rechtsstreit bis zur Erledigung der Nichtigkeitsverfahren auszusetzen.

Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Durch Entscheidungen des Patentamts vom 8. Juli 1957 sind beide Nichtigkeitsklagen des Beklagten abgewiesen worden. Gegen sie ist Berufung eingelegt worden.

Entscheidungsgründe:

I. Der vom Beklagten in der Revisionsinstanz erneut

gestellte Antrag auf Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung über die anhängigen Nichtigkeitsklagen ist auch in diesem Verfahrensabschnitt zulässig (RG MuW 1935, 325; GRUR 1938, 43; 1942, 556; BGH - I ZR 164/56 - vom 8. Oktober 1957 (wird veröffentlicht)). Er konnte aber keinen Erfolg haben. Die Nichtigkeitsklagen sind inzwischen in erster Instanz durch die Entscheidungen des Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1957 abgewiesen worden. Der Beklagte wendet sich mit der Berufung vor allem dagegen, daß der Nichtigkeitssenat - wie schon in früheren Entscheidungen über die Nichtigkeitsklagen eines Dritten - den technischen Fortschritt und die Erfindungshöhe der Lehre der Klagepatente bejaht hat. Die Begründung der Berufung macht den Erfolg der Nichtigkeitsklagen nicht so wahrscheinlich, daß die Aussetzung des Verletzungsstreits angebracht erscheinen könnte.

II. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch der Klägerin "seit dem 8. September 1954" in der Hauptsache für erledigt erklärt. Diese Fassung des Urteils gibt, wie der Revision zuzugeben ist, zu Zweifeln über den Inhalt dieses Ausspruchs Anlaß. Der Ausspruch könnte bedeuten, daß damit festgestellt werden sollte, in welchem Zeitpunkt die Erledigung eingetreten ist. Andererseits könnte damit aber auch zum Ausdruck gebracht sein, daß die Verurteilung zur Unterlassung für die Vergangenheit d. i. für die Zeit vor dem 8. September 1954 aufrechterhalten werde und nur für die Zeit ab 8. September 1954 erledigt sei. Es besteht jedoch kein begründeter Anlaß, diesen Ausspruch in letzterem Sinne auszulegen.

Diese Urteilsformel des Berufungsurteils entspricht dem Antrag der Klägerin. Er wurde gestellt, nachdem das Unterlassungsbegehren, das seiner Natur nach in die Zukunft gerichtet ist, durch den Ablauf der Patentdauer seine Grundlage vollständig verloren hatte. Vom Ablauf der Patentdauer ab mußte die Klägerin den Unterlassungsanspruch, um der Abweisung zu entgehen, ganz für erledigt erklären (RGZ 148, 400, 403; RGZ 156, 372, 376).

Nach der Auffassung des Senats wollte die Klägerin dies mit ihrem Antrage bezwecken. Mit der nicht ganz eindeutigen Fassung wollte sie nur zum Ausdruck bringen, der mit dem Ablauf des Klagepatents in vollem Umfang gegenstandslos gewordene Unterlassungsanspruch sei bis dahin begründet gewesen, so daß eine materiell-rechtliche Grundlage für die Schadensersatzansprüche gegeben und der Beklagte außerdem verpflichtet sei, die durch den Unterlassungsantrag entstandenen Kosten zu tragen. Ihr Antrag ist auch nur, wenn er so aufgefaßt wird, sinnvoll. Denn wenn die Klägerin ihren Unterlassungsanspruch für die zurückliegende Zeit hätte weiterverfolgen wollen, hätte es überhaupt keiner Erledigungserklärung bedurft, da ihr Antrag von vornherein nur dahin zu verstehen war, daß die Unterlassung nur für die Patentdauer verlangt werde. Das angefochtene Urteil bedurfte daher der Klarstellung. In Abänderung des Ausspruchs des Berufungsgesichtes war auszusprechen, daß der Unterlassungsanspruch in der Hauptsache erledigt ist. Daß der Anspruch im wesentlichen begründet gewesen wäre, wenn er sich nicht durch den Ablauf der Patentdauer erledigt hätte, ergibt sich aus den Ausführungen unter Ziffer III.

III. Das Berufungsgericht ist in Übereinstimmung mit dem Landgericht zu dem Ergebnis gelangt, die Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung, auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und auf Rechnungslegung seien bis zum Ablauf des Patents Nr. 737 058 aus dem Gesichtspunkt der mittelbaren Patentverletzung begründet. Die Abnehmer des Beklagten hätten von dem Gegenstand der Klagepatente Gebrauch gemacht und damit objektiv eine Patentverletzung begangen, wenn sie bei der Verwendung der von dem Beklagten vertriebenen "Resin-Erzeugnisse" ("Resin N", "Resin SH" und "Resinal-Kunststoffpulver") so vorgegangen seien, wie es in den Verfahrensanleitungen des Beklagten vorgesehen sei. Dafür habe der Beklagte als mittelbarer Täter einzustehen; denn er habe die Eingriffe in die Klagepatente durch den Vertrieb der "Resin-Erzeugnisse" in Verbindung mit den Verfahrensanleitungen veranlaßt. Er habe auch - wie das Landgericht näher dargelegt hat - die Art und Weise der Benutzung und ihren patentverletzenden Charakter gekannt oder ihn - hinsichtlich des "Resin SH" - jedenfalls erkennen können.

1.) Die Revision macht geltend, die Auffassung des Berufungsgerichts, die anleitungsgemäße Verwendung der "Resin-Erzeugnisse" greife in den Schutzbereich der Klagepatente ein, beruhe auf der Verletzung verfahrensrechtlicher Vorschriften. Diese Rüge kann im Ergebnis nicht durchgreifen.

a) Die Revision bemängelt, das Berufungsgericht habe die Beurteilung des Schutzbereiches der Klagepatente dem gerichtlichen Sachverständigen überlassen. Dem Sachverständigen sind zwar in dem Beweisbeschluß vom 15. Oktober 1955

Fragen vorgelegt worden, die über die technische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts hinausgingen und eine rechtliche Beurteilung verlangten. Dieser verfahrensrechtliche Mangel ist indes nicht entscheidungserheblich. Denn die dem Sachverständigen gestellten Rechtsfragen bezogen sich auf den Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens. Diesen rechtlichen Gesichtspunkt hat das Berufungsgericht in dem angefochtenen Urteil jedoch nicht verwertet. Es hat diesen Gedanken vielmehr ausgeschieden und seine Entscheidung auf die Erwägung gestützt, daß die anleitungsgemäße Verwendung der "Resin-Erzeugnisse" des Beklagten von dem Gegenstande der Klagepatente Gebrauch mache. Es ist damit nicht der rechtlichen Stellungnahme des Sachverständigen, sondern dem Standpunkt des Landgerichts gefolgt, dem es sich mit näherer Begründung angeschlossen hat. Soweit das Berufungsgericht dabei auf das Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen Bezug genommen hat, ist es sich, wie es ausdrücklich hervorhebt, des Umstandes bewußt gewesen, daß sich der Sachverständige nicht auf die Begutachtung technischer Fragen beschränkt hat. Es hat im übrigen, soweit es für die Entscheidung von Belang ist, nur für die Beurteilung rein technischer Fragen auf das Gutachten verwiesen und sich mit der Stellungnahme des Sachverständigen im einzelnen auseinandergesetzt.

b) Soweit die Revision unter Bezugnahme auf § 286 ZPO beanstandet, daß das Berufungsgericht den Antrag auf Einholung eines Obergutachtens abgelehnt hat, ist ihre Rüge nicht berechtigt. Der Sachverständige ist zwar in seinem Gutachten von teilweise unrichtigen Rechtsanschauungen ausgegangen. Es fehlt aber jeder Anhalt dafür, daß die

technische Beurteilung der für die Entscheidung allein erheblichen Fragen, welche technische Lehre der Fachmann den Patentschriften der Klagepatente zu entnehmen vermochte, und ob das von dem Beklagten empfohlene Verfahren davon Gebrauch macht, dadurch beeinflußt worden wäre. Es ist auch nichts dafür hervorgetreten, daß das Gutachten insoweit in technischer Hinsicht Mängel aufweist. Dafür hat auch der Beklagte nichts vorgetragen. Bei dieser Sachlage ist ein Rechtsfehler des Berufungsgerichts bei der Ablehnung des Antrags auf Einholung eines Obergutachtens, der nur bei Ermessensmißbrauch oder Ermessensüberschreitung gegeben wäre (BGH LM Nr. 4 zu § 286 (E)), nicht ersichtlich.

2.) Auch die weiteren Einwendungen der Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Verwendung der "Resin-Erzeugnisse" nach den in den Verfahrensanleitungen gegebenen Vorschriften sei patentverletzend, sind, jedenfalls soweit das Berufungsgericht die Verletzung des Patents Nr. 737 058 bejaht hat, nicht gerechtfertigt. Da die Klägerin den Beklagten über die Schutzdauer des Patents Nr. 652 821 hinaus bis zum Ablauf des Patents Nr. 737 058 wegen Patentverletzung in Anspruch nimmt, kommt es in erster Linie auf dieses Patent an. Denn eine mittelbare Patentverletzung des Beklagten kann zu mindest für den Zeitraum vom Ablauf des Patents Nr. 652 821 bis zum Erlöschen des Patents Nr. 737 058 nur dann in Betracht gezogen werden, wenn der anleitungsgemäße Gebrauch der von dem Beklagten vertriebenen "Resin-Erzeugnisse" in jedem Falle auch in das Patent Nr. 737 058 eingriff. Das hat das Berufungsgericht mit rechtlich einwandfreier Begründung festgestellt, so daß es einer Erörterung

der Frage, ob darin zugleich eine Verletzung des Patents Nr. 652 821 zu erblicken ist, nicht bedarf.

a) Das Berufungsgericht sieht den Gegenstand der Erfindung des Patents Nr. 737 058 (im folgenden als "Klagepatent" bezeichnet) in einem Verfahren, bei dem durch Vermischen einer polymerisierbaren monomeren oder teilpolymerisierten Verbindung und eines zerkleinerten Polymerisats eine plastisch-knetbare Masse hergestellt, diese in die Abdruckform eingebracht und dort - in irgendeiner Weise - durch Polymerisieren verfestigt werde. Es ist in Übereinstimmung mit dem Landgericht der Ansicht, eine bestimmte Polymerisationstechnik sei nicht Gegenstand des Klagepatents. Es sei deshalb ganz gleichgültig, mit welchen Mitteln die Polymerisation herbeigeführt werde. Diese Abgrenzung des Gegenstandes der Erfindung des Klagepatents läßt keinen Rechtsirrtum erkennen. Sie steht mit dem Wortlaut des Hauptanspruchs und mit der Beschreibung im Einklang.

Der Angriff der Revision, das Klagepatent beziehe sich nur auf ein solches Verfahren, bei dem zum Zwecke der Einleitung der Polymerisation eine Erwärmung der Abdruckform stattfinde, ist nicht begründet. In der Patentbeschreibung wird zwar erwähnt, die Polymerisation des flüssigen Anteils erfolge durch Erwärmung der gefüllten Form (S. 2 Zeilen 116 - 120). Daraus läßt sich jedoch eine Einschränkung des im Anspruch beschriebenen Verfahrens auf die Zuführung von Wärme nicht herleiten. Die Grundlage für die Ermittlung des Gegenstandes der Erfindung bildet der Wortlaut des Patentanspruchs (RG GRUR 1942,

51, 52). Er ist grundsätzlich auch dann maßgebend, wenn die beschriebene Ausführungsform enger ist (RG GRUR 1941, 99, 101). Der Patentanspruch sieht aber, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, keine bestimmte Polymerisationstechnik vor. Er überläßt vielmehr die Auswahl der für die Durchführung der Polymerisation geeigneten Mittel dem Fachmann. Ein besonderer Grund für eine engere Auslegung ist von der Revision nicht dargetan und auch nicht ersichtlich. Die dem Klagepatent zugrunde liegende Aufgabe geht nach der Beschreibung ganz allgemein dahin, das in dem Patent Nr. 652 821 beschriebene Verfahren zur Herstellung von Zahnprothesen zu verbessern. Nach diesem Patent sollte, um die umständliche und schwierige thermoplastische Bearbeitung des Kunststoffes zu vermeiden, eine flüssige oder noch fließende Verbindung in die Abdruckform verbracht und dort durch Polymerisieren erhärtet werden. Da dabei unerwünschte Schrumpfungen auftraten, sieht das Klagepatent neben der monomeren oder teilpolymerisierten Verbindung ein fertiges Polymerisat als Ausgangsstoff vor. Der Fachmann konnte deshalb der Patentschrift entnehmen, daß es dem Erfinder des Klagepatents neben der Wahl der Ausgangsstoffe allein auf die Verlegung des Polymerisationsvorgangs in die Abdruckform ankam. Nach dem Stande der Technik am Tage der Anmeldung des Klagepatents war es nach den rechtlich einwandfreien Feststellungen des Berufungsgerichts weiter bekannt, daß die Polymerisation bei den gewählten Stoffen auch ohne irgendwelche Einwirkungen von selbst einsetzen würde. Die Erwärmung konnte demzufolge nur den Zweck haben, den Polymerisationsvorgang zu beschleunigen. In der Beschreibung werden aber auch noch andere Mittel genannt, durch die der Polymerisationsvorgang beeinflußt werden kann. Es

wird insbesondere hervorgehoben, daß er durch Katalysatoren "in an sich bekannter Weise" beschleunigt werden könne (S. 2 Zeilen 94 - 99). Für den Fachmann war deshalb aus dem Inhalt der Patentschrift ohne weiteres ersichtlich, daß es sich bei der in der Beschreibung erwähnten Erwärmung der Form um eine zweckmäßige Ausgestaltung des Verfahrens und demgemäß lediglich um ein Ausführungsbeispiel handelt.

b) Es unterliegt unter diesen Umständen keinen Bedenken, wenn das Berufungsgericht den Standpunkt vertreten hat, eine Benutzung des Erfindungsgedankens des Klagepatents werde nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Beklagte dem "Resin SH" einen chemisch wirkenden Beschleuniger beigelegt habe und infolgedessen auf die Zuführung von Wärme verzichtet werden könne. Da der Zusatz eines Katalysators schon in der Beschreibung des Klagepatents erwähnt ist, macht seine Verwendung sogar von einem gegenüber dem im Anspruch bezeichneten Erfindungsgegenstande engeren Ausführungsbeispiel des Klagepatents Gebrauch.

Es ist rechtlich auch nicht zu beanstanden, daß es das Berufungsgericht als belanglos angesehen hat, ob es sich bei dem "Resinal-Kunststoffpulver" um ein homogenes Polymerisat in Perlenform handelt, wie der Beklagte behauptet, und ob es mit der monomeren Verbindung, wie es in der Verfahrensanleitung heißt, zu einer "plastischen Paste" oder zu einer "plastisch-knetbaren Masse" vermischt werde. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die behauptete Form des "Resinal-Kunststoffpulver" habe, wie die Versuche des gerichtlichen Sachverständigen ergeben

hätten, auf den Verfahrensablauf keinen Einfluß. Durch Vermischen mit einer monomeren Verbindung entstehe auch bei dieser Form des Polymerisats eine formbare und knetbare Masse. Der Begriff "plastische Paste" sei widerspruchsvoll, denn entweder sei die Masse pastenförmig, dann sei sie nicht plastisch formbar, oder sie sei formbar, dann sei sie keine Paste mehr. Eine pastenförmige Beschaffenheit der Masse sei bei Anwendung des in den Verfahrensanleitungen des Beklagten beschriebenen Verfahrens auch kein stationärer Zustand. Da der Polymerisationsvorgang durch den beigefügten Beschleuniger schon außerhalb der Form eingeleitet werde, durchlaufe die Mischung vielmehr alle Aggregatzustände bis zur vollständigen Erhärtung. Es liege aber nahe, die durch die Mischung von "Resinal-Kunststoffpulver" und "Resin SH" erzielte Masse erst dann in die Form einzubringen, wenn sie "spachtelbar", d. h. knetbar geworden sei. Diese Beurteilung, die auf tatsächlicher Würdigung der technischen Vorgänge beruht und der deshalb aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden kann, wird auch durch den Inhalt der Verfahrensanleitungen unterstützt. Denn die Mischung soll danach 2 bis 3 Minuten stehen gelassen, "gut durchgespachtelt" und dann in die Form "gestopft" werden. Daraus folgt ganz deutlich, daß unabhängig von der behaupteten Beschaffenheit des Ausgangsmaterials auch nach der Vorschrift des Beklagten eine plastisch knetbare Masse hergestellt und in die Form verbracht werden soll. Wenn das Berufungsgericht deshalb darin keinen Unterschied gegenüber dem im Hauptanspruch des Klagepatents beschriebenen Verfahren gesehen hat, so tritt in dieser Beurteilung, die auch von der Revision nicht mehr angegriffen wird,

kein Rechtsirrtum zutage. Ein Eingehen auf die Hilferwägung des Berufungsgerichts, die Verwendung eines homogenen, perlenförmigen Polymerisats stelle jedenfalls ein technisches Äquivalent dar, erübrigt sich hiernach.

c) Handelt es sich hiernach um eine gegenständliche Benutzung des Klagepatents, so liegt kein Rechtsfehler darin, daß das Berufungsgericht ohne weitere Prüfung angenommen hat, die anleitungsgemäße Verwendung der "Resin-Erzeugnisse" greife in den Schutzbereich des Klagepatents ein und stelle demgemäß eine Patentverletzung dar. Das Berufungsgericht brauchte insbesondere nicht auf die Frage einzugehen, ob die in dem ~~Gegenstand~~ des Klagepatents verkörperte technische Lehre nach dem Stande der Technik am Tage der Anmeldung schutzfähig war. Denn der Gegenstand des Patents ist im Verletzungsstreit ohne weiteres als geschützt hinzunehmen (BGH GRUR 1953, 29, 32 - Plattenspieler; GRUR 1953, 112, 114 - Feueranzünder). Mit der Behauptung, die dem Gegenstand der Erfindung zu entnehmende Lehre des Klagepatents sei nicht neu, fortschrittlich und erfinderisch, kann der Beklagte deshalb in diesem Rechtsstreit nicht gehört werden. Darüber ist in dem anhängigen Nichtigkeitsstreit zu entscheiden. Auf die in dieser Richtung erhobenen Einwendungen ist die Revision auch nicht mehr zurückgekommen.

Die Erwägungen, mit denen die Revision aus dem Gesichtspunkt der Vorwegnahme eine Begrenzung des Schutzes auf ein Verfahren herzuleiten sucht, bei dem der Abdruckform zur Durchführung der Polymerisation Wärme zugeführt wird, gehen fehl. Das Gericht wäre im vorliegenden Ver-

letzungsstreit auch bei völligem Mangel der Neuheit des Erfindungsgedankens nur befugt, den Patentschutz auf die sich unmittelbar aus dem Wortlaut des Patentanspruchs ergebende technische Lehre zu beschränken (vgl. BGH GRUR 1953, 112, 114), von der die Verfahrensanleitung des Beklagten Gebrauch macht. Eine Beschränkung des Schutzes auf das gegenüber dem Wortlaut des Patentanspruchs engere Ausführungsbeispiel der Erwärmung der Abdruckform wäre selbst bei vollständiger Vorwegnahme des Klagepatents nicht zulässig (RGZ 167, 339, 344). Auf die weiteren in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen der Revision braucht demzufolge nicht mehr eingegangen zu werden.

3.) Die Revision wendet sich weiter gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, der Beklagte habe für die patentverletzende Benutzung seiner "Resin-Erzeugnisse" durch seine Abnehmer als mittelbarer Täter einzustehen. Auch insoweit können die Angriffe der Revision keinen Erfolg haben.

a) Die Revision meint zunächst, durch die Anwendung der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze über die mittelbare Patentverletzung (vgl. Lindenmaier PatG Arm. 47 zu § 6) werde in Fällen der vorliegenden Art dem Inhaber eines Verfahrenspatentes die ausschließliche Möglichkeit garantiert, die zur Ausführung des geschützten Verfahrens geeigneten Mittel an denjenigen, der von dem Patent Gebrauch machen will, zu verkaufen. Wenn der Patentinhaber aber einem Lizenznehmer eine solche Bezugsverpflichtung auferlege, sei diese Abmachung wegen Verstoßes gegen die Dekartellierungsbestimmungen unwirksam. Durch die Anerkennung der mittelbaren Patentverletzung werde also ein Zustand herbeigeführt, den der Patentinhaber nach

den derzeit geltenden Dekartellierungsvorschriften im Wege der Vereinbarung mit einem Lizenznehmer nur mit Genehmigung (Befreiung) der zuständigen Stelle erreichen könne.

Im vorliegenden Rechtsstreit kann jedoch dahingestellt bleiben, ob die Inanspruchnahme eines Herstellers patentrechtlich nicht geschützter Erzeugnisse, die sowohl in patentfreier wie in patentverletzender Weise verwendet werden können, dann zu einem Artikel V Ziff. 9 c Nr. 7 BritMilRegVO Nr. 78/AmMilRegG Nr. 56 widersprechenden Ergebnis führen kann, wenn sich der Hersteller darauf beschränkt, diese Erzeugnisse zu vertreiben. Denn das Berufungsgericht hat die Haftung des Beklagten als mittelbarer Täter nicht nur daraus hergeleitet, daß der Beklagte Mittel angeboten habe, die zur Ausführung des geschützten Verfahrens geeignet und in diesem Sinne erfindungsfunktionell individualisiert gewesen seien. Es hat seine Auffassung vielmehr auch auf die weitere Tatsache gestützt, daß er seine Erzeugnisse mit Anleitungen in den Verkehr gebracht habe, in denen er die Benutzung der wesentlichen Lehre des Klagopatents empfohlen und dadurch Patentverletzungen veranlaßt habe. Durch das Verbot eines solchen Vorgehens unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Täterschaft werden die kartellrechtlichen Vorschriften nicht berührt. Dadurch wird insbesondere der Schutz nicht auf Gegenstände ausgedehnt, für die das Patent nicht erteilt ist. Das Verbot einer solchen Handlungsweise, die auf eine Patentverletzung abzielt, fällt vielmehr dem Gegenstande nach in den Rahmen des normalen Patentschutzes, für den es gleichgültig ist, ob die Verletzung durch eine eigene Handlung oder durch

die eines Dritten bewirkt wird. Es bedarf daher keiner Erörterung der Frage, ob unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten der Vertrieb der zur Ausführung eines geschützten Verfahrens geeigneten, auch in anderer Weise verwendbaren Mittels schlechthin untersagt werden kann. Soweit das Landgericht den bloßen Vertrieb der "Resin-Erzeugnisse" verboten hat, bedarf der Urteilsausspruch, wie noch darzulegen sein wird (vgl. unten zu IV), schon aus anderen Gründen der Einschränkung.

b) Die verfahrensrechtlichen Bedenken der Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, das beanstandete Verhalten des Beklagten habe Eingriffe in das Klagepatent besorgen lassen und darüber hinaus tatsächlich zu Patentverletzungen geführt, sind nicht begründet. Das Berufungsgericht ist ersichtlich davon ausgegangen, daß sich die Kunden des Beklagten an die den Packungen beigegebenen Verfahrensanleitungen gehalten haben und demgemäß bei dem Gebrauch der "Resin-Erzeugnisse" so vorgegangen sind, wie es in den Anleitungen beschrieben ist. Darin kann ein Rechtsfehler nicht erblickt werden. Denn wenn Stoffe der hier in Frage stehenden Art, deren günstigste Anwendung die Abnehmer im allgemeinen nicht zu übersehen vermögen, mit einer Gebrauchsanleitung in den Verkehr gelangen, dann ist nach den Erfahrungen des täglichen Lebens anzunehmen, daß sich die Verbraucher danach richten. Es wäre deshalb Sache des Beklagten gewesen, die durch die Beifügung der Verfahrensanleitungen begründete tatsächliche Vermutung für ihre Befolgung zu widerlegen. Der Beklagte hat aber in dem Schriftsatz vom 22. Mai 1953, auf den die Revision verweist, lediglich vorgetragen,

es habe "kein einziger Kunde nach dem Verfahren der Klägerin gearbeitet, auch nicht auf Grund der ersten Verfahrensanleitung", und hierfür auf das Zeugnis seiner Abnehmer Bezug genommen. Dieses Vorbringen des Beklagten sollte nach dem Zusammenhang besagen, daß sich seine Kunden keines Wärmeanstoßes für die Durchführung der Polymerisation bedient hätten, wie es in der zuerst ausgegebenen Verfahrensanleitung vorgesehen war. Daß seine Kunden auch die neue - berichtigte - Verfahrensanleitung nicht beachtet hätten, die das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat, hat der Beklagte niemals geltend gemacht. Aber selbst wenn man sein Vorbringen dahin auffassen wollte, wäre es jedenfalls unsubstantiiert. Denn es hätte der Angabe bedurft, welches Verfahren die Abnehmer sonst für die Herstellung der Zahnprothesen angewendet haben sollen. Da der Vortrag des Beklagten danach in jedem Fall unerheblich war, brauchte sich das Berufungsgericht nicht damit auseinanderzusetzen und es brauchte den angetretenen Beweis nicht zu erheben.

c) Keinen Erfolg haben kann auch die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe nicht beachtet, daß der Beklagte nach seiner Behauptung seit längerer Zeit am Schluß der Verarbeitungsanleitung davor gewarnt habe, die "Resin-Kunststoffe" nach anderen patentrechtlich geschützten Verfahren zu verarbeiten. Es kann dahingestellt bleiben, ob ein solcher Hinweis die Verantwortlichkeit des Beklagten für die patentverletzende Benutzung seiner Erzeugnisse hätte ausschließen können, wenn er den Abnehmern in den Anleitungen eine patentrechtlich einwandfreie Benutzung seiner Fabrikate empfohlen hätte. Denn der Beklagte hat seinen Kunden nach den rechtlich

einwandfreien Darlegungen des Berufungsgerichts gerade die Anwendung des durch das Klagepatent geschützten Verfahrens vorgeschlagen. Durch den behaupteten Hinweis mußte deshalb bei den Kunden der unrichtige Eindruck entstehen, ein Vorgehen nach der Anleitung sei ganz unbedenklich, während ein Abweichen von der gegebenen Anweisung zu Eingriffen in fremde Schutzrechte führen könnte. Die Warnung war deshalb eher geeignet, Patentverletzungen, die durch den Inhalt der Anleitungen nahegelegt wurden, zu begünstigen als hintanzuhalten.

4.) Das Berufungsgericht hat hiernach mit Recht angenommen, daß der Beklagte bis zum Ablauf des Patents Nr. 737 058 zur Unterlassung des beanstandeten Verhaltens verpflichtet war. Ohne Rechtsirrtum hat es weiter aber auch das Verschulden des Beklagten und damit seine Schadensersatzpflicht und seine Verpflichtung zur Rechnungslegung bejaht. Es hat hinsichtlich des Verschuldens auf die Ausführungen des Landgerichts Bezug genommen, das mit rechtlich zutreffenden Erwägungen ein teils vorsätzliches, teils fahrlässiges Verhalten des Beklagten festgestellt hat.

Das Landgericht hat darauf hingewiesen, daß der Beklagte seinen Abnehmern eine bestimmte Verwendung seiner "Resin-Erzeugnisse", nämlich eine patentverletzende, empfohlen habe. Wenn es daraus folgert, der Beklagte habe die patentverletzende Benutzung seiner "Resin-Erzeugnisse" gekannt, so kann dem aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden. Zu der Frage, ob der Beklagte

auch den patentverletzenden Charakter der anleitungsgemäßen Verwendung seiner Erzeugnisse gekannt habe oder erkennen konnte, hat das Landgericht ausgeführt: Der Beklagte habe, wie schon aus der Bezugnahme auf das geschützte Verfahren in seiner eigenen Patentanmeldung hervorgehe, das Klagepatent gekannt. Soweit er die Herstellung von Zahnprothesen aus "Resinal-Kunststoffpulver" und "Resin N" (ohne Beschleuniger) vorgeschlagen habe, könne er über die darin liegende Patentverletzung nicht im Zweifel gewesen sein, denn er habe insoweit selbst nicht geltend machen können, daß das dabei vorgeschlagene Verfahren einen Unterschied gegenüber dem Klagepatent aufweise. Hinsichtlich der Verwendung des "Resin SH" (mit Katalysator) könne der Beklagte zwar, wie das Landgericht zu seinen Gunsten unterstellt hat, in dem Einfluß des Beschleunigers auf den Ablauf des Polymerisationsvorganges eine Besonderheit gegenüber dem Klagepatent gesehen haben. Als Fachmann auf dem hier in Frage stehenden Gebiet, der selbst Patentanmeldungen tätige, habe er jedoch erkennen können, daß eine Änderung der Polymerisationsbedingungen für den Erfindungsgedanken des Klagepatents unwesentlich sei. In dieser im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegenden Würdigung tritt ein Rechtsirrtum nicht hervor. Soweit sich die Revision gegen die Verurteilung des Beklagten als solche wendet, kann sie deshalb keinen Erfolg haben.

IV. Der Urteilsausspruch des Landgerichts geht jedoch, wie der Revision zuzugeben ist, inhaltlich zu weit. Er erschöpft nicht den Tatbestand der Verletzung, der neben

dem Vertrieb der "Resin-Erzeugnisse" die Beifügung von Anleitungen umfaßt, mit denen der Beklagte die Anwendung des geschützten Verfahrens vorgeschlagen und dadurch Eingriffe in das Klagepatent herbeigeführt hat. Die Urteilsformel mußte in dieser Hinsicht der Verletzungsform angepaßt werden. Dabei mußte auch in dem Urteilsausspruch zum Ausdruck kommen, daß es belanglos ist, ob die Anleitung jeder einzelnen Packung beigelegt hat oder ob der Beklagte im Einzelfalle Abnehmer beliefert hat, die schon im Besitz einer Anleitung waren.

Das Landgericht hat den Klageanträgen weiter auch insoweit stattgegeben, als sie sich dagegen richten, daß der Beklagte ein zur Herstellung von Zahnprothesen geeignetes Polymerisat vertrieben hat. Nach seiner stofflichen Beschaffenheit könnte auch das von dem Beklagten unter der Bezeichnung "Resilit" angebotene Kunststoffpulver zur Herstellung von Zahnprothesen verwendet werden. Das "Resilit" war dazu aber nach den Verfahrensanleitungen und den Werbeankündigungen des Beklagten nicht bestimmt. Es sollte danach vielmehr lediglich für Reparaturen, Verkleidungen und Unterfütterungen gebraucht und nach den Arbeitsvorschriften dünnflüssig (tropfbar) verarbeitet werden. Daß darin eine Verletzung des Klagepatents läge, hat auch die Klägerin selbst nicht geltend gemacht. Der Urteilsausspruch mußte demgemäß auch insoweit eingeschränkt und die weitergehende Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und Rechnungslegung abgewiesen werden. Zur Klarstellung erschien es ange-

38

bracht, die Urteilsformel neu zu fassen. Dabei war der Verletzungstatbestand, da der Unterlassungsanspruch in der Hauptsache für erledigt erklärt wurde (vgl. oben unter II), in den Feststellungsausspruch zu übernehmen.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 97, 92 ZPO.

Birnbach

Bock

Nastelski

Christoph

Spreng