

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: nein

PatG § 7 Abs. 1 S. 1

F o r m s a n d II

Von einer Inbenutzungsnahme der Erfindung im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 PatG kann nur dann die Rede sein, wenn der Vorbenutzer im Erfindungsbesitz war; dies gilt auch für den Fall der mittelbaren Benutzung der Erfindung.

PatG § 47

Zur Frage, ob und gegebenenfalls welche Vorkehrungen dem Lieferanten eines Mittels, das sowohl patentfrei als auch patentverletzend verwendet werden kann, zur Vermeidung unmittelbarer Verletzungshandlungen seiner Abnehmer zuzumuten sind.

BGH, Urt. vom 30. April 1964 - Ia ZR 224/63 -

OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Ia_ZR_224/63

Verkündet
am 30. April 1964
Oechsler, Just.-Ang.
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In der Patentverletzungssache

der Firma B[REDACTED]sche Mahlwerke in S[REDACTED] (R[REDACTED].),
vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter
Dr. V[REDACTED],

Beklagten, Revisionsklägerin und Revisions-
beklagten,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] in [REDACTED] -

g e g e n

Herrn Helmut F[REDACTED] in S[REDACTED] (R[REDACTED].), Vi[REDACTED]str.
[REDACTED],

Kläger, Revisionsbeklagten und Revisionskläger,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in [REDACTED]
hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 12. März 1964 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrich-
ter Dr. Bock, Dr. Spreng, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

- 1a -

Die Revision des Klägers gegen das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf
vom 15. Januar 1963 wird zurückgewiesen.

Auf die Revision der Beklagten wird das vor-
bezeichnete Urteil im Kostenpunkt und insoweit auf-
gehoben, als es der Klage stattgegeben hat. In die-
sem Umfang wird die Sache zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückvor-
wiesen, dem auch die Entscheidung über die Kosten
des Revisionsrechtszuges übertragen wird.

Von Rechts wegen



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber des mit Wirkung vom 14. März 1950 erteilten Patentes Nr. 927 653. Es betrifft ein Verfahren zur Aufbereitung von Formsand, der bei Herstellung von Formen in Gießereien Verwendung findet. An Formsand werden bestimmte Anforderungen hinsichtlich Bildsamkeit, Standfestigkeit, Feuerfestigkeit und Gasdurchlässigkeit gestellt. Dem Klagepatent geht es um die Bildsamkeit, d.h. um die Eigenschaft des Formsandes, sich durch Verdichten mittels Pressens, Rüttelns oder Stampfens in beliebige, teilweise sehr komplizierte Formen einzupassen, ohne dabei den Zusammenhang zu verlieren. Die Bildsamkeit des Formsandes ist wesentlich bestimmt durch den Gehalt und durch die Struktur der neben den Quarzkörnern im Sand enthaltenen Bindemittel. Als solche Bindemittel kommen Tonmineralien in Betracht, nach dem Klagepatent jedoch auch das Mineral "Glaukonit", das nicht zu den Tonen im eigentlichen Sinne gehört. Es kommt in natürlichen Sanden grobkörnig oder fein-verteilt (dispers) vor. Auch die von den Parteien in ihren Gruben abgebauten Sande enthalten Glaukonit.

Der Hauptanspruch des Klagepatents lautet in der Fassung, die er im Nichtigkeitsverfahren durch Urteil des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 27. Juni 1958 - I ZR 42/57 - erhalten hat:

"Verfahren zur Erhöhung der Bildsamkeit von Formsand, dadurch gekennzeichnet, daß glaukonithaltiger Formsand im Kollergang über die zur Homo-

genisierung der Schlammstoffe erforderliche Bearbeitung hinaus so lange bearbeitet wird, bis durch Zerreibung der Glaukonitkörner unter Erhaltung des Quarzkornes eine feine Verteilung des Glaukonitanteiles erzielt wird."

Der Kläger behauptet, seit Bekanntwerden seiner Erfindung sei die Beklagte dazu übergegangen, beim Abbau der an Gießereien zu liefernden Sande glaukonithaltige Vorkommen bewußt und planmäßig zu bevorzugen. Dabei wisse die Beklagte oder müsse doch annehmen, daß die Gießereien den Formsand durch Kollern oder in anderer Weise, z.B. durch Schleudern, solange bearbeiteten, bis der körnige Glaukonit, wie im Klagepatent gelehrt, zerrieben und fein verteilt sei. Damit begehe die Beklagte eine mittelbare Patentverletzung.

Im ersten Rechtszug hat der Kläger beantragt, die Beklagte zu verurteilen,

"es zu unterlassen, im Naturzustand mehr als 6 % Glaukonit enthaltenden Sand für die Eisen-, Stahl- oder Metall-Gießerei an solche Empfänger zu liefern, von denen sie weiß oder annehmen muß, daß sie diesen ihr von der Beklagten gelieferten Sand solange in einem Kollergang bearbeiten, bis durch Zerreiben von Glaukonitkörnern - unter Erhaltung der im Sande vorhandenen Quarzkörner - Glaukonit wirksam fein verteilt worden ist."

Hilfsweise hat der Kläger das Unterlassungsbegehren auf Sand beschränkt, "bei dem sie (Beklagte) planmäßig auf einen hohen Gehalt an Glaukonit-Körnern geachtet hat". Ferner hat der Kläger Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt, und zwar für Lieferungen der Beklagten ab 1. Oktober 1952.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und hierzu insbesondere darauf hingewiesen, daß sie das, was ihr jetzt verboten werden solle, schon immer getan habe. Die in ihren Gruben abgebauten Sande hätten nämlich von jeher Glaukonit in disperser und auch in körniger Form enthalten. Mit diesen Sanden, deren besondere Bildsamkeit schon früher erkannt worden sei, seien die Gießereien schon vor der Anmeldung des Klagepatents beliefert worden. Auch habe es zum vorbekannten Stande der Technik gehört, Formsand in hierzu bestimmten Spezialmaschinen, den sog. "Kollergängen", oder in gleichwirkenden Vorrichtungen solange zu bearbeiten, bis er unter möglicher Erhaltung der im Sande enthaltenen Quarzkörner die erforderliche Bildsamkeit erlange.

Das Landgericht hat der Beklagten ein mittelbares Vorbenutzungsrecht zugebilligt und darum die Klage abgewiesen.

Im Berufungsverfahren hat der Kläger zunächst seine erstinstanzlichen Anträge wiederholt. Nachdem jedoch im Nichtigkeitsverfahren die schon erwähnte Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 27. Juni 1958 ergangen war, die das Klagepatent unter Neufassung des Hauptanspruchs im wesentlichen bestätigte und als zusätzliches Merkmal des patentgemässen Verfahrens lediglich forderte, die Bearbeitung des Formsandes im Kollergang müsse "über die zur Homogenisierung der Schlämstoffe erforderliche Bearbeitung hinaus" erfolgen, hat der Kläger die Auffassung vertreten, sein Patent, sei auch dann verletzt, wenn Formsand, der körnigen Glaukonit enthält,

im Umlaufverfahren über jene Zeit hinaus bearbeitet wird. Er hat die Berufungsanträge mehrfach geändert und hierbei anfangs (Schriftsatz vom 15. November 1958) die Bearbeitung im Umlaufverfahren als besondere Bearbeitungsweise auch im Klageantrag ausdrücklich hervorgehoben. Zuletzt hat er im Berufungsrechtszug das Unterlassungsbegehren dahin gefasst, daß der Beklagten untersagt werde,

"im Naturzustand körnigen Glaukonit enthalten- den Sand für die Eisen-, Stahl- oder Metall- gießerei an in der Bundesrepublik ansässige Abnehmer zu liefern, ohne durch Ausbedingung von Vertragsstrafen von mindestens 1.000.-DM für jeden Fall der Zuwiderhandlung Vorsorge zu treffen, daß die Abnehmer des Sandes ihn nicht im Kollergang oder durch andere Bearbei- tung über die zur Homogenisierung der Schlammstoffe erforderliche Bearbeitung hinaus bearbeiten, wobei die Glaukonit-Körner zerrie- ben werden".

Die Beklagte hat Zurückweisung der Berufung be- gehrt und vorgebracht, ihre Abnehmer kollerten bei der Aufbereitung des aus Altsand und Neusand bestehenden Mischsandes nicht anders, insbesondere nicht länger, als es vor Anmeldung des Klagepatentes bereits üblich gewesen sei. Da man aber schon seit jeher den weitaus größten Teil des Altsandes wieder als Formsand ver- wendet habe, das Umlaufverfahren sogar die praktisch allein interessierende Aufbereitungsweise für Formsand sei, könne dieses Verfahren auch dann nicht verboten werden, wenn es dabei als Folge des wiederholten kurzzeitigen Kollerns zu einer allmählichen Zerreißung der Glaukonitkörner komme.

Das Oberlandesgericht hat nach Beweisaufnahme unter entsprechender Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung dem Klagebegehren mit den Einschränkungen stattgegeben, daß die Verpflichtung, welche die Beklagte ihren Abnehmern bezüglich der Verwendung der gelieferten Sande aufzuerlegen hat, die Ausbedingung einer Vertragsstrafe nicht zu enthalten braucht und daß ferner die Rechnungslegungs- und Schadensersatzpflicht der Beklagten auf Lieferungen seit dem 1. August 1958 beschränkt ist. Die Revision ist im Berufungsurteil ausdrücklich zugelassen worden.

Die Revision des Klägers wendet sich gegen die beiden, im Berufungsurteil enthaltenen Einschränkungen gegenüber den zuletzt in der Berufungsinstanz gestellten Anträgen. Sie weist hierbei darauf hin, daß dem Kläger nicht daran gelegen sei, die Lieferungen zu unterbinden, sondern Lizenzgebühren bei Benutzung seines Patentos zu erhalten. Sie bittet deshalb, im Unterlassungsverbot die durch Vertragsstrafe zu sichernde Verpflichtung, welche die Beklagte ihren Abnehmern aufzuerlegen hat, inhaltlich dahin zu fassen, daß die Abnehmer den Sand nicht "ohne Zustimmung des Klägers" in der oben bezeichneten Weise bearbeiten dürfen. Bezüglich des Beginns der Rechnungslegungs- und der Schadensersatzpflicht sei zu bedenken, daß die Anmeldung des Klagepatentes schon am 21. Juni 1951, die Erteilung am 14. April 1955 bekanntgemacht worden sei und daß die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 27. Juni 1958 das Patent im wesentlichen bestätigt habe.

Die Revision der Beklagten erstrebt Abänderung des Berufungsurteils und Klageabweisung, da eine Verletzung des Klagepatents nicht vorliege und auch in der Vergangenheit nicht vorgelegen habe. Die Beklagte bittet ferner um Aussetzung des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Erledigung von zwei Nichtigkeitsklagen, die neuerdings gegen das Klagepatent anhängig gemacht worden sind (Nichtigkeitsklagen der Firma O- Maschinfabrik Daniel He- in H- vom 28. Februar 1964 und des Wirtschaftsverbandes G- in D- vom 7. März 1964).

Beide Parteien bitten um Zurückweisung der gegnerischen Revision, der Kläger zusätzlich um Ablehnung des Aussetzungsantrags.

Entscheidungsgründe:

A. Revision der Beklagten

I. Das Berufungsgericht geht in tatsächlicher Hinsicht davon aus, daß die Beklagte den in ihren Gruben gewonnenen Sand nicht selbst be- oder verarbeitet, sondern an Gießereien liefert, die ihn zu Formsand aufbereiten. Nach seiner Annahme besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Gießereien hierbei das Patent des Klägers verletzen. Es hat deshalb die Beklagte unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der mittelbaren Patentverletzung verurteilt, Lieferungen zu unterlassen, wenn die Abnehmer die in der Urteilsformel (zu I 1) näher bezeichnete Verpflichtung über die Bearbeitung des Sandes nicht

übernehmen. Für die Zeit ab 1. August 1958 hat es ein Verschulden der Beklagten bejaht, soweit sie ihre Abnehmer ohne Auferlegung einer Verpflichtung der vorgenannten Art beliefert hat; in diesem Umfang hat es die Beklagte zur Rechnungslegung verurteilt (Urteilsformel zu I 2) und ihre Schadensersatzpflicht festgestellt (a.a.O. zu II).

II. 1. Die Revision hält die Anwendung des Gesichtspunktes der mittelbaren Patentverletzung für rechtlich fehlerhaft; es fehle an der dafür erforderlichen Voraussetzung, daß der von der Beklagten abgebaute und gelieferte Sand im Hinblick auf das Klagepatent und die Anwendung der dort erteilten Lehre "erfindungsfunktionell individualisiert" sei.

Dieser Angriff ist unbegründet:

Der Sand, den die Beklagte in ihren Gruben gewinnt, enthält - im Unterschied zu sonstigen als Formsand verwendeten Sanden - unstreitig Glaukonit in körniger Form. Er ist gerade und nur infolge dieser Eigenschaft geeignet, für ein Aufbereitungsverfahren der durch das Klagepatent geschützten Art verwendet zu werden. Unter diesen Umständen ist aber die von der Revision der Beklagten vermißte Voraussetzung erfüllt, (vgl. BGH GRUR 1961, 627 - Metallspritzverfahren). Daß der Sand schon bei seiner Gewinnung jene Eignung besitzt und dazu keine besondere Zurichtung erforderlich ist, steht dem nicht entgegen.

2. Ohne Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, daß das Berufungsgericht der Beklagten kein Vorbenutzungsrecht zugebilligt hat. Die Möglichkeit eines Vorbenutzungser-

tes auch für den nur mittelbaren Benutzer einer patentierten Erfindung wird in Rechtsprechung und Rechtslehre durchweg anerkannt (RGZ 123, 58, 61; Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentanwaltsgesetz, 4. Aufl., § 7 PatG Rdn. 6). Der Kläger hat hiergegen allerdings Bedenken geltend gemacht. Hierauf brauchte jedoch nicht eingegangen zu werden. Ein Vorbenutzungsrecht für die Beklagte scheidet nämlich schon deshalb aus, weil sie nicht im Erfindungsbesitz war. Ihrer Meinung, daß Erfindungsbesitz bei der gegebenen Sachlage für die Entstehung des Vorbenutzungsrechts nicht nötig sei, konnte nicht beigetreten werden.

§ 7 PatG setzt für die Entstehung des Vorbenutzungsrechts voraus, daß der Vorbenutzer die Erfindung zur Zeit der Anmeldung des Patents bereits im Inland in Benutzung genommen oder die dazuerforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Von einer "Inbenutzungsnahme" der Erfindung im Sinne dieser Bestimmung kann nach ständiger Rechtsprechung (Nachw. bei Benkard § 7 PatG Rdn 2) nur dann die Rede sein, wenn der Vorbenutzer im Erfindungsbesitz war.

Das muß auch für den Fall der mittelbaren Benutzung der Erfindung gelten, sofern mit der herrschenden Meinung die Möglichkeit eines Vorbenutzungsrechts für den nur mittelbaren Benutzer bejaht wird. Denn auch die mittelbare Benutzung der Erfindung ist allein dem Patentinhaber vorbehalten. Die Wirkung des Patents kann deshalb unter dem Gesichtspunkt des § 7 PatG ebenso wie gegenüber dem unmittelbaren auch gegenüber dem mittelbaren Benutzer der Erfindung nur dann nicht eintreten, wenn dieser die gesamten,

dort aufgeführten Voraussetzungen für die Entstehung des Vorbenutzungsrechts erfüllt hat, also auch im Erfindungsbesitz gewesen ist.

Wenn die Revision der Beklagten dazu meint, der Beklagten müsse der Besitzstand gewahrt bleiben, den sie vor der Anmeldung des Klagepatents gehabt habe, so beachtet sie nicht, daß dieser Besitzstand mangels Erfindungsbesitzes die mittelbare Benutzung des Klagepatents nicht umfaßte. Der Besitzstand, den die Beklagte vor der Anmeldung des Klagepatents innehatte, bleibt ihr auch dann erhalten, wenn ihr kein Vorbenutzungsrecht zugebilligt wird: sie darf nach wie vor Sand, der Glaukonit in körniger Form enthält, für eine außerhalb des Schutzbereichs des Klagepatents liegende Verwendung liefern. Daß ihr möglicherweise auferlegt werden kann, Vorkehrungen dagegen zu treffen, daß ihre Abnehmer den ihnen gelieferten Sand nicht in einer Weise verwenden, die das Klagepatent verletzt, ändert daran nichts.

Damit ist auch der Erwägung der Revision der Beklagten der Boden entzogen, die Versagung des Vorbenutzungsrechts führe in Fällen wie dem vorliegenden zu einer nicht gerechtfertigten Gleichstellung des Lieferanten, der schon vor dem Zeitpunkt der Patentanmeldung geliefert hat, mit demjenigen, der die Lieferung erst nach diesem Zeitpunkt aufnimmt. Die Gleichstellung rechtfertigt sich deshalb, weil auch der ältere Lieferant, sofern er nicht im Erfindungsbesitz war, die Erfindung vor dem Anmeldetag nicht in mittelbare Benützung genommen hat.

III. Die angefochtene Entscheidung konnte jedoch, soweit die Beklagte verurteilt worden ist, aus anderen Gründen keinen Bestand haben. Kann, wie im vorliegenden Falle, ein Mittel sowohl patentfrei als auch patentverletzend verwendet werden, so liegt eine mittelbare Patentverletzung auf der Seite des Lieferanten erst und nur dann vor, wenn sein Abnehmer das Mittel in einer das Patent verletzenden Weise tatsächlich benutzt. Für den Unterlassungsanspruch des Patentinhabers gegen den Lieferanten ist jedoch der Nachweis einer unmittelbaren Patentverletzung des Abnehmers nicht unbedingt erforderlich. Hier kann es statt dessen genügen, wenn dargetan wird, daß die Gefahr einer patentverletzenden Benutzung des Mittels nicht fern liegt (RG GRUR 1940, 89, 95). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Die Ausführungen, mit denen es Verletzungshandlungen der Abnehmer der Beklagten in dem angegebenen Sinne als wahrscheinlich bezeichnet, halten indessen einer rechtliche Nachprüfung nicht stand.

1. Der Erfinder des Klagepatents hat, wie das Berufungsgericht ausführt, die Anweisung gegeben, den als Bindemittel zunächst ungeeigneten, weil körnigen Glaukonit durch mechanische Bearbeitung aufzuschließen, d.h. in Blättchenform aufzuspalten, wodurch er erst zum Bindemittel werde. Die früher üblich gewesene mechanische Bearbeitung des Sandes im Kollergang (d.h. in einer Kollermaschine) oder in gleichwirkenden Vorrichtungen (Stampfer, Trommel, Schleuder) habe dazu nicht ausgereicht, sondern lediglich der gleichmässigen Verteilung (Homogenisierung) der Schlammstoffe einschließlic des bereits im Naturzu-

stand fein verteilten schlämbbaren Glaukonits gedient. Die Lehre des Klagepatents verlange eine über die Homogenisierung der Schlämmstoffe hinausgehende Bearbeitung.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts machen die Abnehmer der Beklagten auch dann von der Lehre des Klagepatents Gebrauch, wenn die Glaukonitkörner nur teilweise zerrieben werden, denn auch dann werde die Bildsamkeit des Formsandes infolge Feinverteilung des Glaukonitanteils erhöht. Das Klagepatent werde "über seinen Wortlaut hinaus", den es in der Nichtigkeitsentscheidung gefunden habe, "bereits dann, wenn auch nur unvollkommen benutzt", wenn der Sand über das zur Homogenisierung der Schlämmstoffe erforderliche Ausmaß hinaus mit der Wirkung bearbeitet werde, daß zusätzlich Glaukonitkörner wenigstens zum Teil zerrieben würden und auf diese Weise eine spürbare Erhöhung der Bildsamkeit des Formsandes eintrete. Freilich falle es nicht in den Schutzbereich des Klagepatents, wenn nur gelegentlich einer Bearbeitung, die ihrem Ausmaß nach allein der Homogenisierung der Schlämmstoffe diene, einige Glaukonitkörner zerrieben und damit als Bindemittel benutzt würden; denn die bisher übliche Bearbeitung solle, wie das Urteil des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren ergebe, patentfrei bleiben.

Es mache nun aber keinen Unterschied, ob die für die Benutzung des Klagepatents erforderliche zusätzliche Aufschließung des körnigen Glaukonits in einem einzigen Arbeitsgang oder erst dadurch erreicht werde, daß dem bereits (einmal oder mehrmals) dem Guß ausgesetzten Formsand immer wieder Neusand zugesetzt, Altsand demnach im Um-

laufverfahren mit Neusand vermischt werde. Dabei könne nämlich eine "Summierung der einzelnen Bearbeitungsvorgänge" eintreten, die über das zur Homogenisierung der Schlammstoffe erforderliche Ausmaß hinausgehe.

2. Die Revision ist demgegenüber der Auffassung, das Umlaufverfahren sei nicht Gegenstand des Klagepatents. Die erteilte Lehre bestehe darin, einen mechanischen Mehraufwand an Aufbereitungsarbeit in Kauf zu nehmen, um auf diese Weise den vollen Glaukoniteffekt zu erzielen. Geschützt sei nur das Wirksammachen des Glaukoniteffekts in einem einzigem Arbeitsgang, d.h. durch planmäßiges Kollern über wenigstens 30 Minuten. Das Umlaufverfahren wolle demgegenüber den Aufwand an Zeit, Material, Energie und Arbeit gerade auf ein Mindestmaß herabdrücken. Daß das Umlaufverfahren seit jeher geübt worden sei und als Aufbereitungsweise für Formsand praktisch allein interessiere, auch schon in der Vergangenheit glaukonithaltige Sande damit zu Formsand aufbereitet worden seien, habe das Umlaufverfahren trotz der auch dort erzielbaren Verbesserung des Glaukoniteffektes nicht mehr Gegenstand patentrechtlichen Schutzes werden können. Der Kläger habe das Umlaufverfahren bewußt erst nach Abschluß des Nichtigkeitsverfahrens im Berufungsrechtszug des vorliegenden Verletzungsprozesses zur Sprache gebracht, da er andernfalls die Vernichtung des Patents wegen offenkundiger Vorbenutzung hätte besorgen müssen.

Nur wenn man die Lehre des Klagepatents dahin verstehe, durch mechanischen Mehraufwand und somit abweichend vom altbekannten und rationellen Umlaufverfahren den

vollen Glaukoniteffekt zu erzielen, lasse sich eine Grenze für den Anwendungsbereich dieser Lehre und damit für den Gegenstand und den Schutzzumfang des Klagepatents ziehen. Die Einbeziehung des Umlaufverfahrens in diese Lehre mache dagegen jede Grenzziehung unmöglich, denn die allmähliche Zerreißung der Glaukonitkörner und die dadurch verbesserte Bildsamkeit des Mischsandes seien eine zwangsläufige Folge des wiederholten kurzfristigen Kollerns. Wie die Beweisaufnahme ergeben habe, legten die Gießereien auf Glaukonithaltigkeit der angelieferten Sande überhaupt keinen Wert. Die Nichterwähnung des Umlaufverfahrens in der Nichtigkeitsentscheidung des Bundesgerichtshofs spreche zwingend für die enge Auslegung der erteilten patentrechtlichen Lehre und damit für die Patentfreiheit des Umlaufverfahrens schlechthin.

3. Der Auffassung der Revision, die Auslegung des Klagepatents durch das Berufungsgericht sei mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren nicht vereinbar, kann nicht beigetreten werden. Die Annahme des Berufungsgerichts, das Umlaufverfahren liege nicht schlechthin - d.h. ohne Rücksicht auf die Art seiner konkreten Durchführung - außerhalb der Lehre des Klagepatents, ist schon deshalb nicht ungerechtfertigt, weil ebenso wie beim einaktigen Aufbereitungsverfahren auch das Umlaufverfahren die Möglichkeit gibt, durch Verlängerung der - für die Homogenisierung der Schlamm - stoffe an sich nur benötigten - kurzen Kollerzeiten Glaukonitkörner zusätzlich zu zerreiben und auf diese Weise die Bildsamkeit des Formsandes zu verbessern.

Das Berufungsgericht hat bei seiner Auslegung des Klagepatents erkannt, daß nach dem Wortlaut des Hauptanspruchs und damit als unmittelbarer Gegenstand der Erfindung nur die volle Erzielung des Glaukoniteffektes geschützt ist. Das hindert jedoch nicht, auch den Fall einer in dem dargelegten Sinne nur unvollkommenen Benutzung der Lehre des Klagepatents in dessen Schutzbereich einzu beziehen. Diese erweiternde Auslegung wird durch die im Nichtigkeitsverfahren ergangene Entscheidung auch dann nicht ausgeschlossen, wenn man berücksichtigt, daß das Umlaufverfahren nicht besonderer Streitpunkt oder auch nur Gegenstand der Erörterung im Nichtigkeitsverfahren gewesen ist. Gerade dann, wenn man - entsprechend dem insoweit übereinstimmenden Vortrag der Parteien - in Rechnung stellt, daß praktisch nur das Umlaufverfahren als Aufbereitungsweise für Formsand üblich war und ist, liegt die Auffassung des Berufungsgerichts nahe, daß der mit den Durchschnittskenntnissen des Prioritätstages ausgerüstete Fachmann die Lehre des Klagepatents auch auf das ihm bekannte Umlaufverfahren bezogen habe, ohne daß es hierzu eines erfinderischen Gedankengangs oder auch nur besonderer Überlegung bedurft hätte.

Es ist der Revision freilich zuzugeben, daß einzelne Formulierungen im Berufungsurteil zu Unklarheiten darüber Anlaß geben können, welche Auffassung das Berufungsgericht hinsichtlich des Umlaufverfahrens und seines Verhältnisses zum Klagepatent eingenommen hat. So können insbesondere die Ausführungen auf S. 12 (Mitte) des Berufungsurteils den Eindruck erwecken, das Umlaufverfahren sei schlechthin und zwar schon deshalb Gegenstand des Klagepatents, weil infolge der Summierung der einzelnen Bearbeitungsvorgänge

der Altsand oder zumindest Teile des Altsandes mehrfach und stärker bearbeitet werden mit der Folge, daß die Glaukonitkörner allmählich wenigstens teilweise zerrieben werden und hierdurch die Bildsamkeit des Formsandes gewährleistet oder erhöht wird. Eine solche Auffassung wäre allerdings nicht damit zu vereinbaren, daß nach dem im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Urteil und auch nach der eigenen Meinung des Berufungsgerichts die bisher üblich gewesene Bearbeitungsweise patentfrei bleiben soll. Die an der genannten Stelle des Berufungsurteils bestehende Unklarheit wird indes durch die Ausführungen auf Seite 13 (unten) ausgeräumt, wo es heißt, für das Umlaufverfahren gelte mit Rücksicht auf die Nichtigkeitsentscheidung das gleiche wie für eine Bearbeitung in einem einzigen Durchgang: Nur dann werde die Lehre des Klagepatents - wenigstens unvollkommen - benutzt, wenn mehr geschehe, als zur Homogenisierung der Schlammstoffe erforderlich sei; auch hier bleibe deshalb derjenige Fall patentfrei, bei dem die Bearbeitung ausschließlich der Homogenisierung diene, selbst wenn dabei unvermeidbar, wie schon immer, ein Teil des körnigen Glaukonitanteils zerrieben und damit in seiner Bildsamkeit wirksam gemacht werde.

4. Wird von der Auslegung ausgegangen, die das Berufungsgericht dem Klagepatent hat zuteil werden lassen, so kann das Patent sowohl bei der Aufbereitung des Formsandes in einem einzigen Arbeitsgang als auch bei der Aufbereitung im Umlaufverfahren verletzt werden. Bezüglich beider Fallgruppen hat das Berufungsgericht Verletzungshandlungen der Abnehmer der Beklagten als nicht fernliegend bezeichnet. Die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils

reichen jedoch nicht aus, um diese Auffassung zu rechtfertigen.

a) Hinsichtlich der Formsandaufbereitung in einem einzigen Arbeitsgang bemerkt das Berufungsgericht: Zwar sei den Zeugenaussagen zu entnehmen, daß es jedenfalls in denjenigen Gießereien, über deren Arbeitsweise die Zeugen berichtet hätten, nicht üblich sei, Formsande, selbst Modellsande längere Zeit in einem einzigen Kollervorgang oder in ähnlicher Weise zu bearbeiten. Trotzdem ließen die Zeugenaussagen die Möglichkeit offen, daß bei ihren Firmen oder in anderen Gießereien - wenigstens gelegentlich und insbesondere bei einem ersten Guß - Neusand, der körnigen Glaukonit enthalte, über die zur Homogenisierung der Schlammstoffe erforderliche Zeit hinaus bearbeitet, insbesondere gekollert werde. Dies werde z.B. auch bei dem Versuch der Fall gewesen sein, der dem Zeugen Baumgärtel von seinem Vorgänger Seeba geschildert worden sei.

Der Revision ist zuzugeben, daß diese Ausführungen nicht die Folgerungen rechtfertigen, die das Berufungsgericht daraus gezogen hat. Das Berufungsgericht hat hier zunächst außer acht gelassen, daß die bloße Möglichkeit gelegentlicher Verletzungshandlungen nicht ausreicht, um eine Verletzungsgefahr als nicht fernliegend annehmen zu können. Soweit es den Versuch heranzieht, über den der Zeuge Baumgärtel berichtet hat, hätte es sich, wie die Revision mit Recht bemerkt, auch mit der weiteren Bekundung dieses Zeugen auseinandersetzen müssen, er habe seinem Vorgänger Seeba bei dessen Schilderung des Versuchs erklärt, man könne unmöglich 30 Minuten kollern lassen, der Kläger müsse dann schon einen fertig aufbereiteten Sand nehmen, wenn überhaupt "aus der Sache etwas werden

solle". Denn durch diesen Teil der Aussage werden die von dem Zeugen geschilderten Vorgänge eindeutig als bloße - und zudem auf den Kläger zurückgehende - Experimente ausgewiesen, die für die Frage der Verletzungsgefahr ersichtlich nichts besagen. Das vom Berufungsgericht festgestellte Beweisergebnis gestattet hiernach nicht den Schluß, daß die Gefahr der Verletzung des Klagepatents durch Aufbereitung von glaukonitkörnerhaltigem Sand in einem einzigen Arbeitsgang zu besorgen sei.

b) Die Aufbereitung von Sand im Umlaufverfahren kann nach der Auslegung, die das Berufungsgericht dem Klagepatent gegeben hat, nur dann das Klagepatent verletzen, wenn das Verfahren mit dem Ziel einer Verbesserung des Glaukoniteffektes durch Kollern über die zur Homogenisierung erforderliche Zeit hinaus gegenüber den bis zur Anmeldung des Klagepatents üblich gewesenen Verfahren abgeändert wird. Das Berufungsgericht hat die Möglichkeit, daß solche Abänderungen vorgenommen worden sind oder vorgenommen werden, als nicht fernliegend bezeichnet. Eine solche Wertung ist jedoch aufgrund der bisherigen tatsächlichen Feststellungen nicht möglich. Die Größe der Verletzungsgefahr hängt wesentlich davon ab; in welchem Maße schon bei dem bisherigen Verfahren der Glaukoniteffekt erreicht wird. Ist dieser Effekt schon bisher in erheblichem Maße erzielt worden, so wird es jedenfalls dann schwerlich als naheliegend angesehen werden können, daß die Gießereien, um diesen Effekt zu verbessern, zu längeren Kollerzeiten bei den einzelnen Chargen übergehen, wenn, wie es nach dem vorgetragenen Sachverhalt der Fall zu sein scheint, der Verlängerung der Kollerzeiten technische oder Betriebswirtschaftliche Bedenken gegenüber-

stehen und die Gießereien bestrebt sind, diese Zeiten zu verkürzen. Verlässliche Feststellungen über den Grad der Verletzungsgefahr werden sich somit erst nach näherer Untersuchung der bis zur Anmeldung des Klagepatents üblich gewesenen Umlaufverfahren*im Hinblick auf den dabei erzielten Glaukoniteffekt treffen lassen. Gegebenenfalls wird auch zu prüfen sein, in welchem Ausmaß die Kollerzeiten bei den einzelnen Chargen verlängert werden müssen, um eine insgesamt ins Gewicht fallende Verbesserung des Glaukoniteffekts zu erzielen. Das Berufungsgericht bezeichnet zwar in diesem Zusammenhang den neuerdings zugesetzten Neusandanteil von nur 2-3% (BU S. 17, gegenüber früher angeblich 5-30%, BU S. 12) als "auffallend gering" und hält es für wahrscheinlich, daß die betreffenden Abnehmer der Beklagten sich nur deshalb mit diesem geringen Zusatz begnügen und begnügen können, weil bei dem vermehrten Umlauf die Summierung der Kollerzeiten zu einer allmählichen Zerreibung weiterer Glaukonitkörner und damit zu einer Verbesserung der Bildsamkeit des Sandes führe. Auch hiergegen bestehen jedoch Bedenken. Das angefochtene Urteil läßt eine eindeutige Definition des Merkmals der "zur Homogenisierung erforderlichen Zeit" für das Umlaufverfahren vermissen. Nach dem Zusammenhang seiner Ausführungen liegt die Annahme nahe, daß das Berufungsgericht hierunter die jeweils durch den Zusatz von Neusand bedingten (also zu dessen Homogenisierung erforderlichen) Kollerzeiten verstanden wissen will. Trifft diese Annahme zu, so läge aber auch der Auslegung, die das Berufungsgericht dem Klagepatent hat zuteil werden lassen, in jener Abänderung

des üblichen Umlaufverfahrens jedenfalls dann keine Verletzung des Klagepatents, wenn auch bei dem so abgeänderten Verfahren jede Charge nur solange gekollert wird, wie es der Zusatz von Neusand nötig macht. Denn danach fällt nicht jede, sondern nur eine solche Verbesserung des Glaukonitoffektes in den Schutzbereich des Klagepatents, die durch eine Bearbeitung erzielt wird, welche die zur Homogenisierung der Schlammstoffe erforderliche Kollorzeit überschreitet. Die bisherige Begründung des angefochtenen Urteils reicht daher nicht aus, um die bloße Herabsetzung des jeweiligen Neusandzusatzes beim Umlaufverfahren als Verletzung des Klagepatents auszuweisen. Das durch Herabsetzung des Neusandzusatzes modifizierte Umlaufverfahren kann aber nur dann zur Begründung der Klage herangezogen werden, wenn festgestellt wird, daß es in den Schutzbereich des Klagepatents fällt. Entgegen den Ausführungen des Berufungsgerichts genügt es nicht, daß dafür lediglich eine "gewisse Wahrscheinlichkeit" gegeben ist.

5. Hiernach war das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit es die Beklagte zur Unterlassung und zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Schadensersatzpflicht feststellt. Zur Entscheidung in der Sache selbst ist der Rechtsstreit noch nicht reif; die Sache war daher in dem genannten Umfang an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Den Rechtsstreit entsprechend dem Antrag der Beklagten bis zur rechtskräftigen Erledigung der inzwischen anhängig gemachten weiteren Nichtigkeitsklagen auszusetzen, war für das Revisionsgericht kein hinreichender Anlaß gegeben.

IV. Für die erneute Verhandlung wird zu beachten sein:

1.) Sollte das Berufungsgericht wiederum zu der Auffassung gelangen, daß die Gefahr einer das Klagepatent verletzenden Verwendung des von der Beklagten gelieferten Sandes durch deren Abnehmer als nicht fernliegend anzusehen ist, so wird es unter Abwägung der Interessen der Parteien zu prüfen haben, ob es für die Beklagte bei der gegebenen Sachlage zumutbar ist, ihrerseits Vorkehrungen zur Vermeidung etwaiger Patentverletzungen zu treffen. In Rechtsprechung und Rechtslehre ist in den hier in Rede stehenden Fällen die Frage der Zumutbarkeit, soweit ersichtlich, nur insoweit näher erörtert worden, als es sich um Art und Ausmaß der gegen mögliche Verletzungshandlungen zu treffenden Vorkehrungen handelt. Die Frage kann sich aber auch bei der Entscheidung darüber stellen, ob derartige Vorkehrungen überhaupt zu verlangen sind (vgl. RG GRUR 1938, 865, 867).

Im vorliegenden Falle ist mit dem Berufungsgericht davon auszugehen, daß die Parteien Konkurrenten sind: Beide Parteien liefern Sand an Gießereien, der Glaukonit u.a. in körniger Form enthält und der in gleicher Weise patentverletzend wie patentfrei verwendet werden kann. Daher können Auflagen jeder Art zu erheblichen wettbewerblichen Beeinträchtigungen der Beklagten gegenüber dem Kläger führen. Wird berücksichtigt, daß den Gießereien das Klagepatent nach dem eigenen Vortrag des Klägers bekannt ist und daß die Gießereien, wie das Berufungsgericht ausführt, ~~im~~ eigenen Interesse bestrebt sein werden, Patentverletzungen zu vermeiden, so wird es sich möglicherweise weniger darum handeln, die Gießereien von

vorsätzlichen Verletzungen des Klagepatents abzuhalten, als darum, unbeabsichtigte Patentverletzungen zu verhindern. Dann ist es aber zweifelhaft und wird sorgsamer Nachprüfung bedürfen, ob die Interessenlage der Parteien es rechtfertigen kann, der Beklagten aufzuerlegen, bei der Lieferung ihre Abnehmer in der vom Berufungsgericht für erforderlich erachteten Weise zu verpflichten oder sie auch nur auf das - ihnen ohnehin bekannte - Klagepatent hinzuweisen. Das wird insbesondere dann gelten müssen, wenn es nicht möglich sein sollte, bei dem Umlaufverfahren zu einer klaren und praktikablen Grenzziehung zwischen einer das Patent verletzenden und einer patentfreien Ausgestaltung zu gelangen. Als sinnvolle Maßnahme zur Vermeidung etwaiger Patentverletzungen wird sich in diesem Falle nur eine entsprechende Belehrung der Gießereien anbieten. Da aber nach dem bisherigen Sachvortrag dem Kläger die Abnehmer der Beklagten bekannt sind, bleibt zu prüfen, ob die Abwägung der beiderseitigen Interessen dahin führen kann, die Belehrung, die an sich Sache des Klägers als des Patentinhabers ist, der Beklagten - insbesondere dann, wenn sie hinsichtlich ihres Inhalts mit Schwierigkeiten verbunden sein sollte - aufzuerlegen.

2. Bezüglich des Anspruchs auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und des damit im engen sachlichen Zusammenhang stehenden Anspruchs auf Rechnungslegung wird das Berufungsgericht zu beachten haben, daß - anders als beim Unterlassungsanspruch - bloße Verletzungsgefahr nicht genügt, sondern ~~n~~mindestens ein Verletzungsfall festgestellt werden muß (RGZ 107, 251, 255; 146, 26, 28; RG GRUR 1940, 89, 94; Benkard aaO § 6 Rdn. 112).

B. Revision des Klägers

I. Unterlassungsantrag (Ausbedingung von Vertragsstrafen)

Die Revision des Klägers verlangt, daß die der Beklagten durch das Berufungsurteil auferlegte Verpflichtung, ihre Abnehmer zur Beachtung des Klagepatents anzuhalten, durch ein Vertragsstrafeversprechen der Abnehmer gesichert wird. Sie konnte damit keinen Erfolg haben.

Das Berufungsgericht hat diese, für Fälle der mittelbaren Patentverletzung an sich in Betracht kommende - strengste - Vorkehrung (vgl. Benkard § 6 PatG Rdn. 113 mit eing. Nachw., insbes. BGH GRUR 1961, 627, 628 - - Metallspritzverfahren) für nicht vertretbar gehalten. Es hat das Verhalten der Beklagten in der Vergangenheit und das voraussichtliche Verhalten der Gießereien in der Zukunft als besonders bedeutsam angesehen: Die Beklagte habe bisher weder ihre Abbaumethoden geändert, noch habe sie werbend oder in sonstiger Weise auf die besonderen Vorzüge des Klagepatents hingewiesen; bei den Gießereien aber sei anzunehmen, daß sie schon im eigenen Interesse Patentverletzungen vermeiden würden, wenn erst durch den jetzigen Verletzungsprozeß der Schutzzumfang des Klagepatents klargestellt sei. Da die Beklagte schon seit jeher Sand, der Glaukonit in körniger Form enthalte, aus ihren eigenen Gruben an Gießereien geliefert habe, erfordere der gerechte Ausgleich der Interessenlage, wozu auch - trotz Fehlens eines Vorbenutzungsrechts - die Erhaltung des Besitzstandes der Beklagten gehöre, daß die Aufnahme eines Strafversprechens in die mit den Abnehmern zu schließenden Verträge hier ausscheide: der Kaufmann sehe ein solches Ansinnen nicht nur als lästige Formalität und Zumutung an, sondern er befürchte Weiterungen,

denen er sich durch Beendigung der Geschäftsbeziehung zu seinem alten Lieferanten werde zu entziehen suchen, um sich bequemer und ungefährlichen Bezugsquellen zuzuwenden.

Diesen im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegenden Ausführungen, in denen ein Rechtsverstoß nicht zutage tritt, hat die Revision des Klägers nichts Durchgreifendes entgegenhalten können. Soweit sie geltend macht, die Beklagte und die Gießereien seien einig in dem Bestreben, den Kläger um die ihm zustehenden Lizenzen zu bringen, und sie verfolgten dieses Ziel böswillig, hartnäckig und mit vielen Ausflüchten, findet ihr Vorbringen in den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts keine Stütze.

II. Schadensersatz und Rechnungslegung (Zeitraum vom 1. Oktober 1952 bis 31. Juli 1958)

Die Revision des Klägers ist auch insoweit unbegründet, als sie beanstandet, daß das Berufungsgericht die Anträge auf Verurteilung zur Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten abgewiesen hat, soweit sie die Zeit bis zum 31. Juli 1958 betreffen.

Die Gefahr einer Verletzung des Klagepatents durch Kollern in einem einzigen Arbeitsgang kann, wie dargelegt, nicht als naheliegend angesehen werden. Eine Haftung der Beklagten unter dem Gesichtspunkt der mittel-

baren Patentverletzung kommt daher nur für solche Handlungen der Gießereien in Betracht, die das Klagepatent bei Anwendung des Umlaufverfahrens verletzen. Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Frage der Rechnungslegungs- und Schadensersatzpflicht sind dann auch im Grunde nur auf das Umlaufverfahren abgestellt. Das Berufungsgericht nimmt an, mit Rücksicht darauf, daß schon bei der früher üblich gewesenen, der Homogenisierung der Schlammstoffe dienenden Bearbeitung die Glaukonitkörner teilweise zerrieben und damit, wenn auch ungewollt, für die Bildsamkeit des Sandes nutzbar gemacht worden seien, hätte die Beklagte bis zur Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens über die Patentlage im Zweifel sein und ohne Fahrlässigkeit annehmen können, daß sie nicht zur Aufklärung der Abnehmer verpflichtet sei. Nach der Neufassung des Hauptanspruchs des Klagepatents durch das Nichtigkeitsurteil vom 27. Juni 1958 hätte die Beklagte die Patentlage jedoch erneut überprüfen müssen. Bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt würde sie erkannt haben, daß Handlungen ihrer Abnehmer, die den neuen Hauptanspruch verletzten, einigermaßen nahe lägen und sie darum verpflichtet sei, solchen Verletzungshandlungen durch geeignete Maßnahmen vorzubeugen. Sie sei daher - bei Zubilligung einer gewissen Frist zur Überlegung und Einleitung der erforderlichen Vorkehrungen - für die Zeit ab 1. August 1958 schadensersatzpflichtig.

Der demgegenüber vorgetragenen Meinung der Revision des Klägers, im Umfange des durch das Nichtigkeitsurteil beschränkten Hauptanspruchs hätte die Beklagte das Klagepatent von Anfang an beachten müssen, konnte nicht beigetreten werden. Der erkennende Senat ist mit dem Berufungsgericht der Auffassung, daß es der Beklagten angesichts

des Umstandes, daß das Umlaufverfahren von jeher angewendet worden ist, nicht als Fahrlässigkeit angerechnet werden kann, wenn sie es nicht als notwendig angesehen hat, auf das Klagepatent mit Rücksicht auf das Umlaufverfahren hinzuweisen oder sonstige Maßnahmen zu treffen, die Eingriffe in das Klagepatent bei Anwendung des Umlaufverfahrens verhindern sollen. Diese Auffassung rechtfertigt sich umsomehr, als auch die ersten Anträge des Klägers im gegenwärtigen Rechtsstreit nicht erkennen lassen, daß er das Umlaufverfahren in den Schutzbereich des Klagepatents einbeziehen wollte. Damit ist er erst bei seinen Anträgen vom 1. November 1958, also nach Verkündung des Nichtigkeitsurteils, hervorgetreten. Es kann sich bei dieser Sachlage allenfalls fragen, ob nicht das Berufungsgericht die Anforderungen überspannt hat, indem es von der Beklagten verlangt, daß sie das Nichtigkeitsurteil im Sinne einer Einbeziehung des Umlaufverfahrens hätte verstehen müssen, und ob nicht deshalb für die Rechnungslegung- und Schadensersatzpflicht der Beklagten als frühester Zeitpunkt nur der 1. November 1958 in Betracht käme. Jedoch kann diese Frage auf sich beruhen, da die hierauf zielenden Anträge nur abgewiesen worden sind, soweit sie die Zeit bis zum 31. Juli 1958 betreffen.

Es war somit, wie geschehen, zu erkennen. Dabei erschien es angebracht, die Entscheidung über die Kosten des Revisionsrechtszugs dem Berufungsgericht zu übertragen.

Dr. Nastelski

Book

Spreng

Claßen

Schneider