# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

Xa ZR 146/07

Verkündet am:
23. Juli 2009
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juli 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Berger und Dr. Bacher

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das am 20. September 2007 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Kläger ist Inhaber des auf einer freigegebenen Diensterfindung beruhenden, am 11. Juni 1985 angemeldeten deutschen Patents 35 20 885 (Lizenzpatents), das in der Fassung, die es im Einspruchsbeschwerdeverfahren erhalten hat, bis zum Ablauf der Höchstschutzdauer in Kraft stand und "Verfahren und Anlage zur weitgehenden Restentfernung von gasförmigen, aerosolartigen und/oder staubförmigen Schadstoffen" betrifft. Die Patentansprüche 1 und 16 des Lizenzpatents lauten in dieser Fassung wie folgt:

"1. Verfahren zur weitgehenden Restentfernung von gasförmigen, aerosolartigen und/oder staubförmigen Schadstoffen aus Abgasen von Müll- und Sondermüllverbrennungsanlagen, wobei das aus der Verbrennungszone der Anlage abströmende und Schadstoffe enthaltende heiße Rauchgas entstaubt und das entstaubte Rauchgas in einer Rauchgasnachbehandlung gemäß dem Nassverfahren, Halbtrockenverfahren und Trockenverfahren behandelt wird und sich ein Wasserdampf enthaltendes Restwaschgas ergibt, dadurch gekennzeichnet, dass man das wasserdampfhaltige Restwaschgas mit einer mittleren Temperatur T in einem Kühlsystem aus Glas, Graphit, korrosionsbeständigem Metall, Keramik oder Kunststoff durch indirekte Kühlung mittels eines Kühlmediums so weit abkühlt, dass die Temperatur auf einen mittleren Wert T-x unter Wahl einer Temperaturdifferenz derart herabgesetzt wird, dass mindestens jeweils die Hauptmenge des im Gas enthaltenen Wasserdampfs auskondensiert, wobei dem Restwaschgas im Kühlsystem zusätzlich ein Mittel zudosiert wird, das mit Schadstoffkomponenten des Restwaschgases reagiert und diese zu Verbindungen mit herabgesetzter Flüchtigkeit und/oder Löslichkeit umsetzt, bzw. deren Alkaligehalt verändert, und[/]oder dem Restwaschgas im Kühlsystem zusätzlich ein Mittel zudosiert wird, das Schadstoffkomponenten oder Derivate derselben adsorptiv oder absorptiv chemisch-physikalisch bindet, und/oder das Restwaschgas zusätzlich mit einem Kondensationshilfsmittel beaufschlagt wird, das die Bildung von Kondensationskeimen fördert, und dass das abgeschiedene Kondensat abgezogen sowie chemisch-physikalisch nachbehandelt wird.

16. Anlage zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 9 - 15, mit einer Verbrennungsanlage, einer Entstaubungseinrichtung und einer Nasswäsche, gekennzeichnet durch ein Kühlsystem, das hinter die Rauchgasnachbehandlung geschaltet ist, mit Mitteln zur indirekten Kühlung des Rauchgases bzw. des Restwaschgases, mit Mitteln zur Rückführung des physikalisch-chemisch behandelten Kondensats in die Nasswäsche und mit Mitteln zur Messung der Konzentration einzelner Schadstoffkomponenten, und dadurch, dass die Vorrichtung zur Nachbehandlung des Kondensats eine Eindampfanlage enthält, in der neutralisiertes Kondensat eingeengt werden kann, die aus einem korrosionsbeständigen Material wie Kunststoff, Glas, Keramik und/oder Graphit besteht."

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

2 Mit Lizenzvertrag vom 28. Januar 1987 räumte der Kläger der seinerzeit als Metallgesellschaft AG firmierenden Beklagten zu 1 (im Folgenden: Beklagten), deren Tochtergesellschaften sowie deren Lieferanten und Kunden ein Mitbenutzungsrecht gegen eine Einmalzahlung und eine Lizenzvergütung in Höhe von 2% des Nettoverkaufswerts aller unter Verwertung der Vertragsschutzrechte von der Beklagten und den Tochtergesellschaften in Verkehr gebrachten Vertragsanlagen ein. Die Beklagte zu 2, eine Tochtergesellschaft der Beklagten, lieferte für die Beklagte zu 3 als Bauherrin und Betreiberin einer von dritter Seite gelieferten Rückstandsverbrennungsanlage in D. (nachfolgend R. ) Einzelkomponenten, insbesondere zwei Elektrokondensationsfilter.

3 Der Kläger meint, dass die R. von verschiedenen Patentansprüchen des Lizenzpatents wortsinngemäß oder zumindest in äquivalenter Weise Gebrauch mache; er hat die Beklagten zunächst auf Auskunft und Zahlung eines angemessenen Lizenzentgelts sowie die Beklagte auf weiteren Schadensersatz und Feststellung einer weitergehenden Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers, mit der dieser sein Begehren mit teilweise geänderten Anträgen weiterverfolgt hat, ist erfolglos geblieben.

4 Auf die Revision des Klägers hat der Bundesgerichtshof das erste Berufungsurteil aufgehoben, soweit die Klage gegen die Beklagte abgewiesen worden ist, und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen (BGHZ 169, 30 - Restschadstoffentfernung).

5 Im zweiten Berufungsverfahren hat der Kläger beantragt,

die Beklagte in Abänderung des erstinstanzlichen Urteils zu verurteilen,

1. ihm Auskunft zu erteilen, welchen Nettoverkaufswert die R. bzw. deren Komponenten im Sinn des Vertragsanlagenbegriffs des § 2 Nr. 2 des Lizenzvertrags hatte,

2. nach Erledigung der Auskunftserteilung an ihn für die während der Laufzeit des Lizenzpatents erfolgte Nutzung im Rahmen der R. ein Lizenzentgelt in Höhe von 2% des Nettoverkaufswerts zu zahlen,

3. ihm weitere 61.601,69 € zu zahlen.

6 Die Berufung ist erneut ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seine im zweiten Berufungsverfahren gestellten Anträge weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

7 Die Revision führt unter Aufhebung des angefochtenen Urteils zur erneuten Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revisionsverfahren zu übertragen ist.

8 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, dem Kläger ständen im Hinblick auf die R. unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt Ansprüche auf Auskunft, Lizenzzahlung oder Schadensersatz zu. Dafür, ob es sich bei der R. um eine vergütungspflichtige Vertragsanlage im Sinne des § 2 Nr. 1 Buchst. b des Lizenzvertrags handele, sei die im Einspruchsbeschwerdeverfahren durch das Patentgericht aufrechterhaltene Fassung des Lizenzpatents maßgeblich, da das Lizenzpatent bei Errichtung der R. vom Patentamt widerrufen gewesen sei. Vertragsanlage sei hiernach nur eine Anlage nach Vorrichtungsanspruch ("Anlagenanspruch") 16 des Lizenzpatents. Nachdem in Patentanspruch 16 konkret eine Restschadstoffbeseitigungsanlage bezeichnet werde und auch im Lizenzvertrag jeweils von einer "Vertragsanlage" in dessen Sinn die Rede sei, sei der Lizenzvertrag dahin zu verstehen, dass der Anlagenanspruch des Lizenzpatents maßgeblich sein solle, nicht aber die Verfahrens-

ansprüche 1 bis 15. Dies werde durch die Anlage zum Lizenzvertrag bestätigt, in der eine "Vertragsanlage" durch eine gestrichelte Linie zu weiteren Anlageteilen wie der Nasswäsche und dem Kamin abgegrenzt werde. Bei der R. werde von Patentanspruch 16 des Lizenzpatents kein Gebrauch gemacht. Ansprüche wegen Patentverletzung ständen dem Kläger gleichfalls nicht zu, da die R. auch nicht nach Patentanspruch 1 arbeite.

9 II. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg.

10 1. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht für die Beurteilung der Frage, ob es sich bei der R. um eine Vertragsanlage handelt, allein auf Patentanspruch 16 des Lizenzpatents abgestellt.

11 a. Die Auslegung der Lizenzabrede als Individualvertrag durch das Berufungsgericht unterliegt zwar nur eingeschränkt der revisionsrechtlichen Überprüfung. Dieser ist jedoch die Frage zugänglich, ob das Berufungsgericht den für die Auslegung maßgeblichen Sachverhalt vollständig gewürdigt hat. Zu überprüfen ist ferner, ob es diejenigen Sachverhaltselemente, die für den Auslegungsgesichtspunkt des Parteiinteresses beachtlich sind, in ihrer rechtlichen Bedeutung richtig erkannt hat (vgl. BGH, Urt. v. 10.7.1998 - V ZR 360/96, NJW 1998, 3268; Urt. v. 13.3.2003 - IX ZR 199/00, NJW 2003, 2235, 2236).

12 b. Dieser Überprüfung hält das Berufungsurteil nicht stand. Zu Recht macht die Revision als Verletzung der Bestimmungen der §§ 133, 157 BGB und des § 286 ZPO geltend, dass der Wille der Parteien, wie er im Lizenzvertrag nach dem Gesamtzusammenhang der Vertragsbestimmungen seinen Ausdruck gefunden hat, bei der Auslegung des Lizenzvertrags nicht in der gebotenen Weise berücksichtigt worden ist.

13 Dieser Wille habe, so rügt die Revision, auch die Verfahrensansprüche des Lizenzpatents einbezogen, wie dies auch das Landgericht und das Beru-

fungsgericht im ersten Berufungsurteil angenommen hätten. Für die einschränkende Auslegung des Berufungsgerichts, dass nur der Anlagenanspruch 16 lizenziert worden sei, finde sich weder im Lizenzvertrag noch im Prozessvortrag der Parteien ein Anhaltspunkt.

14 Dem kann der Erfolg nicht versagt werden. Es ging der Beklagten bei Abschluss des Lizenzvertrags ersichtlich darum, mit der Möglichkeit, als Lizenznehmerin das geschützte Verfahren zu nutzen, eine Verkaufshilfe für den Vertrieb ihrer Anlagen in die Hand zu bekommen, um den Kunden zusammen mit den zu liefernden Anlagen auch die Nutzung der darauf auszuübenden Verfahren zu ermöglichen (vgl. die Vertragspräambel unter Nr. 2).

15 Die gegenteilige Auffassung des Berufungsgerichts lässt außer Betracht, dass die Lizenzeinräumung in § 1 des Lizenzvertrags an den Vertragsschutzrechten uneingeschränkt erfolgt ist und dass die "unter Verwertung der Vertragsschutzrechte" "in Verkehr gebrachten Vertragsanlagen" nach § 2 des Lizenzvertrags lediglich als Bemessungsgrundlage für die Lizenzvergütung dienen. Hinzu tritt weiter, dass der Kläger als Lizenzgeber nach § 5 des Lizenzvertrags für die technische Ausführbarkeit des Gegenstands der Vertragsschutzrechte und nicht etwa nur des in diesen enthaltenen Vorrichtungsanspruchs haften soll. All dies hat das Berufungsgericht nicht hinreichend beachtet.

16 Zwar wirkt sich der Umstand, dass der Kläger auch den Tochtergesellschaften der Beklagten und deren Kunden ein Nutzungsrecht eingeräumt hat, auf den Umfang der Lizenzvergabe nicht notwendigerweise aus. Jedoch konnte das Berufungsgericht die Interessen der Abnehmer nicht dadurch als hinreichend berücksichtigt ansehen, dass Patentanspruch 16 eine Rückbeziehung auf vorangehende Verfahrensansprüche enthält. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis verneint, dass die Verfahrensansprüche auch isoliert vom Lizenzvertrag erfasst sein und deren Benutzung damit schon für sich eine Vergütungs-

pflicht auslösen sollte. Dass Sinn und Zweck der Lizenzvereinbarung darin gelegen haben mögen, den Kunden die unbeschränkte und freie Nutzung der gelieferten Anlage zu ermöglichen, steht zwar für sich nicht im Widerspruch zu der vom Berufungsgericht vorgenommenen Auslegung der Lizenzvereinbarung. Jedoch hat das Berufungsgericht nicht ausreichend beachtet, dass der Kläger der Beklagten und deren Tochterunternehmen und Lieferanten an den Vertragsschutzrechten (und nicht etwa nur an Teilen dieser Schutzrechte) ein unwiderrufliches Mitbenutzungsrecht eingeräumt hat. Dieses Mitbenutzungsrecht erstreckte sich, worauf die Revision mit Recht hinweist, im Zweifel auf alle Patentansprüche des Lizenzpatents und damit auch auf die Verfahrensansprüche. Dafür, dass lediglich der Vorrichtungsanspruch 16 von der Lizenzierung erfasst gewesen sein soll, ergibt sich aus dem Lizenzvertrag ebenso wenig ein Anhaltspunkt wie aus dem Prozessvortrag der Parteien. Für eine uneingeschränkte Lizenzierung des Patents in seiner gesamten Reichweite spricht zudem, dass nicht ersichtlich ist, warum der Lizenznehmerin und den durch den Lizenzvertrag weiter Begünstigten eine Nutzung (allein) der durch die Verfahrensansprüche geschützten Lehre hätte verwehrt bleiben sollen. Konsequenterweise sieht der Lizenzvertrag auch als Gegenleistung eine Vergütung ("Gebühr") in Höhe eines Anteils an allen unter Verwertung der Lizenzschutzrechte in Verkehr gebrachten Vertragsanlagen vor.

17 Da weitere Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten sind, kann der Senat den Lizenzvertrag selbst auslegen. Die Auslegung ergibt, dass von ihm jedenfalls auch die Verfahrensansprüche 1 bis 8 des Lizenzpatents erfasst sind.

18 2. Die Annahme des Berufungsgerichts, das in der R. ausgeführte Verfahren entspreche nicht der technischen Lehre des Patentanspruchs 1, hält der Nachprüfung gleichfalls nicht stand.

19 a. Das Lizenzpatent betrifft, soweit im vorliegenden Zusammenhang von Interesse, ein Verfahren zur weitgehenden Restentfernung gasförmiger, aerosolartiger oder staubförmiger Schadstoffe aus Abgasen von Müll- und Sondermüllverbrennungsanlagen.

20 Bei der Müllverbrennung werden das aus der Verbrennungszone abströmende heiße Rauchgas entstaubt und das entstaubte Rauchgas in einer Rauchgasnachbehandlung mit einem Nassverfahren, Halbtrockenverfahren und/oder Trockenverfahren behandelt, so dass sich ein Wasserdampf enthaltendes Restwaschgas ergibt.

21 Dem Lizenzpatent liegt das technische Problem zugrunde, ein Verfahren zur weitgehenden Entfernung der Restschadstoffgehalte anzugeben, die in diesem Restwaschgas enthalten sind.

22 Patentanspruch 1 lehrt hierzu folgendes Verfahren zur weitgehenden Entfernung von Resten gasförmiger, aerosolartiger oder staubförmiger Schadstoffe aus Abgasen von Müll- und Sondermüllverbrennungsanlagen:

(1) Das aus der Verbrennungszone der Anlage abströmende heiße Rauchgas wird entstaubt.

(2) Das entstaubte Rauchgas wird mit dem Nass-, Halbtrocken- und Trockenverfahren nachbehandelt, wobei sich ein Wasserdampf enthaltendes Restwaschgas ergibt.

(3) Das Restwaschgas der mittleren Temperatur T wird - in einem Kühlsystem aus Glas, Graphit, korrosionsbeständigem Metall, Keramik oder Kunststoff - durch indirekte Kühlung auf eine mittlere Temperatur T-x herabgekühlt.

(3.1) Die Temperaturdifferenz wird so gewählt, dass mindestens die Hauptmenge des im Gas enthaltenden Wasserdampfs auskondensiert.

(3.2) Die Schadstoffabscheidung wird zusätzlich gefördert, indem

(3.2.1) dem Restwaschgas ein Mittel zudosiert wird, das mit Schadstoffkomponenten des Gases reagiert und diese zu Verbindungen mit herabgesetzter Flüchtigkeit und/oder Löslichkeit umsetzt oder deren Alkalität verändert, oder

(3.2.2) dem Restwaschgas ein Mittel zudosiert wird, das Schadstoffkomponenten oder Derivate derselben adsorptiv oder absorptiv chemisch-physikalisch bindet, oder

(3.2.3) das Restwaschgas mit einem Kondensationshilfsmittel beaufschlagt wird, das die Bildung von Kondensationskeimen fördert.

(4) Das Kondensat wird abgezogen und chemisch-physikalisch nachbehandelt.

23 Der Erfindung liegt, wie die Beschreibung erläutert, die Erkenntnis zugrunde, dass sich die Gegenwart von Wasserdampf in den Abgasen als Kontroll- und Steuerungsmittel für die Schadstoffentfernung nutzen lässt, indem durch Kondensation eines Hauptwasseranteils der Abgase eine Abscheidung von Schadstoffen mit dem Kondensat erreicht wird (S. 5 Z. 29-32). Die mit der Wasserdampfkondensation einhergehenden Schadstoffabscheidungen seien zumindest teilweise damit erklärbar, dass grundsätzlich jede flüchtige chemische Verbindung über das Dampfdruck-Temperatur-Gleichgewicht kontrolliert werde und mit der Erniedrigung der Temperatur Taupunktunterschreitungen und Desublimationen für Schadstoffkomponenten stattfänden, so dass es zu einer gleichzeitigen Kondensation mit Wasserdampf komme. Es scheine jedoch zusätzlich zu einer bevorzugten Anlagerung von Schadstoffkomponenten an den Kondensationskeimen wie Nebeltröpfchen zu kommen, so dass sich das System selbst reinige. Der Kondensationsvorgang werde dabei in sehr einfacher und reproduzierbarer Weise über die Kühlung geregelt. Hilfsmittel wie das Zudosieren von chemischen Reagenzien, Absorbentien und Adsorbentien und das Zuleiten von Kondensationskeimen förderten den Abscheidungsvorgang zusätzlich.

24 b. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, dass das in der R. angewendete Verfahren den Merkmalen 1 bis 3.1 und 4 (a bis h der vom Berufungsgericht verwendeten Gliederung) entspreche. Es hat indessen die (in sich alternative) Merkmalsgruppe 3.2 als nicht benutzt angesehen, da keines der alternativ vorgesehenen Mittel zur Förderung der Schadstoffabscheidung (Merkmale k1 bis k3 des Berufungsgerichts) verwirklicht sei. Entgegen der Auffassung des Klägers stelle Wasser ein Mittel im Sinn dieser Merkmale nicht dar. Im Kühlsystem solle nämlich durch Temperaturherabsetzung eine Auskondensierung mindestens der Hauptmenge des im Gas enthaltenen Wasserdampfs erfolgen (Merkmal 3.1). Das somit "erzeugte" Wasser werde nach Merkmal 4 als abgeschiedenes Kondensat abgezogen und chemisch-physikalisch nachbehandelt. Wasser sei somit im Kühlsystem durch Kondensation vorhanden; deshalb werde der Fachmann darauf schließen, dass die zudosierten Mittel oder Kondensationshilfsmittel andere als das ohnehin entstehende und patentgemäß abzuführende Wasser sein müssten, wie ein Molekularsieb nach Patentanspruch 2 oder übersättigter Wasserdampf nach Patentanspruch 3. Im Übrigen fehle im Kühlsystem der R. eine zusätzliche Wasserzuführung. Eine Schwallspülung sei nicht dem Prozess der Schadstoffentfernung zuzurechnen. Der gerichtliche Sachverständige habe es noch bei seiner Anhörung für ausgeschlossen gehalten, dass im Kühlsystem Betriebswasser eingeleitet werde. Eine nochmalige Befassung des Sachverständigen oder die Beauftragung eines neuen Sachverständigen sei nicht veranlasst, weil in dem vorgelegten Fließbild eine Wasserzufuhr im Kühlsystem nicht eingezeichnet sei. Wie die Beklagte unwidersprochen vorgetragen habe, würden bei einer Zuführung von Wasser während eingeschalteter Spannung von 86.000 V Lichtbögen erzeugt, die die Kunststoffröhren des in der Anlage verwendeten Elektrokondensationsfilters zerstörten.

25 Merkmal 3.2.3 werde auch nicht dadurch verwirklicht, dass Ionen im Elektrokondensationskühler als Kondensationskerne wirkten. Aus dem Merkmal ergebe sich, dass insoweit nicht von einer Beaufschlagung des Restwaschgases mit einem Kondensationshilfsmittel gesprochen werden könne, denn es fehle an einem körperlichen Gegenstand, der dem Restwaschgas hinzugefügt und mit dem dieses beaufschlagt werde. Eine Ionisation bereits vorhandener Aerosolteilchen und Wassertropfen erfülle diese Voraussetzung nicht. Die Patentschrift spreche vielmehr davon, dass bekannte Techniken gegebenenfalls zusammen mit dem erfindungsgemäßen Verfahren anwendbar seien. Nach einer bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens werde das aus dem Kühlsystem mit der Temperatur T-x austretende Restgas vor Abgabe an die Atmosphäre an einem Elektroabscheider vorbeigeführt, um eventuelle Restschadstoffe noch weiter abzusenken (Patentanspruch 10). Stelle daher der Elektrokondensationsfilter einen Elektroabscheider im Sinn des Stands der Technik dar, werde der Fachmann die im Elektroabscheider stattfindende Kondensation nur dann als verfahrensgemäß ansehen, wenn zusätzliche Kondensationshilfsmittel Verwendung fänden.

26 c. Die Revision rügt, dass die gebotene Auslegung des Merkmals 3.2 fehle. In allen drei Alternativen seien die Mittel durch Zweck- und Funktionsangaben definiert; das Berufungsgericht prüfe nicht, ob Wasser diese Funktionen ausfüllen könne. Die Begründung des Berufungsgerichts verkenne den technischen Zusammenhang der Merkmale 3.1 und 3.2 und deren unterschiedliche Funktion im Rahmen der Erfindung. Die alternativen Maßnahmen sollten nämlich, wie im Anspruchswortlaut zum Ausdruck komme, gleichzeitig mit der die Kondensation bewirkenden Herabkühlung ausgeführt werden. Wasser sei zudem in der allgemeinen Beschreibung wie auch in einem Ausführungsbeispiel ausdrücklich als Kondensationshilfsmittel beschrieben. Die Beschreibung nenne beispielhaft die Zuführung von zusätzlichem Wasser oder übersättigtem Was-

serdampf (S. 7 Z. 26-28). Die Eindüsung von Wasser werde auch in dem bevorzugten Ausführungsbeispiel nach Figur 3 gezeigt und entsprechend beschrieben (S. 9 Z. 48). Das Berufungsgericht übergehe zudem, dass der gerichtliche Sachverständige Wasser für Quecksilber in gasförmigem Zustand sowie für molekulardisperse Schadstoffe als geeignetes Zusatzmittel bezeichnet habe. Zudem ergebe sich aus der Niederschrift über die Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen, dass auch Schwefelwasserstoff, Aerosole und Sorbattröpfchen durch Wasser ausgewaschen würden.

27 Zu Unrecht habe das Berufungsgericht als unbestritten angesehen, dass das in der R. mit einem Elektrokondensationsfilter angewendete Elektrokondensationsverfahren bei einer Spannung von 86 000 V oder mehr durchgeführt werde und eine Wasserzufuhr in diesem Fall zu einer Zerstörung des Elektrokondensationsfilters führen müsse, und die unter Zeugenbeweis gestellte Behauptung des Klägers übergangen, dass die Beklagte zu 2 die Wasserzugabe verlangt habe und dass dementsprechend tatsächlich Wasser in das System eingedüst werde.

28 Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts werde schließlich Merkmal 3.2.3 dadurch verwirklicht, dass nach den eigenen Angaben der Beklagten Aerosolteilchen bei der Sprühentladung (Corona) der als Sprühelektrode wirkenden Drähte (Kathode) des Elektrokondensationsfilters durch negative Ionen aufgeladen und die so aufgeladenen Aerosolteilchen von der als Anode wirkenden geerdeten Rohrwand angezogen würden. Die negativen Ionen seien nichts anderes als aus den als Kathode wirkenden Drähten austretende Elektronen und damit kleine elektrisch geladene (körperliche) Teilchen, mit denen das Restwaschgas beaufschlagt werde und die sich mit den Aerosolteilchen vereinigten und als Kondensationskeime wirkten. Da das Berufungsgericht Schwierigkeiten gehabt habe, diesen Sachverhalt richtig zu verstehen, habe es den angebotenen Sachverständigenbeweis einholen müssen. Dass ein Elektroab-

scheider im Stand der Technik bekannt gewesen sei, stehe der Verwirklichung des Merkmals 3.2.3 durch die Ionisierung im Elektrokondensationsfilter nicht entgegen.

29 d. Den Rügen der Revision kann der Erfolg nicht versagt bleiben. Nachdem das Berufungsgericht Patentanspruch 1 ausgelegt hat, ist seine Auslegung im Revisionsverfahren zu überprüfen und kann der Senat, soweit sich das vom Berufungsgericht entwickelte Verständnis als fehlerhaft erweist, die Auslegung selbst vornehmen, sofern alle hierfür erforderlichen Feststellungen getroffen sind (vgl. BGHZ 172, 298 Tz. 38 ff. - Zerfallszeitmessgerät; BGH, Urt. v. 31.3.2009 - X ZR 95/05, GRUR 2009, 653 - Straßenbaumaschine, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen). Danach ergibt sich:

30 aa. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt in Betracht, dass Wasser als Kondensationshilfsmittel im Sinn des Merkmals 3.2 anzusehen ist.

31 Das Berufungsgericht hat dies vornehmlich deshalb ausgeschlossen, weil erfindungsgemäß Wasser als Kondensat "erzeugt" werde und der Fachmann daraus schließen werde, dass die zudosierten Mittel jedenfalls andere als Wasser sein müssten; eine Bestätigung hierfür hat es in der Äußerung des gerichtlichen Sachverständigen gefunden, für denjenigen, der "im Geschäft tätig sei", sei Wasser das Kondensationsmittel, nicht ein zusätzliches Hilfsmittel.

32 Dies hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Weder hat das Berufungsgericht, obwohl ihm dies bereits im ersten Revisionsurteil aufgegeben worden ist (BGHZ 169, 30 Tz. 22 f., 31 - Restschadstoffentfernung), bei seiner in eigener Verantwortung vorzunehmenden Auslegung des Patentanspruchs in der gebotenen Weise den Gesamtinhalt der Patentschrift und die Funktion des fraglichen Merkmals berücksichtigt, noch hat es die fachlichen Aussagen des von ihm herangezogenen Sachverständigen, der sich ausführlich

mit der Wirkung einer Wasserzugabe befasst hat, ausgeschöpft und daraufhin untersucht, inwieweit danach die Zudosierung von Wasser geeignet ist, die gewünschte Schadstoffbindung zu fördern.

33 Es erscheint zwar zweifelhaft, ob das Lizenzpatent, wie die Revision meint, Wasser ausdrücklich als Mittel zur Förderung der Schadstoffabscheidung im Sinne des Merkmals 3.2 nennt. Denn es heißt zwar in der Beschreibung, dass eine induzierte Nebelbildung, beispielsweise durch Zuführung von zusätzlichem Wasser bzw. übersättigtem Wasserdampf nicht nur bei Hg die erwünschte Erhöhung der Abscheidungsleistung fördere (S. 7 Z. 26-28), und es wird demgemäß in Patentanspruch 3 übersättigter Wasserdampf als "Kondensationshilfsmittel" bezeichnet. Im Anschluss an die genannte Beschreibungsstelle heißt es aber wenig später weiter, dass dem Kühlsystem "auch" ein Mittel zudosiert werde, das die Alkalität des Systems gezielt verändere, bestimmte Umsetzungen mit den Schwermetallverbindungen bewirke oder Schadstoffkomponenten in Verbindungen überführe, die eine geänderte und vorzugsweise geringere Flüchtigkeit und Löslichkeit aufwiesen (S. 7 Z. 31-34). Dieser Zusammenhang spricht dafür, dass die Patentschrift Wasser als ein Hilfsmittel für die Kondensation erwähnt, nicht jedoch als Mittel, das im Sinn des Merkmals 3.2.1 oder 3.2.2 zudosiert wird, um mit Schadstoffkomponenten zu reagieren oder solche adsorptiv oder absorptiv zu binden.

34 Damit wird jedoch Wasser als Hilfsmittel im Sinn des Merkmals 3.2.1 oder 3.2.2 nicht ausgeschlossen. Das Lizenzpatent verlangt eine zusätzliche Förderung der Schadstoffabscheidung, die im Kühlsystem durch die Auskondensierung des Wasserdampfs stattfinden soll (Merkmal 3.1), durch Zudosierung eines Mittels, das mit Schadstoffkomponenten reagiert und dadurch zu Verbindungen geringer Flüchtigkeit oder Löslichkeit führt (Merkmal 3.2.1) oder Schadstoffkomponenten adsorptiv oder absorptiv bindet (Merkmal 3.2.2). Der Patentanspruch enthält keine Beschränkung auf bestimmte Hilfsmittel, und es

ist auch nicht entscheidend, was, wie es der gerichtliche Sachverständige ausgedrückt hat, der "im Geschäft Tätige" üblicherweise als Hilfsmittel bezeichnen würde. Vielmehr sind die in Betracht kommenden Mittel im Patentanspruch allein durch ihre Funktion definiert, mit Schadstoffkomponenten des Gases zu reagieren und diese zu Verbindungen mit herabgesetzter Flüchtigkeit und/oder Löslichkeit umzusetzen oder deren Alkalität zu verändern oder Schadstoffkomponenten oder Derivate derselben adsorptiv oder absorptiv chemisch-physikalisch zu binden. Es kommt daher lediglich darauf an, ob dem Restwaschgas ein Mittel zudosiert (d.h. in bestimmter Menge zugegeben) wird, das in der angegebenen Weise mit Schadstoffkomponenten des Gases reagiert oder solche Komponenten chemisch-physikalisch zu binden vermag, wobei für diese Bindung auch Grenzflächeneffekte, die der Sachverständige von einer physikalischen Absorption unterschieden hat, ausreichen können.

35 Dass Wasser dazu nicht in der Lage wäre, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, Die Revision verweist vielmehr mit Recht darauf, dass sich aus den Bekundungen des gerichtlichen Sachverständigen deutliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Wasser jedenfalls bei bestimmten Schadstoffkomponenten durchaus in der Lage ist, die gewünschte Schadstoffbindung zu erreichen. Da entsprechende Feststellungen des Berufungsgerichts jedoch fehlen, ist der Senat nicht in der Lage, die Frage abschließend zu entscheiden.

36 bb. Das Fehlen solcher Feststellungen ist auch nicht deshalb unschädlich, weil sich, wie das Berufungsgericht gemeint hat, aus dem unstreitigen Sachverhalt ergäbe, dass bei der R. im Elektrokondensationsfilter ohnehin kein Wasser zudosiert werden kann.

37 (1) Das Berufungsgericht hat dies damit begründet, dass die Beklagte unwidersprochen vorgetragen habe, bei einer Zuführung von Wasser während eingeschalteter Spannung von 86 000 Volt würden Lichtbögen erzeugt, die die

Kunststoffröhren des Elektrokondensationsfilters durchschlügen. Hierin liegt keine das Revisionsgericht bindende Feststellung, da das Berufungsurteil insoweit widersprüchlich ist. Es hält nämlich einerseits fest, dass der Kläger diesem Argument in der mündlichen Verhandlung nicht widersprochen habe. Andererseits führt das Berufungsgericht aus, dass der Kläger auf Nachfrage seine "Argumentation bezüglich einer Wasserzufuhr hilfsweise aufrechterhalten" habe, und befasst sich nachfolgend mit dem Bemühen des Klägers, aus dem Fließbild 9.1 nach Plan DO 1 111691-6 und dem von ihm vorgelegten Parteigutachten S.

eine Wasserzufuhr im Kühlsystem abzuleiten. Danach ergab sich aber die Absicht, den Vortrag der Beklagten zur notwendigen Zerstörung des Elektrokondensationsfilters bei Wasserzufuhr zu bestreiten, zumindest aus der Gesamtheit der Erklärungen des Klägers (§ 138 Abs. 3 ZPO). Damit verliert die Begründung des Berufungsgerichts, warum eine Wasserzufuhr nicht stattfinden könne, ihre tragende Stütze.

38 (2) Der gerichtliche Sachverständige hat sich, wie die Revision zu Recht rügt, zur Beantwortung der Frage, ob eine kontinuierliche Wasserzugabe erfolge, lediglich auf Angaben von dritter Seite gestützt, aber keine eigene Aufklärung betrieben, obwohl hierzu angesichts des Parteigutachtens Veranlassung bestanden hätte. Damit war sein Gutachten insoweit ungenügend. Das Berufungsgericht durfte sich dem Gerichtsgutachter erst nach Ausschöpfung aller Aufklärungsmöglichkeiten anschließen (BGH, Urt. v. 4.3.1980 - VI ZR 6/79, VersR 1980, 533 = MDR 1980, 662). Diese Aufklärungsmöglichkeiten hat das Berufungsgericht aber, wie sich aus den Gründen des Berufungsurteils (BU 29 unter e.) ergibt, nicht ausgeschöpft. Es wird dies erforderlichenfalls nachzuholen haben. Dabei wird es gegebenenfalls auch die von ihm bisher auf Grund der vorgenommenen Wahrscheinlichkeitsbeurteilung folgerichtig und ohne erkennbaren "äußeren" Ermessensfehler verneinte Frage, ob es eine Vorlage des für

das Genehmigungsverfahren maßgeblichen Fließbilds anordnet, neu zu prüfen haben.

39 cc. Auch soweit das Berufungsgericht eine Verwirklichung des Merkmals 3.2 in der Variante 3.2.3 durch die unstreitige Ionisierung von Aerosolteilchen im Elektrokondensationsfilter verneint hat, hält die dem zugrunde liegende Auslegung des Lizenzpatents der Nachprüfung nicht stand.

40 (1) Die vom Lizenzpatent gelehrte zusätzliche Förderung der Schadstoffabscheidung im Kühlsystem (Merkmal 3.1) kann alternativ zur Zudosierung eines Mittels im Sinn der Merkmale 3.2.1 und 3.2.2 durch die "Beaufschlagung" mit einem Kondensationshilfsmittel erfolgen, das die Bildung von Kondensationskeimen fördert (Merkmal 3.2.3). Der Begriff des Kondensationshilfsmittels ist ebenso weit wie der Begriff der Beaufschlagung. Entscheidend ist ähnlich wie bei den Merkmalen 3.2.1 und 3.2.2, dass dem Restwaschgas ein Mittel zugegeben wird, das die Bildung von Kondensationskeimen anregt oder unterstützt und auf diese Weise die Kondensation und mit dieser die Schadstoffabscheidung über das - sodann abzuziehende und nachzubehandelnde (Merkmal 4) - Kondensat fördert. Diese Funktion kann auch durch die "Beaufschlagung" des Waschgases mit Anionen, d.h. elektrisch geladene Teilchen von atomarer oder molekularer Größenordnung, die von der Kathode zur Anode wandern und zur Aufladung von als Kondensationskeimen wirkenden Aerosolteilchen führen, erfüllt werden. Die Patentschrift, die insoweit ihr eigenes Wörterbuch bildet (st. Rspr., vgl. nur BGHZ 150, 149, 155 - Schneidmesser I; BGH, Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 198/01, GRUR 2005, 754 - Knickschutz), bietet keinen Anhalt für die Annahme, dass die Ionisierung, auch wenn sie diese Funktion erfüllt, nicht als Kondensationshilfsmittel in Betracht kommen sollte, wenn sich dadurch Kondensationskeime bilden.

41 (2) Insbesondere wird die Verwirklichung des Merkmals entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht dadurch ausgeschlossen, dass das Lizenzpatent in Patentanspruch 10 lehrt, das aus dem Kühlsystem mit der Temperatur T-x austretende Restgas vor Abgabe an die Atmosphäre an einem Elektroabscheider vorbeizuführen, um den Restgehalt an Schadstoffen noch weiter abzusenken. Dies ist eine Maßnahme, die das Lizenzpatent zur zusätzlichen Behandlung des "Restgases" vorschlägt, das von dem Rauchgas verbleibt, *nachdem* es den Verfahrensschritten 1 bis 4 unterzogen worden und insbesondere das gemäß Merkmal 3 im Kühlsystem gewonnene Kondensat abgezogen worden ist. Dem lässt sich nichts darüber entnehmen, wie der Verfahrensschritt 3 auszuführen ist, der kein Elektrokondensationsverfahren vorschreibt und für den die Patentschrift sich demgemäß nicht ausdrücklich dazu verhält, ob eine bei Anwendung eines solchen Verfahrens auftretende Ionisierung des Waschgases als Kondensationshilfsmittel in Betracht kommt.

42 (3) Dass die Ionisierung in diesem Sinne zur Bildung von Kondensationskeimen beiträgt, ist allerdings bisher ebenfalls nicht festgestellt. Insbesondere referiert das Berufungsurteil (S. 25 oben) lediglich entsprechenden Vortrag des Klägers, trifft aber keine eigene Feststellung zu den physikalischen Vorgängen im Elektrokondensationsfilter der R. . Auch dies wird das Berufungsgericht nachzuholen haben.

43 3. Das Berufungsurteil stellt sich schließlich auch nicht deshalb als im Ergebnis zutreffend dar, weil, wie das Berufungsgericht in einer weiteren Hilfsbegründung gemeint hat, der Einwand der Beklagten durchgreife, weder sie noch ein Tochterunternehmen habe die R. geplant oder gebaut.

44 Das Berufungsgericht hat dies damit begründet, dass nur zwei Elektrokondensationsfilter geliefert worden seien, die auch in Anlagen hätten eingesetzt werden können, die von den Vertragsschutzrechten keinen Gebrauch

machten. In Betracht könnten daher allenfalls Ansprüche gegenüber der Beklagten zu 2 wegen mittelbarer Patentverletzung kommen, die jedoch schon deshalb ausschieden, weil die Elektrokondensationsfilter auch patentfrei einsetzbar seien.

45 Dies steht indessen der Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung der Lizenzvergütung nicht entgegen, weil sich diese Verpflichtung auf die Zahlung einer Lizenzgebühr in Höhe eines Anteils an allen unter Verwertung der Vertragsschutzrechte von der Beklagten und deren Tochtergesellschaften in Verkehr gebrachten Vertragsanlagen erstreckt. Hierfür spricht in erster Linie, dass durch den Lizenzvertrag für Kunden der Beklagten und ihrer Tochtergesellschaften eine sichere Grundlage für die Benutzung des Patents einschließlich des geschützten Verfahrens geschaffen werden sollte. Damit knüpfte die Vergütungspflicht auf Grund der Lizenzerteilung aber nicht notwendig an die Erfüllung eines Tatbestands an, der sich ohne die Lizenzerteilung als Patentverletzung durch die Beklagte oder eine ihrer Tochtergesellschaften darstellte, sondern an die Bestimmung einer Verbrennungsanlage zur Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Handelte es sich aber bei der R. um eine Vertragsanlage, so hat jedenfalls die L. AG als Tochtergesellschaft der Beklagten an deren Inverkehrbringen mitgewirkt und damit nach § 2 des Vertrags die Vergütungspflicht der Beklagten begründet.

46 III. Da die Sache nicht entscheidungsreif ist und insbesondere zur Frage der Wasserzugabe und/oder zur Förderung der Bildung von Kondensationskeimen durch die Ionisierung im Elektrokondensationsfilter weitere Feststellungen

getroffen werden müssen, ist der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über den geltend gemachten Schadensersatzanspruch, zu dessen Höhe ebenfalls keine Feststellungen getroffen sind, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens

Berger Bacher

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 30.03.2000 - 7 O 11125/97 -
OLG München, Entscheidung vom 20.09.2007 - 6 U 3231/00 -