

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

BUNDESGERICHTSHOF

23

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 101/93

Verkündet am:
29. April 1997
Schanz
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

W [REDACTED] GmbH, Maschinen für die Kunststoff-Industrie, gesetz-
lich vertreten durch den Geschäftsführer Gerhard Otto W [REDACTED],
K [REDACTED] Straße [REDACTED], D [REDACTED]

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

gegen

Erich B [REDACTED] W [REDACTED] Straße [REDACTED], W [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagter,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. April 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 8. Juli 1993 aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

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 war eingetragener Inhaber des am 6. Februar 1970 angemeldeten, am 31. Januar 1974 veröffentlichten und am 7. Februar 1988 infolge Zeitablaufs erloschenen deutschen Patents 2 005 360, das ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Aufbereiten von gebrauchten thermoplastischen Kunststoffen betraf. Die Patentansprüche hatten folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zum Aufbereiten von gebrauchten thermoplastischen Kunststoffen, wie Folien, Hohlkörper, Tiefzieherzeugnisse, bei dem der verschmutzte Kunststoff gewaschen, getrocknet, zerkleinert und anschließend granuliert wird,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß man das Waschen des Kunststoffes unter Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit vornimmt und den gewaschenen Kunststoff vor dem Trocknen durch Zentrifugieren von dem Großteil der Waschmittelflüssigkeit befreit.
2. Anlage zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, mit einer Wasch- und einer Zerkleinerungsvorrichtung sowie einer Trocknungs-, Verdichtungs- und Agglomeriervorrichtung,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die ein einziges Aggregat bildende Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung (17) in an sich bekannter Weise einen stehenden Behälter (1) aufweist, an dessen Boden ein um die Behälterachse rotierender, nahezu bis an die Behälterwand reichender Messerbalken (4) vorgesehen ist, der mit von der Behälterwand vor-

stehenden feststehenden Messern (2) zusammenarbeitet, daß der Behälter (1) im oberen Bereich eine absperrebare Zuführung (5) für Waschwasser und im Bodenbereich eine mit einem Sieb versehene Öffnung (6) aufweist und daß der Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung (17) eine Zentrifuge (9) nachgeschaltet ist.

Die Beklagte stellte her und vertrieb Wasch-Regenerieranlagen für stark verschmutzte Abfallfolien, wie sie aus dem Werbeprospekt gemäß Anlage K3 ersichtlich sind. Die genaue Arbeitsweise der Anlage, insbesondere ihrer sog. "Wasch- und Zerkleinerungsmaschine", ist zwischen den Parteien streitig.

Der Kläger hat die Beklagte wegen Patentverletzung in Anspruch genommen.

Gestützt auf ein vom Landgericht eingeholtes Sachverständigengutachten ist die Beklagte in den Vorinstanzen antragsgemäß zur Rechnungslegung und zum Schadenersatz verurteilt worden. Hinsichtlich des ursprünglich geltend gemachten Unterlassungsanspruchs haben Landgericht und Oberlandesgericht außerdem die Erledigung des Rechtsstreits festgestellt.

Mit der Revision erstrebt die Beklagte Klageabweisung. Der Kläger bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Dieses hat allerdings der Prüfung der Klageansprüche im Ausgangspunkt zutreffend noch altes Patentrecht gemäß den §§ 6, 47 PatG 1968 zugrunde gelegt.

I. 1. Das Klagepatent befaßt sich mit der Aufbereitung von gebrauchten thermoplastischen Kunststoffen zum Zwecke ihrer Wiederverwertung. Der verschmutzte Kunststoffabfall wird gewaschen, getrocknet, zerkleinert und anschließend granuliert. In der Klagepatentschrift ist hervorgehoben, daß eine sorgfältige Reinigung Voraussetzung für die Herstellung eines brauchbaren Granulates sei. Bekannt sei, vor der Aufbereitung des Kunststoffabfalls einen Waschvorgang mittels einer Waschanlage durchzuführen. Der Kosten- und Verfahrensaufwand hierfür sei jedoch erheblich. Da die Herstellungskosten für regeneriertes Granulat, um konkurrenzfähig zu sein, in jedem Fall niedriger sein müßten als die von Neuprodukten, komme aber gerade dem Kostenfaktor besondere Wichtigkeit zu (Sp. 1 Z. 46-57).

Die Klagepatentschrift (Sp. 1 Z. 58-62) bezeichnet als zu lösendes technisches Problem, die Waschstufe so zu vereinfachen, daß die Aufbereitung gebrauchter Kunststoffe und deren Wiederverwendung für Extrusion, Spritzguß und dergleichen kostenmäßige Vorteile gegenüber dem Einsatz von Neuware bietet. Zur Lösung schlägt sie vor, die Arbeitsschritte "Waschen" und "Zerkleinern" gemeinsam durchzuführen, und den

gewaschenen Kunststoffabfall vor dem Trocken durch Zentrifugieren von einem Großteil der Waschmittelflüssigkeit zu befreien.

Geschützt werden demgemäß ein Verfahren (Patentanspruch 1) und eine Vorrichtung (Patentanspruch 2) mit folgenden Merkmalen:

A. Verfahren zum Aufbereiten von gebrauchten thermoplastischen Kunststoffen, bei dem

1. der verschmutzte Kunststoff zerkleinert und unter Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit gewaschen wird,
2. der gewaschene Kunststoff durch Zentrifugieren von dem Großteil der Waschmittelflüssigkeit befreit,
3. sodann getrocknet
- und
4. anschließend granuliert wird.

B. Anlage zur Durchführung des vorgenannten Verfahrens,

1. bestehend aus
 - a) einer Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung,
 - b) einer Zentrifuge

sowie

- c) einer Trocknungs-, Verdichtungs- und Agglomeriervorrichtung.

2. Die Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung

- a) bildet ein einziges Aggregat und
- b) weist einen stehenden Behälter auf.
- c) Am Boden des Behälters ist ein Messerbalken vorgesehen, der
 - aa) um die Behälterachse rotiert,
 - bb) nahezu bis an die Behälterwand heranreichtund
- cc) mit feststehenden Messern zusammenarbeitet, die von der Behälterwand vorstehen.
- d) Der Behälter weist außerdem
 - aa) im oberen Bereich eine absperrbare Zuführung für Washwasserund

bb) im Bodenbereich eine mit einem Sieb versehene Öffnung auf.

3. Die Zentrifuge ist der Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung nachgeschaltet.

In Übereinstimmung mit dem Landgericht hat das Berufungsgericht angenommen, daß die patentgemäße Vorrichtung einen diskontinuierlichen Betrieb voraussetzt, bei dem der Kunststoffabfall in jeweils einzelnen Chargen bearbeitet wird. Zur Begründung hat es insbesondere auf das Bodensieb des Behälters und dessen Funktion innerhalb des Betriebsablaufs verwiesen. Das Sieb diene dazu, während des Wasch- und Zerkleinerungsvorgangs das Schmutzwasser ablaufen zu lassen, den zerkleinerten Kunststoffabfall hingegen im Behälter zurückzuhalten. Die in die Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung eingefüllte Kunststoffcharge werde infolgedessen solange unter Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit gewaschen, bis das durch das Bodensieb auslaufende Waschwasser klar, der Waschvorgang also vollständig abgeschlossen sei. Erst danach werde die Waschmittelzufuhr abgesperrt, der gewaschene Kunststoffabfall zur weiteren Verarbeitung entnommen und eine neue Menge von verschmutztem Kunststoffabfall in den Behälter eingefüllt, mit der in derselben Weise verfahren werde.

Gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts erhebt die Revision keine Beanstandungen; sie begegnen auch keinen rechtlichen Bedenken.

2. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zur angegriffenen Ausführungsform getroffen, sondern auf die Ausführungen des Landgerichts verwiesen. Hieraus ergibt sich folgende Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform (Bezugsziffern Anl. K 3) und des Verfahrens:

Der zunächst noch zu Ballen gepreßte Kunststoffabfall wird mittels eines Aufgabe-Förderbandes (1) einer Ballen-Rollen-Schere (2) zugeführt. Er gelangt von dort, jetzt verteilt, über ein Schräg-Förderband (3) in eine Wasch- und Zerkleinerungsmaschine (4), die aus einem ovalen Behälter und (je nach Ausführungsform) ein oder zwei seitlichen Auffangkästen besteht. Am Boden des Behälters sind zwei gegeneinander rotierende Messerbalken, im oberen Bereich des Behälters ist außerdem eine absperrbare Zuführung für Waschwasser vorgesehen. Dort, wo die Auffangkästen angebaut sind, ist die Behälterwand als grobmaschiges Gitterwerk ausgeführt.

Im Betrieb arbeitet die Anlage kontinuierlich: Die Wasch- und Zerkleinerungsmaschine wird ununterbrochen mit verschmutztem Kunststoffabfall beschickt. Während die rotierenden Messer den Abfall zerkleinern, wird durch die obere Zuführleitung Waschwasser in den Behälter eingedüst. Die zugeführte Wassermenge kann dabei nicht beliebig gewählt werden, sondern muß, damit die Anlage ordnungsgemäß funktioniert, wenigstens so groß sein, daß der Kunststoff nicht vorzeitig agglomeriert. Dann aber reicht die Wassermenge auch aus, um den am Kunststoff anhaftenden Schmutz abzulösen. Physikalisch geschieht dies in der Weise, daß das auf die Messerbalken auftreffende Wasser zerstäubt und (infolge

der auftretenden Reibung) erwärmt wird und die erwärmten und zentrifugal beschleunigten Wasserpartikel den Kunststoff von Schmutzanlagerungen befreien. Kunststoffschnitzel, die so weit zerkleinert sind, daß sie die Gitter im Übergangsbereich zu den seitlichen Auffangkästen passieren können, verlassen mit dem Schmutzwasser den Behälter und gelangen über die Auffangkästen in Entwässerungsschnecken (5), in denen das Waschwasser mit dem gelösten Schmutz von den Kunststoffschnitzeln getrennt und der Kunststoff durch ein Brausebad mit sauberem Wasser nachgespült wird. Am Ende der Entwässerungsschnecken (5) fallen die Kunststoffschnitzel in einen Schwerstoff-Flotationsabscheider (6), in dem etwaige Schwerstoffe abgeschieden werden. Die an der Oberfläche schwimmenden Kunststoffschnitzel werden durch rotierende Rechen in weitere Entwässerungsschnecken (7) gehoben, an deren Ende sie in einen Zentrifugaltrockner (8) fallen. Von dort gelangen sie in ein Zwischensilo (9) und anschließend in eine Regeneriermaschine (10), in der der zerkleinerte Kunststoff granuliert wird.

Das Landgericht hat festgestellt, daß die Gitter den zerkleinerten Kunststoffabfall nur vorübergehend zurückhalten, nämlich so lange, bis die Kunststoffschnitzel auf die den Gitteröffnungen entsprechende Größe zerkleinert sind, und daß der Kunststoffabfall zusammen mit dem Schmutzwasser kontinuierlich aus dem Behälter in die seitlichen Auffangkästen ausgetragen wird. Der Waschprozeß ist aufgespalten in das Ablösen der Schmutzpartikel, welches im Behälter erfolgt, und das nachfolgende Abscheiden des gelösten Schmut-

zes, welches im wesentlichen außerhalb des Behälters in den seitlichen Auffangkästen, den Entwässerungsschnecken (5) und dem Schwerstoff-Flotationsabscheider (6) geschieht.

II. 1. Das Berufungsgericht hat im Anschluß an die Ausführungen des Landgerichts (§ 543 ZPO) in dem Angebot und der Lieferung der angegriffenen Regenerieranlagen an inländische Abnehmer eine mittelbare Verletzung von Verfahrensanspruch 1 des Klagepatents gesehen und angenommen, daß die Benutzer von dem patentgemäßen Verfahren wortlautgemäß, wenn auch in verschlechterter Ausführungsform, Gebrauch machen. Das Landgericht hat dazu ausgeführt: Bei der Anlage der Beklagten werde der Waschvorgang zwar nicht vollständig, aber im wesentlichen (in einem praktisch erheblichen Maße) unter Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit durchgeführt. Daß ein letzter Teil des Waschvorgangs, nämlich das Abtrennen des im Waschwasser gelösten Schmutzes von den Kunststoffschnittzeln, ohne Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit in den dem Behälter nachgeschalteten Anlagenteilen stattfinde, ändere nichts daran, daß auch das patentgemäße Verfahren angewendet, nämlich das Waschen des Kunststoffabfalls gleichzeitig mit dem Zerkleinern vorgenommen werde.

Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

2. Die Annahme einer Patentverletzung in verschlechterter Ausführung setzt die Feststellung voraus, daß von der Erfindung Gebrauch gemacht wird, sei es wortlautgemäß, sei es äquivalent oder im Rahmen des Teilschutzes. Liegt eine Verletzung nicht vor, stellt sich die Frage, ob die ange-

griffene Vorrichtung als verbesserte oder verschlechterte Ausführung des Patents anzusehen ist, nicht (BGH GRUR 1955, 29, 31 - Nobelt-Bund; 1962, 575, 576 - Standtank; 1973, 586, 589 - Zuteilvorrichtung). Das Berufungsgericht ist von einer wortlautgemäßen Benutzung des Patentanspruchs 1 ausgegangen. Dafür fehlt es im Hinblick auf Merkmal (1), wonach "das Waschen des Kunststoffes unter Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit" erfolgt, nach den bisherigen Feststellungen an einer tragfähigen Grundlage.

a) Mit Recht rügt die Revision, unklar sei, welchen Inhalt das Berufungsgericht dem Begriff "Waschen" beimesse. Die Ausführungen des Landgerichts deuten darauf hin, daß als "Waschen" das vollständige Reinigen des Kunststoffabfalls einschließlich des Abscheidens der im Waschwasser gelösten Schmutzpartikel zu verstehen sein könnte. Wäre dies der Fall, hätte das Berufungsgericht eine wortlautgemäße Patentverletzung nicht ohne weitere Feststellungen annehmen dürfen (s. nachfolgend zu b); denn bei der angegriffenen Vorrichtung wird der Kunststoffabfall unter Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit nicht restlos gereinigt. Vielmehr wird nur der am Kunststoff anhaftende Schmutz abgelöst, dieser aber nicht abgeschieden. Hingegen hat das Landgericht an anderer Stelle ausgeführt, unter "Waschen" sei nach der Definition des Sachverständigen nicht nur das Benetzen der verschmutzten Teilchen mit Wasser zu verstehen, sondern das Ablösen von anhaftendem Schmutz unter gleichzeitigem Reiben und Wasserzugabe. Von diesem "eigentlichen Waschvorgang" unterscheide der Sachverständige die anschließende Trennung des bereits

gelösten Schmutzes. Wäre "Waschen" in diesem eingeschränkten Sinne zu verstehen, könnte ein wortlautgemäßer Gebrauch vorliegen.

b) Allerdings erhebt die Revision zu Recht Bedenken gegen eine dahingehende Auslegung des Klagepatents.

Nach ständiger Rechtsprechung (BGHZ 3, 365 - Schuhsohle; GRUR 1975, 422, 424 - Streckwalze; GRUR 1984, 425, 426 - Bierklärmittel) sind Begriffe in den Patentansprüchen und in der Patentbeschreibung so zu deuten, wie sie der angesprochene Durchschnittsfachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung versteht. Maßgebend ist, was ein unbefangener, technisch geschulter Leser der Patentschrift entnimmt.

Die Ausführungen des Landgerichts lassen nicht erkennen, daß es den Begriff "Waschen" nach diesen Grundsätzen ausgelegt hat. Es hat lediglich die vom gerichtlichen Sachverständigen zugrunde gelegte Definition wiedergegeben, ohne sich in diesem Zusammenhang mit dem Offenbarungsgehalt der Patentschrift zu befassen. Auch die Darlegungen des Sachverständigen weisen keinen Bezug zum Inhalt der Klagepatentschrift auf; sie erwecken im Gegenteil den Eindruck, daß das Merkmal "Waschen" von ihm allein mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform und deren Funktionsweise bestimmt worden ist. Bei seiner mündlichen Anhörung hat der Sachverständige zwar an seiner Definition auch für das Klagepatent festgehalten und zwischen "gewaschen" und "gereinigt" unterschieden, wobei "gewaschen" dahin zu verstehen sei, daß der Schmutz vom Kunststoffschnittzel abgelöst sein müsse. Mit dem

Offenbarungsgehalt der Klagepatentschrift hat sich der Sachverständige indessen auch bei dieser Gelegenheit nicht beschäftigt.

Hätte er dies, wie es geboten gewesen wäre, getan, hätte er sich damit auseinandersetzen müssen, daß die Klagepatentschrift neben dem Begriff "Waschen" auch den Begriff "Reinigen" verwendet (Sp. 1 Z. 49), diesem aber gerade keinen abweichenden Sinngehalt beimißt. In der Patentbeschreibung (Sp. 1 Z. 46-67) sind die an das Verfahren zu richtenden Anforderungen allgemein dahin formuliert, daß die Herstellung eines brauchbaren, regenerierten Granulates eine sorgfältige Reinigung des Kunststoffabfalls voraussetzt. Im Stand der Technik sei es bekannt gewesen, vor der Aufbereitung des Kunststoffes einen Waschvorgang mittels einer Waschanlage durchzuführen. Beanstandet daran wird nicht eine mangelnde Qualität der Reinigung, sondern allein der hohe Kosten- und Verfahrensaufwand, der mit einem gesonderten Waschprozeß verbunden ist. Der Vorschlag der Erfindung ist es demgemäß, das Waschen des Kunststoffes nicht mehr getrennt von, sondern gleichzeitig mit dem Zerkleinern vorzunehmen. Selbstverständlich soll dabei - wie bisher - am Ende des Waschvorgangs wieder sorgfältig gereinigter Kunststoffabfall stehen, der für Extrusion, Spritzguß oder dergleichen wiederverwendet werden kann (Sp. 1 Z. 60 f.). Für den Fachmann legt schon das die Annahme nahe, daß "Waschen" im Sinne des Klagepatents das vollständige Reinigen des Kunststoffabfalls und nicht nur das erste Ablösen der Schmutzpartikel ist. Etwas anderes offenbart ihm im übrigen auch das Ausführungsbeispiel der Erfindung nicht. Bei diesem wird der Kunststoffabfall in einem Behälter "unter Einwirkung der Zerklei-

nerungsarbeit" nicht nur teilweise, sondern restlos gereinigt; ein zweiter Behälter ist für den Reinigungs- und Zerkleinerungsvorgang nicht erforderlich. Irgendwelche Anhaltspunkte, die demgegenüber die Auslegung des Berufungsgerichts stützen könnten, lassen sich der Patentschrift nicht entnehmen.

Gleichwohl könnte das in Streit stehende Merkmal (A 1) in Form einer verschlechterten Ausführung verwirklicht sein, wenn das "Waschen" im Sinne des Klagepatents im wesentlichen unter Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit vorgenommen würde. Ob dies der Fall ist, beurteilt sich danach, was das Klagepatent mit dem Merkmal (A 1) bezweckt. Dazu hat das Berufungsgericht bislang keine Feststellungen getroffen.

III. 1. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die Regenerieranlagen der Beklagten Anspruch 2 des Klagepatents hinsichtlich der Merkmale (B 1), (B 2 b), (B 2 d, aa) und (B 3) wortlautgemäß und hinsichtlich des Merkmals (B 2 c) glatt äquivalent verletzen. Das begegnet keinen rechtlichen Bedenken und wird von der Revision nicht beanstandet.

2. Hinsichtlich der noch streitigen Merkmale (B 2 a) (Die Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung bildet ein einziges Aggregat) und (B 2 d bb) (Der Behälter der Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung weist im Bodenbereich eine Öffnung auf, die mit einem Sieb versehen ist) hat das Berufungsgericht eine wortlautgemäße oder glatt äquivalente Benutzung (stillschweigend) verneint. Es geht insoweit davon aus, daß die Reinigung des Kunststoffabfalls nach der Erfindung vollständig in der ein einziges Aggregat bildenden Wasch- und

Zerkleinerungsvorrichtung stattfinden soll und dem Bodensieb in diesem Zusammenhang die Aufgabe zukommt, die zerkleinerten Kunststoffschnittzel bis zum Abschluß des Waschvorgangs im Behälter zurückzuhalten. Beide Merkmale erfüllt die angegriffene Vorrichtung nicht gegenständlich. Die Reinigung des Kunststoffabfalls findet nicht ausschließlich im Behälter der Wasch- und Zerkleinerungsmaschine, sondern darüber hinaus auch in den seitlichen Auffangkästen, den Entwässerungsschnecken und dem Schwerstoff-Flotationsabscheider statt; die Gitter des Behälters halten die Kunststoffschnittzel lediglich vorübergehend, nämlich nur so lange im Behälter zurück, bis der Abfall auf eine dem Rastermaß entsprechende Größe zerkleinert und der am Kunststoff anhaftende Schmutz dabei abgelöst ist. Nach den insoweit von der Revision nicht beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts bedurfte es für einen Durchschnittsfachmann näherer (besonderer) Überlegungen, um die bei der angegriffenen Ausführungsform gegebenen Abwandlungen aufzufinden. Eine glatt äquivalente Patentverletzung liege daher ebenfalls nicht vor. Dies hält einer rechtlichen Nachprüfung stand und wird von der Revision als ihr günstig nicht angegriffen.

3. a) Das Berufungsgericht hat jedoch einen Fall nicht glatter Äquivalenz angenommen. Es hat im wesentlichen ausgeführt: Ebenso wie im Klagepatent werde bei der Anlage der Beklagten ein sauberes, weiterverarbeitungsfähiges Schnittzelgut erhalten. Zwar sei der apparative Aufwand größer; dies sei jedoch der notwendige Preis für die beim Klagepatent noch nicht vorhandende kontinuierliche Arbeitsweise, die bei der angegriffenen Ausführungsform dadurch erreicht werde, daß das Abtrennen des im Waschwasser gelösten Schmut-

zes in die dem Wasch- und Zerkleinerungsbehälter nachfolgenden Anlagenteile verlagert sei. Der wesentliche Erfindungsgedanke des Klagepatents bestehe darin, das eigentliche Waschen, nämlich das Ablösen der Schmutzpartikel vom Kunststoffabfall, unter Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit in einem einzigen Aggregat durchzuführen. Dies geschehe auch bei der angegriffenen Vorrichtung der Beklagten. Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend nachgewiesen habe, sei ein Durchschnittsfachmann am Prioritätstag des Klagepatents ohne erfinderisches Bemühen in der Lage gewesen, vom diskontinuierlichen Betrieb des Klagepatents zu einem kontinuierlichen Anlagenbetrieb zu gelangen und die hierzu erforderlichen konstruktiven Abänderungen vorzunehmen. Nachdem im Stand der Technik das Waschen und Zerkleinern des Kunststoffabfalls getrennt voneinander durchgeführt worden sei, liege in der Zusammenfassung beider Verfahrensschritte in einem einzigen Aggregat die Problemlösung der Erfindung, aus der der Fachmann habe entnehmen können, zur Erreichung eines kontinuierlichen Betriebes das "letzte" Abscheiden des Schmutzwassers aus dem Wasch- und Zerkleinerungsbehälter in nachgeschaltete Anlagenteile zu verlagern. Das Klagepatent offenbare dem Durchschnittsfachmann insoweit die allgemeine Lehre, die vorbekannte Zerkleinerungsvorrichtung zu einer kombinierten Wasch- und Zerkleinerungseinheit umzugestalten durch eine Möglichkeit, Waschwasser zuzuführen, und eine Möglichkeit, das Waschwasser wieder abzuführen, die nicht zugleich auch einen Austritt des Folienmaterials vor Durchführung der nötigen Wasch- und Zerkleinerungsarbeit zulässt. Dieser, den Gegenstand des Patents und die angegriffene Ausführungsform gemeinsam umfassende allgemeine Erfindungsge-

danke sei - nicht anders als die Erfindung des Klagepatents - gegenüber dem Stand der Technik fortschrittlich, neu und erfinderisch.

b) Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg.

aa) Allerdings kann sie nicht damit durchdringen, das Berufungsgericht habe nur zu dem Merkmal "Sieb", nicht dagegen zu dem Merkmal "einziges Aggregat" ein Ersatzmittel festgestellt. Im Rahmen der Äquivalenz muß ein patentgemäßes Lösungsmittel nicht notwendig durch ein einzelnes anderes Lösungsmittel ersetzt werden; es kann seine Entsprechung ebensogut in dem Zusammenwirken mehrerer Austauschmittel finden (Sen.Urt. v. 21.10.1969 - X ZR 11/68, Umdr. S. 13). Hiervon geht das Berufungsgericht aus. Auch wenn es dies nicht ausdrücklich so formuliert, sieht es das mit einem Sieb versehene Wasch- und Zerkleinerungsaggregat der Erfindung (in dem der Kunststoffabfall zerkleinert und restlos gereinigt wird) bei der angegriffenen Ausführungsform ersetzt durch das Zusammenwirken der mit einem Gitter versehenen kombinierten Wasch- und Zerkleinerungsmaschine einerseits (in der der anhaftende Schmutz vom Kunststoff abgelöst wird) und der seitlichen Auffangkästen, der Entwässerungsschnecken und des Schwerstoff-Flotationsabscheiders andererseits (in denen der abgelöste Schmutz vom zerkleinerten Folienmaterial abgetrennt wird).

bb) Die Revision nimmt die Feststellung des Berufungsgerichts hin, daß bei der angegriffenen Ausführungsform ebenfalls ein sauberes, wiederverwendbares Schnitzelmaterial ge-

wonnen wird. Sie meint aber, diese Feststellung rechtfertige nicht die Annahme einer Gleichwirkung im Sinne der patentierten Erfindung. Das Berufungsgericht habe bei seinen Erwägungen rechtsfehlerhaft außer acht gelassen, daß es das erklärte Ziel des Klagepatents sei, aus Kostengründen den Bauaufwand für das Zerkleinern und Waschen des Kunststoffabfalls möglichst gering zu halten, indem beide Verfahrensschritte nicht - wie bisher üblich - getrennt voneinander, sondern gleichzeitig und gemeinsam in einer einzigen Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung durchgeführt werden. Auf diesen entscheidenden Vorteil werde verzichtet, wenn der Waschprozeß - wie bei der angegriffenen Ausführungsform - in zwei Abschnitte aufgespalten und der Schmutz erst in drei der Wasch- und Zerkleinerungsmaschine nachgeschalteten Aggregaten von den Kunststoffschnitteln abgetrennt werde. Die Beklagte habe ausdrücklich unter Sachverständigenbeweis gestellt, daß der apparative Aufwand bei der angegriffenen Ausführungsform höher sei als beim Stand der Technik, von dem das Klagepatent ausgehe. Dem habe das Berufungsgericht nachgehen müssen.

Die Rüge greift durch. Nach den von der Rechtsprechung zum alten Recht herausgebildeten Grundsätzen liegt Äquivalenz im patentrechtlichen Sinne nur dann vor, wenn bei den sich gegenüberstehenden Ausführungsformen Aufgabe und technischer Erfolg gleich, die zur Lösung der Aufgabe und damit zur Erzielung des gleichen Erfolges verwendeten Mittel aber verschieden sind (BGH GRUR 1976, 88, 89 - Ski-Absatzbefestigung). Erforderlich ist, daß das Ersatzmittel, welches bei der angegriffenen Ausführungsform anstelle des im Patent ausdrücklich empfohlenen Mittels benutzt wird, zur Erfüllung

der im Patent gestellten konkreten Aufgabe dient und den vom Patent angestrebten Erfolg - zumindest im wesentlichen - erreicht (BGH GRUR 1967, 84, 85 - Christbaumbegang I; GRUR 1960, 478, 481 - Blockpedale; GRUR 1962, 29, 31 - Drehkippschlag). Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht verkannt.

Ziel des Klagepatents ist es, bei der Aufbereitung gebrauchter thermoplastischer Kunststoffe Kosten einzusparen, die im Stand der Technik dadurch verursacht worden sind, daß der Kunststoffabfall in jeweils getrennten Vorrichtungen zunächst gewaschen und anschließend zerkleinert wurde (Sp. 1 Z. 50-62). Um dies zu erreichen, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, statt zwei separater eine einzige, kombinierte Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung vorzusehen, in der der Kunststoffabfall gleichzeitig gewaschen und zerkleinert wird. In Sp. 2 Z. 8-12 heißt es dazu, durch das Zusammenlegen des Wasch- und Zerkleinerungsvorgangs werde der apparative Aufwand erheblich vermindert, was sich in einer Senkung der Herstellungskosten des regenerierten Granulates auswirke. Ergänzend dazu ist in Sp. 2 Z. 30-31 hervorgehoben, daß die patentgemäße Vorrichtung keinen besonderen Bauaufwand erfordere. Dies deshalb, weil die vorbekannte Zerkleinerungsvorrichtung schon mit geringfügigen konstruktiven Änderungen - einer absperrbaren Zuführung für Waschwasser und einem Bodensieb - in eine kombinierte Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung umfunktioniert werden kann. Aufgrund seines allgemeinen Fachwissens erkennt der Fachmann außerdem, daß das gleichzeitige Waschen und Zerkleinern des Kunststoffabfalls gegenüber der im Stand der Technik üblichen getrennten

Durchführung beider Verfahrensschritte zusätzlich die Bearbeitungszeit verkürzt und auch insoweit zur Kostensenkung beiträgt.

Als "gleichwirkend" könnte die angegriffene Regenerieranlage der Beklagten demzufolge nur angesehen werden, wenn auch sie den Wasch- und Zerkleinerungsvorgang in erheblichem Umfang gleichzeitig durchführte und damit entsprechende Kostenvorteile erzielte. Daß dem so ist, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Seine pauschalen Ausführungen, der Vorteil der Erfindung bleibe bei der Verletzungsform trotz des größeren apparativen Aufwandes im wesentlichen erhalten, weil das eigentliche Waschen unter Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit unverändert im Behälter stattfinde, geht an der maßgeblichen Fragestellung vorbei. Zu prüfen ist nicht, ob bei der angegriffenen Ausführungsform ein Teil des Waschvorgangs, sondern ob der Waschvorgang insgesamt in der vom Klagepatent angestrebten Weise apparativ vereinfacht worden ist. Deshalb kann es nicht ausreichen, daß nur ein Teil des Waschvorgangs gleichzeitig und gemeinsam mit dem Zerkleinern des Kunststoffabfalls in einem einzigen Aggregat erfolgt, für den restlichen Waschprozeß jedoch neben der Zerkleinerungsvorrichtung ein zusätzlicher apparativer Aufwand erforderlich ist. Zwar wird auch hier eine komplette (weitere) Waschanlage eingespart, wie sie im Stand der Technik für erforderlich gehalten wurde. Anliegen des Klagepatents ist es indessen, den apparativen Aufwand für das Waschen und Zerkleinern insgesamt zu reduzieren, indem beide Verfahrensschritte in einer einzigen Vorrichtung durchgeführt werden. Dieser Vorteil wird auch dann nicht erreicht, wenn der Wasch- und Zerkleinerungsvorgang - wie bei der angegriffenen

Ausführungsform - zwar zum Teil zusammengelegt ist, insgesamt aber in vier apparativ selbständigen Vorrichtungen abläuft. Daß die seitlichen Auffangkästen, die Entwässerungsschnecken und der Schwerstoff-Flotationsabscheider neben dem Abtrennen des Schmutzwassers im Rahmen des kontinuierlichen Betriebsablaufs außerdem einen selbsttätigen Transport des Kunststoffmaterials gewährleisten, ist dabei ohne Belang; wesentlich ist allein, daß die genannten Zusatzvorrichtungen auch unverzichtbar für den Waschprozeß sind, den das Klagepatent vereinfachen will.

c) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, ein Durchschnittsfachmann sei am Prioritätstag in der Lage gewesen, die bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklichten Austauschmittel der Klagepatentschrift zu entnehmen, ohne daß es hierzu erfinderischer Überlegungen bedurft habe. Dies ergäben die überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen zur Abänderung des patentgemäßen diskontinuierlichen Betriebs in einen kontinuierlichen Betrieb. Auch das hält, wie die Revision mit Recht rügt, einer Nachprüfung nicht stand.

Der Sachverständige hat in seinem schriftlichen Gutachten ausgeführt, der Durchschnittsfachmann habe, wenn er sich die Aufgabe gestellt hätte, vom diskontinuierlichen zum kontinuierlichen Betrieb überzugehen, keine andere Wahl, als den Wasch- und Zerkleinerungsbehälter von der Funktion der Schmutzabtrennung zu entlasten und diese Funktion in nachgeschalteten Aggregaten vorzunehmen. Eine derartige Modifizierung sei daher naheliegend.

Bei seiner mündlichen Befragung vor dem Landgericht hat der Sachverständige dies bestätigt. Beide Äußerungen beantworten nicht die maßgebliche Frage, ob der Fachmann anhand der Klagepatentschrift ohne erfinderisches Bemühen dahin gelangen konnte, die Anlage des Klagepatents in eine solche mit den Merkmalen der angegriffenen Ausführungsform umzugestalten. Voraussetzung dafür ist auch und vor allem, daß der Fachmann durch die Klagepatentschrift angeregt wurde, von der diskontinuierlichen zur kontinuierlichen Betriebsweise überzugehen.

Auch die weiteren Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen tragen den vom Berufungsgericht gezogenen Schluß nicht. Sie belegen allenfalls, daß der Fachmann im Prioritätszeitpunkt imstande war, Nachteile der patentgemäßen Vorrichtung zu erkennen. Im Rahmen der Äquivalenzbetrachtung ist hingegen erforderlich, daß der Fachmann aus der Klagepatentschrift auf der Grundlage seines Fachwissens angeregt wird, die im Klagepatent vorgesehene Vorrichtung wie geschehen umzugestalten. Irgendeinen Hinweis in den Patentansprüchen, der Beschreibung oder den Zeichnungen führt das Berufungsgericht indessen nicht an; ein solcher Hinweis läßt sich der Klagepatentschrift auch nicht entnehmen. Im Gegenteil: Nach der Lehre des Klagepatents sollen die Herstellungskosten für regeneriertes Kunststoffgranulat gerade dadurch gesenkt werden, daß der apparative Aufwand für das Waschen und Zerkleinern verringert wird (Sp. 2 Z. 7-10; 30-31). Statt in bisher zwei gesonderten Anlagen sollen beide Verfahrensschritte erfindungsgemäß in einer einzigen kombinierten Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung durchgeführt werden. Bei der angegriffenen Ausführungsform wird der

Kunststoffabfall demgegenüber in nicht weniger als vier Vorrichtungen (beginnend mit der Wasch- und Zerkleinerungsmaschine bis hin zum Schwerstoff-Flotationsabscheider) gewaschen und zerkleinert. Der apparative Aufwand ist insoweit nicht geringer, sondern eher größer als er im Stand der Technik gewesen ist. Während das Klagepatent Einsparungen vor allem durch geringere Maschinenkosten erzielen will, nimmt die angegriffene Ausführungsform einen höheren technischen Aufwand beim Waschen und Zerkleinern des Kunststoffabfalls bewußt in Kauf, um dafür Einsparungen auf anderem Gebiet, möglicherweise bei den Lohnkosten für nicht mehr benötigtes Bedienungspersonal zu erreichen. Dem Erfindungsgedanken läuft dies eher zuwider. Weshalb die angegriffene Ausführungsform für einen Durchschnittsfachmann dennoch durch die Klagepatentschrift nahegelegt gewesen sein soll, ist angesichts dessen nach den bisherigen Feststellungen nicht ersichtlich und hätte in jedem Fall näherer Ausführungen bedurft.

d) Nach den Ausführungen des Berufungsgerichts erfüllt die Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung nach dem Klagepatent eine doppelte Funktion. Zum einen werden Wasch- und Zerkleinerungsarbeit durch Zusammenfassung in einem einzigen Aggregat erleichtert und verbessert, zum anderen wird dadurch der im Stand der Technik bekannte apparative Aufwand verringert. Eine gegenständliche Verletzung des Klagepatents durch eine äquivalente Ausführung könnte daher nur dann in Betracht gezogen werden, wenn auch die Wasch-Regenerieranlage der Beklagten äquivalente Mittel für beide Funktionen anwenden würde. Ließe sich eine solche gegenständliche Verletzung durch beide Funktionen erfüllende Mittel der angegrif-

fenen Ausführungsform nicht feststellen, könnte nur eine Verletzung einer Teilkombination bzw. eines allgemeinen Erfindungsgedankens in Betracht kommen (vgl. Sen.Urt. GRUR 1969, 532 - Früchtezerteiler).

4. Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß der Schutzzumfang eines nach altem Recht zu beurteilenden Patents auf äquivalente Lösungsmittel, die der Fachmann nicht mehr ohne weiteres, sondern nur aufgrund näherer, wenn auch noch nicht erfinderischer Überlegungen als gleichwirkend auffinden konnte, nur dann erstreckt werden kann, wenn in dem Klagepatent ein auch die angegriffene Ausführungsform umfassender allgemeiner Erfindungsgedanke geschützt ist (BGH GRUR 1987, 280, 283 - Befestigungsvorrichtung I). Dies setzt voraus, daß die über den Gegenstand des Patents hinaus verallgemeinerte Lehre nicht nur für den Fachmann erkennbar in der Patentschrift offenbart und aus ihren Patentansprüchen herleitbar, sondern außerdem gemäß selbständiger Feststellung im Verletzungsprozeß materiell schutzfähig, d.h. gegenüber dem Stand der Technik am Prioritätstag des Klagepatents fortschrittlich, neu und erfinderisch ist (Sen.Urt. v. 16.1.1990 - X ZR 57/88, Umdr. S. 17). Das Berufungsgericht bejaht dies für den Streitfall. Auch dagegen wendet sich die Revision mit Erfolg.

a) Das Landgericht, auf dessen Ausführungen sich das Berufungsgericht bezieht, hat den allgemeinen Erfindungsgedanken wie folgt formuliert:

"Verändere die bekannte Zerkleinerungsvorrichtung - Behälter mit Zerkleinerungswerkzeug - so, daß sie während des Zerkleinerungsvorgangs ein gleichzeitiges Waschen des Kunststoffmaterials erlaubt, durch eine Möglichkeit, Wasser zuzuführen, und eine Möglichkeit, dieses Wasser wieder abzuführen, die nicht zugleich einen Austritt des Folienmaterials vor Durchführung der nötigen Zerkleinerungs- und Wascharbeit zuläßt."

Die angegriffene Ausführungsform wird von einem solchen Erfindungsgedanken nur dann erfaßt, wenn unter "Waschen" das bloße Ablösen der Schmutzpartikel vom Kunststoffabfall verstanden und der Kern der Erfindung demgemäß darin gesehen wird, während der Zerkleinerungsarbeit dieses Ablösen in einem einzigen Wasch- und Zerkleinerungsaggregat vorzunehmen. Daß derartige für einen Durchschnittsfachmann in der Klagepatentschrift offenbart ist, läßt sich, wie bereits oben unter c) ausgeführt, aus den bisherigen Erwägungen des Berufungsgerichts nicht entnehmen. Die Klagepatentschrift verwendet den Begriff "Waschen" nicht nur für einen Teil, sondern für den gesamten Waschvorgang. Zudem ist es Ziel der Erfindung, das Waschen und Zerkleinern mit einem möglichst geringen apparativen Aufwand in einer einzigen kombinierten Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung auszuführen. Vor diesem Hintergrund überläßt es das Klagepatent gerade nicht dem Belieben des Fachmanns, neben der vorbekannten Zerkleinerungsvorrichtung weitere separate Waschvorrichtungen vorzusehen. Inwiefern etwas anderes aus den Ansprüchen des Klagepatents herzuleiten gewesen sein soll, ist nicht dargelegt und auch nicht zu erkennen.

b) Die Beklagte bestreitet nicht, daß der vom Berufungsgericht angenommene allgemeine Erfindungsgedanke neu und fortschrittlich ist. Sie wendet sich allein gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, der allgemeine Erfindungsgedanke sei gegenüber der DE-OS 1 470 747 auch erfinderisch. Auch diese Rüge hat Erfolg.

Das Urteil über den erfinderischen Rang einer technischen Lehre stellt eine wertende Entscheidung dar, die als solche dem Tatrichter vorbehalten ist und die in der Revisionsinstanz - ebenso wie im Rechtsbeschwerdeverfahren (vgl. dazu BGH GRUR 1984, 797, 798 f. - Zinkenkreisel; BIPMZ 1989, 133, 134 - Gurtumlenkung) - nur eingeschränkt überprüft werden kann. Eine Rechtskontrolle findet lediglich daraufhin statt, ob gegen prozessuale Vorschriften, die Lebenserfahrung oder die Denkgesetze verstoßen worden ist oder ob bei der Entscheidungsfindung wesentliche Umstände außer acht gelassen worden sind.

Das Berufungsgericht hat die DE-OS 1 470 747 für unschädlich gehalten, weil ihr eine andere Aufgabenstellung zugrunde liege als dem Klagepatent.

Es hat ausgeführt, die Offenlegungsschrift betreffe nicht die Vereinfachung und Verbilligung eines Verfahrens, in dem bisher Wasch- und Zerreißvorgang nacheinander vorgenommen wurden. Vielmehr habe die in der DE-OS 1 470 747 genannte "Naßzerkleinerung" den Zweck, neben dem Quellen der Schichtmaterialien das Zusammenballen planparallel aufeinanderliegender Filmteilchen zu vermeiden und damit eine gute Voraussetzung für die anschließende Quellbadbehandlung mit

chemischen Quellbadflüssigkeiten zu schaffen. Die Offenlegungsschrift gebe daher nicht die Anregung, einen bisher vor der Zerkleinerung von Kunststoffmaterial vorgenommenen Waschvorgang mit dieser zur Vereinfachung des Verfahrens zusammenzulegen, wobei anschließend gespült werden könne.

Das Berufungsgericht hat damit entgegen patentrechtlichen Grundsätzen lediglich auf die Unterschiede und nicht auf die Gemeinsamkeiten der zu vergleichenden technischen Lehren abgestellt, und es hat aus den Unterschieden den Schluß gezogen, daß der Fachmann aus der Offenlegungsschrift keine Anregung in Richtung auf die Lehre des allgemeinen Erfindungsgedankens habe entnehmen können. Es hat bei seiner Beurteilung nicht erkennbar berücksichtigt, daß es auch bei der Offenlegungsschrift um die Wiederaufbereitung von verwertbaren Stoffen geht. Die Offenlegungsschrift beschäftigt sich mit der Aufarbeitung gebrauchter Lichtspielfilme, die in der Regel aus fünf Schichten bestehen, wobei, um das Acetylcelloid rückzugewinnen, die übrigen Schichten von der Filmunterlage entfernt werden müssen, ohne daß dabei das Acetylcelloid seinerseits Schaden nimmt. Durch eine kombinierte Wasser- und Reibebearbeitung soll eine Lösung der wiederverwertbaren Kernschicht des Films von nicht verwertbaren Auflagen erreicht werden.

IV. Das Berufungsgericht hat die Schadenersatzhaftung der Beklagten festgestellt und diese entsprechend zur Rechnungslegung verurteilt. Es hat die Verjährungseinrede der Beklagten nicht durchgreifen lassen. Auf der Grundlage des derzeitigen Prozeßstandes wendet sich die Revision dagegen ohne Erfolg.

1. Eine eigene Kenntnis des Klägers von der Patentverletzung hat das Berufungsgericht als nicht hinreichend substantiiert angesehen. Die Revision nimmt dies hin.

2. Die Revision meint jedoch, die K[REDACTED]-M[REDACTED] AG, die Lizenznehmerin des Klägers, und damit auch deren zuständiger Mitarbeiter Patentanwalt S[REDACTED] seien Wissensvertreter des Klägers mit der Folge gewesen, daß der Kläger sich deren Kenntnis von der Patentverletzung als eigene zurechnen lassen müsse. Das ergebe sich aus einer sinngemäßen Anwendung der Rechtsprechung zu § 852 BGB. Damit hat die Beklagte keinen Erfolg.

a) Zwar bestehen keine Bedenken, die zu § 852 BGB entwickelten Rechtsgrundsätze zur Kenntniserlangung Dritter im Rahmen des § 48 PatG 1968 heranzuziehen. Danach gilt als Grundsatz, daß die Kenntnis des rechtsgeschäftlichen Vertreters in aller Regel unbeachtlich ist und im allgemeinen nur die Kenntnis des verletzten Rechtsinhabers selbst geeignet ist, den Lauf der Verjährungsfrist in Gang zu setzen (BGH NJW 1968, 988). Anders ist die Rechtslage ausnahmsweise dann, wenn der Verletzte einen anderen mit der Erledigung bestimmter Angelegenheiten in eigener Verantwortung betraut hat. Wissen, das der andere in diesem Rahmen erlangt, muß sich der Verletzte wie eigenes Wissen zurechnen lassen (BGH NJW 1989, 2323 m.w.N.; NJW 1968, 988). Der Kläger müßte sich demnach die Kenntnis von Patentanwalt S[REDACTED] nur dann entgegenhalten lassen, wenn er diesen oder zumindest die K[REDACTED]-M[REDACTED] AG, deren Mitarbeiter Patentanwalt S[REDACTED] nach dem Vorbringen der Beklagten gewesen ist, mit der Geltendmachung von Rechten aus dem Patent beauftragt hätte.

b) Der Sachvortrag der Beklagten gibt derartiges indes-
sen nicht her. In den Tatsacheninstanzen hatte die Beklagte
vorgetragen, die Lizenznehmerin des Klägers, die K[REDACTED]-M[REDACTED]
[REDACTED] AG, habe sie mit Schreiben vom 18. Oktober 1979 wegen
der streitgegenständlichen Regenerieranlage abgemahnt. Die
Anlage sei damals auf der Fachmesse K'79 in Düsseldorf vor-
gestellt und unter anderem Patentanwalt S[REDACTED] im Betrieb
vorgeführt worden. Dieser sei nicht nur Mitarbeiter der
K[REDACTED]-M[REDACTED] AG gewesen, sondern habe darüber hinaus auch
den Kläger im Anmeldeverfahren des Klagepatents sowie des
hierzu erteilten Zusatzpatents DE-PS 2 156 198 vertreten.
Mit Sicherheit habe Patentanwalt S[REDACTED] dem Kläger seinerzeit
über seinen Messebesuch und seine hierbei getroffenen Fest-
stellungen berichtet. Daß Patentanwalt S[REDACTED] den Kläger im
Anmeldeverfahren des Klagepatents anwaltlich vertreten hat,
ist unerheblich. Das Mandat zur Durchführung des patentamt-
lichen Verfahrens erstreckt sich nicht auf die außerhalb
dieses Verfahrens liegende Vorbereitung oder Geltendmachung
materiell-rechtlicher Ansprüche aus dem Patent. Auch aus der
Stellung der K[REDACTED]-M[REDACTED] AG als Lizenznehmerin läßt sich
nicht herleiten, daß ihr die Verfolgung etwaiger Patentver-
letzungen vom Kläger überlassen worden ist. Die Lizenz gibt
dem Lizenznehmer zunächst nur das Recht zur Benutzung der
Erfindung; sie verpflichtet ihn - vorbehaltlich besonderer
vertraglicher Absprachen - dagegen nicht zum Tätigwerden ge-
genüber etwaigen Patentverletzern. Daß der Lizenzvertrag
hier Entsprechendes vorsieht, hat die Beklagte nicht behaup-
tet. Der vorliegende Verletzungsprozeß wird dann auch nicht
von der K[REDACTED]-M[REDACTED] AG, sondern vom Kläger selbst geführt.
Zwar läßt dies noch die Möglichkeit offen, daß die Lizenz-
nehmerin vom Kläger zumindest mit der Ermittlung etwaiger

Patentverletzungen betraut gewesen ist. Von der Beklagten ist indessen auch das nicht behauptet worden. Allein der Umstand, daß es die K[REDACTED]-M[REDACTED] AG - und nicht der Kläger - gewesen ist, welche die Anlage der Beklagten besichtigt und diese sodann vorgerichtlich abgemahnt hat, besagt nichts Zwingendes für eine dahingehende Obliegenheit der Lizenznehmerin. Rein tatsächlich kann es dem Interesse der Lizenznehmerin entsprochen haben, den Markt selbst nach etwaigen Patentverletzern zu beobachten, um dadurch ein Einschreiten des Klägers gegen konkurrierende Wettbewerber zu ermöglichen. Eine Hinweispflicht gemäß § 139 ZPO, dessen Verletzung die Revision rügt, bestand für das Gericht in diesem Zusammenhang nicht.

V. Nach alledem ist daher das angefochtene Urteil aufzuheben und der Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

1. Das Berufungsgericht wird unter Berücksichtigung der vom Senat ausgeführten Grundsätze, gegebenenfalls nach erneuter sachverständiger Beratung, festzustellen haben, welche Bedeutung der hier einschlägige Durchschnittsfachmann dem Begriff "Waschen" in Merkmal (1) des Verfahrensanspruchs 1 aufgrund des Offenbarungsgehaltes der Klagepatentschrift beimißt. Dabei wird es berücksichtigen müssen, daß die Klagepatentschrift die Annahme nahelegt, "Waschen" sei das vollständige Reinigen des Kunststoffabfalls in einem Aggregat und nicht nur das erste Ablösen der Schmutzpartikel, wie dies bei der angegriffenen Ausführungsform der Fall ist. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, daß der Fachmann gleichwohl aus der Klagepatentschrift als "Wa-

schen" lediglich die erste Stufe eines mehrstufigen Reinigungsvorgangs entnimmt, wird es sodann darüber entscheiden müssen, ob und in welcher Form die Beklagte den Verfahrensanspruch 1 verletzt hat.

2. Zur Frage der Verletzung des Vorrichtungsanspruchs 2 durch nicht glatte äquivalente Benutzung wird das Berufungsgericht zunächst klären müssen, ob bei der Regenerationsanlage der Beklagten und dem Klagepatent Problemstellung und technischer Erfolg gleich und nur die zur Lösung des technischen Problems und die zur Erzielung des gleichen Erfolges verwendeten Mittel verschieden sind. Bei der Frage, ob der Durchschnittsfachmann auf der Grundlage seines Fachwissens die angegriffene Ausführungsform aus der Klagepatentschrift hätte entnehmen können, wird das Berufungsgericht des weiteren festzustellen haben, ob die Klagepatentschrift trotz der Offenbarung einer diskontinuierlich arbeitenden Anlage überhaupt einen Hinweis auf eine kontinuierlich arbeitende gibt. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob der Fachmann von solchen Überlegungen nicht dadurch abgehalten wird, daß damit auf den in der Patentschrift besonders herausgestellten Vorteil verzichtet wird, ein dem Zerkleinerungsaggregat nachgeschaltetes weiteres Aggregat zur Reinigung des zerkleinerten Materials entfallen zu lassen. Sollte das Berufungsgericht unter Berücksichtigung der aufgezeigten Grundsätze zu dem Ergebnis gelangen, daß ein Fall der nicht glatten Äquivalenz vorliegt, wird es sodann feststellen müssen, ob die das Klagepatent und die angegriffene Verletzungsform dem von ihm formulierten allgemeinen Erfindungsgedanken unterfallen, dessen Schutzzfähigkeit erneut zu prüfen ist.

3. Unabhängig hiervon wird das Berufungsgericht zu überlegen haben, ob bei einer neuen Begutachtung ein anderer Sachverständiger herangezogen werden sollte.

Rogge

Jestaedt

Melullis

Scharen

Keukenschrijver