BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 113/04

Verkündet am:
27. Februar 2007
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Rohrschweißverfahren

PatG § 9 Satz 2 Nr. 2; § 10 Abs. 1

a) Bei einem Verfahrensanspruch bezieht sich eine im Patentanspruch genannte Vorrichtung, die zur Ausführung des Verfahrens verwendet wird, regelmäßig auf ein wesentliches Element der Erfindung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG.

b) Sieht ein in mehrere Verfahrensabschnitte aufgeteiltes Schweißverfahren vor, in einem ersten Teil von Verfahrensschritten einen Datenträger mit Schweißdaten herzustellen, der in einem zweiten Teil von Verfahrensschritten zur Steuerung des Schweißvorgangs benutzt wird, macht der Verwender des Datenträgers von dem Verfahren mit allen seinen Merkmalen Gebrauch, wenn er das Schweißverfahren mittels der gespeicherten Schweißdaten durchführt.

c) Fehlen entgegenstehende Abreden, ist in der Lieferung des die Schweißdaten enthaltenden Datenträgers an Dritte seitens des Patentinhabers oder seiner Lizenznehmer die (stillschweigende) Erlaubnis für die Abnehmer zu sehen, das geschützte Verfahren zweckentsprechend anzuwenden (Ergänzung zu BGH, Urt. v. 24.9.1979 - KZR 14/78, GRUR 1980, 38 - Fullplastverfahren).

BGH, Urt. v. 27.2.2007 - X ZR 113/04 -OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten zu 2 wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 24. Juni 2004 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten zu 2 erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerinnen sind Inhaberinnen des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 272 978 (Klagepatents), das unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 23. Dezember 1986 am 15. Dezember 1987 angemeldet wurde. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 27. November 1991 veröffentlicht. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren, mit dem insbesondere Plastikteile, wie Kunststoffrohre für Gasleitungen, automatisch verschweißt werden können. Patentanspruch 1 lautet:

> "Procédé pour contrôler, au moyen d'une machine à commande automatique, l'évolution en température d'une pièce pourvue d'une résistance électrique propre à assurer le chauffage de cette pièce, dans lequel procédé:
>
> a) on associe à ladite pièce, une carte d'identification pour le contrôle du chauffage, cette carte comprenant plusieurs zones occupant chacune un emplacement distinct,
>
> b) on entre dans ladite carte des données propres à être lues par des moyens de lecture de la machine, ces données comprenant, dans une première partie de zones de ladite carte (zones 1, 2, 3, 4, 9), des données opératoires de commande de la machine au moins relatives à une valeur prédéterminée de la tension et/ou de l'intensité d'alimentation de la résistance de chauffage,
>
> c) une acquisition des données contenues dans la carte est effectuée par les moyens de lecture de cette dernière,

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

d) on acquiert, par relevé sur ladite pièce, des données complémentaires acceptables par la machine et relatives à l'état physique de cette pièce au début du chauffage, et on fournit ces données à ladite machine,

e) une adaptation de la valeur prédéterminée de la tension et/ou de l'intensité données complémentaires, pour obtenir une tension et/ou une intensité adaptée(s),

f) et on alimente la résistance électrique avec cette tension et/ou cette intensité adaptée(s), pour chauffer en conséquence ladite pièce, ce procédé étant caractérisé en ce que:

- lors de l'étape b), on entre dans une seconde partie de zones de la carte (zone 8), des données complémentaires de correction de la valeur prédéterminée de la tension et/ou de l'intensité d'alimentation de la résistance en fonction de l'état physique réel de ladite pièce au début du chauffage,

- avant d'effectuer l'étape c), on définit une séquence de lecture de la carte et on effectue la lecture de celle-ci en suivant la séquence,

- puis, après avoir effectué l'étape d) et lors de l'étape e), on fait effectuer par la machine une adaptation de ladite valeur prédéterminée de la tension et/ou de l'intensité d'alimentation de la résistance, en fonction non seulement desdites données complémen-

taires acquires lors de l'étape d), mais également desdites données complémentaires de correction lues sur la carte."

Die deutsche Übersetzung in der Klagepatentschrift lautet:

"Verfahren zum Steuern der Temperaturentwicklung eines Teiles mittels einer Maschine mit automatischer Steuerung, wobei das Teil mit einem elektrischen Widerstand versehen ist, der geeignet ist, das Erwärmen dieses Teiles sicherzustellen, wobei:

a) man dem Teil eine Identifikationskarte zuordnet zur Steuerung des Erwärmens, wobei diese Karte mehrere Zonen aufweist, welche jede einen anderen Platz einnimmt,

b) man in diese Karte Daten eingibt, die geeignet sind, durch Lesemittel der Maschine gelesen zu werden, wobei diese Daten in einem ersten Teil der Zonen dieser Karte (Zonen 1, 2, 3, 4, 9) Funktionsdaten aufweisen für die Steuerung der Maschine mindestens relativ zu einem vorbestimmten Wert der Spannung und/oder des Versorgungsgrades des Heizwiderstandes,

c) eine Erfassung der in der Karte enthaltenen Daten durch Lesemittel für die Karte erfolgt,

d) man durch Ablesen auf dem Teil zusätzliche Daten erlangt, die durch die Maschine annehmbar sind und dem physikalischen Zustand dieses Teils zu Anfang der Erwärmung entsprechen, und man diese Daten der Maschine liefert,

e) eine Anpassung des vorbestimmten Wertes der Spannung und/oder des Versorgungsgrades des Widerstandes dann durch die Maschine in Funktion der gegebenen zusätzlichen Daten erfolgt, um eine geeignete Spannung und/oder Strom zu erhalten,

f) und man den elektrischen Widerstand mit dieser geeigneten Spannung und/oder diesem geeigneten Strom versorgt, um folglich dieses Teil zu erwärmen, wobei dieses Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass:

- man während des Schrittes b) in einen zweiten Teil der Kartenzonen (Zone 8) zusätzliche Daten der Korrektur für den vorbestimmten Wert der Spannung und/oder des Versorgungsstromes des Widerstandes in Funktion des tatsächlichen physikalischen Zustandes des Teiles zu Anfang der Erwärmung eingibt,

- man vor der Ausführung des Schrittes c) eine Lesesequenz der Karte definiert und man das Lesen dieser durchführt, indem man der Sequenz folgt,

- man dann nach durchgeführtem Schritt d) und während des Schrittes e) durch die Maschine eine Anpassung des vorbestimmten Wertes der Spannung und/oder des Versorgungsstromes des Widerstandes in Funktion nicht nur der gegebenen zusätzlichen Daten, die während des Schrittes d) erhalten wurden, sondern auch der zusätzlichen, auf der Karte gelesenen Korrekturdaten erfolgen lässt."

2 Die Beklagte zu 2 stellt in S. Schweißgeräte mit der Bezeichnung "P. 12 " und "P. 10 " zum Verschweißen von Kunststoffrohren, insbesondere Gasrohren, unter Verwendung von Kunststoff-Elektroschweiß-Verbindungsstücken (Fittings) her und vertreibt diese in Deutschland über die Beklagte zu 1. Die Schweißgeräte verfügen über einen Barcodeleser, mit dem bei Auswahl der Bedienungsfunktion "Barcode" Daten der zu schweißenden Teile, die von den jeweiligen Herstellern der Teile auf einem mitgelieferten Träger codiert worden sind, automatisch ausgelesen werden können. Darüber hinaus weisen die Geräte einen Temperaturfühler auf, mit dem die Umgebungstemperatur zu Beginn des Schweißvorgangs festgestellt und in Form von Daten zur Regelung des Schweißvorgangs verwendet werden kann. Auf der Grundlage der auf diese Weise gewonnenen und mittels des Barcodelesers eingelesenen Daten erfolgt eine automatische Steuerung des Schweißvorgangs in der Weise, dass die Schweißzeit bei gegenüber einem bestimmten Referenzwert niedrigeren Temperaturen verlängert und bei höheren verkürzt wird. In der Bedienungsanleitung heißt es, dass mit dem Leser die am Fitting angebrachten Barcodes eingelesen werden, sowie weiter, dass beim Fehlen eines Barcodes die Schweißdaten auch manuell eingegeben werden können.

3 Die Klägerinnen sehen in der Lieferung dieser Geräte eine mittelbare Verletzung des Klagepatents und nehmen die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.

4 Das Landgericht hat die Beklagten unter teilweiser Abweisung der Klage im Wesentlichen antragsgemäß verurteilt. Die Beklagte zu 1 hat ihre Berufung zurückgenommen, die Berufung der Beklagten zu 2 ist ohne Erfolg geblieben. Die klageerweiternde Anschlussberufung der Klägerinnen, mit der sie im Hauptantrag ein unbeschränktes Verbot geltend gemacht haben, hatte Erfolg. Gegen dieses Urteil richtet sich die zugelassene Revision der Beklagten zu 2, mit der sie den Antrag auf Abwei-

sung der Klage weiterverfolgt. Die Klägerinnen sind dem Rechtsmittel entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

5 Die zulässige Revision der Beklagten zu 2 führt zur Aufhebung des Berufungsurteils, soweit zum Nachteil der Beklagten zu 2 erkannt worden ist, und in diesem Umfang zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung.

6 I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Steuern der Temperaturerhöhung von elektrisch erwärmten Teilen mittels einer Maschine mit automatischer Steuerung, wobei das erfindungsgemäße Verfahren insbesondere zum automatischen Schweißen von Kunststoffteilen bestimmt ist. Das Verfahren dient insbesondere der Herstellung von Gasleitungen mittels Elektrofittings, bei denen den Fittings zur Herstellung einer Schweißverbindung eine Heizspirale eingesetzt ist.

7 1. Das Klagepatent geht von dem in der vorveröffentlichten französischen Patentanmeldung 2 572 326 beschriebenen Verfahren aus, bei dem Teile aus Kunststoffmaterial, insbesondere Polyethylen, automatisch miteinander verschweißt werden, um auf diese Weise etwa Gasleitungen herzustellen. Solche Teile werden von verschiedenen Herstellern produziert, die für das Schweißen ihrer Teile je eigene Regeln aufstellen. Bei diesem vorbekannten Verfahren wird den Elektrofittings eine Identifikationskarte zugeordnet, die mindestens alle für das Schweißen dieser Teile geeigneten Parameter umfasst; ferner ist ein Wärmemessfühler vorgesehen, der die Temperatur der zu schweißenden Teile aufnimmt, so dass das Schweißverfahren in Abhängigkeit von der an den Teilen aufgenommenen Temperatur geändert werden

kann (Beschreibung der französischen Patentanmeldung S. 2 Z. 16-28 = deutsche Übersetzung S. 2 Z. 6-14).

8 2. Mit dem Verfahren nach Patentanspruch 1 des Klagepatents soll die Steuerung des Schweißvorgangs genauer an die tatsächlich angetroffenen Benutzungsbedingungen angepasst werden.

9 Das wird nach Patentanspruch 1 erreicht, indem das vorbekannte Verfahren wie folgt ausgeführt wird:

1. Die Temperaturentwicklung eines Teils, das mit einem elektrischen Widerstand versehen ist, der geeignet ist, das Erwärmen des Teils sicherzustellen (Elektrofitting), wird gesteuert.

2. Die Steuerung der Temperaturentwicklung erfolgt mittels

   a) einer Maschine mit automatischer Steuerung,

   b) einer Karte, die mehrere Zonen aufweist, von denen jede einen anderen Platz einnimmt und in denen jeweils Daten gespeichert werden können, die mit Lesemitteln der Maschine gelesen werden können.

3. In einem ersten Verfahrensschritt werden in die Zonen der Karte Daten eingegeben, nämlich

   a) in einen ersten Teil der Zonen (Zonen 1, 2, 3, 4, 9) Funktionsdaten für die Steuerung der Maschine mindestens relativ zu einem vorbestimmten Wert der Spannung und/oder Versor-

gungsgrad des Heizwiderstands (l´intensité d´alimentation de la résistence de chauffage) des Teils.

b) in einen zweiten Teil der Zonen (Zone 8) Daten zur Korrektur eines vorbestimmten Werts der Spannung und/oder des Versorgungsgrades des Heizwiderstands in Abhängigkeit von dem tatsächlichen physikalischen Zustands des Teils zu Anfang der Erwärmung,

c) wobei die Eingabe der Korrekturdaten während der Eingabe der Funktionsdaten erfolgt und

d) eine Lesesequenz definiert wird.

4. Die Karte mit diesen Daten wird dem den Widerstand enthaltenden Teil zugeordnet.

5. In einem zweiten Verfahrensschritt wird die Karte mit Lesemitteln der die automatische Steuerung aufweisenden Maschine der Lesesequenz folgend gelesen.

6. Es werden der physikalische Zustand des den Widerstand aufweisenden Teils festgestellt, dadurch zusätzliche Daten erlangt und (der Steuerung) der Maschine geliefert.

7. Es erfolgt eine Anpassung des vorbestimmten Werts der Spannung und/oder des Versorgungsgrades des Widerstands durch die Maschine, um eine geeignete Spannung für den Schweißvorgang zu erhalten, nämlich in Abhängigkeit von

a) den nach Merkmal 6 gelieferten Daten und

b) den auf der Karte gespeicherten Korrekturdaten.

8. Mit dieser gegenüber der vorbestimmten Spannung korrigierten Spannung wird das zu verschweißende Teil erwärmt.

10 Bei den "gegebenen zusätzlichen Daten" (Patentanspruch 1, letzter Spiegelstrich, Merkmal 6, 7 a) handelt es sich um die "zusätzlichen Daten" (Patentanspruch 1, Buchst. d), die den physikalischen Zustand des den Widerstand aufweisenden Teils (Merkmal 1) repräsentieren. Erst nach der Gewinnung dieser Daten erfolgt durch die Maschine eine Anpassung des vorbestimmten Werts der Spannung und/oder des Versorgungsstroms des Widerstands in Abhängigkeit nicht nur von den zusätzlichen Daten (Merkmale 6, 7 a), sondern auch in Abhängigkeit von den zusätzlichen, von der Karte gelesenen Korrekturdaten (Merkmale 3 b, 7 b).

11 II. Auf der Grundlage dieser zutreffenden Interpretation des Klagepatents hat das Berufungsgericht angenommen, Angebot und Lieferung der Schweißgeräte durch die Beklagten stellten eine mittelbare Patentverletzung dar, da deren Abnehmer zur Ausführung des patentgemäßen Verfahrens mit diesen Geräten nicht befugt seien.

12 1. Dabei hat das Berufungsgericht zugrunde gelegt, dass die umstrittenen Schweißgeräte über Mittel zum Einlesen der auf den Datenträgern gespeicherten Daten verfügen und in der Lage sind, beim Verschweißen von Elektrofittings die Temperaturentwicklung in den Elektrofittings nach Maßgabe der auf den Karten enthaltenen Daten einzustellen. Weiter hat es den zwischen den Parteien unstreitigen Umstand berücksichtigt, dass die Hersteller von Elektrofittings mit zugeordneten Datenkarten

für die Steuerung der Erwärmung der Fittings in etwa 85 - 90 % der Fälle Lizenznehmer der Klägerinnen sind und mit diesen Fittings und Datenträgern auch und gerade solche Anwender beliefert werden, die Schweißgeräte der Beklagten einsetzen oder einsetzen wollen. Auf der Grundlage dieser Feststellungen des Berufungsgerichts werden mithin die Verfahrensschritte 1 und 2 sowie 5 - 8 von den Abnehmern der Beklagten bei der Verarbeitung der Fittings der Lizenznehmer der Klägerinnen ausgeführt. Dagegen werden die Verfahrensschritte 3 und 4 von den Lizenznehmern der Klägerinnen ausgeführt, die Elektrofittings herstellen und diese mit den Datenkarten verbinden, auf denen die Daten gespeichert sind, die zur Steuerung des Schweißvorgangs erforderlich sind.

13 2. Das Berufungsgericht hat die Schweißgeräte der Beklagten zu 2 als Mittel angesehen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG beziehen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

14 Was ein wesentliches Element der Erfindung ist, ist vom Gegenstand der Erfindung her zu ermitteln. Da der Patentanspruch maßgeblich dafür ist, welcher Gegenstand durch das Patent geschützt ist, sind regelmäßig alle im Patentanspruch benannten Merkmale wesentliche Elemente der Erfindung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG (BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler), soweit sie nicht ausnahmsweise zum Leistungsergebnis nichts beitragen (Sen.Urt. v. 27.2.2007 - X ZR 38/06 - Pipettensystem, für BGHZ vorgesehen). Daher bezieht sich bei einem Verfahrensanspruch eine im Patentanspruch genannte Vorrichtung, die zur Ausführung des Verfahrens verwendet wird, regelmäßig auf ein wesentliches Element der Erfindung (vgl. Scharen in Benkard, PatG und GebrMG, 10. Aufl., § 10 PatG Rdn. 7). Da bei dem Verfahren nach Patentanspruch 1 des Klagepatents ein Schweißgerät mit automatischer Steuerung zum Einsatz kommt, sind die von den Beklagten vertriebenen Schweißgeräte, die die patentgemäßen Karten zur Durchführung des Schweißvorgangs lesen und diesen

nach den auf der Karte gespeicherten Daten steuern, ein wesentliches Element der Erfindung. Die Revision zieht dies nicht in Zweifel.

15 3. a) Das Berufungsgericht hat die angegriffenen Schweißgeräte als Mittel angesehen, die objektiv geeignet seien, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Dies hat es daraus hergeleitet, dass mit den angegriffenen Geräten - von den Beklagten nicht bestritten - die Schritte 5 bis 8 des geschützten Verfahrens ausgeführt werden können. Dem Umstand, dass mit den umstrittenen Schweißgeräten nicht auch die Verfahrensschritte 3 und 4 umgesetzt werden können, die von den Lizenznehmern der Klägerinnen ausgeführt werden, hat das Berufungsgericht insoweit keine Bedeutung beigemessen. Für das patentierte Verfahren sei wesentlich, dass nicht nur die Verfahrensschritte 3 und 4 ausgeübt werden, sondern der Schweißvorgang darüber hinaus nach den Schritten der Merkmale 5 bis 8 ausgestaltet werde und so die Besonderheiten des konkreten Schweißteils Berücksichtigung fänden. Es seien gerade die Schweißgeräte, die die gemäß den Verfahrensschritten 3 und 4 erzeugten Karten lesen könnten, deren Herstellung sinnlos wäre, wenn sich nicht die weiteren Verfahrensschritte anschlössen. Eine mittelbare Patentverletzung liege auch dann vor, wenn die Verfahrensschritte 3 und 4 nicht von den Abnehmern der Beklagten ausgeführt werden, sondern von den Herstellern der Fittings. Dies sei kein Fall, in dem ein Merkmal der geschützten Erfindung nicht benutzt werde.

16 b) Die Revision greift die Auffassung des Berufungsgerichts mit der Erwägung an, für den Tatbestand einer mittelbaren Patentverletzung sei notwendig, dass die gelieferten Mittel zur vollständigen Benutzung der Erfindung, so wie sie im Patentanspruch geschützt sei, geeignet seien. Daran fehle es, wenn die Verfahrensschritte 3 und 4 von den Abnehmern nicht ausgeführt werden könnten, weil die zur Ausführung des Verfahrens erforderlichen Daten von den Abnehmern mit den umstrittenen Schweißgeräten nicht auf den mit den Teilen verbundenen Karten gespeichert werden könnten.

17 c) Dem kann nicht beigetreten werden.

18 Der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern (BGHZ 115, 204 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 13.6.2006 - X ZR 153/03, GRUR 2006, 839 - Deckenheizung, zur Veröffentlichung in BGHZ 168, 124 vorgesehen). Er verbietet deshalb schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung setzt deshalb voraus, dass es sich bei dem Mittel um ein solches handelt, das geeignet ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Ob das Mittel hierfür geeignet ist, beurteilt sich nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstandes, der angeboten oder geliefert wird (Sen.Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug). Das Mittel muss so ausgebildet sein, dass eine unmittelbare Benutzung der geschützten Lehre mit allen ihren Merkmalen durch die Abnehmer möglich ist (BGHZ 115, 205, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; vgl. auch Scharen in Benkard, aaO, § 10 PatG Rdn. 2).

19 Daran fehlt es nicht schon dann, wenn bei einem mehrstufigen Verfahren, wie es Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents ist, ein Teil der patentgemäßen Verfahrensschritte, auf deren - hier auf der Karte - verkörpertem Ergebnis die weiteren Verfahrensschritte aufbauen, nicht von den Abnehmern des Anbietenden oder Lieferanten ausgeführt wird. Die Herstellung der Karte mit den zur Steuerung der Temperatur der Fittings beim Schweißen erforderlichen Daten ist eine notwendige Voraussetzung für die Steuerung der Temperatur unter Verwendung der Karte beim eigentlichen Schweißvorgang. Jedenfalls in einem solchen Fall kann eine unmittelbare Patentverletzung nicht nur in Alleintäterschaft unter Verwirklichung aller Verfahrensschritte begangen werden, sondern auch in Mit- und Nebentäterschaft

(vgl. Scharen in Benkard, aaO, § 10 PatG Rdn. 28 m.N. zur Rechtsprechung zu Mit- und Nebentäterschaft bei der unmittelbaren Patentverletzung; zur Mittäterschaft auch Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl., 2003 Rdn. 30 zu § 10 PatG m.N.). Der Umstand, dass ein Teil der Verfahrensschritte von den Herstellern der Elektrofittings und ein anderer Teil der Verfahrensschritte von den Abnehmern der Beklagten ausgeführt wird, lässt daher entgegen der Auffassung der Revision nicht den Schluss zu, die umstrittenen Schweißautomaten seien objektiv nicht geeignet, bei der Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

20 4. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Schweißgeräte der Beklagten von ihren Abnehmern dazu bestimmt sind, das durch das Klagepatent geschützte Verfahren auszuführen. Dies ist aus Rechtsgründen jedenfalls insoweit nicht zu beanstanden, als die Geräte der Beklagten der Werbung zufolge und nach den Feststellungen des Berufungsgerichts gerade auch für die auf dem Markt befindlichen Fittings der Lizenznehmer der Klägerinnen eingesetzt werden sollen, das sind 85 bis 90 % der Anwendungsfälle. Dass in den verbleibenden 10 - 15 % der Fälle mit anderen Mitteln gearbeitet wird, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.

21 5. In seinem rechtlichen Ausgangspunkt hat das Berufungsgericht nicht verkannt, dass eine mittelbare Patentverletzung nicht in Betracht kommt, wenn und soweit der Abnehmer der Mittel zur Benutzung der Erfindung befugt ist. Ihm kann jedoch nicht darin gefolgt werden, dass eine solche Befugnis bei den Personen, die Schweißgeräte der Beklagten bei der Ausführung des patentgemäßen Verfahrens verwenden oder verwenden wollen, schlechthin nicht besteht.

22 a) Das Berufungsgericht hat auch solche Abnehmer der Beklagten als nicht berechtigt im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG angesehen, das patentierte Verfahren auszuüben, die ihre Fittings mit den zugehörigen Datenträgern bei den Lizenznehmern der Patentinhaberinnen beziehen oder bezogen haben, weil es an deren erfor-

derlicher Zustimmung fehle. Zwar besäßen die Hersteller der Teile, soweit sie Lizenznehmer am Klagepatent seien, die Zustimmung der Klägerinnen zur Herstellung der Karten unter Anwendung der Verfahrensschritte 3 und 4. Mangels gegenteiligen Vortrages sei auch davon auszugehen, dass die Teilehersteller aufgrund ihrer Lizenzverträge den Klägerinnen gegenüber berechtigt seien, diese Teile samt den dazugehörenden Identifikationskarten an Rohrverleger zu vertreiben und diesen die Befugnis einzuräumen, die genannten Gegenstände in erfindungsgemäßer Weise, d.h. unter Ausführung der weiteren Verfahrensschritte, zu verarbeiten, soweit sie dabei Schweißgeräte einsetzten, die ebenfalls von einem lizenzierten Hersteller stammten. Es könne aber nicht angenommen werden, dass die Lizenznehmer der Klägerinnen, die, wie die Klägerinnen unbestritten vorgetragen hätten, sämtlich auch Schweißgeräte anböten, mit denen die weiteren Verfahrensschritte ausgeführt werden können, bereits mit der bloßen Lieferung von Schweißfittings nebst Identifikationskarte ihren Abnehmern (stillschweigend) gleichzeitig die Erlaubnis erteilten, diese Teile entsprechend den weiteren Verfahrensschritten unter Verwendung von Schweißgeräten weiterzuverarbeiten, die nicht von Lizenznehmern am Klagepatent stammten. Angesichts des offensichtlichen Interesses der Lizenznehmer daran, dass bei einer unter Verwirklichung der weiteren patentgemäßen Verfahrensschritte erfolgenden Weiterverarbeitung der Teile möglichst auch von ihnen selbst - oder allenfalls anderen Lizenznehmern - stammende Schweißgeräte benutzt würden, bedürfe es für die Annahme einer weitergehenden Erlaubnis jedenfalls einer besonderen Erklärung der Teilehersteller an ihre Abnehmer, an der es auch nach dem Vorbringen der Beklagten fehle. Es bedürfe deshalb keines näheren Eingehens auf die - letztlich wohl zu verneinende - Frage, ob die Lizenznehmer den Klägerinnen gegenüber aufgrund ihrer Lizenzverträge zu einer solchen Gestattung überhaupt berechtigt wären. Die Beklagten könnten ihren Abnehmern eine solche Befugnis nicht vermitteln, weil sie nicht über eine Lizenz am Klagepatent verfügten.

23 b) Diese Würdigung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

24 aa) Zur Benutzung der patentierten Erfindung nicht berechtigt sind Personen, denen der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung nicht erlaubt hat und denen auch sonst kein Recht zur Benutzung der Erfindung zusteht (Scharen in Benkard, aaO, § 10 PatG Rdn. 17), wobei Benutzung der Erfindung die Vornahme der in § 9 S. 2 Nr. 1 - 3 PatG genannten Handlungen meint (Scharen in Benkard, aaO, § 10 PatG Rdn. 2). Um den Tatbestand einer mittelbaren Patentverletzung auszuschließen, ist danach erforderlich, aber auch ausreichend, wenn sich die Berechtigung der Angebotsempfänger und Belieferten auf die Benutzung der Erfindung, wie sie im Patentanspruch niedergelegt ist, bezieht. Denn § 10 PatG gewährt dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht zum Anbieten oder Liefern von Mitteln zur Erfindungsbenutzung (BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug) und damit keine Erweiterung des durch den Patentanspruch definierten Schutzgegenstandes (vgl. Scharen in Benkard, aaO, § 10 PatG Rdn. 2 m.w.N.) oder seines Schutzbereichs (vgl. Keukenschrijver in Busse, aaO, § 10 Rdn. 14 m.N.). Deshalb fallen Vorrichtungen wie die angegriffenen Schweißautomaten, die bei der Durchführung des patentierten Verfahrens benutzt werden, nicht unmittelbar unter den Schutz des Verfahrensanspruchs. Sie sind patentfrei, sofern sie nicht durch einen Vorrichtungsanspruch gesondert geschützt sind. Der Schutz des Klagepatents erstreckt sich daher nicht auf die umstrittenen Schweißgeräte. Ihre Benutzung durch Dritte, auch durch die Abnehmer der Beklagten, bedarf daher als solche keiner auf sie bezogenen Erlaubnis der Klägerinnen.

25 Allein aus dem vom Berufungsgericht herangezogenen Umstand, dass die Lizenznehmer der Klägerinnen sämtlich auch Schweißgeräte anbieten, kann daher nicht hergeleitet werden, angesichts des Interesses der Klägerinnen an der Verwendung von ihnen hergestellter Schweißgeräte bei der Ausübung des geschützten Verfahrens bedürfe es für die Annahme einer Berechtigung der Abnehmer der Beklagten einer über die Erlaubnis zur Ausführung des Verfahrens hinausgehenden (still-

schweigenden oder ausdrücklichen) Erlaubnis zur Verwendung an sich patentfreier Mittel. Waren die Abnehmer der Beklagten berechtigt, das geschützte Verfahren anzuwenden, so erstreckt sich diese Berechtigung auch darauf, das Verfahren mit an sich patentfreien Mitteln auszuüben, die sie von Dritten beziehen.

26 bb) Bei der Beurteilung der Frage, ob die Abnehmer der von den Lizenznehmern der Klägerinnen hergestellten Fittings nebst zugeordneten Datenkarten befugt sind, diese unter Ausübung des geschützten Verfahrens zu verwenden, hat das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend darauf abgestellt, dass es Zweck des Vertriebs derartiger Fittings ist, Rohrleitungen, insbesondere Gasleitungen, auf die patentierte Weise unter Verwendung des auf den Karten gespeicherten Schweißprogramms nach den von den Klägerinnen vorgegebenen Anforderungen herzustellen.

27 Hiervon ausgehend hat das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend in Betracht gezogen, dass in der Lieferung von Fittings nebst Datenkarte eine (stillschweigende) Erlaubnis für die Abnehmer liegt, das geschützte Verfahren anzuwenden, um auf diese Weise Rohrleitungen mittels der von den Klägerinnen gelieferten Teile und Karten nach dem erfindungsgemäßen Verfahren herzustellen. Eine solche stillschweigende Erlaubnis hat das Berufungsgericht angesichts des Interesses der Klägerinnen am Vertrieb ihrer eigenen Schweißgeräte verneint und deshalb die - seiner Ansicht nach eher zu verneinende - Frage dahingestellt sein lassen, ob die Lizenznehmer den Klägerinnen gegenüber überhaupt aufgrund der Lizenzverträge zu einer solchen Gestattung berechtigt waren. Damit hat das Berufungsgericht verkannt, welche Anforderungen an das Vorliegen der Berechtigung zur Benutzung der Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG zu stellen sind.

28 In der Lieferung erfindungsgemäßer Fittings nebst Identifkationskarten seitens der Lizenznehmer der Klägerinnen ist die (stillschweigende) Erlaubnis für die Abnehmer zu sehen, das geschützte Verfahren anzuwenden, um auf diese Weise Rohr-

leitungen mittels der von den Lizenznehmern gelieferten Teile und Karten nach dem erfindungsgemäßen Verfahren herzustellen. Das entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach der derjenige, der vom Inhaber eines Verfahrenspatents eine zur Ausübung des Verfahrens erforderliche Vorrichtung erworben hat, diese bestimmungsgemäß benutzen darf, wenn ausdrückliche entgegenstehende Abreden fehlen (§§ 133, 157, 242 BGB; BGH Urt. v. 24.9.1979 - KZR 14/78, GRUR 1980, 38 - Fullplastverfahren). Deshalb sind die Abnehmer der Beklagten, die erfindungsgemäße Fittings von den Lizenznehmern der Klägerinnen beziehen, zur Ausübung des patentierten Verfahrens (stillschweigend) befugt, solange nicht festgestellt ist, dass abweichende Vereinbarungen getroffen worden sind. Dass die Lizenznehmer der Klägerinnen mit den Abnehmern der Fittings entgegenstehende Abreden getroffen hätten oder treffen würden, ist nicht festgestellt, ohne dass die Revisionsbeklagten insoweit Gegenrügen erhoben hätten. Der Umstand, dass die Lizenznehmer ein wirtschaftliches Interesse am Absatz eigener Schweißgeräte haben, kann ausdrückliche Abreden, mit denen die zweckentsprechende Verwendung der erfindungsgemäßen Fittings beschränkt wird, nicht ersetzen.

29 Ebensowenig hat das Berufungsgericht festgestellt, dass die Klägerinnen in den Lizenzverträgen mit ihren Lizenznehmern Abreden getroffen hätten, nach denen die Lizenznehmer gehindert gewesen wären, den Abnehmern der Fittings nebst zugeordneter Identifikationskarte die Erlaubnis zu erteilen, die Fittings zweckentsprechend, nämlich zur Ausübung der Steuerung des Schweißvorgangs nach Maßgabe der auf den Identifikationskarten gespeicherten Daten, zu verwenden. Auch in dieser Beziehung ergibt sich das aus der erteilten Lizenz, die jedenfalls bei Fehlen einer ausdrücklichen abweichenden Absprache sinnvoll nur bei einer Weitergabe dieser Befugnis ausgeübt werden kann, nämlich dann, wenn die Lizenznehmer die ihnen eingeräumte Erlaubnis in dem notwendigen Umfang weitergeben durften. Ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt einschränkende Vereinbarungen in Lizenzverträ-

gen über Verfahrenspatente der vorliegenden Art rechtwirksam getroffen werden können, bedarf daher keiner Entscheidung.

30 III. Soweit nach den Feststellungen des Berufungsgerichts mit den Schweißgeräten Fittings verschweißt wurden, die die Abnehmer der Schweißgeräte von den Lizenznehmern der Klägerinnen bezogen haben, liegen danach die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung nicht vor.

31 Feststellungen, aus denen sich ergeben könnte, dass in den verbleibenden 10 bis 15 % der Fälle andere Hersteller ihren Fittings Identifikationskarten zugeordnet hätten, auf denen Funktionsdaten und Korrekturdaten gespeichert waren, durch die die Erwärmung des Fittings unter Korrektur eines vorgegebenen Werts für die Spannung in Abhängigkeit von den am Fitting gemessenen physikalischen Werten und den auf der Identifikationskarte gespeicherten Korrekturdaten gesteuert wird, und solche Fittings von den Abnehmern der Beklagten mit den umstrittenen Schweißgeräten verarbeitet worden sind, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Da hinsichtlich der verbleibenden 10 bis 15 % der Fälle dem Senat auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen eine abschließende Entscheidung nicht möglich ist, ist der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Rechnungslegungsansprüche und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

32 In dem neuen Berufungsverfahren werden - gegebenenfalls nach ergänzendem Sachvortrag der Parteien und Stellung sachgerechter Anträge - die erforderlichen Feststellungen nachzuholen sein. Dabei wird auch zu klären sein, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang es sich bei den von der Beklagten zu 2 vertrieben Geräten um solche handelt, die noch unter der Geltung eines Lizenzvertrages der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 2 mit den Klägerinnen hergestellt worden sind, bei deren Vertrieb eine Patentverletzung durch die Beklagten ohnehin ausscheidet.

Sollte sich ergeben, dass die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG vorliegen, weist der Senat zum Streit der Parteien über den Umfang der begehrten Rechnungslegung zur Durchsetzung von Schadensersatzforderungen auf Folgendes hin:

33 Soweit nicht sonstige Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsverfolgung und dergleichen im Streit stehen, ist der im Falle der mittelbaren Patentverletzung nach § 139 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ zu ersetzende Schaden derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht (Sen.Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 854 - Antriebsscheibenaufzug m.w.N.; Sen.Urt. v. 9.1.2007 - X ZR 173/02, zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt - Haubenstretchautomat; Scharen in Benkard, aaO, § 10 PatG Rdn. 25; Rogge/Grabinski in Benkard, aaO, § 139 PatG Rdn. 40 a, jew. m.N.). Der Schadensersatzanspruch kann in diesem Rahmen gegebenenfalls auch auf Abschöpfung des Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet werden (Sen.Urt. v. 9.1.2007, aaO; Scharen, aaO, § 10 PatG Rdn. 25; Meier-Beck, GRUR 1993, 1, 4). Zwar gewährt § 10 PatG dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht zum Anbieten und Liefern von Mitteln, die zur Erfindungsbenutzung geeignet sind, sondern schützt den Patentinhaber im Vorfeld einer unmittelbaren Patentverletzung durch die Angebotsempfänger und Belieferten. Indem der Schadensersatzanspruch aber auf den durch die unmittelbar patentverletzenden Handlungen der Angebotsempfänger und Belieferten verursachten Schaden abstellt, stehen dem Patentinhaber zur Ausfüllung dieses Schadensersatzanspruchs die für die unmittelbare Patentverletzung entwickelten Grundsätze zur Verfügung. Nur zur Durchsetzung dieser Schadensersatzansprüche besteht der Anspruch auf Rechnungslegung (Scharen in Benkard, aaO, § 10 PatG Rdn. 25).

34 Ein Auskunftsanspruch kommt allerdings nicht nur in Betracht, soweit die Abnehmer der Beklagten mit der gelieferten Vorrichtung tatsächlich das erfindungsge-

mäße Verfahren angewendet haben. Für den Auskunftsanspruch genügt es vielmehr, wenn der mittelbare Verletzer Mittel im Sinne des § 10 PatG - hier eine zur Ausübung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete Vorrichtung - geliefert hat, obwohl nach den gegebenen Umständen deren Bestimmung zur Benutzung der Erfindung zu erwarten war. Dies ermöglicht es dem Berechtigten, sich darüber Gewissheit zu verschaffen, ob die einzelnen Abnehmer tatsächlich die Erfindung benutzt haben und demgemäß die mittelbare Verletzung zu einem ersatzpflichtigen Schaden geführt hat (Sen.Urt. v. 9.1.2007, aaO). Ob und in welchem Umfang unter den Umständen des Streitfalls Auskunft zu geben ist, lässt sich auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen nicht entscheiden und kann auch davon abhängig sein, ob die Hersteller von Schweißverbindungen der hier fraglichen Art nur Teile eines Teileherstellers oder - je nach Vorgabe ihrer Auftraggeber - beliebiger Hersteller verwenden.

35 Die für die Bezifferung eines Schadensersatzanspruchs unter dem Gesichtspunkt der Herausgabe des Verletzergewinns zu erteilende Auskunft hat das Berufungsgericht hinsichtlich der Beklagten zu 2 dahin konkretisiert, dass die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und der erzielte Gewinn anzugeben sind, welcher nicht durch Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten ausnahmsweise den im Urteilsausspruch zu I. 1 genannten Schweißgeräten unmittelbar zugeordnet werden. Zur Begründung der letztgenannten Vorgabe hat das Berufungsgericht ausgeführt, dass nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 145, 366 - Gemeinkostenanteil) bei der Ermittlung des Verletzergewinns Fixkosten und variable Gemeinkosten nur dann zu berücksichtigen seien, wenn sie ausnahmsweise den Verletzungsgegenständen unmittelbar zugeordnet werden könnten. Inwieweit diese Rechtsprechung, mit der der I. Zivilsenat zunächst ausdrücklich nur für Geschmacksmusterverletzungen von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urt. v. 29.5.1962, I ZR 132/60, GRUR 1962, 509, 511 - Dia-Rähmchen II) abgewichen ist (BGHZ 145, 366, 374) und die er mit Urteil vom

21. September 2006 (I ZR 6/04 - Steckverbindergehäuse, zur Veröffentlichung vorgesehen) auf den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz erstreckt hat, auf Ansprüche wegen Patentverletzung anzuwenden ist und insbesondere nach welchen Kriterien für die Patentverletzung zu entscheiden ist, ob Gemeinkosten, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht gerade dadurch gekennzeichnet sind, dass eine unmittelbare Zuordnung zu einem Produkt *nicht* möglich ist, unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck des Schadensausgleichs nach dem Verletzergewinn *rechtlich* gleichwohl der patentverletzenden Produktion zuzurechnen sind, wird auch dann offenbleiben können, wenn das Berufungsgericht wiederum zur einer Verurteilung der Beklagten zu 2 zur Auskunft gelangen sollte. Denn die zweifelhafte Bestimmtheit dieses Kriteriums, zu dessen Inhalt sich das Berufungsgericht nicht näher äußert, wirkt sich auf den Umfang der Verpflichtung der Beklagten zu 2 zur Auskunft und Rechnungslegung nicht aus. Sollte ihr eine Patentverletzung zur Last fallen, ist sie verpflichtet, ihre Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren mitzuteilen. Der ebenfalls mitzuteilende Gewinn ist lediglich die Differenz zwischen der Summe aller Umsatzerlöse und der Summe aller angegebenen Kosten. Die Frage, ob und inwieweit einzelne Kosten bei der Bezifferung des nach dem Verletzergewinns zu bemessenden Schadensersatzes (Art. 13 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a der Richtlinie 2004/48/EG

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums) außer Betracht zu bleiben haben, weil sie den Verletzungsprodukten nicht "unmittelbar zuzurechnen" sind, kann daher der gegebenenfalls zu treffenden gerichtlichen Entscheidung über die Höhe der Schadensersatzleistung vorbehalten bleiben.

Melullis Keukenschrijver Mühlens

Meier-Beck Asendorf

Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 17.12.2002 - 4 O 266/01 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 24.06.2004 - I-2 U 18/03 -