BGH, Urteil vom 28. Juni 2000 - X ZR 128/98 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das am 24. Juni 1998 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber eines deutschen und eines mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents.

Anspruch 1 des deutschen Patents ..., das auf einer Anmeldung vom 2. März 1988 beruht, lautet:

> "Verfahren zum Beschichten von Haushaltsgegenständen mit einer Antihaftschicht, bei dem eine Oberfläche des Haushaltsgegenstandes durch Plasmaspritzen mit einer porösen Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) versehen und dann die Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) mit einer Antihaftschicht (24, 25) versehen wird,
> d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
> daß nach dem Aufbringen der Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) deren Poren zunächst mit einem dünnflüssigen Einbrennlack (55) auf Harzbasis in untere Lagen der Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) bis zu einem ersten Niveau (60) ausgefüllt werden, und dann ein Antihaftlack (56) in obere Lagen der Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) eingebracht wird."

Bei der Anmeldung des in der Verfahrenssprache Deutsch erteilten europäischen Patents ..., das neben Verfahren zum Beschichten von Haushaltsgegenständen mit einer Antihaftschicht auch einen Haushaltsgegenstand mit einer Antihaftschicht betrifft, ist die Priorität der vorgenannten Anmeldung in Anspruch genommen worden. Anspruch 1 dieses Patents lautet:

> "Verfahren zum Beschichten von Haushaltsgegenständen mit einer Antihaftschicht, bei dem eine Oberfläche des Haushaltsgegenstandes durch Plasmaspritzen mit einer porösen Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) versehen und dann die Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) mit einer Antihaftschicht (24, 25) versehen wird,

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 a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß nach dem Aufbringen der Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) zunächst mit einem dünnflüssigen Einbrennlack (55) auf Harzbasis die Poren der unteren Lagen (20, 21, 22) der Hartstoffschicht bis zu einem ersten Niveau (60) ausgefüllt werden, so daß zumindest die unterste Lage (20) mit dem Einbrennlack (55) ausgefüllt ist, und dann die Poren der oberen Lagen (21, 22, 23) der Hartstoffschicht mit einem Antihaftlack (56) ausgefüllt werden."

Der Beklagte zu 2 vertrieb zunächst im Rahmen eines einzelkaufmännischen Unternehmens Brat- und Kochgeschirre einer dänischen Herstellerin in der Bundesrepublik Deutschland. Seit dem 1. Januar 1994 erfolgt der Vertrieb durch die mit Gesellschaftsvertrag vom 26. Oktober 1993 gegründete und am 9. Dezember 1993 im Handelsregister eingetragene Beklagte zu 1, deren Mitgeschäftsführer der Beklagte zu 2 ist und die ihre Produkte als "schnittfest, kratzfest, langlebig" bewirbt. Der Kläger hat die Beklagten deshalb wegen Verletzung beider Patente auf Unterlassung und Rechnungslegung gerichtlich in Anspruch genommen und ferner Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht der Beklagten beantragt.

Das Landgericht hat nach Einholung von Sachverständigengutachten die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Oberlandesgericht hat diese Verurteilung abgeändert und die Klage abgewiesen. Hiergegen wendet sich der Kläger mit der Revision und dem Antrag, die landgerichtliche Verurteilung wiederherzustellen. Die Beklagten sind diesem Begehren entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision des Klägers führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Um die relativ große Empfindlichkeit der eigentlichen Antihaftschicht von Haushaltsgegenständen gegen Kratz- und Schnittbelastungen zu verringern, sei es bekannt gewesen, die Oberfläche der Haushaltsgegenstände zunächst mit einer porösen keramischen Hartstoffschicht zu versehen und erst darauf die Antihaftschicht anzubringen, und zwar so, daß sie die durch die körnige Struktur der Hartstoffschicht entstehenden Täler ausfülle und die Spitzen ihrer Körner noch mit einer dünnen Schicht überdecke. Dieses Verfahren habe den Nachteil, daß die relativ zähflüssige Antihaftschicht die poröse Struktur der darunter angebrachten Hartstoffschicht nicht vollständig ausfüllen könne. In die im unteren Bereich verbleibenden Freiräume könne bei längerem Gebrauch, insbesondere bei Überhitzung, Fett eindringen, was zu ästhetischen Beeinträchtigungen durch Fleckenbildung führe. Hiervon ausgehend solle die Erfindung nach beiden Klagepatenten den Stand der Technik so weiterbilden, daß die optische Qualität der Oberfläche erhalten bleibe und gleichzeitig die Belastbarkeit der Beschichtung noch weiter erhöht werde.

Diese Ausführungen des Berufungsgerichts sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden; sie beruhen auf entsprechenden Angaben in den Klagepatentschriften.

2. Den jeweiligen Ansprüchen 1 beider Klagepatente hat das Berufungsgericht entnommen, daß sie ein inhaltlich übereinstimmendes Verfahren lehrten. Dies lasse sich beim deutschen Patent wie folgt gliedern:

1. Die Oberfläche des Haushaltsgegenstandes wird durch Plasmaspritzen mit einer porösen Hartstoffschicht versehen.

2. Die Hartstoffschicht wird dann mit einer Antihaftschicht versehen.

3. a) Nach dem Aufbringen der Hartstoffschicht werden deren Poren zunächst mit einem dünnflüssigen Einbrennlack auf Harzbasis in unteren Lagen der Hartstoffschicht ausgefüllt,

   b) und zwar bis zu einem ersten Niveau.

4. Danach wird ein Antihaftlack in obere Lagen der Hartstoffschicht eingebracht.

In Anspruch 1 des europäischen Patents seien die Merkmale 3 und 4 wie folgt formuliert:

3. a) Nach dem Aufbringen der Hartstoffschicht werden zunächst die Poren der unteren Lagen der Hartstoffschicht mit einem dünnflüssigen Einbrennlack auf Harzbasis ausgefüllt,

b) und zwar bis zu einem ersten Niveau, so daß zumindest die unterste Lage mit dem Einbrennlack ausgefüllt ist.

4. Dann werden die Poren der oberen Lagen der Hartstoffschicht mit einem Antihaftlack ausgefüllt.

Auch diese Feststellungen beruhen nicht auf einem Rechtsfehler; die Aufgliederungen werden auch vom Kläger im Rahmen der Begründung seines Rechtsmittels verwendet; auch der Kläger geht davon aus, daß die Ansprüche 1 beider Klageschutzrechte inhaltsgleich seien; die Revisionserwiderung erinnert insoweit nichts. Im weiteren Verfahren wird allerdings Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG zu berücksichtigen sein.

3. a) Bei der Beantwortung der Frage nach der Verletzung der Klagepatente ist das Berufungsgericht auf die von ihm aufgegliederten Merkmale 1 bis 3 b nicht eingegangen. Es hat gemeint, es könne ihre Benutzung dahinstehen lassen, weil bei der Herstellung der mit der Klage beanstandeten Brat- und Kochgeschirre Merkmal 4 weder wortlautgemäß noch gleichwirkend verwirklicht werde. Dieses Merkmal verstehe der Fachmann dahin, daß nach dem teilweisen Ausfüllen der in der Hartstoffschicht befindlichen, als Poren bezeichneten Hohlräume der Antihaftlack in den oberen Bereich dieser Hohlräume und damit in die Hartstoffschicht selbst eingebracht werde. Für den fachkundigen Leser der Patentschriften sei ohne weiteres ersichtlich, daß durch das Eindringen des Antihaftlacks in Hohlräume der Hartstoffschicht und die dadurch erreichte innige Verbindung zwischen Hartstoffschicht und Antihaftschicht eine besondere Stabilität der Beschichtung erreicht werde, die zur Lösung der den Klagepatenten zugrundeliegenden Teilaufgabe, die Belastbarkeit der Schicht noch

weiter zu erhöhen, wesentlich beitrage. Die von dem vom Landgericht beauftragten Sachverständigen Dr. W. in seinem Analysebericht vom 17. Oktober 1996 getroffenen Feststellungen zu einer von den Beklagten vertriebenen Bratpfanne ergäben jedoch, daß bei der dort untersuchten Beschichtung die in der Hartstoffschicht vorhandenen Risse vollständig mit dünnflüssigem Lack ausgefüllt seien und eine aus diesem Lack (Basislack oder Versiegelungslack) bestehende Schicht die Keramikschicht vollständig überdecke. An keiner Stelle habe sich ein Eindringen des nachträglich aufgebrachten Antihaftlacks auch nur in den obersten Bereich der Hartstoffschicht gefunden. Eine diesem Eindringen gleichende Wirkung ergebe sich nicht dadurch, daß die Antihaftschicht an verschiedenen Stellen in den dünnflüssigen, die Hartstoffschicht vollständig überziehenden Lack eingedrungen sei und so den oberen Bereich der an der Oberfläche der Hartstoffschicht befindlichen Täler ausgefüllt habe. Denn das bloße Vorhandensein von Antihaftlack in Teilbereichen der auf der Oberfläche der Hartstoffschicht festzustellenden, flachwelligen Täler bewirke eine vergleichbar stabile Verbindung zwischen Hartstoffschicht und Antihaftschicht nicht.

Diese Würdigung bekämpft die Revision mit Erfolg. Jedenfalls die Feststellung, die mit der Klage beanstandeten Brat- und Kochgeschirre der Beklagten seien nicht nach einem dem patentgemäßen gleichwirkenden Verfahren hergestellt, ist nicht frei von Rechtsirrtum.

b) Bei Beachtung des gemäß Art. 164 Abs. 1 EPÜ als Bestandteil dieses Übereinkommens zu berücksichtigenden Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ, dessen Grundsätze auch für das deutsche Recht maßgeblich sein sollen (BT-Drucks. 7/3712, 30; BGHZ 98, 12 - Formstein), beschränkt sich der

Schutzbereich eines Verfahrenspatents nicht auf Verfahren, die in jeder Hinsicht die Anweisungen verwirklichen, die der betreffende Anspruch des Patents nach seinem Inhalt vorschreibt. Auch abgewandelte Verfahren werden regelmäßig umfaßt, wenn ihre Ausgestaltung die gleiche oder im wesentlichen gleiche Wirkung hat und vom Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse aufgrund von Überlegungen, die am Sinngehalt der Patentansprüche, d.h. an der darin unter Schutz gestellten Erfindung anknüpfen, als Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems aufgefunden werden konnte (zu Art. 69 Abs. 1 EPÜ: BGHZ 105, 1, 10 f. - Ionenanalyse, m.w.N.; zum inhaltsgleichen § 14 PatG: Sen.Urt. v. 18.05.1999 - X ZR 156/97, GRUR 1999, 977, 981 - Räumschild, m.w.N.). Die Zugehörigkeit zum Schutzbereich eines Patentanspruchs kann deshalb regelmäßig nur nach einem Vergleich der geschützten Lehre und der streitigen Ausgestaltung verneint werden, der seinerseits zweierlei voraussetzt: Zum einen müssen die Wirkungen erkannt sein, die nach der im Patentanspruch bezeichneten, geschützten Lehre vorausgesetzt werden. Zum anderen bedarf es der Kenntnis der tatsächlichen Beschaffenheit des angeblichen Verletzungsgegenstandes und seiner Wirkungen. Die hierzu nötigen Feststellungen hat der Tatrichter zu treffen.

c) Was die Beschaffenheit der mit der Klage beanstandeten Brat- und Kochgeschirre anbelangt, ist diese Feststellung nicht prozeßordnungsgemäß getroffen.

Wie infolge des bei der Produktion der mit der Klage beanstandeten Brat- und Kochgeschirre angewandten Verfahrens die Verbindung von Hartstoffschicht und Antihaftschicht sowie ihre Stabilität tatsächlich beschaffen sind, läßt sich durch einen einfachen Augenschein der von den Beklagten ver-

triebenen Erzeugnisse nicht feststellen. Ein Gutachten hierüber fehlt. Der erstinstanzlich hinzugezogene gerichtliche Sachverständige hat sich zu dieser Frage nicht geäußert. Für die Verfasser der von dem Kläger vorgelegten Privatgutachten trifft dies ebenfalls zu. Verläßliche Erkenntnisse hätte das Berufungsgericht deshalb allenfalls aus den Abbildungen gewinnen können, die im Rahmen der Begutachtungen mittels Rasterelektronenmikroskopie der Beschichtung der beanstandeten Brat- und Kochgeschirre erstellt und als Bestandteil der Gutachten zu den Gerichtsakten gereicht worden sind. Dem angefochtenen Urteil läßt sich jedoch nicht entnehmen, daß das Berufungsgericht diese Abbildungen im Hinblick auf die von ihm für wesentlich gehaltene Frage der Verbindung zwischen Hartstoffschicht und Antihaftschicht untersucht und seine Zweifel an einer stabilen Verbindung zwischen diesen beiden Schichten hieraus abgeleitet hat. Auch auf Parteivortrag, der sich über diese Verbindung verhält, verweist das Berufungsgericht nicht. Seine Feststellung hierzu beschränkt sich damit auf eine bloße Behauptung. Dies ist - wie die Revision zu Recht rügt - keine Auseinandersetzung mit dem streitigen Prozeßstoff, wie sie § 286 ZPO voraussetzt. Eine sachgerechte Beantwortung der Frage, wie bei den mit der Klage beanstandeten Brat- und Kochgeschirren die Verbindung zwischen Hartstoffschicht und Antihaftschicht sowie ihre Stabilität tatsächlich beschaffen sind, erfordert vielmehr weitere Untersuchungen. Diese wird das Berufungsgericht einem Sachverständigen übertragen müssen.

4. Bei der erneuten Befassung mit der Verletzungsfrage wird es auch nicht angehen, sich im Hinblick auf die patentgemäßen Wirkungen wiederum letztlich nur für das Merkmal 4 und seine Wirkung zu interessieren. Ebensowenig wie die bloße Übereinstimmung im Leistungsergebnis ausreicht (Sen.Urt. v. 06.11.1990 - X ZR 55/89, GRUR 1991, 444, 446 - Autowaschvorrichtung,

m.w.N.), kann die Frage der Gleichwirkung im patentrechtlichen Sinne nicht allein aufgrund eines Einzelvergleichs der Wirkung entschieden werden, die einerseits einem einzelnen oder mehreren einzelnen Merkmalen eines Patentanspruchs zukommt, andererseits mit der statt dessen bei einer beanstandeten Ausführung vorhandenen Ausgestaltung erreicht werden kann. Entscheidend ist, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale - für sich und insgesamt - gerade zur Lösung des dem Patentanspruch zugrundeliegenden Problems bereitstellen. Nur so ist gewährleistet, daß trotz Abwandlung bei einem oder mehreren Merkmalen lediglich die Ausgestaltungen vom Schutzbereich des Patentanspruchs umfaßt werden, bei denen der mit der geschützten Erfindung verfolgte Sinn beibehalten ist (vgl. hierzu Sen.Urt. v. 06.11.1990, aaO). Es ist deshalb nötig, den Patentanspruch einer Untersuchung daraufhin zu unterziehen, welche von den einzelnen Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung des zugrundeliegenden Problems patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die patentierte Lösung und stellt deshalb die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wirkung dar.

Eine Ausführung, die anstelle eines oder mehrerer im Patentanspruch genannter Merkmale eine abweichende Gestaltung nutzt, muß sie freilich nicht in völliger Identität erreichen. Unter dem Gesichtspunkt angemessener Belohnung des Erfinders kann eine Einbeziehung in den Schutzbereich eines Patents bereits dann sachgerecht sein, wenn im wesentlichen, also in einem praktisch noch erheblichen Maße, die Wirkungen des Patents erzielt werden (Sen.Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 914 - Spannschraube, m.w.N.). Diese Möglichkeit verbietet es, in Fällen, in denen immerhin von einer teilweisen Übereinstimmung in den Wirkungen ausgegangen werden muß, oh-

ne weiteres die erforderliche Gleichwirkung zu verneinen. Das kann nur nach Analyse der patentgemäßen Wirkungen und einer sich hieran orientierenden Gewichtung des bei der beanstandeten Ausführung festgestellten Defizits geschehen. Diese Untersuchung wird deshalb nachzuholen sein. Denn mangels gegenteiliger Feststellungen des Berufungsgerichts ist zugunsten des Klägers anzunehmen, daß das mit der Klage beanstandete Brat- und Kochgeschirr in seiner optischen Erscheinung nicht durch Fleckenbildung beeinträchtigt wird, deshalb gerade den am Stand der Technik bemängelten Nachteil vermeidet und mithin jedenfalls insoweit einem patentgemäß hergestellten Erzeugnis gleicht.

5. Die hiernach erforderliche Untersuchung ihrerseits setzt eine Auslegung des Patentanspruchs, von dessen Lehre angeblich Gebrauch gemacht worden sein soll, daraufhin voraus, welcher Sinn ihm nach dem Offenbarungsgehalt der Patentansprüche unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen als den patenteigenen Auslegungshilfen zukommt (vgl. Sen.Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 911 - Spannschraube). Den Vorrang der Ermittlung des dem Anspruchswortlaut beizumessenden Sinns auch dann, wenn eine Patentverletzung durch eine abgewandelte Ausgestaltung zu prüfen ist, hat der Senat in ständiger Rechtsprechung immer wieder betont (BGHZ 105, 1, 10 - Ionenanalyse; Sen.Urt. v. 17.02.1999 - X ZR 22/97, GRUR 1999, 914 - Kontaktfederblock). Sie trägt der in Art. 69 Abs. 1 EPÜ wie in § 14 PatG zum Ausdruck kommenden zentralen Bedeutung des Inhalts der Patentansprüche für den Schutzbereich Rechnung. Maßgeblich für die Beurteilung ist dabei die Sicht des in dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Fachmanns (Sen.Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 911 - Spannschraube).

Ohne eine Befassung mit der Frage, wie der Fachmann die Lehre nach Anspruch 1 des europäischen Patents versteht, wird deshalb auch der vom Berufungsgericht heranzuziehende Sachverständige die an ihn zu richtenden Beweisfragen nicht beantworten können. Die sachverständigen Äußerungen hierzu können möglicherweise auch Einfluß auf die vom Berufungsgericht im angefochtenen Urteil dargelegte Meinung haben, die mit der Klage beanstandeten Brat- und Kochgeschirre seien keine Erzeugnisse, die nach einem Verfahren hergestellt seien, das von dem sinnvoll verstandenen Wortlaut des Anspruchs 1 der Klagepatente Gebrauch mache. Da bereits im Stand der Technik die Antihaftschicht die durch die körnige Struktur der Hartstoffschicht entstehenden Vertiefungen nach oben abdeckte, erscheint es insbesondere nicht ausgeschlossen, daß der Fachmann mit Merkmal 4 keine weitere Funktion als die verbindet, auch nach Durchführung des patentgemäßen Verfahrens die bereits bekannten Antihafteigenschaften zu gewährleisten. Die Ausführungen des Berufungsgerichts, die zu der Feststellung des Fehlens einer wortsinngemäßen

Benutzung von Anspruch 1 des europäischen Patents geführt haben, werden mithin ebenfalls zu überprüfen sein; die Berechtigung der gegen diese Feststellung vorgebrachten Rügen der Revision kann deshalb dahinstehen.

Rogge Jestaedt Scharen

Keukenschrijver Mühlens