BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 136/03

Verkündet am:
25. Oktober 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Baumscheibenabdeckung

PatG § 14

Solange der Sinngehalt eines Patentanspruchs nicht ermittelt ist, fehlt es an einer Grundlage für rechtsfehlerfreie Feststellungen dazu, ob eine Patentverletzung in Form einer abgewandelten Ausführung vorliegt.

BGH, Urteil vom 25. Oktober 2005 - X ZR 136/03 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Oktober 2005 durch den Richter Scharen, die Richterinnen Ambrosius und Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 4. September 2003 verkündete Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Patentverletzung in Anspruch. Die Klägerin ist Inhaberin des am 1. Dezember 1986 angemeldeten, am 12. Dezember 1995 erteilten und am 18. Februar 2000 auf sie umgeschriebenen deutschen Patents 36 41 009 (Klagepatents). Das Klagepatent umfasst 24 Ansprüche. Patentanspruch 1 lautet:

"Vorrichtung zur Abdeckung einer einen Baum nahe seiner Wurzeln umgebenden Baumscheibe mit mindestens einem druckbelastbaren Bereich, bei der mindestens zwei einander angepasste und in horizontalen

Richtungen einander benachbarte Rahmensegmente vorgesehen sind, die einen den Baum aufnehmenden Freiraum umschließen und die jeweils eine im Wesentlichen horizontal verlaufende, den druckbelastbaren Bereich aufnehmende Aufnahme aufweisen, und die mit Fußteilen versehen sind, die in Richtungen auf das sie stützende Erdreich verlaufen,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass eine Aufnahme (4) aus zwei über zwei Verbindungsleisten (13, 14) miteinander verbundenen Stützleisten (10, 12) besteht und die Fußteile (8) aus Fußstreben (23, 24) mit einer Fußplatte (30) gebildet sind, wobei die Fußstreben (23, 24) eines Rahmensegmentes (1) auf den dem Erdreich (6) zugewandten Unterseiten (25) der Aufnahmen (4) angeordnet sind und an ihren der Aufnahme (4) abgewandten Enden (28, 29) über die Fußplatte (30) miteinander verbunden sind."

2 Wegen der übrigen Patentansprüche wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.

3 Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt Unterflur-Baumroste her und vertreibt diese. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung des Klagepatents und nimmt die Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. Ihren Unterlassungsanspruch hat die Klägerin dahin formuliert, dass den Beklagten die Herstellung und der Vertrieb von Vorrichtungen untersagt werden solle, wie sie neun Abbildungen, die sie als Anlage zur Klageschrift gereicht hat, entsprechen.

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

4 Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt und in seinem Urteilstenor ebenfalls auf die als Anlage zur Klageschrift überreichten neun Abbildungen Bezug genommen.

5 Die Berufung gegen dieses Urteil ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision streben die Beklagten weiterhin die Klageabweisung an. Die Klägerin tritt dem entgegen.

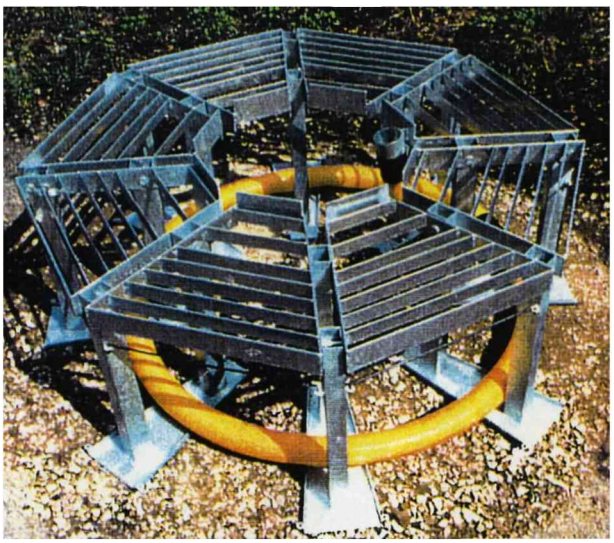
Entscheidungsgründe:

6 Die zulässige Revision ist nicht begründet. Das Berufungsurteil hat im Ergebnis Bestand.

7 I. Entgegen der Ansicht der Revision ist die Verurteilung der Beklagten hinreichend bestimmt (§ 253 Abs. 2 Nr. 2, § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO).

8 Die bildliche Darstellung kann, was die Revision nicht in Zweifel zieht, dem Bestimmtheitserfordernis des § 253 ZPO genügen (BGHZ 142, 388, 391 - Musical-Gala, m.w.N.). Ein Verbotsantrag und ein ihm entsprechendes gerichtliches Verbot dürfen allerdings nicht derart undeutlich gefasst sein, dass sich der Beklagte nicht erschöpfend verteidigen kann und es für den Fall der Zwangsvollstreckung dem Vollstreckungsgericht überlassen wäre, über die Reichweite des Verbotsausspruchs zu entscheiden (BGHZ 142, 388, 391; Busse, PatG, 6. Aufl., § 143 PatG Rdn. 165; Meier-Beck, GRUR 1998, 276).

9 Im Streitfall beziehen sich die Klage und die ausgesprochene Verurteilung auf eine fotografisch wiedergegebene Vorrichtung. Die Fotos, von denen eines nachfolgend wiedergegeben ist, zeigen die einzelnen Elemente, aus denen die Vorrichtung zusammengesetzt ist und deren Zusammenbau. Von der Verurteilung erfasst soll es danach sein, eine Vorrichtung herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen oder zu besitzen, die wie auf den Fotos ersichtlich konstruiert ist; über solche Vorrichtungen soll Auskunft erteilt und für sie betreffende Handlungen soll Schadensersatz geleistet werden.



10 Allerdings zeigen die Abbildungen auch solche Teile der Vorrichtung, die nach dem Klagevorbringen nicht beanstandet werden. Das bleibt im angefochtenen Urteil jedoch nicht unklar. Denn der Tenor des Berufungsurteils wird erläutert durch die Entscheidungsgründe (BGHZ 124, 164, 166). In den Entscheidungsgründen wird auf Seite 7 unter a bis e im Einzelnen beschrieben, welche Merkmale die Unterflur-Baumroste haben, deren Herstellung und Vertrieb den Beklagten untersagt wird und auf die sich Auskunfts- und Schadensersatzansprüche beziehen sollen. Jedenfalls mit diesen ergänzend zur Auslegung des

Urteilstenors heranzuziehenden Ausführungen in den Entscheidungsgründen ist der Gegenstand der Verurteilung - noch - hinreichend bestimmt.

11 II. Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zur Abdeckung einer einen Baum nahe seiner Wurzeln umgebenden Baumscheibe. Nach der Beschreibung des Klagepatents (Sp. 1 Z. 14-22) dienen derartige Vorrichtungen dazu, den Wurzelbereich (das Erdreich), das einen Baum umgibt, abzudecken, vor Verdichtung zu schützen und betretbar zu machen. Außerdem muss die Vorrichtung durchlässig sein, damit Regenwasser und Luft in den Boden eindringen können. Die Klagepatentschrift bezeichnet es als bekannten Stand der Technik, dazu eiserne Roste, gelochte Betonscheiben oder Pflasterung mit durchlässigen Fugen zu verwenden.

12 Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 85 33 307 sei eine Vorrichtung bekannt, die aus zwei deckungsgleichen, aus etwa 150 mm hohem Flacheisenband kreisrund gebogenen, halbkreisförmigen Ringhälften bestehe. Durch den sich beim Zusammenfügen der Ringhälften ergebenden offenen Kreis rage der zu schützende Baum. Die durch die Ringhälften und Stege gebildeten sichelförmigen Freiräume seien mit etwa 150 mm hohen Rohrstücken, die mit den Ringhälften und den Stegen sowie untereinander, z.B. durch Verschweißen, verbunden seien, ausgefüllt. Diese Ringhälften lägen über dem Wurzelwerk und könnten auf im Boden eingebrachten Stützen aufliegen, um die horizontale Lage z.B. zu einer Pflasterung des Fuß- oder Radweges einzuhalten. Diese Vorrichtung verteile aber den auf die Abdeckung aufgebrachten Druck oberhalb des Wurzelwerks nur flächig, jedoch nicht in den Bereich seitlich unterhalb des Wurzelwerks. Deshalb verdichte sich im Laufe der Zeit das Erdreich und werde für den Wassertransport undurchlässig. Zudem bestehe die Gefahr, dass die gesamte Vorrichtung sich absenke und dadurch zusätzlich das Erdreich und das Wurzelwerk verdichtet werde. Dies werde dadurch gefördert, dass die aus

Bandeisen und Rohrstücken bestehenden Ringhälften ein erhebliches Eigengewicht besäßen. Die Herstellung und der Transport zum Einsatzort seien zudem aufwändig. Die Elemente seien auch nicht universell zum Einsatz bei größeren und kleineren Bäumen geeignet. Wenn die Vorrichtung entfernt werden müsse, entstehe erheblicher Aufwand. Eine weitergehende Oberflächengestaltung, z.B. die Auflage von Kleinpflaster, sei nicht möglich.

13 Daraus leitet das Klagepatent das Problem ab, eine Vorrichtung bereitzustellen, die sowohl die Bodenverdichtung im Wurzelbereich eines Baums wirksam verhindert als auch unterschiedliche Oberflächengestaltungen, insbesondere Pflasterungen, zulässt (Sp. 2 Z. 5-10). Dieses Problem soll durch eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen gelöst werden:

1. Die Vorrichtung hat mindestens einen druckbelastbaren Bereich.

2. Bei der Vorrichtung sind mindestens zwei Rahmensegmente vorgesehen, die

   a) einander angepasst sind,

   b) in horizontalen Richtungen einander benachbart sind,

   c) einen den Baum aufnehmenden Freiraum umschließen.

3. Die Rahmensegmente weisen jeweils eine Aufnahme auf, die

a) im Wesentlichen horizontal verläuft,

b) den druckbelastbaren Bereich aufnimmt.

4. Eine Aufnahme besteht

a) aus zwei Stützleisten, die

b) über zwei Verbindungsleisten miteinander verbunden sind.

5. Die Rahmensegmente sind mit Fußteilen versehen, die in Richtungen auf das sie stützende Erdreich verlaufen.

6. Die Fußteile sind

a) aus Fußstreben

b) mit einer Fußplatte gebildet.

7. Die Fußstreben eines Rahmensegments sind

a) auf den dem Erdreich zugewandten Unterseiten der Aufnahme angeordnet,

b) an ihren der Aufnahme abgewandten Enden über die Fußplatte miteinander verbunden.

14 Die nachfolgenden Figuren 1 und 3 der Klagepatentschrift zeigen ein Ausführungsbeispiel.

Fig. 1

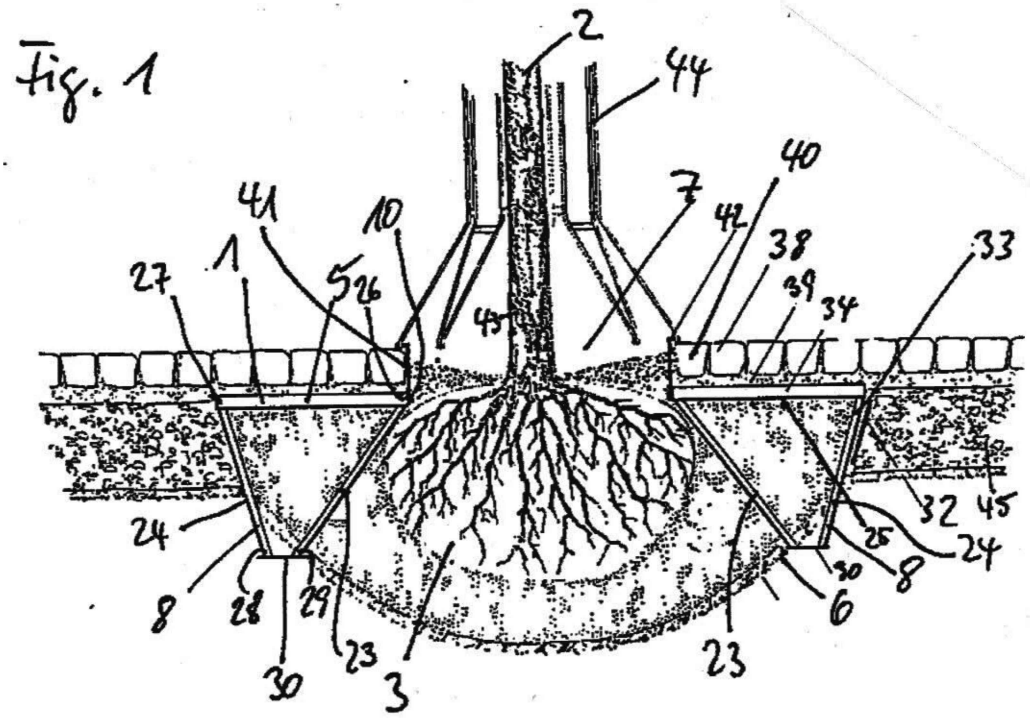
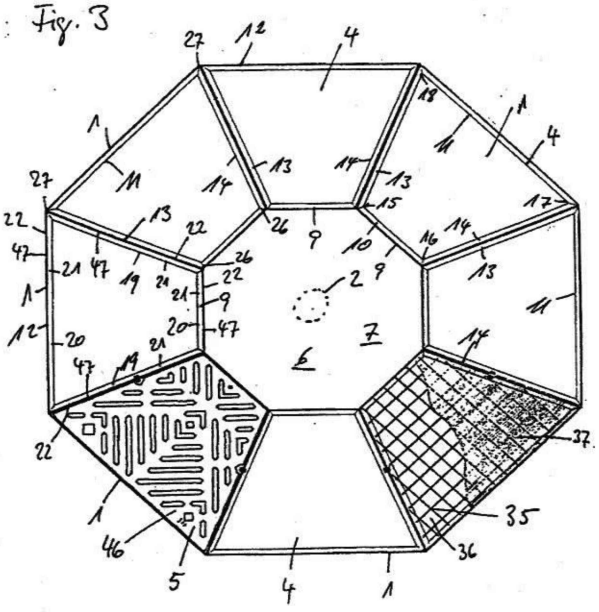


Fig. 3



15 Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats bedarf es zunächst der Befassung mit der Frage, welcher technische Sinngehalt aus der Sicht eines vom Klagepatent angesprochenen Fachmanns den Merkmalen des Patentanspruchs 1 im Einzelnen und den Patentansprüchen in ihrer Gesamtheit zukommt (BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I; BGHZ 105, 1, 10 - Ionenanalyse). Diese Ermittlung kann sich gegebenenfalls auf die zwischen den Parteien streitigen Merkmale konzentrieren. Auch dann darf jedoch der Gesamtzusammenhang nicht aus dem Auge verloren werden, da Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale stets nur dazu dienen, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln (BGHZ 159, 221, 226 - Drehzahlermittlung).

16 Das angefochtene Urteil genügt diesen Anforderungen nicht. Die erforderliche Auslegung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents hat das Berufungsgericht nicht vorgenommen. Seine Ausführungen beschränken sich letztlich darauf, die Merkmale der angegriffenen Ausführungsform mit dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 abzugleichen. Nur bei der Erörterung einzelner Merkmale hat es sich mit dem Anspruch 1 des Klagepatents befasst, jedoch ohne den Sinngehalt zu ermitteln, der ihm aus der Sicht eines Fachmanns in seiner Gesamtheit zukommt. Der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt des Patentanspruchs ist aber nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines Klagepatents (BGHZ 106, 84, 90 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 03.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I).

17 Erst wenn diese Grundlage ermittelt ist, kann sachgerecht geprüft werden, ob die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden, sowie schließlich, ob die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht (BGHZ 150, 149, 153, 154 - Schneidmesser I).

18 Da das Berufungsgericht nicht ermittelt hat, welchen Sinngehalt Patentanspruch 1 des Klagepatents hat, fehlt es an einer Grundlage für rechtsfehlerfreie Feststellungen dazu, ob die vom Berufungsgericht angenommene Patentverletzung vorliegt.

19 III. Die Auslegung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents kann der Senat in der Revisionsinstanz selbst vornehmen. Nach ständiger Rechtsprechung ist es eine Rechtsfrage, wie ein Patent auszulegen ist (BGH, Urt. v. 26.09.1996 - X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 - Prospekthalter; v. 27.10.1998 - X ZR 56/96, Mitt. 1999, 365 - Sammelförderer; BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

20 Diese Auslegung ergibt Folgendes: Wie oben ausgeführt besteht die Vorrichtung nach dem Klagepatent aus mindestens zwei Rahmensegmenten. Zu diesen Rahmensegmenten gibt Patentanspruch 1 einmal an, dass sie einander angepasst nebeneinander angeordnet den Freiraum, der den Baum aufnimmt, umschließen. Zum anderen sind die Teile benannt, welche die Rahmensegmente aufweisen beziehungsweise mit denen sie versehen sind. Mit Rahmenseg-

menten sind daher die mindestens zwei größeren Einheiten bezeichnet, aus denen die patentgemäße Vorrichtung im fertigen Zustand besteht. Die Einheit weist eine im Wesentlichen horizontale Aufnahme für den druckbelastbaren Bereich auf. So ist gewährleistet, dass die an der Erdoberfläche in diesem Bereich auftretenden Druckbelastungen in das die Wurzeln umgebende Erdreich abgeleitet werden können (Sp. 3 Z. 10-14). Über die Beschaffenheit der Aufnahmen gibt Patentanspruch 1 lediglich an, dass sie aus zwei horizontalen Stützleisten gebildet werden, die über zwei Verbindungsleisten miteinander verbunden sind. Es soll sich also um eine Art oberflächennahen, im Wesentlichen waagerechten Rahmen handeln. Jede Aufnahme wird durch Fußteile ergänzt, die aus an deren Unterseite angeordneten Fußstreben und Fußplatten bestehen und in das Erdreich ragen. Jede Fußplatte verbindet Streben an ihren aufnahmefernen Enden. Fußstreben und Fußplatten sind die Mittel, durch die die im Bereich der Aufnahme auftretende und von dieser aufgenommene Belastung tatsächlich in das Erdreich abgeleitet wird. Die Verwendung des Begriffs "Strebe" legt das Verständnis eines schräg verlaufenden Bauteils nahe. Denn unter Streben sind nach allgemeinem Sprachgebrauch schräg verlaufende Konstruktionselemente zur Aussteifung oder zur Ableitung von Kräften zu verstehen. Dafür, dass der Begriff auch in der Klagepatentschrift mit diesem Verständnis verwendet wird, spricht ferner, dass nach Patentanspruch 1 die Fußteile der Rahmensegmente in Richtungen (nicht: Richtung) auf das stützende Erdreich verlaufen. Dieses Verständnis wird schließlich durch die Beschreibung gestützt. Denn durch das Zusammenwirken der Aufnahmen mit den Fußstreben der Rahmensegmente soll der Wurzelbereich des Baums dauerhaft gegen Druckbelastung und Verdichtung des Erdreichs geschützt werden (Sp. 2 Z. 20-23), indem der Druck oberhalb des Wurzelbereichs in den Bereich außerhalb des Wurzelwerks abgeleitet wird (Sp. 2 Z. 40-45). Der technische Sinngehalt des Klagepatents besteht demnach darin, dass die Rahmensegmente den Druck, der von oben auf den Wurzelbereich einwirkt, durch die aus Stützleisten und Verbindungsleisten ge-

bildete, im Wesentlichen horizontale Aufnahme aufnehmen und über unten mittels Fußplatte verbundene Fußstreben an Erdreich außerhalb des Wurzelwerks des Baums ableiten. Darüber wie die Aufnahme der Belastung im Einzelnen erfolgt, gibt Patentanspruch 1 nichts an. Erst Patentanspruch 10 spricht davon, dass jede Aufnahme mit einem Trageelement versehen ist. Patentanspruch 15 gibt an, dass das Trageelement als Gitter ausgebildet sein kann. Über vorteilhafte Ausgestaltungen und die Anordnung der Stützleisten einerseits und der Fußstreben andererseits verhalten sich Patentansprüche 2 bis 9.

21 IV. Die angegriffene Ausführungsform fällt in den Schutzbereich von Patentanspruch 1, obwohl sie keine schräg ins Erdreich verlaufenden Streben hat. Im montierten Zustand, auf den abzustellen ist, weil auch Patentanspruch 1 die fertige Vorrichtung beschreibt, weist die angegriffene Ausführungsform abgesehen davon alle sonstigen erforderlichen Merkmale auf. Sie besteht aus mehreren im Wesentlichen horizontal verlaufenden Aufnahmen, die den druckbelastbaren Bereich begrenzen (Merkmale 1, 3). Jede Aufnahme ist rahmenartig ausgebildet, weil sie aus Stützleisten und Verbindungsleisten besteht. Der Umstand, dass bei der angegriffenen Ausführungsform jede Aufnahme mit mehr als jeweils zwei Leisten ausgestaltet ist, widerspricht der Merkmal 4 zugrunde liegenden Anweisung nicht, weil weder Patentanspruch 1 noch die Beschreibung erkennen lassen, dass mit diesem Merkmal mehr als die Mindestanforderung ausgedrückt sein soll. Die angegriffene Ausführungsform hat ferner Fußteile aus Stützen, die unten mit einer Fußplatte verbunden sind (Merkmal 6, 7 - abgesehen von der Kennzeichnung als "Strebe"). Die Anordnung der Fußteile an der Aufnahme erfolgt bei der angegriffenen Ausführungsform derart, dass sie beidseitig mit je einer Aufnahme verbunden sind. Auch das liegt jedoch im Rahmen des Sinngehalts des Patentanspruchs 1, weil dieser die Anzahl der Fußteile nicht festlegt, so dass es dem Fachmann überlassen ist, ein Fußteil auch zur Ableitung der Belastungen im Bereich zweier Aufnahmen einzusetzen.

Aufnahme und je zwei Fußteile bilden bei der angegriffenen Ausführungsform schließlich Rahmensegmente, von denen auch mehrere in angepasster, benachbarter und einen Baum umschließender Form vorhanden sind (Merkmale 2, 3, 5).

22 Die Abwandlung, die gegenüber Patentanspruch 1 festzustellen ist, besteht damit lediglich darin, dass die Stützen der Fußteile nicht als (schräge) Streben ausgeführt sind. Die senkrechten Stützen sind jedoch gleichwirkende Ersatzmittel, und die durch sie gekennzeichnete Ausführungsform war bei Orientierung an Patentanspruch 1 eine auffindbare gleichwertige Alternative. Nach ständiger Rechtsprechung ist eine patentrechtliche Gleichwirkung bereits bei im Wesentlichen die patentgemäße Wirkung erzielenden Gestaltungen gegeben (Sen.Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 914 - Spannschraube; v. 28.06.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr m.w.N.). Um eine solche im Wesentlichen gleichwirkende Gestaltung handelt es sich hier. Insoweit ist von Bedeutung, dass Patentanspruch 1 das Ausmaß der patentgemäß erforderlichen Schrägstellung der Streben nicht festlegt. Deshalb ist Patentanspruch 1 wortsinngemäß bereits bei geringer Abweichung vom senkrechten Verlauf verwirklicht und schon eine solche Gestaltung kennzeichnet die patentgemäßen Wirkungen. Hiervon ausgehend ist festzustellen, dass im Vordergrund der patentgemäßen Lösung steht, im Bereich der Erdoberfläche um den Baum herum beispielsweise durch Fahrzeuge aufgebrachten Druck überhaupt in eine tiefer liegende sich außerhalb des Wurzelbereichs befindliche Zone im Erdreich abzuleiten und so den Wurzelbereich dauerhaft gegen Druckbelastung und Verdichtung des Erdreichs zu schützen. Gerade diese Wirkung ist jedoch auch der angegriffenen Ausführungsform eigen. Bei ihr ist außerdem ohne weiteres die Schaffung eines vergrößerten unbelasteten Raums für die Wurzeln dadurch möglich, dass der innere Abstand der Vorrichtung zum Baum vergrößert wird. So kann mit einem einfachen Mittel jedenfalls das, was bei ei-

ner geringfügigen Schrägstellung der Stützen erzielbar ist, ebenfalls erreicht werden.

23 Die vorstehenden Ausführungen zur Gleichwirkung rechtfertigen zugleich die Feststellung, dass ein Fachmann, der sich mit der Konstruktion nach Patentanspruch 1 näher befasste, ohne Weiteres auch die Gestaltung der angegriffenen Ausführung mit ihren senkrechten Stützen als alternative und dem patentgemäßen Vorschlag, wenn auch geringfügig verschlechtert, insgesamt gleichwertige Lösung auffinden konnte und in Betracht zog.

24 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.

Scharen Ambrosius Mühlens

Meier-Beck Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 11.01.2001 - 315 O 652/99 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 04.09.2003 - 3 U 67/01 -