BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 153/03

Verkündet am:
13. Juni 2006
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja

PatG 1981 § 10 Abs. 1, § 139

a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung wird nicht erst dann erfüllt, wenn der Abnehmer bereits die Bestimmung getroffen hat, ihm angebotene oder gelieferte, für die Benutzung der Erfindung geeignete Mittel erfindungsgemäß zu verwenden. Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn der Lieferant weiß oder den Umständen nach offensichtlich ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentverletzender Weise verwenden wird, und knüpft insoweit an eine hinreichend sichere Erwartung des Lieferanten an.

b) Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die sowohl erfindungsgemäß als auch in anderer Weise verwendet werden kann, zu treffen hat, um die Erwartung einer erfindungsgemäßen Verwendung auszuschließen, hat der Tatrichter unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden.

BGH, Urt. v. 13. Juni 2006 - X ZR 153/03 - Kammergericht
LG Berlin

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juni 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 12. September 2003 verkündete Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Kläger nimmt die Beklagten wegen Patentverletzung in Anspruch. Er ist Inhaber des am 12. Juli 1988 angemeldeten und am 16. März 1994 erteilten europäischen Patents 0 299 909 (Klagepatents). Das Klagepatent betrifft eine

Raumdecke aus Metallplatten, die zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden kann. Patentanspruch 1 lautet (ohne Bezugszeichen) in der Verfahrenssprache Deutsch:

> "Aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehende Raumdecke, die von einem Heiz- und Kühlmedium durchströmbare rohrförmige Leitungen zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte innerhalb des Raumes trägt,
>
> d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
>
> dass die rohrförmigen Leitungen als flexible Röhrchen ausgebildet sind, die mattenförmig zusammengefasst lose auf den Metallplatten direkt aufliegen."

2 Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt in Matten ("Clina-Matten") zusammengefasste Röhrchen aus flexiblem Kunststoff zum Durchleiten eines Heiz- oder Kühlmediums her.

3 Die D. H. GmbH und die Beklagte zu 1 schlossen am 14. Oktober 1994 einen Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Vermarktung und Weiterentwicklung eines Kapillarrohrsystems. In diesem Vertrag gestatteten sie sich wechselseitig die kostenlose Nutzung der dieses System betreffenden Patente und Gebrauchsmuster. Nach Ende der Vertragslaufzeit sollte für die Nutzung der jeweiligen Schutzrechte eine angemessene Lizenzgebühr gezahlt werden. Nach Kündigung dieses Vertrags durch die D. H. GmbH verlangte die Beklagte zu 1 von dieser Schadensersatz im Hinblick auf die gescheiterte Zusammenarbeit. Das gerichtliche

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

Verfahren endete durch Prozessvergleich. Die Parteien haben im vorliegenden Rechtsstreit zunächst darum gestritten, ob der Prozessvergleich der Beklagten zu 1 die Benutzung des Klagepatents auch für die Zukunft gestattete. Diese Frage haben Landgericht und Berufungsgericht verneint und angenommen, die Beklagte zu 1 sei seit dem 1. Oktober 1995 nicht mehr zur Nutzung des Klagepatents berechtigt. In der Revisionsinstanz streiten die Parteien hierüber nicht mehr.

4 In der Zeit nach Abschluss des Prozessvergleichs verteilte die Beklagte zu 1 an Installateure einen Prüfbericht der TU Berlin vom 10. Januar 1997, der Angaben zur Planung und Ausführung der Deckenkonstruktion enthält. Die dort beschriebene Konstruktion sieht vor, dass Kapillarrohrmatten in Metallkassetten eingelegt werden. Außerdem verteilte die Beklagte einen weiteren Prüfbericht vom 28. Juni 1995, wonach die Matten in Stahlblechkassetten "eingelegt und aufgeklebt" werden sollten. In einem Werbeprospekt der Beklagten zu 1 heißt es, dass die Clina-Matten in die Metalldeckenplatten eingelegt würden, wobei das Einlegen schon im Werk erfolgen könne, um die Montage vor Ort zu vereinfachen. In einem weiteren Prospekt wird ein Monteur bei der Montage einer Kühldecke gezeigt, wobei in der Bildunterschrift darauf hingewiesen wird, dass die Clina-Matten in Metalldeckenplatten eingelegt werden. In einer Referenzliste der Beklagten zu 1 über die von ihr ausgeführten Projekte ist ausgeführt, dass etwa 20 % der Decken mit lose eingelegten Kühlmatten ausgeführt sind. Inzwischen empfiehlt die Beklagte zu 1 ihren Kunden eine Ausführung der Deckenkonstruktion, bei der die Leitungsröhrchen nicht lose aufliegen, sondern eingeklebt werden.

5 Das Landgericht hat der auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klage stattgegeben. Es hat die

Beklagten verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland aus flexiblen Röhrchen bestehende Matten Dritten anzubieten oder zu liefern, die geeignet und bestimmt sind, zur Leitung eines Heiz- oder Kühlmediums vorgesehen und für die Herstellung von aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehenden Raumdecken, bei denen Matten direkt lose auf den Metallplatten aufliegen, verwendet zu werden. Das Landgericht hat die Beklagten weiter verurteilt, dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die zuvor bezeichneten Handlungen seit dem 1. Oktober 1995 begangen worden sind. Weiter hat das Landgericht festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch solche Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

6 Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben. Gegen dieses Urteil richtet sich die vom Senat zugelassene Revision der Beklagten, mit der diese die Klageabweisung erstreben. Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

7 Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens.

8 I. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass sich mattenförmig zusammengefasste Rohrleitungen, wie sie die von den Beklagten angebotenen Clina-Matten darstellen, auf ein wesentliches Element der Erfindung nach Pa-

tentanspruch 1 des Klagepatents beziehen und deshalb in dem Angebot der Matten eine mittelbare Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG liegen kann.

9 Dies hält im Ergebnis revisionsrechtlicher Prüfung stand.

10 1. Das Klagepatent betrifft eine Raumdecke, die aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion besteht. Die Klagepatentschrift bezeichnet es als bekannt, bei solchen Raumdecken an den Platten oder der Tragekonstruktion Rohre für den Durchlauf eines Heiz- oder Kühlmediums zu befestigen. Dabei sei es anzustreben, dass die Verbindung zwischen den Metallplatten und den Rohren möglichst gleichmäßig fest und gut wärmeleitend sei, um eine hohe Wärme- bzw. Kühlwirkung zu erzielen. Bei den bekannten Konstruktionen sei eine Vielzahl von Rohrverbindungsstellen erforderlich, wodurch die Montage erschwert werde und sich die Gefahr von Undichtigkeiten erhöhe. Auch das Auswechseln einzelner Metallplatten wie auch der Rohre werde dadurch kompliziert. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Klagepatentschrift als Aufgabe der Erfindung, eine aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehende Raumdecke, die von einem Heiz- oder Kühlmedium durchströmbare rohrförmige Leitungen zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte innerhalb des Raums trägt, zu schaffen, die sich einfach montieren lässt und auch spätere Reparatur- oder Wartungsarbeiten ohne Schwierigkeiten ermöglicht, wobei trotzdem eine hohe Heiz- bzw. Kühlwirkung erreicht wird.

11 Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Klagepatents eine Raumdecke mit folgenden Merkmalen:

Raumdecke aus

1. Metallplatten und

2. einer Tragekonstruktion;

3. die Raumdecke trägt rohrförmige Leitungen, die

   a) als flexible Röhrchen ausgestaltet und

   b) mattenförmig zusammengefasst

   c) lose auf den Metallplatten

   d) direkt aufliegen und

   e) zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte

   f) von einem Heiz- oder Kühlmedium durchströmt werden können.

12 Aus den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d ergibt sich, dass die Röhrchen lose aufgrund ihres Eigengewichts und des Gewichts der durchgeleiteten Flüssigkeit auf den Metallplatten aufliegen. Allein durch dieses lose Aufliegen soll eine hinreichende Wärmeübertragung stattfinden. Weitere Anforderungen an die Beschaffenheit der Röhrchen stellt Patentanspruch 1 nicht. Hiernach bilden aber die mattenförmig zusammengefassten Rohrleitungen selbst ein wesentliches Element der Erfindung.

13 Diese Auslegung des Patentanspruchs 1 kann der Senat selbst vornehmen. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats ist es eine Rechtsfrage, wie ein Patent auszulegen ist und ob ein Patentanspruch im Instanzenzug richtig erkannt und in seinem Inhalt verstanden worden ist (BGHZ 160, 204, 212 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung m.w.N.).

14 2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die von den Beklagten vertriebenen Clina-Matten geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Es hat ausgeführt, nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen sei eine Auflage der von den Beklagten vertriebenen Clina-Matten im Mittelbereich (ca. 1.000 mm Länge und 310 bis 320 mm Breite) zu 100 % gewährleistet. Im übrigen Kassettenbereich betrage die Auflage 50 %, so dass sich insgesamt eine unmittelbar bestehende Kontaktfläche von 74 % ergebe. Da in der Klagepatentschrift keine Angaben über eine Mindestauflagefläche vorhanden seien, genüge diese Auflage, um von der Lehre des Klagepatents Gebrauch zu machen.

15 Dies greift die Revision ohne Erfolg an.

16 a) Sie macht geltend, die Beklagten hätten wiederholt darauf hingewiesen, dass Flexibilität und damit die Möglichkeit der losen Auflage nur zu erreichen sei, wenn die Kunststoffröhrchen einen geringen Wanddurchmesser von maximal 2 mm aufwiesen und der verwendete Kunststoff mit chemischen Weichmachern versehen sei. Hierauf werde in der Beschreibung des Klagepatents ausdrücklich hingewiesen. Die Beklagten dagegen setzten Polypropylen ein, was dazu führe, dass eine Kontakt herstellende Auflage nur aufgrund des Eigengewichts inklusive der Wasserfüllung nicht möglich sei. Hinzu komme,

dass die Clina-Matten einen erheblich größeren Rohrdurchmesser aufwiesen, nämlich Außendurchmesser von 3,4 mm mit einer Wandstärke von 0,55 mm und Außendurchmesser von 4,3 mm mit einer Wandstärke von 0,8 mm, was weiter zu verminderter Flexibilität führe. Außerdem hätten die Beklagten vorgetragen, dass die Matten, um den von der Beklagten zu 1 in Werbeprospekten, Planungshandbüchern und Datenblättern garantierten Leistungs-DIN-Wert von 83,5 W/qm zu erfüllen, fest mit den Deckenplatten zu verbinden seien. Der Wärmetransport werde nicht durch ein unmittelbares und loses, allein durch besondere Flexibilität herbeigeführtes Aufliegen auf den Metalldecken erreicht, sondern durch feste Verbindung mittels Klebung oder entsprechender Klemmvorrichtung. Das Berufungsgericht habe auch festgestellt, dass die Röhrchen geklebt werden müssten, um die von der Beklagten zu 1 garantierte Kühlleistung zu erreichen. Lege man dies aber zugrunde, so treffe es nicht zu, dass - wie das Berufungsgericht, gestützt auf das von ihm eingeholte Sachverständigengutachten, angenommen habe - das Grundkonzept des Klagepatents nicht verlassen werde, vielmehr werde gerade das Merkmal der losen Verbindung bei den Clina-Matten aufgegeben. Der Umstand, dass eine 100 prozentige Kontaktaufnahme ohne zusätzliche Maßnahmen, wie beispielsweise das Verkleben, bei den Clina-Matten nicht gewährleistet werden könne, im Übrigen ohne Fixierung der vorgegebene Wert von 83,5 W/qm nicht erreicht werden könne, werde vom Berufungsgericht nicht berücksichtigt.

17 Mit diesem Vorbringen zeigt die Revision einen Rechtsfehler nicht auf. Die Argumentation der Revision macht die von den Beklagten garantierte Normleistung zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Dem entgegen ist das Berufungsgericht zu Recht vom Gegenstand des Klagepatents ausgegangen. Für die Frage, ob eine mittelbare Patentverletzung vorliegt, kommt es nicht darauf an, welche Normleistungen die von den Beklagten angebotenen Matten erfüllen

sollen. Das Klagepatent lehrt keinen bestimmten Grad der Flexibilität. Es gibt auch nicht vor, in welchem Ausmaß die Röhrchen aufliegen sollen. Ebenso garantiert es keine bestimmte Leistung, etwa die von den Beklagten zugesagte Normleistung. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht aufgrund der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in tatrichterlicher Würdigung ein jedenfalls teilweise Kontakt herstellendes, eine Wärmeübertragung ermöglichendes Aufliegen der Clina-Matten auf ihrem Trägerelement und damit zugleich die nach Merkmal 3 a erforderliche Flexibilität bejaht hat.

18 b) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, die Clina-Matten liefen nicht einheitlich über die gesamte Raumdecke, sondern würden auf Maß passend zur Größe der Metallkassette gefertigt und dann mittels Steckverbindung mit anderen Decken- bzw. Kapillarrohrmatten verbunden, eine solche Ausführungsform werde in der Klagepatentschrift jedoch als aufwendig bezeichnet. Das Klagepatent beziehe sich vielmehr auf durchgehende, sich in einer Richtung über die gesamte Decke erstreckende Rohre.

19 Diese Ausführungen der Revision treffen nicht zu. Patentanspruch 1 setzt nicht den Verlauf der Röhrchen über die gesamte Decke voraus. Dies ist vielmehr, wie die Revision selbst geltend macht, Gegenstand von Patentanspruch 5. Damit ist das Klagepatent nicht auf Ausführungsformen beschränkt, bei denen sich die Rohrleitungen über die gesamte Decke erstrecken.

20 c) Auch soweit die Revision schließlich geltend macht, das Berufungsgericht habe die Einwendungen der Beklagten im Anschluss an die Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen zum Anlass nehmen müssen, die mündliche Verhandlung gemäß § 156 Abs. 1 ZPO wieder zu eröffnen, hat sie keinen Er-

folg. Das Vorbringen des Beklagten bezieht sich auf Aussagen des gerichtlichen Sachverständigen zur Flexibilität der Röhrchen bei den Clina-Matten. Auf den entsprechenden Beklagtenvortrag kommt es jedoch wie unter oben a) dargestellt nicht an.

21 II. Das Berufungsgericht hat auch zu Recht die subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung bejaht.

22 1. Nach § 10 PatG ist dazu erforderlich, dass der Anbieter oder Lieferant weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Nach gefestigter Rechtsprechung des Senats ist die Bestimmung zur Benutzung der geschützten Erfindung ein in der Sphäre des Abnehmers liegender Umstand (zuletzt Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 851 - Antriebsscheibenaufzug). Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung ist jedoch nicht erst dann erfüllt, wenn der Abnehmer die Bestimmung zur patentverletzenden Verwendung des Mittels tatsächlich bereits getroffen hat und der Anbieter oder Lieferant dies weiß. Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn eine Bestimmung der Mittel zur patentverletzenden Verwendung für den Dritten im Sinne des gesetzlichen Tatbestands, d.h. den Anbieter oder Lieferanten der für eine patentgemäße Benutzung geeigneten Mittel, den Umständen nach offensichtlich ist. Damit soll der Nachweis einer mittelbaren Patentverletzung erleichtert werden. Dies rechtfertigt es, den Tatbestand bereits dann als verwirklicht anzusehen, wenn aus der Sicht des Dritten bei objektiver Betrachtung nach den Umständen die hinreichend sichere Erwartung besteht, dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird.

23 Gegenstand der Verletzungshandlung nach § 10 PatG ist keine Teilnahme an dem Verstoß des Abnehmers gegen die ihm nach dem Patentgesetz obliegenden Pflichten, sondern eine eigene Verletzungshandlung des Dritten. Dementsprechend hat der Senat mehrfach entschieden, dass es für eine mittelbare Patentverletzung keiner - versuchten oder vollendeten - unmittelbaren Verletzung des Patents durch den Abnehmer bedarf, sondern bereits Angebot oder Lieferung geeigneter Mittel genügen, wenn die subjektiven Voraussetzungen ihrer Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung erfüllt sind (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Flügelradzähler). Insbesondere bei einem vom Gesetz einbezogenen unaufgeforderten ersten Angebot wird eine Bestimmung der Mittel für eine patentgemäße Benutzung durch den Abnehmer im Sinne einer bereits getroffenen Entscheidung indes in der Regel nicht vorliegen. Sie wird auch in der Folge vielfach schon objektiv fehlen und jedenfalls nach dem maßgeblichen Kenntnisstand des Anbieters fraglich erscheinen. Seiner Natur als Patentgefährdungstatbestand (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Flügelradzähler) entsprechend soll § 10 PatG den Patentinhaber auch in diesem Fall vor einer drohenden Verletzung seiner Rechte schützen. Die Vorschrift muss deshalb schon dann eingreifen, wenn aus der Sicht des Dritten hinreichend sicher zu erwarten ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentgemäßer Weise verwenden wird.

24 Die im Gesetz aufgeführten Merkmale zur Ausfüllung des subjektiven Tatbestands (wenn er weiß oder es nach den Umständen offensichtlich ist) eröffnen damit die Möglichkeit, den erforderlichen Kenntnisstand des Anbieters oder Lieferanten von der drohenden Verletzung der Rechte des Patentinhabers über zwei Alternativen festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder eine

solche Bestimmung ist nach den Umständen des Einzelfalls offensichtlich zu erwarten, etwa weil sie sich aufdrängt. Kenntnis und Offensichtlichkeit sind damit zwei Wege, den erforderlichen hohen Grad einer Erwartung patentgemäßer Verwendung der Mittel festzustellen. Vor diesem Hintergrund liegt der notwendige hohe Grad der Erwartung regelmäßig insbesondere dann vor, wenn der Anbieter oder Lieferant selbst eine solche Benutzung vorgeschlagen hat.

25 2. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen hat die Beklagte zu 1 auf die Möglichkeit erfindungsgemäßer Benutzung hingewiesen. Sie hat an Installateure einen Prüfbericht der Technischen Universität Berlin vom 10. Januar 1997 verteilt, der eine Konstruktion zeigt, bei der Kapillarrohrmatten in Metallkassetten eingelegt werden. Eine solche Ausführungsform zeigt auch der von der Beklagten zu 1 verwendete Werbeprospekt. Schließlich ergibt sich aus einer von der Beklagten zu 1 geführten Referenzliste über von ihr ausgeführte Projekte, dass etwa 20 % der Decken mit lose eingelegten Kühlmatten ausgeführt worden sind.

26 Darauf, ob die Beklagte zu 1 inzwischen ihren Kunden empfiehlt, die Deckenkonstruktion so auszuführen, dass die Leitungsröhrchen nicht lose aufliegen, sondern eingeklebt werden, kommt es nicht entscheidend an. Die Begehungsgefahr für weitere derartige Verletzungen ist damit nicht ausgeräumt. Eine Unterwerfungserklärung haben die Beklagten nicht abgegeben. Die Vermutung der Gefahr einer Wiederholung der rechtswidrigen Handlung kann in der Regel nur dadurch beseitigt werden, dass der Verletzer eine uneingeschränkte, bedingungslose und durch das Versprechen einer Vertragsstrafe in angemessener Höhe gesicherte Unterlassungserklärung abgibt und damit seinen ernsthaften Unterlassungswillen zum Ausdruck bringt. Allein die Empfehlung an Kunden, das Produkt nur noch in einer bestimmten Weise zu verwenden, genügt

diesen Anforderungen nicht (Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 853 - Antriebsscheibenaufzug).

27 III. Danach hat das Berufungsgericht zu Recht die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch aus § 10 PatG bejaht. Bei der Fassung des Urteilstenors hat das Berufungsgericht jedoch dem Landgericht folgend den Beklagten untersagt, aus flexiblen Röhrchen bestehende Matten Dritten anzubieten oder zu liefern, die geeignet und bestimmt sind, zur Leitung eines Heiz- oder Kühlmediums vorgesehen und für die Herstellung von aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehenden Raumdecken, bei denen Matten direkt lose auf den Metallplatten aufliegen, verwendet zu werden. Damit hat das Berufungsgericht den Unterlassungsausspruch von der bei dem einzelnen Angebot oder der Lieferung erst noch festzustellenden und diesen gegebenenfalls erst nachfolgenden Bestimmung durch den Abnehmer abhängig gemacht; ein solcher Ausspruch ist nicht vollstreckbar. Andererseits wäre ein uneingeschränktes Verbot nur möglich, wenn das Mittel ausschließlich in patentverletzender Weise Verwendung finden könnte (Scharen, GRUR 2001, 995, 996 f.), was hier nicht der Fall ist. Die Gefahr, dass Abnehmer der Beklagten das Mittel für die Benutzung der Erfindung verwenden, kann dadurch ausgeräumt werden, dass den Beklagten das Anbieten und/oder Liefern des Mittels für den Fall untersagt wird, dass sie bei Vornahme des jeweiligen Geschäfts bestimmte Maßnahmen nicht ergreifen, die den Abnehmer von der Verwendung des Mittels für die Benutzung der Erfindung abhalten sollen (Scharen, aaO 997). Eine bloße Empfehlung, die Matten einzukleben, wird dazu allerdings nicht genügen. Auch wenn die Beklagte zu 1 eine möglicherweise patentfreie Verwendung empfiehlt, ist damit nicht ausgeschlossen, dass ihre Kunden, wenn ihnen die dadurch zu erzielende Leistung genügt, weiterhin die Matten lose einlegen, um damit die Vorteile einer einfacheren Montage zu nutzen. In Betracht käme hier etwa eine

Formulierung des Klageantrags und des Urteilstenors dahin, dass ein Warnhinweis der Beklagten an ihre Kunden zu erfolgen hat, wonach ein loses Einlegen der Röhrchen nicht ohne Zustimmung des Klägers als Patentinhabers erfolgen darf. Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die sowohl patentverletzend als auch patentfrei verwendet werden kann, zu treffen hat, bestimmt sich nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen einerseits geeignet und ausreichend sein müssen, um Patentverletzungen mit hinreichender Sicherheit zu verhindern, andererseits den Vertrieb der Mittel zum patentfreien Gebrauch nicht in unzumutbarer Weise behindern sollen. Die Abwägung unterliegt tatrichterlicher Würdigung, die im Revisionsverfahren nicht nachgeholt werden kann (BGH, Urt. v. 08.11.1960 - I ZR 67/59, GRUR 1961, 627, 628 - Metallspritzverfahren; Urt. v. 30.04.1964 - Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 498 - Formsand II).

28 In der wiedereröffneten Tatsacheninstanz wird daher zunächst auf eine entsprechende Antragstellung hinzuwirken sein. Bei Klagen wegen mittelbarer Patentverletzung haben die Gerichte der Pflicht, auf sachdienliche Anträge hinzuwirken, besondere Beachtung zu widmen (Sen.Urt. v. 11.01.2005 - X ZR 233/01, GRUR 2005, 407, 409 - T-Geschiebe). Der etwa für erforderlich gehaltene Warnhinweis ist dabei im Rahmen des Unterlassungsanspruchs vom Kläger zu formulieren (Benkard, PatG, 10. Aufl., § 10 Rdn. 24).

29 IV. Das Berufungsgericht hat zu Recht festgestellt, dass die Beklagten dem Kläger zum Schadensersatz verpflichtet sind. Hierfür genügt es, wenn dargetan wird, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden ist (BGH Urt. v. 17.05.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177, 1178 - Feststellungsinteresse II), der sich daraus ergeben kann, dass die Verletzungshandlungen der Beklagten unmittelbare Verletzungen des Klagepatents

zur Folge gehabt haben (Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 854 - Antriebsscheibenaufzug). Soweit dem Urteil "Antriebsscheibenaufzug" zu entnehmen sein sollte, dass mindestens eine unmittelbare Verletzungshandlung festgestellt werden müsse, stellt der Senat klar, dass die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts ausreichend ist, wenn die oben dargestellten Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im übrigen vorliegen. Diese Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts hat das Berufungsgericht vorliegend zu Recht bejaht, weil die Beklagten ihren Kunden die Möglichkeit patentverletzender Benutzung der Clina-Matten aufgezeigt haben und diese das patentverletzende einfachere lose Einlegen der Matten nur dann durch patentfreie Maßnahmen, beispielsweise das Verkleben, ersetzen mussten, wenn sie eine bestimmte Wärmeübertragung erreichen wollten. Dabei ergibt

sich aus der von der Beklagten zu 1 geführten Referenzliste über von ihr ausgeführte Projekte, dass etwa 20 % mit lose eingelegten Röhrchen ausgeführt sind. Nach alledem besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass dem Kläger durch das Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden ist.

Melullis Mühlens Meier-Beck

Asendorf Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG Berlin, Entscheidung vom 12.10.1999 - 16 O 235/99 -
KG Berlin, Entscheidung vom 12.09.2003 - 5 U 9099/99 -