BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 173/02

Verkündet am:
9. Januar 2007
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: nein

Haubenstretchautomat

PatG § 10 Abs. 1

a) Die objektiven und subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung müssen im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung vorliegen, so dass für die Offensichtlichkeit maßgeblich ist, ob zu diesem Zeitpunkt nach den gesamten Umständen des Falles die drohende Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts aus der objektivierten Sicht des Dritten so deutlich erkennbar ist, dass ein Angebot oder eine Lieferung unter diesen objektiven Umständen der wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist.

b) Ein Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs von Mitteln, die von den Abnehmern patentverletzend benutzt werden können, solange sich diese Abnehmer nicht auf das Klagepatent bezogen strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet haben, setzt die Feststellung besonderer Umstände voraus.

c) Soweit nicht sonstige Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsverfolgung und dergleichen im Streit stehen, ist der im Falle der mittelbaren Patentverletzung zu ersetzende Schaden derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht; der Schadensersatzanspruch kann in diesem Rahmen gegebenenfalls auch auf Abschöpfung des Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet werden.
Nur zur Durchsetzung dieser Schadensersatzansprüche besteht der Anspruch auf Rechnungslegung.

BGH, Urt. v. 9. Januar 2007 - X ZR 173/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Januar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das mit Beschluss vom 18. September 2002 berichtigte Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 20. Juni 2002 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist, und auf die Revision der Klägerin, soweit das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten gemäß Nr. I, 1 des Urteils der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 18. September 1997 abgeändert hat.

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 Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 399 540 (Klagepatent). Die Anmeldung erfolgte am 25. Mai 1990, die Veröffentlichung der Anmeldung am 28. November 1990 und der Patenterteilung am 8. Dezember 1993. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Umhüllen von Stückgutstapeln mit einer Stretchfolienhaube und eine hiermit zu bildende Verpackungseinheit. Das Klagepatent umfasst nach dem Ergebnis des Nichtigkeitsberufungsverfahrens, das mit Senatsurteil vom 11. April 2006 (X ZR 175/01, GRUR 2006, 666 - Stretchfolienhaube) abgeschlossen worden ist, sechs Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 1 und 2 wie folgt lauten:

> "1. Verfahren zum Umhüllen von Stückgut/Stückgutstapeln (2) mit einer Haube (1') aus Stretchfolie, bei dem aus einem von einem Vorrat zugeführten, dehnbaren ("stretchbaren") Seitenfaltenschlauch (1), der im Bevorratungs- und Zuführzustand zwei einander parallele, eng benachbarte ersten Seitenflächen (4, 4) bestimmter (Zuführ-)Breite (B) sowie zwei dazwischen liegende, V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen (5, 5) aufweist und einen um wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut/der zu umhüllende Stapel (2) besitzt vor dem Stretchen dadurch eine Haube (1') gebildet wird, dass der Seitenfaltenschlauch (1) mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht (13) abgeschweißt und hinter dem die Haube (1') bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt wird, wobei die Haube (1') zum Überziehen über das Stückgut/den Stückgutstapel (2) voll-

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

ständig geöffnet und im wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt ("gestretcht") wird, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Seitenfaltenschlauch (1) mit einer Quernaht (13) versehen wird, deren Länge ("Ideallänge") im wesentlichen gleich der zur Quernaht (13) parallelen Breite (1) des zu umhüllenden Stückgutes/Stückgutstapels (2) ist wobei in Fällen, in denen die (Zuführ-)Breite (B) des Seitenfaltenschlauches (1) ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht (13) ist, vor dem Legen der Quernaht (13) wenigstens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube (1') bildenden Abschnittes des Seitenfaltenschlauches (1) auf eine der Ideallänge der Quernaht (13) entsprechende Breite gebracht wird; und dass die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge (L) der Quernaht (13) wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen Breite (1) des Stückguts (2) ist."

2 Die Beklagte zu 1, die im Verlauf des Berufungsverfahrens von ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin, der Beklagten zu 2, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 3 ist, übernommen worden ist, hat Haubenstretchautomaten, wie sie in der Werbeschrift Anlage K 8 und der Bedienungsanleitung Anlage B 6 näher beschrieben sind, hergestellt und vertrieben. Befolgt man die Bedienungsanleitung, erhält man eine Schweißnahtlänge der Hauben von 91,7 % der parallelen Gutstapelbreite.

3 Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Anteils des Klagepatents auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Entschädigung und Schadensersatz in Anspruch genommen und geltend gemacht, die vorgenannten Maschinen seien dazu geeignet und bestimmt, das in Patentanspruch 1 des Klagepatents beschriebene Verfahren auszuüben. Auch eine Schweißnahtlänge von 91,7 % der parallelen Gutstapelbreite werde von der Lehre des Klagepatents noch erfasst. Messungen bei Abnehmern hätten zudem ergeben, dass die Schweißnahtlänge sogar nahezu 95 % der parallelen Stapelbreite und auch deutlich höhere Werte erreiche. Bei solchen Schweißnähten legten sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich automatisch unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut an. Die Beklagten verletzten das Klagepatent unmittelbar, indem sie das in Patentanspruch 1 beschriebene Verfahren beim Vorführen und Einrichten der Maschinen ausübten, und mittelbar, indem sie die genannten Haubenstretchautomaten an Dritte lieferten.

4 Das Landgericht hat die Beklagten verurteilt, es zu unterlassen, Vorrichtungen zum Umhüllen von Stückgut/Stückgutstapeln mit einer Haube aus Stretchfolie Abnehmern aus der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder an diese zu liefern, die (bestimmt und) geeignet sind, ein Verfahren durchzuführen, bei dem aus einem von einem Vorrat zugeführten, dehnbaren ("stretchbaren") Seitenfaltenschlauch, der im Bevorratungs- und Zuführzustand zwei einander parallele, eng benachbarte erste Seitenflächen bestimmter (Zuführ-)Breite sowie zwei dazwischen liegende, V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen aufweist und einen um wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut/der zu umhüllende Stapel besitzt, vor dem Stretchen dadurch eine Haube gebildet wird, dass der Seitenfaltenschlauch mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht abgeschweißt und hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt wird, wobei die Haube zum Überziehen über das Stückgut/den Stück-

gutstapel vollständig geöffnet und im wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt wird, wobei dieses Verfahren durch die Merkmale gekennzeichnet ist, dass der Seitenfaltenschlauch mit einer Quernaht versehen wird, deren Länge im wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Stückgutes/Stückgutstapels ist, nämlich wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen Breite des Stückgutes beträgt, und dass die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen, ohne (a) im Falle des Anbietens ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen und/oder (b) im Falle des Inverkehrbringens ihren Abnehmern die schriftliche Verpflichtung mit dem Versprechen einer Vertragsstrafe in Höhe von 10.000,- DM für jeden Fall der Zuwiderhandlung, zu zahlen an die Klägerin, abzuverlangen, dass die Vorrichtungen zum Umhüllen von Stückgut/Stückgutstapeln mit einer Haube aus Stretchfolie nicht ohne die Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Anteils an dem europäischen Patent 0 399 540 gewerbsmäßig für das vorstehend beschriebene Verfahren verwendet werden dürfen. Darüber hinaus hat das Landgericht die Beklagten zur Rechnungslegung verurteilt und die Schadensersatzpflicht festgestellt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, soweit die Klägerin ihre Anträge auf eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents, auf die Herstellung von Hauben mit einer Quernahtlänge von wenigstens ca. 92 % der zu ihr parallelen Breite des Stückguts gerichtet und einen Entschädigungsanspruch geltend gemacht hat.

5 Das Berufungsgericht hat durch Teilurteil den auf eine unmittelbare Patentverletzung gestützten Berufungsantrag I, 1 a der Klägerin zurückgewiesen und auf die Berufung der Beklagten das erstinstanzliche Urteil im Unterlassungsausspruch dahin abgeändert, dass die Beklagten zur Unterlassung verpflichtet sind, sofern sie in der Betriebsanleitung nicht ausdrücklich und unübersehbar folgende Anweisung für die

Auswahl des Seitenfaltenschlauches vorsehen: "Bei der Auswahl des Seitenfaltenschlauches ist zur Vermeidung einer Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 0 399 540 jeweils in Bezug auf den zu verpackenden Stückgutstapel strikt darauf zu achten, dass die Rollenbreite des Seitenfaltenschlauches und damit dessen Zuführbreite weniger als wenigstens ca. 95 % der Seitenlänge des zu verpackenden Stückgutstapels beträgt, die parallel zu der zu bildenden Querschweißnaht verläuft". Wegen des von der Klägerin geltend gemachten Anspruchs, die Beklagten zur Unterlassung von Lieferungen zu verurteilen, sofern ihre Abnehmer keine auf das Klagepatent bezogene strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben, hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen. Im Übrigen hat das Berufungsgericht die Entscheidung über die Berufung der Klägerin ausgesetzt, nämlich insoweit, als die Klägerin Unterlassung mittelbarer Patentverletzung bezogen auf eine Quernaht von wenigstens 91,7 % der zu ihr parallelen Breite des Stückgutstapels begehrt und darauf rückbezogene Anträge gestellt hat. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision erstreben die Beklagten die Aufhebung des Berufungsurteils, soweit zu ihrem Nachteil erkannt worden ist. Die Klägerin begehrt die teilweise Aufhebung des Berufungsurteils und die Zurückweisung der Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts.

Entscheidungsgründe:

6 A) Zur Revision der Beklagten

7 Die zulässige Revision der Beklagten hat Erfolg und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung.

8 I. Die Revision der Beklagten ist entgegen der Auffassung der Klägerin statthaft, denn das Berufungsgericht hat die Revision unbeschränkt zugelassen. Der Tenor des angefochtenen Urteils enthält weder eine Beschränkung der Revisionszulassung auf eine bestimmte Partei noch auf einen bestimmten Teil des Streitstoffes. Eine derartige Beschränkung der Zulassung ergibt sich auch nicht aus den Entscheidungsgründen des Berufungsurteils. In den Entscheidungsgründen hat das Berufungsgericht zur Frage der Zulassung der Revision ausgeführt, die Sache habe im Hinblick auf die vom mittelbaren Patentverletzer zu verlangenden Vorkehrungen zur Vermeidung unmittelbarer Patentverletzungen beim Abnehmer grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO n.F. Damit hat das Berufungsgericht entgegen der Auffassung der Klägerin lediglich seine Gründe für die Zulassung der Revision dargelegt, nicht aber die Zulassung der Revision auf die vom Berufungsgericht als grundsätzlich angesehene Rechtsfrage beschränkt.

9 II. Patentanspruch 1 des Klagepatents betrifft ein Verfahren zum Umhüllen von Stückgut oder Stückgutstapeln mittels eines schlauchförmigen Stretchfolienabschnitts.

10 1. Der Beschreibung des Klagepatents zufolge waren am Prioritätstag Verpackungsverfahren bekannt, bei denen das Stückgut mit Schrumpffolie umhüllt und nach dem Umhüllen mit Wärme beaufschlagt wird, wodurch sich die Folie unter Schrumpfung fest an das zu umhüllende Stückgut legt (Beschreibung Abs. 0004). Ferner waren Wickelverfahren bekannt, bei denen Flachfolie um das zu umhüllende Stückgut gewickelt wird, sowie Verfahren, bei denen wenigstens eine Folienhaube über das zu umhüllende Stückgut gezogen und sodann an dieses geschrumpft wird (Beschreibung Abs. 0005). Das Klagepatent bezeichnet es als Nachteile der bekannten Schrumpffolienverfahren, dass bei ihnen eine Beaufschlagung mit Wärme zu erfolgen habe, was zu hohen Energiekosten führe, wegen der Beaufschlagung mit of-

fener Flamme für bestimmte, insbesondere entflammbare Güter ungeeignet sei (Beschreibung Abs. 0006), aufgrund der erforderlichen Foliendicke einen hohen Materialeinsatz bedinge (Beschreibung Abs. 0007), als wenig umweltfreundlich angesehen werde, eine hohe Lärmbelästigung mit sich bringe (Beschreibung Abs. 0008) und schließlich ein Verkleben mit dem zu verpackenden Gut stattfinden könne (Beschreibung Abs. 0009).

11 Den weiteren Angaben der Beschreibung zufolge wurde diesen Nachteilen im Stand der Technik begegnet, indem an Stelle von Schrumpffolien Stretchfolien eingesetzt wurden, die keiner Wärmebeaufschlagung bedürfen und bei denen das Folienmaterial vor dem Umhüllen des zu verpackenden Stückguts gestretcht (gedehnt) wird (Beschreibung Abs. 0010). Insoweit war das Wickelstretchen bekannt, bei dem bahnförmige Stretchfolie um das zu umhüllende Gut gewickelt wird. An diesem Verfahren wird als nachteilig bezeichnet, dass die Ladungssicherheit unbefriedigend sei, weil entweder nur horizontale oder nur vertikale Spannkräfte entstünden. Umwickele man das Gut in beiden Richtungen, sei ein hoher Materialeinsatz erforderlich (Beschreibung Abs. 0011). Außerdem werde eine Flachfolie als Deckblatt benötigt (Beschreibung Abs. 0012). Ferner bezeichnet es das Klagepatent als nachteilig, dass die durch Wickelstretchen erhaltene Verpackung nicht hinreichend witterungsbeständig sei (Beschreibung Abs. 0013).

12 Die Beschreibung weist sodann darauf hin, dass bereits Verfahren entwickelt worden seien, bei denen das zu verpackende Gut mit einer Haube aus Stretchfolie überzogen werde. Bei diesen Verfahren, zu denen auch ein von der Beklagten und Wettbewerbern praktiziertes Verfahren gehöre, erfolge das Abschweißen des Folienabschnitts vor dem Stretchen und in einer Form, die praktisch der Bevorratungsbreite entspreche (Beschreibung Abs. 0014 bis 0017). Da die Schlauchfolie im nicht gestretchten Zustand bestimmungsgemäß nennenswert (z.T. ganz erheblich) kleiner

sei als die Länge der Stirnseitenränder der zu umhüllenden Güter, werde die Schweißnaht bei dieser Arbeitsweise beim Stretchen zwangsläufig einer ganz erheblichen Dehnung unterworfen, und zwar nicht nur beim Querstretchen vor dem Umhüllen des Stapels, sondern auch danach, wenn die Haube fest am Stückgut anliege (Beschreibung Abs. 0018). Bei diesen Verfahren träten Probleme insbesondere an den Stellen auf, an denen die bei einer derartigen Schlauchfolienhaube im umhüllten Zustand zwangsläufig entstehenden Zipfel an der betreffenden Stirnseite des Stückgutstapels aufeinander lägen (Beschreibung Abs. 0019).

13 Um dies zu vermeiden, sei bereits vorgeschlagen worden, die Folie vor dem Schweißen zu öffnen, horizontal zu stretchen und erst dann vom Folienvorrat abzutrennen und zu schweißen (deutsche Offenlegungsschrift 37 07 877). Dadurch ergebe sich eine Schweißnaht, deren Länge im Dehnungszustand vor dem Überziehen erheblich größer sei als die Länge der im umhüllten Zustand parallel zu der Schweißnaht verlaufenden Stirnseitenränder des zu umhüllenden Guts (Beschreibung Abs. 0020). Als nachteilig an diesem Verfahren sieht das Klagepatent an, dass die in dem Folienmaterial vorhandenen inneren Spannungen bei der beim Schweißvorgang erfolgenden Plastifizierung des Folienmaterials weitgehend verloren gingen, während sie im übrigen Folienmaterial verblieben. Dadurch bestehe die Gefahr, dass es in den Grenzbereichen zwischen Schweißnaht und benachbartem Folienmaterial zu Ein- oder Abrissen kommen könne, insbesondere bei mehrfachem Umschlag der verpackten Güter (Beschreibung Abs. 0021).

14 2. Diesem Nachteil soll durch die Lehre des Klagepatents abgeholfen und ein Verfahren bereitgestellt werden, bei dem die bisher im Schweißnahtbereich sowie in den benachbarten Bereichen auftretenden Probleme vermieden oder zumindest auf ein unschädliches Maß erheblich verringert werden.

Dies wird nach Patentanspruch 1 erreicht, indem wie folgt verfahren wird:

1. Zum Umhüllen von Stückgutstapeln wird eine Haube aus Stretchfolie gebildet.
2. Zum Bilden der Haube wird aus einem Vorrat dehnbarer ("stretchbarer") Seitenfaltenschlauch zugeführt, der im Bevorratungs- und Zuführzustand
   a) zwei einander parallele, eng benachbarte Seitenflächen bestimmter (Zuführ-)Breite,
   b) zwei dazwischen liegende, V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen und
   c) (vor dem Stretchen) einen um wenigstens 10% geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut aufweist.
3. Die Haube wird vor dem Stretchen des Seitefaltenschlauchs zum Umhüllen des Stückguts (Stückgutstapels) gebildet.
4. Zum Bilden der Haube wird der Seitenfaltenschlauch
   a) mit Abstand zu seinem freien Ende
   b) mit einer Quernaht abgeschweißt, deren Länge ("Ideallänge") im Wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts/Stückgutstapels ist, und
   c) hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt.
5. Ist die (Zuführ-)Breite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht, wird vor dem Legen der Quernaht wenigstens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube bildenden Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite gebracht.

6. Nach dem Abtrennen des die Haube bildenden Abschnitts und der Bildung der Quernaht wird
   a) die Haube zum Überziehen über das Stückgut (den Stückgutstapel) vollständig geöffnet und
   b) im Wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt ("gestretcht").
7. Die Dehnung erfolgt so, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen.

16 In der Ausführungsform des Verfahrens nach Patentanspruch 2 des Klagepatents beträgt die Länge der Quernaht wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen Breite des Stückguts.

17 III. 1. Das Berufungsgericht hat es als wesentlich für die mit den genannten Merkmalen beschriebene Erfindung angesehen, dass die Länge der Quernaht in der Ausführungsform nach Patentanspruch 2 des Klagepatents wenigstens ca. 95 % der parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts oder Stückgutstapels beträgt. Es sei nicht mehr die Zuführbreite des ungedehnten Folienschlauchs maßgebend, sondern die zur Schweißnaht parallele Stapelbreite. Das schließe nicht aus, dass im Einzelfall auch dann von der Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht werde, wenn die Schweißnahtlänge der Zuführbreite der Folie entspreche, nämlich dann, wenn auch die parallele Stapelbreite im Wesentlichen der Länge der Schweißnaht entspreche. Durch die Ausrichtung der Schweißnahtlänge an der parallelen Stapelbreite träten im fertigen Umhüllungszustand der Verpackungseinheit weder schädliche Spannungen auf, noch komme es zu Abrissen, unerwünschten Wellungen und dergleichen, weil die Schweißnaht im ungedehnten Ausgangszustand vor dem Stretchen des Folienmaterials mehr oder weniger genau dieselbe Länge aufweise wie im Umhüllungszu-

stand. Insbesondere im Vergleich zu deutlich kürzeren Schweißnähten als die Stapellänge stellten sich die auftretenden Spannungen im Wesentlichen senkrecht zur Schweißnaht ein und nicht mehr unter beliebigen oder zufälligen Winkeln zu ihr. Es werde auch vermieden, dass sich im "Haubendachbereich" in den V-förmigen Doppelungsbereichen in der unten liegenden Folie größere Spannungen einstellten als in der oberen. Vielmehr seien die Folienspannungen im oben liegenden Abschnitt jeweils größer als im unteren, so dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich entsprechend Merkmal 7 an den Gutstapel anlegten und für eine glatte Fläche gesorgt werde und damit die unerwünschte Zipfelbildung unterbleibe. Da es entscheidend auf den Zustand der Folie nach dem Einhüllen ankomme, sei das Merkmal, nach dem die Quernaht eine Länge ("Ideallänge") von wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts bzw. Stückgutstapels betrage, als Bezugsgröße für die Länge der Quernaht wörtlich zu nehmen; auf die Palettenbreite könne es schon deshalb nicht ankommen, weil die Haube auf den Gutstapel passen müsse, dessen Maß von der Palettenbreite abweichen könne (BU 24, 25). Merkmal 7 enthält nach den weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts nicht nur eine Angabe der durch Merkmal 5 erzielten Wirkungen. Dagegen spreche schon, dass Merkmal 7 das erzielte Ergebnis, nämlich dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegten, als Folge einer in bestimmter Weise vorgenommenen Dehnung der Folie darstelle. Merkmal 7 enthalte die - hinsichtlich ihrer Konkretisierung in sein Belieben gestellte - Anweisung an den Fachmann, die Folie, deren Schweißnahtlänge nach Merkmal 5 bemessen sei, so zu dehnen, dass sich der in Merkmal 7 beschriebene Erfolg einstelle. Wenn in Merkmal 7 von Spannung in der oberen Folienlage die Rede sei, so sei damit eine Zugspannung gemeint, die die Folienlage straff ziehe, wobei ein geringes Maß an Spannung bereits ausreiche; eine Mindestvorgabe für das Ausmaß der Spannung enthielten die Patentansprüche nicht (BU 26).

18 2. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht in vollem Umfang stand. Die Auslegung des Klagepatents ist eine Rechtsfrage, so dass das Revisionsgericht das Klagepatent selbst auslegen und die Auslegung durch den Tatrichter in vollem Umfang überprüfen kann (BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; 160, 204, 212 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

19 a) Der Senat hat im das parallele Nichtigkeitsverfahren betreffenden Urteil vom 11. April 2006 (X ZR 175/01, GRUR 2006, 666 - Stretchfolienhaube) ausgeführt, dass sich das Verfahren nach Patentansprüchen 1 und 2 des Klagepatents nicht auf Seitenfaltenschlauchmaterial bestimmter Zuführbreite bezieht, so dass das Seitenfaltenschlauchmaterial im Bevorratungs- und Zuführzustand der der Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Guts entsprechen oder von ihr abweichen kann. Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen, denn es hat ausgeführt, dass für das patentierte Verfahren nicht die Zuführbreite des ungedehnten Folienschlauchs maßgebend sei, sondern die zur Schweißnaht parallele Stapelbreite, in deren Länge die Schweißnaht beim Abschweißen der Haube vom Folienvorrat auszubilden sei.

20 Wie der Senat im Urteil vom 11. April 2006 weiter ausgeführt hat, wird bei dem geschützten Verfahren die Haube vor dem Stretchen des Seitenfaltenschlauchs gebildet, indem der im Bevorratungszustand zusammengefaltete Folienschlauch in einer bestimmten Länge von dem Vorrat abgezogen (Merkmal 4 a) und dabei teilweise geöffnet wird. Die Beschreibung des Klagepatents weist den Fachmann in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das schlauchförmige Folienmaterial vor dem Abschweißen an seinem abzuschweißenden Endabschnitt so verformt wird, dass die beiden zueinander parallelen ersten Seitenflächen unter Verkleinerung oder Vergrößerung der V-förmigen, nach innen gefalteten zweiten Seitenflächen die gewünschte Länge der Schweißnaht aufweisen (Beschreibung Abs. 0027). Zwischen dem zu-

sammengefalteten, in seinem Zuführzustand befindlichen Folienschlauch und dessen freiem Ende (Merkmal 4 a), in das die Mittel zum Abziehen und Stretchen der Folie eingreifen, liegt demzufolge ein Bereich, in dem der die Haube bildende Abschnitt des Folienmaterials eine vom Zuführ- und Bevorratungszustand abweichende Breite aufweisen kann. Wird festgestellt, dass das Schlauchmaterial im Zuführzustand eine Breite aufweist, die der Breite der parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Stückguts bereits entspricht, kann eine Veränderung des Seitenfaltenbereichs unterbleiben; wird festgestellt, dass das Schlauchmaterial in seinem Zuführzustand eine von der Breite der parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Stückguts abweichende Breite aufweist, wird der Seitenfaltenbereich so verändert, dass der obere Endabschnitt des vom Vorrat abgezogenen Teils des Schlauchmaterials eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite aufweist (Merkmale 4 und 5). Erst nach dem Abschweißen der Quernaht in einer Länge, die der "Ideallänge" im Wesentlichen entspricht (Merkmal 5), und dem Abtrennen der fertigen Haube wird diese vollständig geöffnet (Merkmal 6 a) und auf das zum Überziehen des Guts erforderliche Maß gestretcht (Merkmal 6 b). Hierbei erfolgt die Dehnung der fertigen Haube so, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Gut anlegen (Merkmal 7). Dabei versteht der Fachmann die Angabe, die Quernaht solle eine Länge aufweisen, die "im Wesentlichen" (Merkmal 4 b) der Breite der zur Quernaht der Haube parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Stückguts oder Stückgutstapels entspricht, dahin, dass bei der Länge der Quernaht Toleranzen auftreten können, deren Ausmaß in Patentanspruch 1 offengelassen ist. Daher legt der Fachmann, wenn er den Stapel so umhüllen will, dass keine vorstehenden Zipfel auftreten und übermäßige Spannungen in der Folie nach dem Umhüllen des Stückguts vermieden werden, diese Toleranzen mit der erforderlichen und technisch bei wirtschaftlich vertretbarem Aufwand machbaren Genauigkeit so fest, dass die Stretchfolie nach dem Abschweißen der Quernaht und vor dem Überziehen des Stapels mit der Haube in einem solchen Maße gedehnt wird, dass sie

sich unter Spannung der oberen Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich am Ende der Quernaht an das Stückgut anlegt. Dies wird erreicht, wenn die Quernaht gleich der Breite der zu ihr parallelen Seite des Stückguts ist, ihr also - unter Berücksichtigung von Toleranzen - "im Wesentlichen" entspricht, wobei der Fachmann aus Patentanspruch 2 ersieht, dass die Toleranzen maximal 5 % betragen dürfen, die Länge der Quernaht also "wenigstens ca. 95 %" der parallelen Breite des Stückguts beträgt.

21 Der Fachmann entnimmt daraus, dass er für die Ausführung des Verfahrens Schlauchmaterial mit dem erforderlichen Mindestumfang, in Relation zur Breite des zu verpackenden Gutes jedoch beliebiger Zuführbreite verwenden kann, wenn er den für die Bildung der Haube erforderlichen Folienabschnitt nach dem Abziehen der Folie von dem Vorrat und vor dem Stretchen der Haube an der Stelle mit einer Quernaht abschweißt, die im dargestellten Sinn so lang bemessen ist, wie das zu umhüllende Gut auf der der Quernaht parallelen Seite breit ist. Auf diese Weise wird erreicht, dass die Länge der Quernaht nicht nur nach ihrem Abschweißen und Abtrennen vom Vorrat, sondern auch nach dem Stretchen und Umhüllen des zu verpackenden Gutes dessen Breite entspricht. Diese kann von der Breite gegebenenfalls verwendeter Paletten oder dergleichen abweichen und bei verschiedenen Gütern in den einzelnen Lagen unterschiedlich groß sein. Sind die Folie auf diese Weise auf die erforderliche Breite gebracht, die Quernaht in der erforderlichen Länge abgeschweißt und die dadurch gebildete Haube von dem Vorrat getrennt, wird die Haube vollständig geöffnet (Merkmal 6 a) und zur Umhüllung des zu verpackenden Gutes in dem erforderlichen Maß gestretcht.

22 b) Davon ist das Berufungsgericht im Wesentlichen ausgegangen, indem es ausgeführt hat, bei dem patentierten Verfahren sei nicht ausgeschlossen, dass im Einzelfall auch dann von der Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht werde,

wenn die Schweißnahtlänge der Zuführbreite der Folie entspreche. In einem solchen Fall kann auf eine Anpassung der Länge der Quernaht an die Breite der zu ihr parallelen Seite des Stapels verzichtet werden, weil die Zuführbreite der Folie bereits der "Ideallänge" der Haubenquernaht entspricht und die Quernaht deshalb ohne Umfalten der Schlauchfolie abgeschweißt werden kann.

23 Das Berufungsgericht hat jedoch, wie seine Ausführungen zu der angegriffenen Ausführungsform zeigen, unbeachtet gelassen, dass bei dem patentgemäßen Verfahren in einem ersten Verfahrensschritt die Breite der zur Quernaht parallelen Seite des Stückgutstapels zu ermitteln und in einem zweiten Verfahrensschritt die Länge der Quernaht hierauf einzustellen ist (Ideallänge). Wie der Senat im bereits genannten Urteil vom 11. April 2006 (X ZR 175/01) ausgeführt hat, kann Patentanspruch 1, auf den Patentanspruch 2 rückbezogen ist, nicht dahin ausgelegt werden, dass Merkmal 5 ein gegenüber Merkmal 4 b selbständiges (alternatives) Verfahren enthält, so dass im Verlauf des einen Verfahrens die Breite des Schlauchmaterials im Bevorratungszustand bereits der Breite der der Quernaht parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Guts entspricht und die Quernaht in der Bevorratungsbreite der Folie ohne Anpassung der Länge der Quernaht an die Breite des zu umhüllenden Guts abgeschweißt wird, wie dies im Stand der Technik praktiziert worden ist (Beschreibung des Klagepatents Abs. 0017), und in dem anderen Verfahren eine Umformung der Schlauchfolie erfolgt, um eine Quernaht in "Ideallänge" abschweißen zu können. Merkmal 5, wonach dann, wenn die Zuführbreite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der abzuschweißenden Quernaht ist, vor dem Legen der Quernaht wenigstens der obere Endabschnitt des nach dem Abschweißen die Haube bildenden Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite gebracht wird, enthält gegenüber Merkmal 4 b lediglich die zusätzliche Anweisung, dass es zur Vermeidung unerwünschter Zipfelbildung und übermäßiger Spannungen im Bereich der Quernaht ausreicht, wenigstens den oberen End-

abschnitt der Haube auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite zu bringen. Auch dann, wenn auf eine solche Anpassung im Einzelfall verzichtet werden kann, weil die Zuführbreite bereits der Ideallänge der Quernaht entspricht, ist es für das patentierte Verfahren wesentlich, die Breite der der Quernaht parallelen Seite des zu umhüllenden Stapels und damit die "Ideallänge" der Quernaht zu ermitteln, um entscheiden zu können, ob eine Abstimmung der Quernaht auf die Breite der parallelen Seite des Stückgutstapels erforderlich ist oder nicht.

24 IV. 1. Zur Frage einer mittelbaren Patentverletzung hat das Berufungsgericht ausgeführt, der angegriffene Haubenstretchautomat sei ein Mittel im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe. Er sei geeignet, ein Verfahren auszuführen, das alle Merkmale des Verfahrensanspruchs 2 verwirkliche. Mit ihm könnten Benutzungshandlungen im Sinne von § 9 Nr. 2 PatG vorgenommen werden. Der Abnehmer R. habe durch eine von der Bedienungsanweisung der Beklagten abweichende Einstellung des ihm von der Beklagten gelieferten Haubenstretchautomaten ein Verfahren ausgeübt, das von Patentanspruch 2 des Klagepatents Gebrauch gemacht habe und bei dem insbesondere die Schweißnaht die nach Patentanspruch 2 des Klagepatents erforderliche Länge erreicht habe. Dass bei dem angegriffenen Haubenstretchautomat von einem Vorrat dehnbarer Seitenfaltenschlauch zugeführt werde, der im Bevorratungs- und Zuführzustand zwei einander parallele, eng benachbarte erste Seitenflächen bestimmter Zuführbreite sowie zwei dazwischen liegende V-förmige nach innen gefaltete zweite Seitenflächen aufweise, und dass vor dem Stretchen eine Haube dadurch gebildet werde, dass der Seitenfaltenschlauch mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht abgeschweißt und hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt werde, stehe zwischen den Parteien ebenso außer Streit wie der Umstand, dass die Haube zum Überziehen des Stückguts vollständig geöffnet und im

Wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gestretcht werde (BU 27 unter a). Davon geht auch die Revision aus.

25 2. Zu den weiteren Merkmalen des Verfahrens nach Patentanspruch 2 hat das Berufungsgericht ausgeführt, bei dem vom Abnehmer der Beklagten mit dem Haubenstretchautomaten durchgeführten Verfahren sei auch ein Seitenfaltenschlauch verwendet worden, der einen um wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut aufgewiesen habe. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass jedenfalls in der Variante a) ein Seitenfaltenschlauch mit 11,5 % geringerem Umfang als das zu umhüllende Gut verwendet worden sei. Die Revision greift dies nicht an.

26 3. a) Zu Merkmal 7 des patentierten Verfahrens hat das Berufungsgericht ausgeführt, dieses enthalte keine konkrete Vorgabe, wie groß die Spannung in der oberen Folienlage sein müsse. Wichtig sei nur, dass die obere Folienlage nicht spannungslos oder schlaff werde. Die untere Folienlage müsse dagegen schlaff bleiben, so dass die obere, unter Spannung stehende Folienlage sie niederhalte, an den Gutstapel anlege und nach einem Hochziehen sie wieder in den anliegenden Zustand zurückkehren lasse. Es sei nicht erforderlich, dass die obere Folienlage einen so starken mechanischen Druck auf die untere Folienlage ausübe, dass seine Überwindung eine nicht unerhebliche manuelle Kraft erfordere. Solche Spannungsverhältnisse seien nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme bei mit der angegriffenen Maschine verpackten Stapeln festzustellen (BU 29 f.).

27 b) Diese Ausführungen greift die Revision ohne Erfolg an.

28 Zwar hat der gerichtliche Sachverständige, wie die Revision der Beklagten insoweit zu Recht geltend macht, bestätigt, dass sich aus den Prospekten der Anlagen K 13 und K 14 nicht entnehmen lasse, ob die dort abgebildete Maschine geeignet

sei, nach dem Überziehen des Stapels mit der Haubenfolie den oberen Folienabschnitt der Doppelungsbereiche unter Spannung auf die unteren Folienabschnitte zu legen. Das Berufungsgericht hat jedoch festgestellt, dass mit den Haubenstretchautomaten der angegriffenen Form Produkte erzeugt werden können, bei denen sich im Doppelungsbereich die oberen Folienabschnitte mit Spannung auf die unteren Folienabschnitte legen. Der Fachmann könne diese Apparate so steuern (betreiben), dass sie dieses Merkmal mehr oder weniger gut erfüllen.

29 Das trägt die Feststellung des Berufungsgerichts, die angegriffenen Maschinen seien im Hinblick auf das Merkmal 7 objektiv geeignet, als Mittel zur Benutzung des patentierten Verfahrens verwendet zu werden (§ 10 Abs. 1 PatG). Ob die erforderliche Eignung des Mittels vorliegt, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, 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, 850 - Antriebsscheibenaufzug). Ob mit den angegriffenen Maschinen die patentgemäßen Wirkungen besonders oder weniger gut erreicht werden, ist unerheblich, solange sie sich tatsächlich einstellen. Das hat das Berufungsgericht festgestellt.

30 4. Die Revision der Beklagten macht allerdings zu Recht geltend, dass das Berufungsgericht keine Feststellungen zu den Merkmalen 4 und 5 des geschützten Verfahrens getroffen hat, wonach der Seitenfaltenschlauch zum Bilden der Haube mit Abstand zu seinem freien Ende (Merkmal 4 a) mit einer Quernaht abgeschweißt wird, deren Länge ("Ideallänge") im Wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts/Stückgutstapels ist (Merkmal 4 b), und für den Fall, dass die Zuführbreite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht ist, vor dem Legen der Quernaht wenigstens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube bildenden Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf

eine der Ideallänge der Quernaht entsprechenden Breite gebracht (Merkmal 5) und danach die Haube vom Vorrat abgetrennt wird (Merkmal 4 c).

31 Wie sich aus dem Tenor des landgerichtlichen Urteils ergibt, bezieht sich die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung auf ein Verfahren, bei dem vor dem Stretchen eine Haube gebildet, der Seitenfaltenschlauch mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht abgeschweißt und hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgeschweißt wird, sofern der Seitenfaltenschlauch mit einer Quernaht versehen wird, deren Länge im wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Stückgutstapels ist, nämlich wenigstens 95 % der zu ihr parallelen Breite des Stückguts beträgt, und die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen. Das umfasst die Verwendung der angegriffenen Maschinen ohne Rücksicht darauf, ob mit ihnen ein Verfahren ausgeführt werden kann, bei dem der in beliebiger Breite zugeführte Seitenfolienschlauch nach dem Abziehen vom Vorrat Verfahrensschritten unterworfen wird, mit denen die Breite des Folienschlauchs im Zuführzustand und des Stapels ermittelt und durch Anpassung der Breite des Schlauchs an die Breite des Stapels der Schlauch auf die zum Abschweißen der Quernaht in Ideallänge erforderliche Maß gebracht wird.

32 Die Verurteilung der Beklagten umfasst danach Ausführungsformen der angegriffenen Haubenstretchautomaten, bei denen keine Mittel vorhanden sind, um die Länge der der Quernaht parallelen Seite des Gutstapels festzustellen und den Seitenfaltenschlauch aus seiner Zuführbreite so umzufalten, dass eine Quernaht in Ideallänge abgeschweißt werden kann. Wie die Revision zu Recht geltend macht, lassen sich nach den Behauptungen der Beklagten, von denen mangels gegenteiliger Feststellungen des Berufungsgerichts für das Revisionsverfahren auszugehen ist, bei

den mit den angegriffenen Haubenstretchautomaten deren Spreiz- bzw. Refffinger nur diagonal verfahren und können daher in Quer- bzw. Längsrichtung eine Umfaltung des Seitenfaltenschlauchs vor der Bildung der Quernaht nicht bewirken. Danach sind die angegriffenen Haubenstretchautomaten zwar in der Lage, Hauben mit einer der Ideallänge der Quernaht entsprechenden Quernaht vom Folienvorrat abzuschweißen, wenn die den Haubenstretchautomaten zugeführte Folie im Zuführzustand bereits eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite aufweist. Sie weisen aber nicht die darüber hinausgehende objektive Eignung auf, die Länge der Quernaht im Verlauf des Verfahrens auf die Breite der parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Gutes einzustellen, wie dies für das patentierte Verfahren wesentlich ist.

33 Das angefochtene Urteil kann daher im Unterlassungsausspruch wie in der darauf rückbezogenen Verurteilung auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit in einem erneuten Berufungsverfahren die erforderlichen Feststellungen nachgeholt werden können.

34 V. Für den Fall, dass im weiteren Verfahren eine erneute Prüfung des subjektiven Tatbestands der mittelbaren Patentverletzung erforderlich wird, weist der Senat auf Folgendes hin:

35 1. a) Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG setzt in subjektiver Hinsicht voraus, dass der Dritte 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. Damit sind zwei Alternativen eröffnet, das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive Moment

festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objektiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten (ist "offensichtlich"), dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (Sen.Urt. v. 13.6.2006 - X ZR 153/03, GRUR 2006, 839 - Deckenheizung, zur Veröffentlichung in BGHZ 168, 124 vorgesehen). Kenntnis und Offensichtlichkeit sind damit zwei Wege, einen Tatbestand festzustellen, der es - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung - rechtfertigt, dem Dritten die in dem Angebot oder der Lieferung liegende objektive Gefährdung des Ausschließlichkeitsrechts des Patentinhabers auch subjektiv als Verletzungshandlung zuzurechnen.

36 Da sich die Verbotsnorm des § 10 PatG nicht an den Angebots- oder Lieferungsempfänger, sondern an den Dritten richtet, müssen die objektiven und subjektiven Voraussetzungen der Norm im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung vorliegen. Für die Offensichtlichkeit ist daher maßgeblich, ob zu diesem Zeitpunkt nach den gesamten Umständen des Falles die drohende Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts aus der objektivierten Sicht des Dritten so deutlich erkennbar ist, dass ein Angebot oder eine Lieferung unter diesen objektiven Umständen der wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist.

37 Abgesehen von den Fällen ausschließlich patentgemäß verwendbarer Mittel ist dies regelmäßig insbesondere dann der Fall, wenn der Lieferant in einer Gebrauchsanweisung, Bedienungsanleitung oder dergleichen auf die Möglichkeit patentgemäßer Verwendung hinweist oder diese gar empfiehlt (Sen.Urt. "Deckenheizung" aaO.; Sen.Urt. "Antriebsscheibenaufzug" aaO.). Ist die Gebrauchsanweisung oder Bedienungsanleitung des Dritten hingegen auf einen nicht patentgemäßen Einsatz der Mittel ausgerichtet, kann Offensichtlichkeit im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG

nur angenommen werden, wenn sich aufgrund konkreter Umstände die Gefahr aufdrängt, dass der Abnehmer nicht nach der Anweisung verfahren wird.

38 2. Nach den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts wurde mit den angegriffenen Haubenstretchautomaten eine Quernahtlänge von ca. 95 % der parallelen Gutstapelbreite erreicht, indem der Abnehmer R. die umstrittenen Maschinen in einer von der Bedienungsanleitung der Beklagten abweichenden Weise eingestellt hat (BU 31).

39 Auf der Grundlage dieser Feststellung kann weder davon ausgegangen werden, dass die Beklagten im maßgeblichen Zeitpunkt ihres Angebots oder der Lieferung der Maschinen wussten, der Abnehmer habe die Mittel zur Benutzung der Erfindung bestimmt, noch kann davon ausgegangen werden, dass bei der Lieferung der Mittel an diesen Abnehmer oder andere Abnehmer Umstände vorlagen, aus denen mit dem gebotenen Maß an Sicherheit auf eine Bestimmung der Mittel zur Benutzung der Erfindung zu schließen und die Bestimmung der Mittel zur Benutzung der Erfindung daher offensichtlich war.

40 Weicht die Länge der Quernaht bei dem der Bedienungsanleitung entsprechenden Gebrauch von der "Ideallänge" ab und hat der Abnehmer erst durch einen der Bedienungsanleitung abweichenden Gebrauch die ihm gelieferten Haubenstretchautomaten zur Benutzung der Erfindung geeignet gemacht, hätte es über die getroffene Feststellung hinaus weiterer Feststellungen bedurft, aus denen sich ergibt, dass die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung durch den Abnehmer bereits bei der Lieferung der Automaten vorlag und die Beklagten dies wussten. Aufgrund der bisherigen Feststellungen könnte daher eine mittelbare Patentverletzung nach der dargelegten ersten Variante des subjektiven Tatbestands des § 10 Abs. 1 PatG frühestens und nur bei weiteren Angeboten oder Lieferungen von dem Zeitpunkt an in

Betracht kommen, in dem die Beklagten davon Kenntnis erhielten, dass das Mittel von ihren Abnehmern durch Veränderungen der Betriebsweise nach der Bedienungsanleitung zur Benutzung in patentgemäßer Weise bestimmt wurde, und sie diese gleichwohl weiter mit Haubebstretchautomaten beliefert hätten, ohne die zur Abwendung einer unmittelbaren Patenverletzung gebotenen Maßnahmen ergriffen zu haben. Derartige Feststellungen sind nicht getroffen.

41 Führt die Befolgung der Bedienungsanleitung nicht zur Ausbildung der Quernähte mit einer Länge von wenigstens ca. 95 % der parallelen Breite der Stückgutstapel, fehlt es an Anhaltspunkten für die Annahme, aufgrund der gegebenen Umstände könne mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sonstige Abnehmer der Haubenstretchautomaten der Beklagten diese zur Benutzung jedenfalls des Verfahrens nach Patentanspruch 2 bestimmen, so dass auch die Beklagten eine solche Bestimmung der Mittel seitens ihrer Abnehmer bei ihren Lieferungen hätten zugrunde legen müssen. Aufgrund der gegebenen Umstände war die Bestimmung der Haubenstrechautomaten zur Benutzung der Erfindung nach den bisherigen Feststellung daher nicht offensichtlich. Feststellungen, aus denen sich ergeben könnte, dass gleichwohl die Bestimmung der Mittel zur Benutzung der Erfindung offensichtlich gewesen sein könnte, sind nicht getroffen. Die Frage, ob bei einer Ausbildung der Quernaht mit einer Länge von 91,7 % das Verfahren nach Patentanspruch 1 ausgeführt wird, hat das Berufungsgericht nicht entschieden; insoweit ist der Rechtsstreit ausgesetzt.

42 Soweit es im neuen Berufungsverfahren auf das Vorliegen der subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 Abs. 2 PatG ankommen sollte, werden die erforderlichen Feststellungen, gegebenenfalls auf der Grundlage ergänzenden Sachvortrags der Parteien, nachzuholen sein.

43 2. Soweit die Parteien über Schadensersatzansprüche und den Umfang des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs streiten, weist der Senat auf folgendes hin.

44 a) Das Berufungsgericht wird in dem neuen Berufungsverfahren zu klären haben, ob die Verwendung der an den Abnehmer R. gelieferten Maschinen einen Schadensersatzanspruch auslösen konnte und ob gegebenenfalls im Übrigen Verletzungshandlungen vorgetragen sind. Derzeit kommt ein Schaden der Klägerin nur insoweit in Betracht, als Abnehmer der Beklagten eine solche Bestimmung im maßgeblichen Zeitpunkt getroffen hatten. Soweit die Abnehmer eine solche Bestimmung nicht getroffen haben, weil sie die Haubenstretchautomaten der Beklagten der Bedienungsanleitung entsprechend patentfrei verwendet haben, scheiden ein Schaden der Klägerin sowie Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen aus, denn durch § 10 Abs. 1 PatG wird dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht dahin eingeräumt, dass nur er Mittel anbieten und liefern darf, die geeignet sind, bei der Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, wenn sie auch patentfrei benutzt werden können.

45 b) 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.; Scharen in Benkard, PatG u. GebrMG 10. Aufl., § 10 PatG Rdn. 25; Rogge/Grabinski in Benkard, aaO, § 139 PatG Rdn. 40 a, jew. m.w.N.). Der Schadensersatzanspruch kann in diesem Rahmen gegebenenfalls auch auf Abschöpfung des Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet werden (Scharen in Benkard, aaO., § 10 PatG, Rdn. 25; Meier-Beck, GRUR 1993, 1, 4). § 10 PatG

schützt den Patentinhaber nur 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).

46 Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Auskunftsanspruch nur in Betracht kommt, soweit die Abnehmer der Beklagten mit der gelieferten Vorrichtung tatsächlich das erfindungsgemäße 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 auch 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.

47 B) Zur Revision der Klägerin

48 I. Die Klägerin nimmt die Abweisung der Klage wegen unmittelbarer Verletzung des Klagepatents hin. Sie greift mit ihrer zulässigen Revision das Berufungsurteil nur insoweit an, als das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung für den Fall ausgesprochen hat, dass die Beklagten die umstrittenen Haubenstretchautomaten nicht mit einem auf das Klagepatent bezogenen Warnhinweis in der Betriebsanleitung anbieten, und das weitergehende Begehren der Klägerin

abgewiesen hat, den Beklagten den Vertrieb der Vorrichtungen zu untersagen, sofern sie den Abnehmern ihrer Haubenstretchautomaten eine auf das Klagepatent bezogene Unterlassungserklärung abverlangen, die mit einem zugunsten der Klägerin abzugebenden Vertragsstrafeversprechen bewehrt ist.

49 II. Die Revision der Klägerin ist begründet. Nach dem für die Prüfung der Revision der Klägerin zugrunde zu legenden Sachverhalt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der vom Berufungsgericht ausgeurteilte Hinweis in der Betriebsanleitung nicht ausreicht, einer zu erwartenden Bestimmung der Vorrichtung zur Benutzung der Erfindung wirksam entgegenzuwirken.

50 Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant eines Mittels, das sowohl patentverletzend als auch patentfrei verwendet werden kann, zu treffen hat, bestimmt sich nach Abwägung aller Umstände im Einzelfall. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen einerseits geeignet und ausreichend sein müssen, um Patentverletzungen mit hinreichender Sicherheit zu verhindern, andererseits den Vertrieb des Mittels zum patentfreien Gebrauch nicht in unzumutbarer Weise behindern dürfen (Sen. Urt. v. 13.6.2006 Deckenheizung aaO.). Die vom Berufungsgericht für ausreichend erachtete Maßnahme, in der Betriebsanleitung einen Hinweis auf das Klagepatent aufzunehmen, stellt nicht sicher, dass der Warnhinweis überhaupt vom dem- oder denjenigen wahrgenommen wird, die bei dem jeweiligen Abnehmer dafür Sorge zu tragen haben, dass in dem Betrieb technische Schutzrechte beachtet werden. Eine Warnung in der Betriebsanleitung kann daher einen Hinweis, der bei der Lieferung an den Abnehmer in seiner Eigenschaft als Käufer und Erwerber der Vorrichtung gegeben wird, gegebenenfalls ergänzen, aber nicht ersetzen.

51 III. Sollte das Berufungsgericht wiederum zu dem Ergebnis gelangen, dass die Beklagten das Klagepatent mittelbar verletzt haben, wird erneut darüber zu entschei-

den sein, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um einer Benutzung des patentierten Verfahrens durch die Abnehmer der Beklagten entgegenzuwirken. Dies wird gegebenenfalls auch davon abhängen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, mit der eine erfindungsgemäße Benutzung der Vorrichtung zu erwarten ist. Der Klägerin wird Gelegenheit zu geben sein, entsprechende Anträge zu stellen, wobei im Hinblick auf den ausgeurteilten, auf das Klagepatent bezogenen Warnhinweis zu berücksichtigen sein wird, dass das Unterlassungsgebot einschränkende Zusätze wie die Forderung nach "ausdrücklichen und unübersehbaren" Hinweisen dem Bestimmtheitsgebot nicht genügen (vgl. nur Melullis, Handbuch des Wettbewerbsprozesses, 3. Aufl., Rdn. 340 a.E. m.w.N.).

52 Ferner wird zu berücksichtigen sein, dass die Forderung der Klägerin, den Abnehmern der fraglichen Mittel generell eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzuverlangen, wegen der absehbaren Reaktionen der potentiellen Abnehmer wirtschaftlich einem uneingeschränkten Verbot des Vertriebs der umstrittenen Haubenstretchautomaten gleichkommen kann. Deshalb kann die Abgabe solcher Unterlassungserklärungen seitens der Abnehmer mittelbar patentverletzender Mittel im Rahmen des § 10 PatG nur verlangt werden, wenn ein Warnhinweis nach den konkreten Umständen des Einzelfalls unzureichend ist (vgl. BGH, Urt. v. 30.4.1964 - Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 498 - Formsand II; Urt. v. 8.11.1960 - I ZR 67/59, GRUR 1961, 627, 628 - Metallspritzverfahren; Scharen, GRUR 2001, 995, 998; Scharen in Benkard, aaO., § 10 PatG Rdn. 24 m.w.N. auch zum Meinungsstand). Da die Schutzrechtslage im Kreis gewerblicher Abnehmer bekannt ist, ist davon auszugehen, dass diese schon im eigenen Interesse regelmäßig bemüht sein werden, Patentverletzungen zu vermeiden (BGH, Urt. v. 30.4.1964 - Ia ZR 224/63, aaO.). Der Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs von Mitteln, die von den Abnehmern oder Belieferten patentverletzend benutzt werden können, solange sich die Abnehmer nicht auf das Klagepatent bezogen strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet haben,

setzt deshalb die Feststellung besonderer Umstände voraus. Die für das Begehren der Klägerin erforderliche Abwägung aller Umstände des Einzelfalls unterliegt der tatrichterlichen Würdigung, die im Revisionsverfahren nicht erfolgen kann (BGH, Urt. v. 13.6.2006 "Deckenheizung", aaO. zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen).

Melullis Scharen Keukenschrijver

Asendorf Gröning

Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 18.09.1997 - 4 O 30/94 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 20.06.2002 - 2 U 136/97 -