BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 176/02

vom

12. Oktober 2004

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Staubsaugersaugrohr

ZPO 2002 § 91 a, § 572

Zur Zulässigkeit und Behandlung übereinstimmend erklärter Erledigung des Patentverletzungsstreits in der Revisionsinstanz.

BGH, Beschl. v. 12. Oktober 2004 - X ZR 176/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

am 12. Oktober 2004

beschlossen:

Die Kosten des in der Hauptsache erledigten Rechtsstreits werden den Beklagten als Gesamtschuldnern auferlegt.

Gründe:

I. Die Beklagte zu 1, die unter der Geschäftsführung des Beklagten zu 2 steht, stellte her und vertrieb teleskopierbare Staubsauger-Saugrohre. Die Klägerin, die eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 40 17 721 (Klagepatents) ist, hat die Beklagten deshalb wegen Patentverletzung auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch genommen und Feststellung begehrt, daß die Beklagte zu 1 bzw. die Beklagten als Gesamtschuldner zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung und zu Schadensersatz verpflichtet sind.

In den Tatsacheninstanzen ist folgende Gliederung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents zugrunde gelegt worden:

1. Teleskopierbares Rohr zur Verwendung als Staubsauger-Saugrohr,

2. mit einem Innenrohr und mit einem Außenrohr von jeweils zumindest überwiegend kreisrundem Querschnitt,

3. mit einer endseitig des Innenrohres an diesem im Zwischenraum zwischen Innen- und Außenrohr angeordneten Dichtungshülse,

4. zu deren Befestigung der die Dichtungshülse aufnehmende Bereich des Innenrohrquerschnitts verengungsfrei ist,

5. wobei die Dichtungshülse eine kreisförmig umlaufende, an der Innenumfangsfläche des Außenrohres anliegende Dichtungslippe

6. und einen gegenüber letzterer zur Stirnfläche des Innenrohres axial zurückverlagerten Stützring aufweist,

7. der Stützring zumindest teilumfänglich innen an der Dichtungshülse angeformt ist und radial nach innen vorspringt, die Stirnfläche des Innenrohres übergreifend.

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

8. Die Wandstärke (a) der Dichtungshülse ist dem radialen Passungsspiel (S) zwischen Außen- und Innenrohr im wesentlichen gleich;

9. die Dichtungshülse besteht aus Polyamid;

10. die radiale Höhe des Stützringes ist geringer als die Wandstärke des Innenrohres;

11. die Dichtungshülse weist an ihrer Innenfläche jeweils von einer fensterartigen Materialverdünnung umgebene Rastmittel auf;

12. die federnden Rastmittel greifen in Rastaussparungen des Innenrohres ein;

13. die Rastmittel lassen den freien Querschnitt des Innenrohres frei.

Das Landgericht hat der Patentverletzungsklage der Klägerin im wesentlichen entsprochen und den Beklagten als Gesamtschuldnern die in dieser Instanz entstandenen Kosten vollen Umfangs auferlegt. Die hiergegen von den Beklagten eingelegte Berufung ist erfolglos geblieben. Die Beklagten haben die vom Berufungsgericht zugelassene Revision eingelegt. Die Parteien haben sodann in Ausführung eines Vergleichs, der im Rahmen eines von der Beklagten zu 1 angestrengten Patentnichtigkeitsverfahrens unter anderem zu dessen Beendigung abgeschlossen worden ist, übereinstimmend den Patentverlet-

zungsrechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt und insoweit um Kostenentscheidung durch den Senat gebeten.

II. 1. Die übereinstimmende Erklärung der Parteien, der Patentverletzungsrechtsstreit sei in der Hauptsache erledigt, ist auch in der Revisionsinstanz statthaft (BGH, Beschl. v. 16.03.1967 - Ia ZR 97/64, Umdr. S. 13/14; BGHZ 50, 198). Sie führt zur Anwendung von § 91 a ZPO (BGH, Beschl. v. 12.10.1951 - V ZR 39/50, LM Nr. 2 zu § 91 a ZPO), wonach nur noch über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden ist. Ist durch übereinstimmende Erledigungserklärung der Parteien in der Revisionsinstanz der Rechtsstreit erledigt, umfaßt diese Entscheidung alle bisher entstandenen Kosten, also nicht nur die im Revisionsverfahren angefallenen, sondern auch diejenigen der Vorinstanzen (BGH, Urt. v. 29.01.1985 - VI ZR 59/84, VersR 1985, 441). Hierüber ist - wie es in § 91 a ZPO heißt - unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden. In dieser Formulierung kommt die Zielsetzung von § 91 a ZPO zum Ausdruck, in der Kernfrage erledigte Rechtsstreitigkeiten einer summarischen, beschleunigten Erledigung zuzuführen (BGH, Beschl. v. 22.01.1963 - Ia ZR 56/63, Umdr. S. 4). Die Frage der Kostenlast rechtfertigt nur eine abgekürzte, Zeit- und Arbeitskraft ersparende Behandlung und Entscheidung (Sen.Beschl. v. 25.02.1986 - X ZR 8/85, GRUR 1986, 531 - Schweißgemisch). Im Falle der auf übereinstimmender Erklärung beruhenden Erledigung des Rechtsstreits in der Revisionsinstanz bedeutet das, daß lediglich der mutmaßliche Ausgang des Revisionsverfahrens und dessen Auswirkung auf die Kostenentscheidungen der Vorinstanzen festzustellen ist (BGH, Urt. v. 29.01.1985 - VI ZR 59/84, VersR 1985, 441) und es sich regelmäßig verbietet, hierbei alle rechtlichen Zweifelsfragen auszuschöpfen (Sen.Beschl. v. 25.02.1986 - X ZR 8/85, GRUR 1986, 531

- Schweißgemisch). An diesen zum früheren Zivilprozeßrecht entwickelten Grundsätzen hat sich durch dessen Novellierung zum 1. Januar 2002 nichts geändert (vgl. BGH, Beschl. v. 13.02.2003 - VII ZR 121/02, BauR 2003, 1075), so daß sie auch auf den Streitfall anzuwenden sind.

2. Hiernach haben die Beklagten die Kosten des Rechtsstreits zu tragen und sind lediglich folgende Ausführungen veranlaßt:

Die zugelassene Revision der Beklagten hätte voraussichtlich keinen Erfolg gehabt, weil bei summarischer Prüfung die von den Tatsacheninstanzen übereinstimmend getroffene und die zuerkannten Ansprüche rechtfertigende Feststellung einen Rechtsfehler nicht erkennen läßt, die von der Beklagten zu 1 hergestellte und vertriebene angegriffene Ausführungsform verwirkliche teils wortsinngemäß, teils in abgewandelter Form sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Klagepatents und die Benutzungshandlungen der Beklagten zu 1, für die auch der Beklagte zu 2 als Geschäftsführer einzustehen habe, hätten deshalb das Patentrecht der Klägerin verletzt.

a) Da die Beklagten ausweislich des angefochtenen Urteils die Behauptung der Klägerin nicht bestritten haben, die Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform sei in einer den Merkmalen 1 bis 7, 10 und 12 entsprechenden Weise beschaffen, und da die dies ohnehin nur hinsichtlich des Merkmals 4 beanstandende Revision nicht aufzeigt, mit welchem Vorbringen die Beklagten dessen Vorhandensein seitens der Beklagten in den Tatsacheninstanzen in Zweifel gezogen worden sei, ist auch der revisionsrechtlichen Überprüfung die Verwirklichung dieser Merkmale zugrunde zu legen.

b) Hinsichtlich des Merkmals 8 hat das Berufungsgericht dem Patentanspruch 1 in funktionsorientierter Deutung seines Wortlauts folgendes entnommen: Unter "radialem Passungsspiel zwischen Außen- und Innenrohr" sei die durchschnittliche Breite des sich zwangsläufig ergebenden Ringspalts zu verstehen, die der vom Berufungsgericht hinzugezogene Sachverständige mit etwas weniger als 1 mm angegeben habe. Denn das Klagepatent wolle erreichen, daß die Dichtungshülse in dem Raum zwischen Innen- und Außenrohr Platz finde, ohne daß es dazu eines Innenrohres bedürfe, das (insgesamt oder auch nur in einem einzelnen, eingezogenen Bereich) einen deutlich geringeren Durchmesser als das Außenrohr habe, daß es vielmehr ausreiche, die - unvermeidbare - Differenz der Rohrdurchmesser nur so groß zu machen, wie sie sein müsse, um sicherzustellen, daß sich die Rohre - die als Massenartikel ohne übermäßigen Aufwand hergestellt werden sollten und daher in ihren Abmessungen, auch hinsichtlich der "Rundheit" ihres Querschnitts, gewisse, nicht ganz unerhebliche Toleranzen hätten - problemlos gegeneinander verschieben ließen. Die erforderliche "Gleichheit im wesentlichen" sei hingegen auch dann - wie es etwa bei den vom Sachverständigen für mindestens erforderlich gehalten 0,5 mm der Fall sei - noch gegeben, wenn die Wandstärke der Dichtungshülse verhältnismäßig deutlich hinter der Breite des Ringspalts zurückbleibe. Denn die Wand selbst habe lediglich die Funktion, die an ihrem einen Ende befindliche Dichtungslippe, die der genauen und dauerhaften Befestigung der Dichtungshülse am Innenrohr dienenden Rastmittel sowie den Stützring sicher zu tragen, und dürfe andererseits nicht zu einem Klemmen der beiden Rohre führen.

Dieser Auslegung tritt der Senat bei. Die funktionsorientierte Auslegung ist jedenfalls dann sachgerecht, wenn die Wortwahl des Patentanspruchs - wie

hier "im wesentlichen" - für sich kein fest umrissenes Verständnis erlaubt (vgl. Sen.Urt. v. 07.11.2000 - X ZR 145/98, GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher). Die zum Verständnis beitragenden Größenordnungen von Ringspalt und Wandstäke, die das Berufungsgericht ermittelt hat, beruhen auf entsprechenden Angaben des von ihm hinzugezogenen Sachverständigen und finden insoweit Bestätigung durch die Angaben der Beschreibung des Klagepatents, als auch diese für ein Ausführungsbeispiel lediglich eine Wandstärke von 0,75 mm für die Dichtungshülse benennt (Sp. 3 Z. 18). Das von der Revision der Auslegung des Berufungsgerichts Entgegengehaltene schließlich findet keine Stütze in dem erteilten Patentanspruch, der die maßgebliche Grundlage für die Auslegung bildet (Sen.Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube). Von einer Identität oder näherungsweisen Übereinstimmung im Maß von Spaltbreite einerseits und andererseits von Wandstärke sowie radialer Breite des Vorsprungs der Dichtungslippe der Hülse zusammen ist dort nicht die Rede. Die Dichtwirkung der Hülse, deren Notwendigkeit durch die Wortwahl "Dichtungshülse" im Patentanspruch zum Ausdruck kommt, kann bereits durch die zu diesem Vorrichtungsteil gehörende und im Patentanspruch auch entsprechend als Dichtungslippe bezeichnete Gestaltung erzielt werden; es berührt deshalb die nach Patentanspruch 1 zu beachtende Festlegung nicht, wenn der übrige Teil der Hülse sich auf andere, nämlich die vom Berufungsgericht festgestellten Funktionen beschränkt. Daß zu diesen - wie vom Berufungsgericht angenommen - gerade nicht die Führung der beiden Rohre ineinander gehören muß, hat auch der vom Berufungsgericht hinzugezogene Sachverständige nachvollziehbar dargelegt, und zwar entgegen der Meinung der Revision in Auseinandersetzung mit den schriftlichen Ausführungen des vom Senat im Patentnichtigkeitsverfahren beauftragten Sachverständigen. Denn diese Ausführungen waren der Sache nach Gegenstand von Vorhaltun-

gen des Berufungsgerichts und der vom Sachverständigen anläßlich seiner Anhörung im Termin vom 23. Mai 2002 (GA II 357 ff.) gegebenen Antworten.

Unter diesen Umständen ist es eine nicht zu beanstandende Folgerung, daß das Berufungsgericht eine Verwirklichung des Merkmals 8 angenommen hat, weil die Hülse der angegriffenen Ausführungsform - wie auch die Revision selbst angibt - eine Wandstärke von 0,62 bis 0,63 mm bei einem Ringspalt von 0,95 mm Breite aufweist.

c) Das Merkmal 9 hat das Berufungsgericht dagegen nicht als wortsinngemäß verwirklicht angesehen, weil bei der angegriffenen Ausführungsform die Hülse aus Polyäthylen PE-LD besteht. Aus dem Umstand, daß das im Patentanspruch 1 genannte Polyamid lediglich eine Werkstoffgruppe bezeichne und die hierzu gehörenden Kunststoffe unstreitig durchaus unterschiedliche Festigkeit und Elastizitätswerte aufwiesen, erkenne der nacharbeitende Fachmann aber, daß er eine Auswahl zu treffen habe, die sich an Aufgabe und Funktion der Hülse im Rahmen des Lösungsvorschlags des Klagepatents zu orientieren habe. Das habe zu der Ansicht veranlaßt, daß patentgemäß die Verwendung eines Polyamids nicht unverzichtbar sei, vielmehr auch geeignete Kunststoffe anderer Gruppen in den Blick gerückt und den Fachmann schließlich zu dem bei der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Polyäthylen geführt. Nach Aufgabe und Funktion im Rahmen des Patentanspruchs 1 müsse die Hülse nämlich einerseits eine hinreichende Festigkeit und Formbeständigkeit aufweisen, damit sie durch den Stützring und die Rastmittel genau und dauerhaft am Innenrohr befestigt werden könne, die Hülse müsse des weiteren gute Gleiteigenschaften und genügende Elastizität haben, damit ein sicheres Anliegen der Dichtlippe an der Innenwand des Außenrohres gewährleistet sei und die Rohre

sich trotz des für eine ausreichende Dichtwirkung erforderlichen festen Anliegens der Dichtlippe an der Innenwand des Außenrohres ohne großen Kraftaufwand gegeneinander verschieben ließen, und das Material der Hülse müsse schließlich auch genügend abriebfest sein, damit diese sich durch die beim Verschieben der Rohre entstehende Reibung nicht zu schnell abnutze. Hierfür eigne sich aber erkennbar gerade Polyäthylen, während aus fachlicher Sicht ein eher steifer Kunststoff, wie er in der Gruppe der Polyamide zu finden sei, hierfür nicht besonders geeignet erschienen sei. Als abgewandelte Ausführung erfasse der Patentanspruch 1 daher auch die in der angegriffenen Form verwirklichte Alternative.

Auch diese Würdigung des Berufungsgerichts beruht auf einer Auslegung des Klagepatents, welcher der Senat beitritt, und läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die Rechtsprechung des Senats zur Bedeutung von Zahlen und Maßangaben in Patentansprüchen, mit der die Revision hauptsächlich argumentiert und eine Verletzung der Denkgesetze durch das Berufungsgericht darzulegen versucht, steht ihr nicht entgegen. Sie beruht auf der Überlegung, daß insbesondere durch Zahlen und Maße gekennzeichnete Bereiche als genau eingegrenzt erscheinen können. Es kann regelmäßig erwartet werden, daß der Anmelder sich des präzisen Charakters solcher Angaben bewußt ist und sie deshalb - wenn er sich ihrer zur Definition eines Gegenstands, für den er Schutz begehrt, bedient - sicher ermittelt hat, mit der Folge, daß der Fachmann keinen Anlaß sehen kann, im Rahmen der Nacharbeitung einer patentgeschützten Lehre sich auch außerhalb des genannten Bereichs für Lösungsmittel zu interessieren. Daß das im Streitfall gerade nicht der Fall ist, hat das Berufungsgericht mit den wiedergegebenen Ausführungen jedoch nachvollziehbar und gestützt auf entsprechende Angaben des hinzugezogenen Sachverständi-

gen dargelegt. Angesichts der die Würdigung des Berufungsgerichts bestätigenden Ausführungen des Sachverständigen kann entgegen der ferner von der Revision erhobenen Rüge auch keine Rede davon sein, das Berufungsgericht habe die von den Beklagten in den Tatsacheninstanzen aufgezeigten Unterschiede zwischen den Werkstoffen Polyamid einerseits und Polyäthylen andererseits nicht beachtet.

d) Die bei der angegriffenen Ausführungsform unstreitig fehlenden fensterartig die Rastnocken umgebenden Materialverdünnungen in der Dichtungshülse (Merkmal 11) hat das Berufungsgericht ebenfalls als in abgewandelter Form verwirklicht angesehen. Da Polyäthylen PE-LD von sich aus so elastisch sei, daß es auch ohne fensterartige Materialverdünnungen die patentgemäß erforderlichen Bewegungen der Rastmittel ermögliche, hätten die zum Merkmal 9 erörterten Überlegungen den Fachmann auch insoweit zur Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform geführt. Hierbei handelt es sich um eine konsequente Fortführung der bereits erörterten und nicht zu beanstandenden Würdigung des Berufungsgerichts. Ihr steht der von der Revision herangezogene Grundsatz nicht entgegen, wonach der ersatzlose Wegfall eines patentgemäßen Mittels die betreffende Lösung aus dem Schutzbereich des Patents führe. Denn nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die angegriffene Ausführungsform auch hinsichtlich des Merkmals 11 in Form des verwendeten Polyäthylens und seiner Elastizität ein gleichwirkendes und im Sinne des Klagepatents gleichwertiges Ersatzmittel. Auch diese Feststellungen werden entgegen der Meinung der Revision durch die Angaben des vom Berufungsgericht hinzugezogenen Sachverständigen gestützt. Dieser hat insbesondere anläßlich seiner mündlichen Anhörung eine Gleichwirkung hinsichtlich des Merkmals 11 nicht verneint, sondern mit den Angaben, auf welche die Revision insoweit abhebt, sich lediglich mit den

soweit abhebt, sich lediglich mit den vermeintlichen Absichten des Konstrukteurs der angegriffenen Ausführungsform befaßt (GA II 362).

e) Das Merkmal 13 hat das Berufungsgericht wiederum als wortsinngemäß verwirklicht angesehen, weil bei der angegriffenen Ausführungsform die Rastmittel (lediglich) um Bruchteile von Millimeter über die Innenwandfläche des Innenrohres in dieses hineinragten, dies aber die Saugleistung eines Staubsaugers nicht meßbar beeinträchtigen könne. Da gegen diese Feststellung der Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsform Rügen nicht erhoben sind, ist hiervon auch für die revisionsrechtliche Überprüfung auszugehen.

Gerügt wird lediglich, das Berufungsgericht habe verkannt, daß bei der angegriffenen Ausführungsform der Querschnitt des Innenrohres "nicht völlig frei" sei mit der Folge, daß sich beispielsweise Schmutzpartikel festsetzen könnten. Ein Rechtsfehler wird hiermit jedoch nicht aufgezeigt. Die von der Revision für patentgemäß angesehene völlige Eliminierung jedweder Störfaktoren beim Saugbetrieb kann dem Klagepatent weder nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 noch nach seiner Beschreibung entnommen werden. Patentanspruch 1 verlangt nur ganz allgemein Freilassen des freien Querschnitts des Innenrohres. Nach der Beschreibung geht es dabei nur um eine Steigerung der Saugleistung gegenüber dem aufgeführten Stand der Technik. Die Saugleistung - weil nicht meßbar - praktisch nicht beeinträchtigende, durch die Rastmittel hervorgerufene Unebenheiten, die das Landgericht anschaulich als mit dem Auge kaum wahrnehmbar bezeichnet hat und die sich ohne weiteres auch aufgrund der vom Berufungsgericht in anderem Zusammenhang erörterten Fertigungstoleranzen ergeben könnten, verbieten deshalb aus Rechtsgründen auch die Annahme wortsinngemäßer Verwirklichung des Merkmals 13 nicht.

f) Was schließlich den von der Revision dem angefochtenen Urteil noch entgegengehaltenen Einwand unzulässiger Erweiterung hinsichtlich des Merkmals 8 anbelangt, kann die Revision mit ihrer Rüge im Patentverletzungsverfahren nicht gehört werden. Das Klagepatent steht in der erteilten Fassung in Kraft und ist deshalb in dieser Form der revisionsrechtlichen Überprüfung zugrunde zu legen.

Eine auch nur teilweise Kostenlast der Klägerin kommt wegen der Bindung des Verletzungsrichters an die bestehende Patentlage auch nicht etwa deshalb in Betracht, weil - wie die Beklagten meinen - im Nichtigkeitsverfahren offengeblieben sei, ob der Fortbestand des Klagepatents ungerechtfertigt sei.

3. Nach allem ist es billig, daß die Beklagten die Kosten des Revisionsverfahrens und - als Konsequenz der voraussichtlichen Erfolglosigkeit ihres Rechtsmittels - auch die zu ihren Lasten bereits ausgeurteilten Kosten beider Vorinstanzen tragen.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Mühlens Meier-Beck