BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 197/03

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

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs 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 Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 12. September 2003 aufgehoben, soweit darin die Berufung der Beklagten gegen die Verurteilung zu 1 a im Urteil der 16. Zivilkammer des Landgerichts Berlin vom 23. Juni 2000 zurückgewiesen worden ist.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin und die Beklagte zu 1 sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Kapillarrohrmatten. Der Beklagte zu 2 ist Inhaber des europäischen Patents 0 299 909, das eine Raumdecke aus Metallplatten betrifft, die zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden kann.

2 Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:

> "Aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehende Raumdecke, die von einem Heiz- oder 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 (4) ausgebildet sind, die mattenförmig zusammengefasst lose auf den Metallplatten (1) direkt aufliegen."

3 Die Klägerin wurde in einem Vorprozess, in dem der Senat ebenfalls durch Urteil vom 13. Juni 2006 entschieden hat, verurteilt, es zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland aus flexiblen Röhrchen bestehende Matten an Dritte 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. Zugleich wurde die Klägerin dazu verurteilt, über derartige seit dem 1. Oktober 1995 vorgenommene Handlungen Rechnung zu legen, und es wurde festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, den aus solchen Handlungen

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

entstandenen Schaden zu ersetzen. Die Berufung gegen dieses Urteil des Landgerichts Berlin wies das Kammergericht durch Urteil vom 12. September 2003 zurück. Dieses Urteil verschickte die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, auch an Kunden der Klägerin und fügte eine so genannte "Beschreibung der Ist-Situation" bei, in der sie Ausführungen zum angeblichen Schutzbereich des Patents machte. Dort heißt es, das Patent umfasse auch Ausführungen, bei denen die gelochten Deckenplatten mit Akustikvlies ausgerüstet seien, wobei die Kapillarrohrmatten durch Akustikmatten und Blech- oder Gipskarton abgedeckt würden. Weiter heißt es dort:

> "Anspruch 1 sagt, dass die Kapillarrohre 'direkt' auf den Platten aufliegen. Eine immer häufiger anzutreffende Ausführung von Akustikdecken verwendet in etwa 0,3 mm starkes Akustikvlies, das auf die gelochten Blechplatten aufgeklebt wird. In diesem Fall können die KaRo-Matten natürlich nur auf das Vlies und nicht mehr direkt auf das Blech gelegt werden. Auch diese Ausführung ist von dem Anspruch 1 abgedeckt, da das Akustikvlies nicht zu Verbesserung der Kühlleistung eingesetzt wird, sondern als Akustikvlies Bestandteil der Deckenplatte ist."

4 Gegen die Versendung des Begleitschreibens wendet sich die Klägerin, soweit für das Revisionsverfahren von Interesse, mit dem Antrag,

> die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken im Zusammenhang mit der Beschreibung der Reichweite des zugunsten des Beklagten zu 2 erteilten europäischen Patents 0 299 909 zu behaupten, dieses umfasse auch "auf einem Akustikvlies aufliegende Kapillarrohrmatten",

bei denen die Matten nicht mehr direkt auf das Blech, sondern auf das Akustikvlies selbst gelegt würden.

5 Das Landgericht hat antragsgemäß erkannt. Die Berufung hiergegen ist ohne Erfolg geblieben. Der Senat hat die Revision zugelassen, mit der die Beklagten weiterhin die Abweisung der Klage erreichen wollen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

6 Die zulässige Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision.

7 1. Das Berufungsgericht hat die Beklagten antragsgemäß zur Unterlassung der Behauptung verurteilt, der Schutzbereich des europäischen Patents 0 299 909 umfasse auch auf einem Akustikvlies aufliegende Kapillarrohrmatten. Zur Begründung hat es ausgeführt, es gehe vorliegend nicht um die im Verletzungsprozess bereits entschiedene Frage, ob die Klägerin flexible Röhrchen verwenden dürfe, die befüllt mit Wasser aus sich heraus in der Lage seien, recht großflächig auf einem Blech lose aufzuliegen. Denn die Röhrchen würden nicht in diesem Sinne flexibel verwendet, wenn sie auf ein Akustikvlies aufgeklebt würden. Diese Verwendungsweise betreffe die Unteransprüche 6 und 11 des Patents. Aus den abhängigen Unteransprüchen könne Patentschutz jedoch nur in Verbindung mit dem rückbezogenen unabhängigen Hauptanspruch begehrt werden. Ein selbständiger Schutz der Elemente eines Unteranspruchs

scheide im Rahmen des § 14 PatG aus. Da die Unteransprüche 6 und 11 den Schutzbereich des Patents nicht erweiterten, sei die von der Beklagten zu 1 in dem Rundschreiben beanstandete Verwendung von auf einem Akustikvlies aufliegenden Kapillarmatten, bei denen die Matten nicht mehr direkt auf das Blech, sondern auf das Akustikvlies selbst aufgeklebt würden, nicht vom Schutzbereich des Patents erfasst.

8 2. Dies hält revisionsrechtlicher Prüfung nicht stand.

9 Die Klägerin macht einen Anspruch aus §§ 3, 5 Abs. 1, 8 Abs. 1 UWG geltend. Sie beanstandet die sachliche Richtigkeit der im Klageantrag wiedergegebenen Äußerung der Beklagten. Voraussetzung eines solchen Anspruchs ist eine hinreichend konkrete Gefahr einer Beeinträchtigung des geschützten Rechts. Eine solche muss im Verfahren festgestellt werden. Sie liegt vor, wenn Verletzungen des geschützten Rechts ernstlich und konkret als unmittelbar bevorstehend zu besorgen sind (BGH, Urt. v. 26.4.1990 - I ZR 99/88, NJW 1990, 2469, 2470 - Anzeigenpreis II; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., Kap. 10 Rdn. 1 ff.; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 24. Aufl., § 8 UWG Rdn. 1.9 ff.; Melullis, Handbuch des Wettbewerbsprozesses, 3. Aufl. Rdn. 567). Das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr setzt eine wettbewerbswidrige rechtswidrige Handlung des Verletzers voraus (BGH, Urt. v. 9.11.1995 - I ZR 212/93, GRUR 1996, 290, 291 - Wegfall der Wiederholungsgefahr). Das Vorhandensein dieser konkreten Gefahr hat das Berufungsgericht bisher nicht festgestellt. Es hat nicht festgestellt, dass die Beklagte die im Tenor des landgerichtlichen Urteils wiedergegebene Äußerung aufgestellt hat. Eine Wiederholungsgefahr bestünde daher nur, wenn sich diese Äußerung als eine Verallgemeinerung der Äußerungen darstellen würde, die die Beklagte zu 1 in ihrer "Beschreibung der Ist-Situation" gemacht hat.

10 Ist dies der Fall, so setzt der Anspruch der Klägerin weiter voraus, dass diese Äußerung wettbewerbswidrig und rechtswidrig war. Hierzu kommt es auf die Auslegung des im Streit befindlichen Patents an, die der Senat im Revisionsverfahren X ZR 153/03 wie folgt vorgenommen hat:

11 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.

12 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.

13 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.

14 Patentanspruch 1 des Patents befasst sich somit mit der Problematik der Wärmeleitung und der einfachen Montage. Fragen der Schalldämmung werden erst in den Patentansprüchen 6 bis 11 angesprochen. Keiner der Unteransprüche gibt jedoch an, dass die Röhrchen auf der mit einem Akustikvlies beklebten Metallplatte aufliegen. Bei der Raumdecke nach Patentanspruch 6 haben die Metallplatten Öffnungen für den Schalldurchtritt. Patentanspruch 7 beschreibt eine Ausführungsform, bei der auf die Röhrchen eine schalldämmende Schicht aufgelegt wird. Diese soll nach Unteranspruch 8 zugleich wärmeisolierend sein. Nach Unteranspruch 9 soll die schalldämmende Schicht aus Steinwolle bestehen. Nach Unteranspruch 10 soll die Raumdecke insgesamt unter einer fest angeordneten schallabsorbierenden Decke aufgehängt sein. Unteranspruch 11 schließlich beschreibt eine Raumdecke, bei der die Metallplatten auf der Unterseite mit einer schallschluckenden Schicht bedeckt sind.

15 Entscheidend für die Frage, ob gleichwohl eine identische Verwirklichung der im Patent unter Schutz gestellten Erfindung vorliegt, ist daher, ob die in der "Beschreibung der Ist-Situation" dargestellte Ausführungsform den Sinngehalt des Patentanspruchs 1 ausfüllt, weil sie sämtliche Anweisungen der im Patent unter Schutz gestellten Lehre technisch identisch verwirklicht (BGHZ 112, 140, 155 - Befestigungsvorrichtung II). Dies hängt davon ab, ob das Akustikvlies auf die Wärmeübertragung Einfluss nimmt und wie groß gegebenenfalls dieser Einfluss ist. Bilden Metallplatte und das verklebte 0,3 mm starke Akustikvlies eine Einheit und wird die Wärmeübertragung dadurch nicht oder nur in geringem Umfang berührt, so ist die in der "Beschreibung des Ist-Zustandes" geschilderte Ausführung vom Wortlaut des Patentanspruchs 1 erfasst. Das Akustikvlies verhindert dann funktional die mit der direkten Auflage der Röhrchen bezweckte Form der Wärmeübertragung ohne zusätzliche Mittel nicht. Dies wird das Berufungsgericht zu prüfen haben. Es wird dabei zu berücksichtigen haben, dass

nach dem im Berufungsurteil wiedergegebenen Klägervortrag die angestrebte Wärmeübertragung durch die Ausstattung mit einem Akustikvlies eingeschränkt wird, wobei die Minderleistung 30 bis 40 % betragen soll.

16 Ergibt die vom Berufungsgericht vorzunehmende Aufklärung, dass die in der "Beschreibung der Ist-Situation" geschilderte Ausführungsform nicht unter den Wortlaut des Patentanspruchs 1 fällt, so kommt eine äquivalente Benutzung in Betracht, die das Berufungsgericht bisher nicht geprüft hat. Feststellungen hierzu fehlen und können in der Revisionsinstanz nicht nachgeholt werden.

Dabei wird es ebenfalls entscheidend auf den Einfluss des aufgeklebten Akustikvlieses auf die Wärmeübertragung ankommen. Nach Wiedereröffnung der Tatsacheninstanz besteht auch insoweit Gelegenheit zu weiterem Vorbringen und gegebenenfalls um Sachaufklärung.

Melullis Mühlens Meier-Beck

Asendorf Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG Berlin, Entscheidung vom 23.06.2000 - 16 O 195/00 -
KG Berlin, Entscheidung vom 12.09.2003 - 5 U 6683/00 -