Berichtigt durch Beschluß
vom 25. Juli 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 247/02

Verkündet am:
7. Juni 2005
Weschenfelder
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk : ja
BGHZ : nein

Antriebsscheibenaufzug

PatG 1981 § 10 Abs. 1; § 139

a) Zum Nachweis der Bestimmung eines Mittels zur patentgemäßen Verwendung kann es genügen, wenn der Angebotsempfänger oder Belieferte in Bedienungsanleitungen oder dergleichen auf eine solche Verwendung hingewiesen wird.

b) Bei der mittelbaren Patentverletzung ist derjenige Schaden zu ersetzen, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht.

BGH, Urteil vom 7. Juni 2005 - X ZR 247/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. April 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 10. Oktober 2002 aufgehoben, soweit nicht die Klägerin die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Entschädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis 11. September 1998 und auf Rechnungslegung für dieselbe Zeit zurückgenommen 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:

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Sprache veröffentlichten euro-

päischen Patents 0 680 920 (Klagepatent), das einen Antriebsscheibenaufzug, Hebezeug und Maschinenstandort betrifft und beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 695 03 959 geführt wird.

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren T 0260/03 - 3.2.1 vor dem Europäischen Patentamt hat Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten, wobei die Änderung gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs durch Fettdruck hervorgehoben ist:

> "Traction sheave elevator comprising an elevator car (1, 101) moving along elevator guide rails (10), a counterweight (2) moving along counterweight guide rails (11), a set of hoisting ropes (3, 103) on which the elevator car and counterweight are suspended in the elevator shaft (17, 117), and a drive machine unit (6) driving a traction sheave (7) placed in the elevator shaft and acting on the hoisting ropes (3, 103), characterized in that the drive machine unit (6) is - in relation to its diameter - flat in the direction of the drive shaft of the traction sheave, and that a wall of the elevator shaft (17, 117) contains a machine space (15, 115) in which the essential parts of the drive machine unit (6) are placed, **so that no separate machine room ist present**."

In deutscher Übersetzung lautet der Anspruch in dieser Fassung:

> "Antriebsscheibenaufzug, mit einem Aufzugkorb (1, 101), der sich entlang von Aufzug-Führungsschienen (10) bewegt, einem Gegengewicht (2), das sich entlang von Gegengewicht-Führungsschienen (11) bewegt, einem Satz Hebeseilen (3, 103), an denen der Aufzugkorb und das Gegengewicht in dem Aufzugschacht (17, 117) aufgehängt sind und einer

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

eine Antriebsscheibe (7) antreibenden Antriebseinheit (6), die im Aufzugschacht angeordnet ist und auf die Hebeseile (3, 103) einwirkt, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebseinheit (6) - im Verhältnis zu ihrem Durchmesser - in Richtung der Antriebswelle von der Antriebsscheibe eben ist, und daß eine Wand des Aufzugschachts (17, 117) einen Maschinenraum (15, 115) aufweist, in dem die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit (6) angeordnet sind, **derart, daß kein getrennter Maschinenraum vorhanden ist**."

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2 bis 4 sind, vertreibt unter der Bezeichnung "E. 100, 300 und 500" Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge. Diese hat sie mit den Prospekten 2/99 und 9/99 aus dem Jahre 1999 (Anlagen K 8a, K 9) beworben, die neben anderen Einbauarten auch den Einbau der Antriebseinheiten in eine Nische der Aufzugschachtwand zeigen. Die Einbautiefe dieser Einheiten beträgt zwischen 144 und 160 mm. Als Gesamttiefe einschließlich Antriebsscheibe ist in den Prospekten gemäß Anlagen K 8a, K 9 ein Maß von 301 mm (E. 100), 326 mm (E. 300) und 386 mm (E. 500) angegeben. Die Höhe ist mit 430 mm (E. 100 und 300) und 478 mm (E. 500) angegeben. Für die Breite ist ein Maß von 566 mm (E. 100 und 300) und 680 mm (E. 500) ausgewiesen. Bei den Antriebseinheiten der Beklagten ist das Getriebe innerhalb der Antriebsscheiben angeordnet. Während der Messe "Interlift 1999" vom 12. bis 15. Oktober 1999 in Augsburg stellten die Beklagten ein in einem Rahmenwerk angeordnetes Aufzugmodell aus, das neben einer Aufzugkabine nebst Gegengewicht eine Antriebseinheit der in Rede stehenden Art aufwies.

Nachdem die Beklagten von der Klägerin wegen Patentverletzung in Anspruch genommen worden waren, haben sie sich mit Schriftsatz vom 16. August 2000 verpflichtet, es bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen, "die-

sen" Prospekt zu verteilen, und in der Berufungsbegründung erklärt, das Unterlassungsversprechen habe beide genannte Prospekte (2/99, 9/99) erfassen sollen. Sie haben angegeben, seit Abgabe der Unterlassungserklärung nur noch den Prospekt Anlage B 6 mit dem Druckvermerk "07/00" verwendet zu haben. Dieser zeigt eine auf eine Wand montierte Antriebseinheit und weist nebenstehend den Text auf: "Bitte beachten: Abweichende Einbausituationen können Patente der Firma K. berühren."

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagten hätten das Klagepatent unmittelbar und darüber hinaus mittelbar verletzt. Sie hat beantragt, die Beklagten wegen unmittelbarer (Klageantrag I, 1a) und mittelbarer (Klageantrag I, 1b) Verletzung des Klagepatents zur Unterlassung, ferner zur Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der Antriebsscheibenaufzüge und Rechnungslegung sowie zur Herausgabe patentverletzender Gegenstände zur Vernichtung zu verurteilen (Klageanträge 2 bis 4). Darüber hinaus hat sie die Feststellung begehrt, daß die Beklagte zu 1 zur Zahlung angemessener Entschädigung und die Beklagten als Gesamtschuldner zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet sind (Klageanträge II, 1, 2).

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klage wegen unmittelbarer Patentverletzung (Klageantrag I, 1a) und den Antrag auf Herausgabe patentverletzender Gegenstände zur Vernichtung (Klageantrag I, 4) abgewiesen. Im übrigen hat es die Beklagten antragsgemäß verurteilt,

> es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, die im einzelnen näher bezeichneten, mit einer Antriebsscheibe versehenen Antriebseinheiten in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und

zu liefern, ohne im Falle des Anbietens den Angebotsempfänger deutlich erkennbar schriftlich darauf hinzuweisen, daß die Antriebseinheit ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 nicht in Antriebsscheibenaufzügen in der vorstehend beschriebenen Weise eingebaut werden darf und im Falle des Lieferns den Abnehmern bei Meidung einer für den Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden, an die Klägerin zu zahlenden Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,-- DM zu verpflichten, die Antriebseinheit nicht ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 in Aufzugsschächten von Antriebsscheibenaufzügen in der vorstehend beschriebenen Weise zu installieren;
der Klägerin Auskunft zu erteilen über die Herkunft und den Vertriebsweg der vorstehend beschriebenen Erzeugnisse und hierauf bezogen Auskunftsansprüche für die Zeit ab dem 12. September 1998 zugesprochen.

Ferner hat das Landgericht unter II, 1 des Tenors festgestellt,

daß die Beklagte zu 1 verpflichtet ist, der Klägerin für die unter I, 1 bezeichneten, in der Zeit vom 9. Mai 1998 bis zum 11. September 1998 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen und hierauf bezogene Auskunftsansprüche zugesprochen.

Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil in der Verurteilung zur Unterlassung mittelbarer Patentverletzung dahin abgeändert, daß die Beklagten zur Unterlassung verpflichtet sind, "ohne im Falle des Anbietens den jeweiligen Angebotsempfänger und im Falle

des Lieferns den jeweiligen Abnehmer deutlich erkennbar schriftlich darauf hinzuweisen, daß die Antriebseinheit nicht ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragener Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 in Antriebsscheibenaufzüge in der vorstehend beschriebenen Art und Weise eingebaut werden darf", und insoweit das weitergehende Unterlassungsbegehren abgewiesen. Die weitergehende Berufung der Beklagten wurde demgegenüber zurückgewiesen (das Berufungsurteil ist in Mitt. 2003, 264 veröffentlicht). Gegen dieses Urteil richtet sich die zugelassene Revision der Beklagten. Die Klägerin hat im Hinblick auf das Senatsurteil vom 3. Juni 2004 (X ZR 82/03, GRUR 2002, 845 - Drehzahlermittlung) die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Entschädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis 11. September 1998 und auf Rechnungslegung für dieselbe Zeit teilweise zurückgenommen; im übrigen ist sie der Revision entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht hat die Revision uneingeschränkt zugelassen. Auf die in zulässiger Weise eingelegte Revision steht das Berufungsurteil daher in vollem Umfang zur Überprüfung durch das Revisionsgericht. Die Revision hat in dem Umfang, in dem über sie nach der teilweisen Klagerücknahme noch zu entscheiden ist, Erfolg und führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Revisionsverfahrens.

I. Das Berufungsgericht hat die Beklagten wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents zur Unterlassung verurteilt und ist dabei rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß die von den Beklagten angebotenen Antriebseinheiten

für Antriebsscheibenaufzüge "E. 100, 300 und 500" Mittel darstellen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung nach Patentanspruch 1 des Klagepatents beziehen, so daß sie als Gegenstand einer durch § 10 Abs. 1 PatG in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ verbotenen mittelbaren Patentverletzung in Betracht kommen.

1. Nach der Rechtsprechung des Senats bezieht sich ein Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. § 10 PatG erweitert nicht den - durch den Patentanspruch definierten - immateriellen Schutzgegenstand, dessen Nutzung ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist, sondern soll den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzungen vor dem Eingriff in diesen Schutzgegenstand schützen. Deshalb beschränkt das Tatbestandsmerkmal der "Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen", das Vorfeldverbot auf das Anbieten und die Lieferung solcher Mittel, die nach ihrer Wirkungsweise geeignet sind, einen Eingriff in den Schutzgegenstand nach sich zu ziehen. Nur ein solches Mittel bezieht sich auf ein wesentliches Element der Erfindung, das geeignet ist, mit weiteren Mitteln, die nach den Merkmalen des Patentanspruchs ausgebildet sind, bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. Denn nur aus dieser Eignung ergibt sich die von der Ausgestaltung des Mittels selbst unabhängige besondere Gefahr, mit der Lieferung des Mittels zu einem Eingriff in den Schutzgegenstand des Patents beizutragen. Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, zur Verwirklichung der Lehre der Erfindung jedoch nichts beitragen, werden von diesem Kriterium nicht erfaßt. Leistet ein Mittel dagegen einen solchen Beitrag, kommt es im allgemeinen nicht darauf an, mit welchem Merkmal oder welchen Merkmalen des Patentanspruchs das Mittel zusammenwirkt. Denn was Bestandteil des Pa-

tentanspruchs ist, ist regelmäßig bereits deshalb auch wesentliches Element der Erfindung. Insbesondere ist es nicht möglich, die wesentlichen Elemente einer Erfindung danach zu bestimmen, ob sie den Gegenstand des Patentanspruchs vom Stand der Technik unterscheiden (Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 761 - Flügelradzähler, zur Veröffentlichung in BGHZ 159, 76 vorgesehen).

2. Im Hinblick auf diese Kriterien hat das Berufungsgericht zutreffend angenommen, daß es sich bei den angegriffenen Gegenständen um Mittel handelt, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.

a) Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, am Prioritätstag des Klagepatents seien Antriebsscheibenaufzüge bekannt gewesen, bei denen zur Unterbringung des Antriebs ein separater Maschinenraum notwendig gewesen sei. So sei aus der französischen Patentschrift 1 451 792 ein Seitenantriebsaufzug bekannt gewesen, bei dem ein Maschinenraum unterhalb oder neben der Antriebswelle für die Antriebsscheibe erforderlich sei. Das nachveröffentlichte europäische Patent 0 631 967 zeige ein flaches Hebezeug, das im oberen Bereich des Aufzugsschachtes oberhalb des Weges für den Aufzugkorb oder für das Gegengewicht vorgesehen sei. Der hierdurch in Anspruch genommene Raum erhöhe die Baukosten und schränke die Raumnutzung und die architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten ein. Zur Lösung des Problems, den zur Unterbringung der Antriebseinheit erforderlichen Raum effektiv auszunutzen und unabhängig von der Höhe des Hebezeuges im wesentlichen auf den Raum zu beschränken, der für den Aufzugkorb und die Gegengewichte auf ihren Bewegungsbahnen einschließlich der Sicherheitsabstände und den Durchgang der Hebeseile benötigt wird, schlage Patentanspruch 1 des Klagepatents einen Antriebsscheibenaufzug vor, der folgende Merkmale aufweist:

(1) einen Aufzugkorb, der sich entlang von Aufzug-Führungsschienen bewegt,
(2) ein Gegengewicht, das sich entlang von Gegengewicht-Führungsschienen bewegt,
(3) einen Satz von Hebeseilen, an denen der Aufzugkorb und das Gegengewicht in den Aufzugschacht aufgehängt sind,
(4) eine Antriebseinheit, die
    (4.1) eine Antriebsscheibe antreibt,
    (4.2) im Aufzugschacht angeordnet ist und
    (4.3) auf die Hebeseile einwirkt.
(5) Die Antriebseinheit ist - im Verhältnis zu ihrem Durchmesser - in Richtung der Antriebswelle flach;
(6) eine Wand des Aufzugschachts weist einen Maschinenraum auf, in dem die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit angeordnet sind.

Nach den weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts entnimmt der Fachmann dem Merkmal 5, daß die Abmessungen der Antriebseinheit in axialer Richtung geringer sein sollen als in Richtung ihres Durchmessers, und Merkmal 6, daß die Antriebseinheit mit ihren wesentlichen Elementen in einer Wand des Aufzugschachtes liegen soll, und zwar nur in dieser Wand und nicht in einem zusätzlichen Raum, wie er nach dem Stand der Technik benötigt wurde. Deshalb sei es wesentlich für die Erfindung, daß die Tiefe des Maschinenraums die Dicke der Aufzugschachtwand nicht übersteige (Klagepatent Spalte 3, Zeilen 18 - 20; deutsche Übersetzung Seite 5, Zeilen 12 - 14). Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, der Fachmann zähle die Antriebsscheibe nicht zur Antriebseinheit im Sinne der Merkmale 5 und 6, da er erkenne, daß Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Merkmalsgruppe 4 und in Merkmal 5 zwischen der Antriebseinheit und der Antriebsscheibe unterscheide. In den Fi-

guren und der Beschreibung (Spalte 3, Zeilen 20 - 23 und 33 - 35; deutsche Übersetzung Seite 5, Zeilen 14 - 17 und 29 - 30) werde er darauf hingewiesen, daß die Antriebsscheibe im Gegensatz zu der Antriebseinheit in den Aufzugschacht hineinragen müsse, um mit den Hebeseilen zusammenwirken zu können, wobei die Dimensionierung der Antriebsscheibe von der Dicke und Anzahl der zu bewegenden Seile abhänge.

Gegen diese Auslegung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in der erteilten Fassung, die dem Berufungsverfahren zu Grunde lag, erhebt die Revision keine Rügen; sie läßt einen Rechtsfehler auch nicht erkennen.

b) Die angegriffenen Antriebseinheiten hat das Berufungsgericht als Mittel angesehen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, weil sie dazu geeignet seien, in einen Antriebsscheibenaufzug eingebaut zu werden, der die in Anspruch 1 des Klagepatents angegebenen Merkmale aufweise.

Diese Ausführungen treffen nach den im Tatbestand des angefochtenen Urteils wiedergegebenen Abbildungen der angegriffenen Antriebseinheiten zu und lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Patentanspruch 1 des Klagepatents definiert das Verhältnis zwischen Elementen des Aufzugs und des Gebäudes (Aufzugschacht, Aufzugwand), in dem die Elemente des Antriebs für den Aufzug angeordnet sind. Mit "Antriebsscheibenaufzug" hat das Berufungsgericht ersichtlich den im Gebäude montierten Aufzug bezeichnet, bei dem die Antriebseinheit in der Schachtwandausnehmung angeordnet ist, wie dies in den Abbildungen der Prospekte 2/99 und 9/99 dargestellt ist. Aus diesen Abbildungen ist ersichtlich, daß die angegriffenen Antriebseinheiten so flach ausgebildet sind, daß die gesamte Antriebseinheit in dem als Nische oder Ausnehmung in der Schachtwand ausgebildeten Maschinenraum angeordnet werden kann,

ausschließlich die Antriebscheibe in den Schachtraum hineinragt und ein weiterer Maschinenraum nicht benötigt wird. Die Antriebseinheiten der Beklagten stellen daher Mittel dar, die sich auf ein wesentliches Merkmal der Erfindung beziehen. Dem Umstand, daß - wie sich aus der Beschreibung des Klagepatents ergibt (deutsche Übersetzung Seite 4) - bereits am Prioritätstag des Klagepatents Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge bekannt waren, die so flach ausgebildet sind, daß sie in einer Öffnung oder Ausnehmung der Wand eines Fahrstuhlschachts angeordnet werden können, hat das Berufungsgericht keine Bedeutung beigemessen. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden, denn dieser Umstand schließt nach der Rechtsprechung des Senats nicht aus, ein derartiges Mittel als ein solches anzusehen, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht.

II. Das Berufungsgericht hat darüber hinaus rechtsfehlerfrei festgestellt, daß die angegriffenen Antriebseinheiten geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, und die Beklagten bezogen auf dieses Tatbestandsmerkmal einer mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG vorsätzlich gehandelt haben. Die hiergegen erhobenen Rügen der Revision sind unbegründet.

1. Unter der "Eignung" des Mittels, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist die objektive Eignung des angegriffenen körperlichen Gegenstandes zu verstehen, im Zusammenwirken mit weiteren Elementen in eine Gestaltung gebracht zu werden, die von allen Merkmalen des unter Patentschutz stehenden Gegenstandes Gebrauch macht und damit eine Benutzungshandlung im Sinne von § 9 PatG verwirklicht. Diese objektive Eignung des Mittels zur Benutzung der Erfindung muß der Anbieter oder Lieferant des Mittels kennen. Neben der objektiven Eignung des Mittels zur Benutzung der Erfindung umfaßt der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung daher als

subjektives Tatbestandsmerkmal, daß der Lieferant oder Anbieter weiß, daß das Mittel zur Benutzung der Erfindung geeignet ist, und dies auch will (Sen.Urt. v. 10.10.2000 - X ZR 176/98, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, unter III, 2 b; III, 2 c, aa).

2. a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die angegriffenen Antriebseinheiten könnten infolge ihrer flachen Bauweise von Abnehmern der Beklagten in Wandnischen von Aufzugschächten so eingebaut werden, daß ihre wesentlichen Elemente in dem als Wandnische oder -ausnehmung ausgebildeten Maschinenraum angeordnet seien und keinen zusätzlichen Maschinenraum im Aufzugschacht in Anspruch nähmen. Sie verwirklichten das Merkmal 5 der vorstehenden Merkmalsgliederung, weil sie flach im Sinne dieses Merkmals seien, und Merkmal 6, weil im Wesentlichen nur die Antriebsscheibe in den Aufzugsschacht hineinrage und die Antriebseinheit selbst vollständig in der Schachtwandausnehmung angeordnet sei. Das Vorbringen der Beklagten, die angegriffenen Antriebseinheiten seien nicht flach im Sinne des Patentanspruchs 1 des Klagepatents, vielmehr sei das Getriebe in der Antriebsscheibe untergebracht und rage mit ihr zusammen in den Aufzugschacht hinein, hat das Berufungsgericht für unerheblich gehalten. Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, Merkmal 6, wonach der in der Wand befindliche Maschinenraum die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit aufnimmt, bedeute aus der Sicht des Fachmanns entgegen der Ansicht der Beklagten nicht, daß bestimmte Bauteile - wie etwa das Getriebe - vollständig in diesen Aufnahmeraum hineinpassen müßten. Damit der bisher erforderliche gesonderte Maschinenraum eingespart werden könne, müsse die Antriebseinheit als solche im wesentlichen in dem durch eine Wandausnehmung gebildeten Aufnahmeraum liegen und dürfe grundsätzlich nicht nach innen in den Aufzugsschacht hineinragen. Es sei jedoch unschädlich, wenn die Antriebseinheit zu einem geringfügigen, unwesentlichen Teil in den Schacht vorstehe, da das Klagepatent keine absolute Vollkommenheit an-

strebe, was bereits der Wortlaut des Merkmals 6 zum Ausdruck bringe, der nur die Anordnung der wesentlichen Elemente und nicht der gesamten Antriebseinheit in der Wandausnehmung verlange. Der Lehre des Klagepatents stehe nicht entgegen, Teile der Antriebseinheit in der Antriebsscheibe unterzubringen, denn das Klagepatent überlasse es dem Fachmann, ob er die Antriebsscheibe massiv oder hohl ausbilde und letzterenfalls einzelne Funktionsteile der Antriebseinheit wie das Getriebe in der Antriebsscheibe anordne. Dies zeige bereits die in der Beschreibung des Klagepatents erwähnte PCT-Anmeldung WO 95/00432 (Anlage W 3), bei der die zur Antriebseinheit gehörende Antriebswelle, auf der die Antriebsscheibe befestigt sei, in den Hohlraum der Antriebsscheibe hineinrage. Daraus ergebe sich für den Fachmann, daß auch andere Teile des Getriebes in die Antriebsscheibe verlagert werden könnten, solange dadurch - wie hier - kein zusätzlicher Raumbedarf eintrete, der der Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre entgegenstehe. Der Kern der Erfindung liege darin, daß die wesentlichen Elemente des Antriebs in einer Wand des Aufzugschachts lägen, und zwar nur in dieser Wand und nicht in einem zusätzlichen Raum, wie er nach dem Stand der Technik benötigt worden sei. Ein solcher Einbau könne mit den angegriffenen Antriebseinheiten erreicht werden. Die Prospekte der Beklagten wiesen auf die extrem flache Bauweise ihrer Antriebseinheiten hin, so daß mit ihnen ein Einbau vorgenommen werden könne, bei dem im wesentlichen nur die Antriebsscheibe in den Aufzugsschacht hineinrage.

b) Diese Ausführungen greift die Revision ohne Erfolg an.

aa) Die Revision meint, das Berufungsgericht habe verkannt, daß die angegriffenen Antriebseinheiten eine axiale Ausdehnung aufwiesen, welche die Dicke einer typischen Aufzugwand weit überschritten, weil die Getriebe des An-

triebs in den Fahrstuhlschacht vorstünden und nur die Antriebsscheibe nicht zur Antriebseinheit zu zählen sei.

Mit diesem Vorbringen zeigt die Revision keinen Rechtsfehler auf. Patentanspruch 1 des Klagepatents definiert das Verhältnis zwischen Elementen des Aufzugs und des Gebäudes (Aufzugschacht, Aufzugwand), in dem die Elemente des Antriebs für den Aufzug angeordnet sind. Dabei geht Patentanspruch 1 des Klagepatents von der technischen Selbstverständlichkeit aus, daß die Antriebsscheibe, um den Aufzugkorb antreiben zu können, ihrerseits angetrieben werden muß, und setzt daher eine Ausführung des Aufzugs voraus, bei dem zumindest ein Teil des Getriebes, zum Beispiel die Antriebswelle für die Antriebsscheibe, in den Aufzugschacht hineinragen muß. Wie der fachkundige Leser unschwer erkennt, läßt sich der Zweck des Klagepatents, einen zusätzlichen Raum für den Antrieb zu vermeiden, nicht vollständig verwirklichen. Aus Gründen der technischen Funktionsfähigkeit müssen die Einrichtungen, die die Bewegung der Antriebsvorrichtung an den Aufzug weitergeben, in den Schacht hineinragen. Demgemäß wird der Fachmann davon ausgehen, daß es das Anliegen des Klagepatents ist, die Antriebsvorrichtung so weit wie möglich aus dem Schacht herauszuverlegen. Da die Antriebsscheibe aber in den Aufzugschacht hineinragen muß, ist es aus seiner Sicht jedenfalls solange unschädlich, einzelne Teile des Antriebs in die Antriebsscheibe zu verlegen, wie dies nicht zu einem zusätzlichen Raumbedarf im Aufzugschacht führt. Es ist daher rechtlich nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht auch solche Ausführungsformen der patentierten Erfindung von Patentanspruch 1 - gegebenenfalls unter dem Gesichtspunkt verschlechterter Ausführungsformen - erfaßt angesehen hat, bei denen nicht nur ein geringer, sondern auch ein größerer Teil der Antriebseinheit in der Antriebsscheibe so untergebracht wird, daß kein gesonderter und über die Wandausnehmung hinausgehender zusätzlichen Maschinenraum benötigt wird. Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung rechtferti-

gen könnten, etwa daß die Antriebsscheiben bei den angegriffenen Gegenständen axial tiefer ausgebildet seien als für die Aufnahme der Hebeseile notwendig, um sie gleichzeitig als Abdeckungen für einen außerhalb der Wandausnehmung benötigten Maschinenraum zu benutzen, sind weder geltend gemacht noch aus den Abbildungen der angegriffenen Gegenstände zu erkennen.

bb) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, die Tiefe der angegriffenen Antriebseinheiten könne nicht mehr zum Gegenstand der Erfindung gerechnet werden, weil nach den Angaben der Beschreibung des Klagepatents die Dicke einer gewöhnlichen Aufzugschachtwand ungefähr 15 cm betrage. Insoweit verkennt die Revision, daß die Angaben der Beschreibung zu Wandstärken des Aufzugschachts und damit zur Tiefe der als Nische oder Ausnehmung gebildeten Maschinenräume keinen Eingang in Patentanspruch 1 des Klagepatents gefunden haben und daher nur ein Ausführungsbeispiel beschreiben, das den Inhalt des Patentanspruchs 1 nicht beschränkt.

cc) Die Revision macht schließlich ohne Erfolg geltend, daß mit der Entscheidung des Europäischen Patentamts im Einspruchsverfahren Patentanspruch 1 so beschränkt worden sei, daß dessen Schutzbereich die angegriffenen Gegenstände nicht mehr erfasse. Zwar ist Patentanspruch 1 des Klagepatents im Einspruchsverfahren durch die Aufnahme des Merkmals, "derart, daß kein getrennter Maschinenraum vorhanden ist", beschränkt worden. Eine Beschränkung des Patentanspruchs 1 dahingehend, daß sämtliche und nicht nur die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit in dem in der Wand des Schachts angeordneten Maschinenraum angeordnet werden, ist im Einspruchsverfahren dagegen nicht erfolgt.

Das Berufungsgericht hat Patentsanspruch 1 des Klagepatents bereits entnommen, daß die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit in einer Wand

des Schachts und nicht in einem zusätzlichen Raum anzuordnen sind. Eine über diese Auslegung des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung hinausgehende Beschränkung des Klagepatents enthält Patentanspruch 1 in der Fassung des Beschlusses des Europäischen Patentamts nicht. Diese Auslegung und die auf ihr beruhende Bestimmung des Schutzbereichs des Klagepatents kann der Senat selbst vornehmen (Sen.Urt. v. 26.9.1996 - X ZR 72/94, GRUR 1997,116 - Prospekthalter; Sen.Urt. v. 7.9.2004 - X ZR 255/01, GRUR 2004, 1023, 1025 - Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 143 Rdn. 307 m.w.N.).

dd) Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts sind die angegriffenen Antriebseinheiten daher objektiv geeignet, durch die Abnehmer der Beklagten zur Benutzung der Erfindung des Klagepatents verwendet zu werden. Dies wußten und wollten die Beklagten auch, denn sie haben in ihren Prospekten 2/99 und 9/99 entsprechende Einbaubeispiele abgebildet.

III. Demgegenüber kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht die weiteren Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG bejaht und die Beklagten zur Unterlassung verurteilt hat.

1. a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG setzt zunächst voraus, daß das Mittel "bestimmt" ist, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

Die Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kann nicht nach objektiven Maßstäben bemessen werden, sondern hängt von der subjektiven Willensrichtung des Angebotsempfängers oder Belieferten ab: Plant

dieser den Einsatz des Mittels für die Benutzung der Erfindung, dann liegt die Bestimmung vor; plant der Angebotsempfänger dies nicht, fehlt es an der Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung (vgl. Hesse, GRUR 1982, 191, 194). Das Tatbestandsmerkmal des "Bestimmtseins" der Mittel zur Benutzung der Erfindung ist daher ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das nicht in der Person des als mittelbarer Patentverletzer in Anspruch genommenen Anbieters oder Lieferanten des Mittels vorliegen muß, sondern in der Person des Angebotsempfängers oder Abnehmers. Dieser besitzt die alleinige Verfügungsmacht über den gelieferten Gegenstand, nur er kann daher die Entscheidung treffen, das ihm angebotene oder gelieferte Mittel unter Benutzung der Erfindung zu verwenden. Die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung setzt daher einen entsprechenden Handlungswillen des Angebotsempfängers oder Belieferten im Zeitpunkt der Vornahme einer mittelbaren Patentverletzung durch den Anbietenden oder Lieferanten voraus. Der erkennbare Handlungswille des Angebotsempfängers oder Belieferten ist entscheidend dafür, ob der angebotene oder gelieferte Gegenstand bestimmt ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden (Sen.Urt. v. 10.10. 2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, unter III, 2 c, aa; vgl. auch Hesse, GRUR 1982, 191, 194; Scharen, GRUR 2001, 995).

Deshalb kann allein aus dem Umstand, daß der als mittelbarer Patentverletzer in Anspruch Genommene die objektive Eignung des von ihm angebotenen oder vertriebenen Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kennt, nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, das Mittel sei zur Begehung unmittelbarer Patentverletzungen auch bestimmt. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG enthält kein absolutes Verbot der Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, sondern greift nur dann ein, wenn die Mittel nicht nur zur Benutzung der Erfindung in objektiver Hinsicht geeignet, sondern durch die Angebotsempfän-

ger und/oder Abnehmer der Mittel hierzu auch bestimmt sind (Sen.Urt. v. 4.5.2004, GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler, unter II, 2 a). Erkennt der Angebotsempfänger oder Belieferte aus den Umständen, unter denen er das Angebot oder die Lieferung des Mittels erhält, die Eignung des Mittels, patentverletzend verwendet zu werden, und bildet er den Willen, das Mittel auf diese Weise zu benutzen, ist das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtseins des Mittels, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, erfüllt. Von einer oder mehreren mittelbar patentverletzenden Handlungen kann daher erst dann ausgegangen werden, wenn sich das Bestimmtsein der Mittel zu einer unmittelbaren Patentverletzung seitens der Angebotsempfänger und Belieferten für jedes in Betracht kommende einzelne Angebot und für jede einzelne Lieferung feststellen läßt, sofern dies nach den Umständen nicht offensichtlich ist (vgl. Scharen, aaO).

b) Für das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals des Bestimmtseins der Mittel, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist der Patentinhaber darlegungs- und beweispflichtig, der den Dritten wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruch nimmt. Da dieses Tatbestandsmerkmal schwer darzulegen und zu beweisen ist, sieht § 10 Abs. 1 PatG vor, daß es zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des Anbietenden oder Lieferanten genügt, daß das Bestimmtsein der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung auf Grund der Umstände offensichtlich ist, so daß zur Feststellung dieses Tatbestandsmerkmals auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden kann. So kann die Erfahrung dafür sprechen, daß ein Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Abnehmer bestimmt wird, wenn der Anbieter oder Lieferant eine klagepatentgemäße Verwendung des Mittels empfiehlt (Sen.Urt. v. 10.10.2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, unter III, 2 c, aa). Gleiches kann gelten, wenn ein Mittel infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine zu einem Patenteingriff

führende Benutzung zugeschnitten und zu einem entsprechenden Gebrauch angeboten wird (Scharen, GRUR 2001, 995, 996). Offensichtlichkeit verlangt ein hohes Maß an Voraussehbarkeit der Bestimmung der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung seitens der Angebotsempfänger oder Abnehmer der Mittel (Sen.Urt. v. 10.10.2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, unter III, 2 c, aa).

2. Das Berufungsgericht hat das Bestimmtsein der angegriffenen Mittel, zur Benutzung des Klagepatents verwendet zu werden, rechtsfehlerhaft für offensichtlich gehalten.

a) Das Berufungsgericht ist von der Erwägung ausgegangen, die von den Beklagten angebotenen und gelieferten Antriebseinheiten würden ausschließlich von Fachunternehmen weiterverarbeitet. Diese beobachteten die einschlägige Schutzrechtslage, so daß ihnen aus diesem Grunde das Klagepatent bekannt sei. Deshalb dränge sich diesen Unternehmen eine patentverletzende Verwendung der angegriffenen Antriebseinheiten geradezu auf. Für den Fachmann, der jedenfalls bei neu zu errichtenden Bauvorhaben auf einen möglichst sparsamen Raumbedarf für den Aufzug bedacht sei, möge zwar infolge der sehr flachen Ausbildung der angegriffenen Antriebseinheiten schon das Aufsetzen auf die Schachtwand ein erheblicher Raumgewinn sein, eine noch bessere Raumausnutzung ergebe sich jedoch, wenn man die Antriebseinheiten der Beklagten entsprechend der Lehre des Klagepatents in einer Vertiefung der Schachtwand unterbringe, weil dann der Schacht noch kleiner bemessen werden könne.

b) Diese Erwägungen des Berufungsgerichts können die Annahme, die angegriffenen Mittel seien offensichtlich zur unmittelbaren, das Klagepatent verletzenden Verwendung bestimmt, nicht tragen, weil sich aus ihnen das dafür er-

forderliche hohe Maß an Voraussehbarkeit der Bestimmung der umstrittenen Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Angebotsempfänger und Belieferten nicht ergibt.

Das Berufungsgericht ist an sich zutreffend davon ausgegangen, daß sich die Offensichtlichkeit des Bestimmtseins der Mittel zu unmittelbar patentverletzendem Gebrauch auch aus der technischen Gestaltung des angegriffenen Mittels ergeben kann. Das kann der Fall sein, wenn das Mittel so gestaltet ist, daß es schlechterdings nur mit weiteren patentgemäß ausgestalteten Elementen verbunden und daher durch die Abnehmer zu keiner anderen Verwendung bestimmt werden kann als zu einer Verwendung, bei der von der Erfindung Gebrauch gemacht wird (vgl. Sen.Urt. v. 4.5.2004, GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler, unter II, 2; Scharen, aaO, S. 996).

Ein solcher Schluß aus der technischen Beschaffenheit des Mittels auf seine Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung durch die Abnehmer ist aber dann nicht möglich, wenn das fragliche Mittel nicht ausschließlich patentverletzend, sondern auch patentfrei verwendet werden kann. Wie sich schon aus der Beschreibung des Klagepatents ergibt, waren für eine patentgemäße Verwendung geeignete hinreichend flache Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge im Stand der Technik bekannt und wurden zur Herstellung von Antriebsscheibenaufzügen verwendet. Daraus folgt, daß die in gleicher Weise wie die am Prioritätstag des Klagepatents im Stand der Technik bekannten Antriebseinheiten hinreichend flach ausgebildeten angegriffenen Mittel der Beklagten nicht ausschließlich patentverletzend, sondern auch patentfrei verwendet werden können. Aus der technischen Beschaffenheit der angegriffenen Mittel kann daher nicht hergeleitet werden, ihre Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung durch einen oder alle Angebotsempfänger und Belieferten sei offensichtlich.

Bei dieser Sachlage kann die Annahme des Berufungsgerichts auch nicht mit der Erwägung begründet werden, die Bestimmung der umstrittenen Antriebseinheiten zu einer patentgemäßen Verwendung durch die Abnehmer der Beklagten sei offensichtlich, weil diese - in Kenntnis der Lehre des Klagepatents - bestrebt seien, die gegenüber der bekannten Verwendungsweise flacher Antriebseinheiten mit einer patentgemäßen Verwendung verbundenen besonderen Vorteile zu realisieren. Mit diesen Erwägungen unterstellt das Berufungsgericht bei allen Angebotsempfängern und Abnehmern der angegriffenen Antriebseinheiten nicht nur die Kenntnis des Klagepatents, sondern auch den Willen, das erteilte und ihnen bekannte Patent nicht zu beachten und die umstrittenen Mittel in Kenntnis des Klagepatents in rechtswidriger Weise zu verwenden. Konkrete Anhaltspunkte für eine solche Annahme hat das Berufungsgericht weder für einzelne noch für alle Abnehmer der Beklagten festgestellt. Wollte man dem Berufungsgericht folgen, wären Anbieter von im Stand der Technik bekannten Gegenständen, die sowohl patentfrei als auch patentverletzend verwendet werden können, allein wegen der Unterstellung rechtswidrigen Verhaltens ihrer Abnehmer generell daran gehindert, diese Mittel weiterhin anzubieten und zu vertreiben, sobald ein solcher Gegenstand Merkmal eines Patentanspruchs eines erteilten Patents wird, ohne daß es darauf ankäme, ob die Abnehmer und Lieferanten die Mittel zu einer unmittelbar patentverletzenden Verwendung auch bestimmt haben. Das liefe darauf hinaus, daß sich der Erfinder einer neuen Verwendung eines im Stand der Technik bekannten Gegenstandes faktisch einen absoluten Sachschutz auf den bekannten Gegenstand selbst verschaffen kann. Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht seine Annahme begründet hat, stellen daher in der Sache einen Schluß von der objektiven Eignung der angegriffenen Mittel zur Benutzung der Erfindung auf eine entsprechende Bestimmung durch die Abnehmer dar. Ein solcher Schluß ist rechtsfehlerhaft, da die Bestimmung der Mittel zur patentverletzenden Be-

nutzung durch ihre Abnehmer ein gesondertes und neben ihrer entsprechenden Eignung selbständig festzustellendes Tatbestandsmerkmal der mittelbaren Patentverletzung ist.

Allerdings ist nach der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des § 10 PatG davon ausgegangen worden, daß die Lieferung eines "erfindungsfunktionell individualisierten" Mittels, das sowohl patentfrei als auch patentverletzend verwendet werden kann, eine mittelbare Patentverletzung darstellt, wenn der Lieferant weiß, damit rechnet oder infolge von Fahrlässigkeit nicht weiß, daß der Patentschutz besteht und die Abnehmer das Mittel in patentverletzender Weise benutzen oder möglicherweise benutzen werden (BGH, Urt. v. 8.11.1960 - I ZR 67/59, GRUR 1961, 627 - Metallspritzverfahren). Grundlage dieser Rechtsprechung war jedoch, daß der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung alten Rechts nicht als selbständiger Gefährdungstatbestand, sondern als besondere (akzessorische) Form der Beteiligung an einer fremden unmittelbaren Patentverletzung ausgebildet war. Dieser setzte nicht nur voraus, daß der Belieferte den Willen zu einer unmittelbar patentverletzenden Handlung gebildet, sondern diesen Willen durch Vornahme einer unmittelbar patentverletzenden Handlung auch realisiert hatte. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 PatG ist von einer unmittelbaren Patentverletzung seitens der Belieferten unabhängig; er hat nicht zur Voraussetzung, daß eine unmittelbare Patentverletzung bereits erfolgt ist, sondern schützt den Patentinhaber bereits im Vorfeld möglicher unmittelbarer Verletzungshandlungen, indem er nur an einen Willen der Abnehmer, die Mittel patentverletzend zu gebrauchen, anknüpft. Deshalb ist das Bestehen eines solchen Willens des Angebotsempfängers und Belieferten, der sich nach altem Recht aus dem Umstand ergab, daß der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung eine unmittelbare Patentverletzung seitens des Belieferten voraussetzte, nach neuem Recht als selbständiges zusätzliches Tatbestandsmerkmal ausgebildet, auf dessen Vorliegen bei

einem oder allen Angebotsempfängern und Belieferten nicht bereits daraus geschlossen werden kann, daß das Mittel nicht nur patentfrei, sondern auch patentverletzend gebraucht werden kann. Da das Berufungsgericht nicht festgestellt hat, daß sich unter den Angebotsempfängern und Belieferten eine, mehrere oder ausnahmslos Personen befunden haben, die den Willen gehabt hätten, das umstrittene Mittel unmittelbar das Klagepatent verletzend zu verwenden, ist eine allein durch den Vertrieb der Antriebsscheibenaufzüge begangene mittelbare Patentverletzung der Beklagten nicht festgestellt, so daß es insoweit an der Feststellung einer die Wiederholungsgefahr als Voraussetzung des in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruchs bezüglich eines bestimmten einzelnen, mehrerer oder sämtlicher Angebotsempfänger und Belieferten begründenden Verletzungshandlung fehlt.

c) Die angegriffenen Mittel sind schließlich auch nicht deshalb offensichtlich für die Benutzung der Lehre des Klagepatents bestimmt, weil in den Prospekten 2/99 und 9/99 der Beklagten ein Hinweis auf den patentgemäßen Einbau der umstrittenen Mittel gegeben worden ist.

Allerdings kann nach der Rechtsprechung des Senats zum Nachweis des Handlungswillens der Angebotsempfänger und Belieferten, die Mittel zur patentgemäßen Verwendung bestimmt zu haben, und zum Nachweis des darauf gerichteten Wissens und Wollens der Lieferanten auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden. Ein solcher Rückgriff auf die Lebenserfahrung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn in Bedienungsanleitungen oder dergleichen der Angebotsempfänger oder Belieferte darauf hingewiesen wird, das Mittel in einer klagepatentgemäßen Weise zu verwenden, weil die Erfahrung dafür spricht, daß sich der Angebotsempfänger oder Abnehmer nach derartigen Anleitungen oder Empfehlungen richten wird (Sen.Urt. v. 10.10.2000, aaO). Derartige Hinweise haben die Beklagten in ihren Prospek-

ten 2/99 und 9/99, wie das Berufungsgericht in rechtlich nicht zu beanstandender Weise unter Bezugnahme auf die dortigen Abbildungen ausgeführt hat, gegeben.

Im Streitfall kann ein solcher Schluß aus der Lebenserfahrung ohne das Vorliegen weiterer tatsächlicher Umstände jedoch nicht gezogen werden, weil sich in den Prospekten 2/99 und 9/99 der Beklagten nicht nur ein Hinweis auf einen patentgemäßen, sondern auch auf einen patentfreien Einbau der umstrittenen Antriebseinheiten befindet. Bei dieser Sachlage könnte aus der Lebenserfahrung nur dann der Schluß gezogen werden, alle Angebotsempfänger und Belieferten hätten den Willen, die Antriebseinheiten klagepatentverletzend zu verwenden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vorlägen, die Angebotsempfänger und Belieferten hätten die patentfreie Verwendung der umstrittenen Mittel von vornherein außer Betracht gelassen und ausschließlich die klagepatentverletzende Verwendung des Mittels vorgesehen. Tatsächliche Umstände dieser oder vergleichbarer Art hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Ein solcher Erfahrungsschluß liegt insbesondere dann fern, wenn es sich - wie bei den umstrittenen Antriebseinheiten - um im Stand der Technik bekannte Mittel handelt, die ohne weiteres patentfrei verwendet werden können und im Stand der Technik bekannt patentfrei verwendet wurden und werden. Der Umstand, daß die genannten Prospekte - neben einem Hinweis auf die patentfreie Verwendung der angegriffenen Antriebseinheiten auch - einen Hinweis auf einen klagepatentgemäßen Einbau der angegriffenen Antriebseinheiten enthielten, mag daher geeignet gewesen sein, bei den Angebotsempfängern und Belieferten Überlegungen dahin auszulösen, ob sie abweichend von der bekannten Verwendungsweise eine Bauausführung und einen Einbau der angegriffenen Antriebseinheiten wählen können und sollen, die sich bei objektiver Betrachtung als unmittelbare Verletzung des Klagepatents darstellen. Aus dem neben einem Hinweis zur patentfreien Verwendung stehenden Hinweis zur pa-

tentverletzenden Verwendung allein kann aber für ein im Stand der Technik bekanntes Mittel nicht darauf geschlossen werden, ein bestimmter oder alle Angebotsempfänger oder Belieferten hätten den Willen gehabt, die angebotenen oder gelieferten Gegenstände in einer das Klagepatent verletzenden Weise zu verwenden.

IV. Das Berufungsgericht hat zudem verkannt, daß aus der Verteilung der Prospekte 2/99 und 9/99 nicht mehr auf das Bestehen von Wiederholungsgefahr geschlossen werden kann, nachdem sich die Beklagten strafbewehrt verpflichtet haben, die Verwendung dieser Prospekte zu unterlassen. Zwar begründet eine Verletzungshandlung die tatsächliche Vermutung für das Bestehen von Wiederholungsgefahr; diese kann aber in der Regel dadurch beseitigt werden, daß der Verletzer eine uneingeschränkte, bedingungslose und durch das Versprechen einer Vertragsstrafe in angemessener Höhe gesicherte Unterlassungserklärung abgibt und damit den ernsthaften Unterlassungswillen des Schuldners des Unterlassungsanspruchs zum Ausdruck bringt (vgl. nur Busse/ Keukenschrijver, aaO, § 139 PatG Rdn. 52; eingehend Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., Kap. 8, Rdn. 33, jew. m.w.N.).

a) Im Streitfall beruht der Schluß, daß die Angebotsempfänger und Belieferten die umstrittenen Mittel zur patentgemäßen Verwendung bestimmen, auf dem Umstand, daß die Beklagten in ihren Prospekten 2/99 und 9/99 auch einen dem Klagepatent entsprechenden Einbauhinweis gegeben haben. Indem sich die Beklagten insoweit zur Unterlassung verpflichtet haben, sind diejenigen tatsächlichen Umstände entfallen, die den Schluß aus der Lebenserfahrung tragen, die Angebotsempfänger oder Abnehmer würden die angegriffenen Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen. Die Unterlassungserklärung der Beklagten war daher inhaltlich geeignet, die Wiederholungsgefahr auszuräumen. Tatsächliche Umstände, die den Schluß zulassen, die von den Beklag-

ten abgegebene Unterlassungserklärung bringe aus sonstigen Gründen keinen ernsthaften Unterlassungswillen zum Ausdruck, etwa weil die übernommene Vertragsstrafe nicht angemessen sei, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang ausgeführt hat, ist der von den Beklagten nunmehr verwendete Prospekt gemäß Anlage B 6, der den klagepatentgemäßen Einbauhinweis nicht mehr enthält und in dem darauf hingewiesen wird, daß abweichende Einbausituationen Patente der Klägerin berühren können, inhaltlich nicht zu beanstanden. Die Beklagten verwenden - ihren Behauptungen zufolge - seit der Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung ausschließlich diesen Prospekt. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.

b) Die abgegebene Unterlassungserklärung ist entgegen der Auffassung der Vorinstanzen auch nicht deshalb inhaltlich ungeeignet, die Wiederholungsgefahr auszuschließen, weil sie die Beklagten nicht hindern würde, die angegriffenen Gegenstände in anderer Weise zur Benutzung der Erfindung anzubieten. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß die Beklagten die angegriffenen Gegenstände auf andere Weise - mündlich oder dergleichen - mit dem Klagepatent entsprechenden Einbauhinweisen, wie sie in den genannten Prospekten enthalten waren, angeboten hätten. Deshalb ist eine mittelbare Patentverletzung auf andere Weise als durch Verteilung der Prospekte 2/99 und 9/99 nicht ersichtlich, bezüglich derer die Wiederholungsgefahr durch Abgabe einer auch solche Verletzungshandlungen erfassenden Unterlassungserklärung hätte ausgeschlossen werden müssen.

c) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung kann eine Wiederholungsgefahr auch nicht aus dem Umstand hergeleitet werden, daß die genannten Prospekte nach dem Vorbringen der Klägerin bei Bauunternehmen und Architekten archiviert werden und zu Bestellungen der angegriffenen An-

triebseinheiten führen könnten, um die gelieferten Gegenstände patentverletzend zu verwenden.

Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß die Beklagten vor Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung einen Abnehmer beliefert haben, der im Besitz der Prospekte 2/99 und 9/99 ist und die umstrittenen Antriebseinheiten bestellt hat, um sie in einer das Klagepatent verletzenden Weise zu verwenden. Deshalb fehlt es auch insoweit an der Feststellung einer Verletzungshandlung, die die tatsächliche Vermutung begründen könnte, die Beklagten würden eine solche Handlung gegenüber einem bestimmten oder allen Angebotsempfängern oder Belieferten wiederholen. Tatsächliche Umstände, aus denen sich ergeben könnte, daß die Beklagten Besteller, die die angegriffenen Gegenstände bestellen, um sie patentverletzend zu verwenden, in Kenntnis dieses Umstandes in Zukunft beliefern werden, so daß derartige Verletzungshandlungen drohend bevorstehen und deshalb Erstbegehungsgefahr in Betracht kommen könnte, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, so daß sich die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung unter diesem Gesichtspunkt auch nicht als im Ergebnis richtig erweist.

V. Die Revision hat auch Erfolg, soweit das Berufungsgericht die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt und die Beklagten zur Durchsetzung des Schadensersatzbegehrens zur Rechnungslegung sowie dazu verurteilt hat, über Herkunft und Vertriebswege der umstrittenen Gegenstände Auskunft zu geben.

1. Der im Falle der mittelbaren Patentverletzung nach § 139 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ zu ersetzende Schaden ist derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht (vgl. Meier-Beck, GRUR 1993, 1, 3 f.; Benkard/Bruchhausen, PatG, 9. Aufl., § 10 PatG

Rdn. 24; Benkard/Rogge, aaO, § 139 PatG Rdn. 40; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 10 PatG Rdn. 33; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 139 Rdn. 89; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., § 33 VI; b 8, S. 839). Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß zumindest eine unmittelbare Patentverletzung erfolgt ist. Bei dieser Sachlage ist nicht ersichtlich, daß der Klägerin aus einer mittelbaren Patentverletzung der Beklagten ein Schaden entstanden sein könnte. Insoweit genügt nicht, daß Verletzungsgefahr besteht; vielmehr ist die Feststellung mindestens eines Schadensfalls erforderlich (BGH Urt. v. 30.4.1964 - Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 497 - Formsand II; Benkard/Rogge, aaO, § 139 PatG Rdn. 40, 80 m.w.N.). Die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten und ihre Verurteilung, zur Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs Rechnung zu legen, kann daher auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Bestand haben.

2. Das Berufungsurteil kann insoweit auch mit der vom Berufungsgericht gegebenen weiteren Begründung nicht aufrechterhalten werden.

a) Nach Auffassung des Berufungsgerichts soll die Verpflichtung des mittelbaren Patentverletzers zum Schadensersatz bereits dann bestehen, wenn eine unmittelbare Patentverletzung durch die Abnehmer des mittelbaren Patentverletzers nicht festgestellt werden kann. Das Berufungsgericht hat seine Auffassung mit der Erwägung begründet, gemäß § 10 PatG könne der Patentinhaber die dort beschriebenen Handlungen jedem Dritten untersagen lassen. Daraus folge, daß diese Handlungen, auch wenn sie nicht zu den in § 9 PatG Genannten gehörten, letztlich allein dem Patentinhaber vorbehalten seien, so daß ihm auch vorbehalten sei, Dritten die Vornahme dieser Handlungen zu gestatten und sich diese Gestattung vergüten zu lassen. Die Rechtsanmaßung führe dazu, daß es dem Patentinhaber nicht mehr möglich sei, für die Handlungen des mittelbaren Patentverletzers gegen eine entsprechende Vergütung

seine Zustimmung zu erteilen oder die entsprechenden Lieferungen selbst vorzunehmen. Die darin liegende Vermögenseinbuße unterscheide sich im Ergebnis nicht von derjenigen, die eine unmittelbare Patentverletzung auslöse, so daß dieser Schaden - etwa in Form einer hypothetischen Lizenzgebühr - ersatzfähig sein müsse.

b) Ein solcher Schadensersatzanspruch kann aus einer mittelbaren Patentverletzung nicht hergeleitet werden.

Das Verbot mittelbarer Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG schützt den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzungshandlungen seitens der Belieferten, erweitert den Schutzgegenstand des Klagepatents aber nicht über den im Patentanspruch definierten Gegenstand hinaus, dessen Nutzung nach § 9 PatG ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 759 - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 3.6.2004 - X ZR 82/03, GRUR 2004, 845, 848 - Drehzahlermittlung). § 10 PatG gewährt dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht zum Anbieten und Liefern von Mitteln zur Erfindungsbenutzung (Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 760 - Flügelradzähler; Kraßer, Patentrecht, aaO; a.A. Holzapfel, GRUR 2002, 193, 194). Zwar greift das Verbot des § 10 Abs. 1 PatG schon dann ein, wenn eine unmittelbare Patentverletzung noch nicht eingetreten ist, weil es Zweck der Vorschrift ist, der Gefahr eines rechtswidrigen Eingriffs in das dem Patentinhaber zugewiesene ausschließliche Recht entgegenzutreten. Daraus läßt sich jedoch nicht herleiten, daß Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, weil sie geeignet sind, mit weiteren Elementen, die nach den Merkmalen des Patentanspruchs ausgebildet sind, bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken, als solche vom Patentschutz umfaßt würden. Der Tatbestand des § 10 PatG setzt voraus,

daß das fragliche Mittel als solches nicht vom Gegenstand des Klagepatents Gebrauch macht, vom ausschließlichen Recht des Patentinhabers nach § 9 PatG also nicht erfaßt wird und daher als solches patentfrei ist, wohl aber die Eignung und Bestimmung aufweist, zusammen mit weiteren Mitteln in den Schutzbereich des Klagepatents einzugreifen. Art. 69 EPÜ knüpft für die Schutzbereichsbestimmung an die Patentansprüche an (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch). Die aus Gründen der Rechtssicherheit notwendige Begrenzung des Schutzbereichs eines Patents durch die Patentansprüche kann nicht dadurch unterlaufen werden, daß dem Patentinhaber ein ausschließliches Recht mit der Folge der Verpflichtung zum Schadensersatz für Gegenstände eingeräumt wird, die als solche vom Patentschutz nicht erfaßt werden.

3. Auch die Verurteilung der Beklagten zur Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der angegriffenen Gegenstände nach § 140 b PatG kann auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Bestand haben. Auch dieser Anspruch setzt voraus, daß mindestens eine rechtswidrige Verletzungshandlung nachgewiesen ist, die auch eine mittelbare Patentverletzung sein kann (BGHZ 128, 220, 223 - Kleiderbügel; vgl. Benkard/ Rogge, aaO, § 140 b PatG Rdn. 2; Busse/Keukenschrijver, aaO, § 140 b PatG Rdn. 4). Eine solche Verletzungshandlung ist bislang nicht festgestellt.

V. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit die zu einer abschließender Sachentscheidung erforderlichen Feststellungen - gegebenenfalls nach geänderten Anträgen und ergänzendem Sachvortrag der Parteien - getroffen werden können.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Asendorf Kirchhoff

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 247/02

vom

25. Juli 2005

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 25. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Der Tenor des Senatsurteils vom 7. Juni 2005 wird dahin berichtigt, daß Absatz 1 wie folgt lautet:

> Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 10. Oktober 2002 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist und soweit nicht die Klägerin die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Entschädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis 11. September 1998 und auf Rechnungslegung für dieselbe Zeit zurückgenommen hat.

Gründe:

Die Berichtigung erfolgt nach § 319 ZPO. Die Aufhebung des Berufungsurteils ist auf die Revision der Beklagten erfolgt und erfaßt das angefochtene Urteil daher nur im Umfang der Anfechtung. Das Fehlen der Worte "soweit zum

Nachteil der Beklagten erkannt worden ist und" beruht auf einer offenbaren Unrichtigkeit.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Asendorf Kirchhoff