

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGB §§ 809, 242 D; PatG 1981 § 139; GKG 1975 § 8

Druckbalken

- a) Der Anspruch auf Vorlegung einer Sache steht grundsätzlich dem aus einem Patent Berechtigten zu, wenn er sich vergewissern möchte, ob ihm gegen den Besitzer der Sache wegen der bei deren Herstellung benutzten patentgeschützten Merkmale Ansprüche wegen Patentverletzung zustehen.
- b) Der Anspruch auf Vorlegung einer angeblich patentverletzenden Sache setzt voraus, daß bereits ein erheblicher Grad an Wahrscheinlichkeit dargetan ist, daß die Sache unter Anwendung der geschützten Lehre hergestellt worden ist.
- c) Der Anspruch auf Vorlegung einer angeblich patentverletzenden Maschine umfaßt Substanzeingriffe wie Ein- und Ausbau von Teilen und Inbetriebsetzen auch dann nicht, wenn diese Eingriffe voraussichtlich nicht zu dauernden Schäden führen.
- d) Ist der Anspruch auf Vorlegung einer angeblich patentverletzenden Sache wegen glaubhaft gemachter Geheimhaltungsinteressen des Vorlegungsschuldners auf die durch einen Sachkundigen zu treffende Feststellung beschränkt, ob die von dem Gläubiger behaupteten angeblich patentverletzenden Merkmale bei der Herstellung der Sache benutzt worden sind, dann darf dem Sachkundigen nicht die Entscheidung über den Umfang seiner Feststellungen überlassen werden, insbesondere nicht in der Weise, daß ihm aufgegeben wird, auch über etwaige äquivalente Abweichungen von der geschützten Lehre zu berichten.
- e) Ein schutzwürdiges Interesse an der Vorlegung einer angeblich patentverletzenden Sache ist zu verneinen, wenn der Vorlegungsgläubiger unschwer in der Lage ist, anderweitig von dem Aussehen der Sache in dem Umfang Kenntnis zu erlangen, in dem der Vorlegungsanspruch eine Kenntnisnahme allenfalls ermöglicht.

- f) Eine die Nichterhebung von Gerichtskosten rechtfertigende fehlerhafte Sachbehandlung liegt nicht bereits dann vor, wenn eine Revision Erfolg hat, weil das Berufungsgericht eine von dem Revisionsgericht nicht gebilligte Rechtsauffassung vertreten hat.

BGH, Urt. v. 8. Januar 1985 - X ZR 18/84 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 18/84

URTEIL

Verkündet am
8. Januar 1985

Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

- 1) der S. S.p.A., gesetzlich vertreten durch den Präsidenten Giovanni S., den Generaldirektor Ing. Giorgio S. und das Mitglied des Aufsichtsrats Luigi C., Z. I., T. (V.), Italien,
- 2) der Firma Paul O. Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co., Kommanditgesellschaft, gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die O. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, diese gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer, den Maschinenbau-Ingenieur Karl D., L. Straße 2, A.-A., den Kaufmann Rainer H., H. L.-Weg 18, S., und den Kaufmann Dieter S., T.-H.-Straße 32, O.,

Beklagten und Revisionsklägerinnen,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte -

gegen

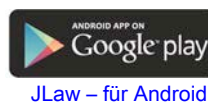
die Firma Karl H. Maschinenfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft, R. Straße 15, B. O., gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin die Karl H. Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, diese gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Karl H., G. Weg 31, B. O.,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt -



[JLaw - Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Januar 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Februar 1984 aufgehoben.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 5. Oktober 1982 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin besitzt ausschließliche Lizenzen an den Patenten 1 502 449 und 1 777 412, die einen Druckbalken für eine Langbandschleifmaschine betreffen. Die Beklagte zu 1) stellt in Italien Langbandschleifmaschinen her und führt sie auch in die Bundesrepublik Deutschland ein. Die Beklagte zu 2) vertreibt diese Maschinen.

Die Klägerin hat die Beklagten wegen Patentverletzung in Anspruch genommen (4 O 183/78 LG Düsseldorf).

Die Beklagten stellten auf der vom 27. Mai bis zum 2. Juni 1981 in Hannover abgehaltenen "Ligna"- Internationalen Fachmesse für Maschinen der Holzwirtschaft - auf ihren Messeständen Langbandschleifmaschinen eines Typs aus, den sie zuvor schon an zwei in Nordrhein-Westfalen ansässige Unternehmen geliefert hatten und von dem die Klägerin behauptet, dessen Druckbalken weise die Merkmale der Klagepatente auf. Auf Antrag der Klägerin hat das Landgericht Düsseldorf (4 O 201/81 und 202/81) im Wege der einstweiligen Verfügung die Sequestration der ausgestellten Maschinen angeordnet, den zuständigen Gerichtsvollzieher zum Sequester bestellt und diesen angewiesen, die Maschinen sofort zu beschlagnahmen, sicherzustellen, daß daran keine Veränderungen vorgenommen würden, und sie nach Messeschluß von der Messe fortzubringen und einzulagern. Nachdem diese Anordnungen

ausgeführt worden waren, hat das Landgericht gegen die Widersprüche der Beklagten die einstweiligen Verfügungen bestätigt, dabei die beschlagnahmten Maschinen näher gekennzeichnet und den Sequester der gerichtlichen Aufsicht unterstellt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat auf die Berufungen der Beklagten die einstweiligen Verfügungen aufgehoben mit der Begründung, es liege nahe, daß die Klägerin bei einer Besichtigung der Maschinen Betriebsgeheimnisse der Beklagten erfahren könne (2 U 100/81 und 102/81; vgl. GRUR 1983, 741).

Die Klägerin hat daraufhin gegen beide Beklagten neue einstweilige Verfügungen erwirkt, durch welche den Beklagten verboten worden ist, sich die Maschinen von dem Sequester aushängen zu lassen, und in denen der Fortbestand der Sequestrierung sowie die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der zu deren Durchführung getroffenen Maßnahmen angeordnet worden ist. Ferner hat das Landgericht bestimmt, daß durch einen von den Beklagten zu bestimmenden Sachverständigen - der seinen Bericht dem Gericht zur Verwahrung bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Hauptsache (das heißt bis zur Entscheidung über das Vorlegungsbegehren) abliefern sollte - festzustellen sei, ob die beschlagnahmten Maschinen hinsichtlich der im einzelnen näher bezeichneten technischen Merkmale der Druckbalken der Beschreibung der Offenlegungsschrift 2 845 366, die auf eine im Verhältnis zu den Klagepatenten prioritätsjüngere Anmeldung der Beklagten zu 1) zurückgeht, entsprächen. Eine diese Merkmale aufwei-

sende Ausführungsform ist von der Klägerin in dem Verletzungsstreit als in die für ihren Lizenzgeber geschützte Lehre eingreifend bezeichnet worden.

Diese Entscheidungen des Landgerichts (4 O 286/81 und 287/81) sind von dem Berufungsgericht im wesentlichen bestätigt worden (2 U 176/81 und 2 U 99/82; vgl. GRUR 1983, 745). Dabei ist dem Sachverständigen aufgegeben worden, das Vorhandensein der technischen Merkmale "gegebenenfalls unter Angabe und Beschreibung von äquivalenten Abweichungen" festzustellen, und es ist ihm gestattet worden, Hilfskräfte zuzuziehen, die er zugunsten der Beklagten gegenüber der Klägerin und Dritten zur Verschwiegenheit zu verpflichten habe, Verkleidungen der Maschinen abzunehmen, die ohne Beschädigung in gleicher Weise wieder befestigt werden könnten, Teile ein- und auszubauen, soweit dies bestimmungsgemäß zum Transport, zur In- und Außerbetriebsetzung und im Rahmen bestimmungsgemäßer Wartung erforderlich sei, sowie die Maschinen nach Maßgabe der Betriebsanleitung in Betrieb zu setzen.

Mit der vorliegenden Klage möchte die Klägerin erreichen, daß ihr die von dem Sachverständigen angefertigten Berichte zur Verwendung in dem Verletzungsstreit ausgehändigt werden. Auf ihren Antrag haben beide Vorinstanzen die Beklagten verurteilt,

die Besichtigung der nachstehend näher bezeichneten Maschinen dergestalt zu gestatten, daß der Klägerin, insbesondere auch zur Verwendung als Beweismittel in dem Rechtsstreit H [REDACTED] gegen S [REDACTED], O [REDACTED] u.a., 4 O 183/78 Landgericht Düsseldorf, die Sachverständigenberichte zugänglich gemacht werden, die nach näherer Maßgabe des Tenors des Urteils des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 8. April 1982 in Sachen H [REDACTED] gegen O [REDACTED] 2 U 176/81, und des Tenors des Urteils des Landgerichts Düsseldorf vom 18. Mai 1982 in Sachen H [REDACTED] gegen S [REDACTED], 4 O 287/81, erstellt worden sind,

- a) die Beklagte zu 1) hinsichtlich der von Herrn Obergerichtsvollzieher L [REDACTED] in Vollziehung der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Düsseldorf in Sachen H [REDACTED] gegen S [REDACTED], 4 O 202/81, vom 1. Juni 1981 bei der Firma Spedition Sch [REDACTED], Am P [REDACTED] markt 52a, [REDACTED] H [REDACTED]-L [REDACTED], eingelagerten Langbandschleifmaschine der Beklagten zu 1) des Typs LES 4 einschließlich der zugehörigen elektronischen Schaltschränke und Druckbalken,
- b) die Beklagte zu 2) hinsichtlich der von Herrn Obergerichtsvollzieher L [REDACTED] in Vollziehung der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Düsseldorf in Sachen H [REDACTED] gegen O [REDACTED] 4 O 201/81, vom

1. Juni 1981 bei der Firma Spedition Sch[REDACTED] Am
P[REDACTED]markt 52a, [REDACTED] H[REDACTED]-L[REDACTED], einge-
lagerten Langbandschleifmaschinen der Beklagten zu 2)
der Typen LES 3 und RSS 0, einschließlich der zuge-
hörigen elektronischen Schaltschränke und Druckbal-
balken.

Mit der von dem Berufungsgericht zugelassenen Revision
verfolgen die Beklagten ihren Antrag auf Klagabweisung weiter.
Die Klägerin möchte die Revision zurückgewiesen haben.

Entscheidungsgründe

Die Revision hat Erfolg.

I. Das Berufungsgericht hält die Klageforderung, die es als
einen durch die Einschaltung eines Sachverständigen beschränk-
ten, weil nur auf die Kenntnis und Verwertung der von diesem
erstatteten Berichte gerichteten Besichtigungsanspruch der Klä-
gerin versteht, nach den §§ 809, 242 BGB für gerechtfertigt.
Dabei legt es die in § 809 BGB enthaltene Wendung "Anspruch in
Ansehung der Sache" so aus, daß darunter auch Ansprüche wegen
Patentverletzung fielen. Das Gesetz habe den Vorlegungsanspruch
freilich nicht einschränkungslos zugelassen; insbesondere gehe
er nicht so weit, daß durch seine Durchsetzung berechnigte Ge-

heimhaltungsinteressen des Anspruchsgegners verletzt würden. Deshalb seien die berechtigten Interessen der Beteiligten gegeneinander abzuwägen: des aus dem Patent Berechtigten, der oft von der geschehenen Verletzungshandlung anders als durch eine Besichtigung keine zuverlässige Kenntnis gewinnen könne; des vermeintlichen Patentverletzers, der befürchten müsse, daß bei einer Auskundschaftung seiner Vorrichtungen oder Erzeugnisse eigener wertvoller technischer Besitzstand in die Hände des Gegners falle. Ein Besichtigungsanspruch sei danach zu gewähren, wenn berechnigte Geheimhaltungsinteressen des Anspruchsgegners nicht ersichtlich seien. Ein Besichtigungsanspruch der Person des Patentinhabers scheide indes aus, wenn der Gegner sich auf Betriebsgeheimnisse in einem Bereich berufe, der bei Vorlage oder Besichtigung offenbar werden würde, sofern es nach den Umständen naheliege, daß in einem solchen Bereich Betriebsgeheimnisse beständen. In solchen Fällen bestehe ein durch die Einschaltung eines Sachverständigen, der gegenüber dem Patentinhaber zur Verschwiegenheit verpflichtet sei, eingeschränkter Besichtigungsanspruch, wobei sich der Berichtsauftrag an den Sachverständigen auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen der im einzelnen behaupteten als Betriebsgeheimnisse nicht in Betracht kommenden Merkmale beschränke.

Die Beklagten hätten gegenüber der uneingeschränkten Besichtigung ein Geheimhaltungsinteresse glaubhaft gemacht. Dieses werde aber durch die sachlich eingeschränkte Berichterstat-

tung des Sachverständigen über seine Wahrnehmungen nicht beeinträchtigt. Über (möglicherweise geheime) Einzelheiten der Maschine über den Druckbalken und dessen Steuerung hinaus dürfe er nichts mitteilen. Da er seine Mitteilungen auf das Vorhandensein solcher Merkmale zu beschränken habe, die der Offenlegungsschrift der Beklagten zu 1) zu entnehmen seien, seien Geheimnisse auch hinsichtlich dieser Merkmale nicht in Gefahr: denn diese hätten ihren Geheimnischarakter jedenfalls durch die Offenlegung verloren. Daß das Offenbarwerden von Geheimnissen zu besorgen sei, weil sich die Feststellungen des Sachverständigen auch auf äquivalente Abweichungen bezögen, hätten die Beklagten nicht dargelegt.

Andererseits habe die Klägerin keine zumutbare anderweite Möglichkeit, sichere Kenntnis von der behaupteten Verwendung der Erfindungsmerkmale zu erlangen, da der angetretene Zeugenbeweis fehlgeschlagen sei und da gewerbliche Benutzer der angegriffenen Maschinen der Klägerin die notwendige Demontage derselben nicht gestattet hätten.

II. Die Revision macht geltend:

1. Der Einräumung des Besichtigungsanspruchs bedürfe es zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers nicht. Er dürfe, bei fehlender völliger Gewißheit auch ohne Verletzung der prozessualen Wahrheitspflicht, die Benutzung der streitigen Merkmale be-

haupten und zum Beweis die Augenscheinseinnahme anbieten. Werde diese von dem angeblichen Verletzer verweigert, so könne das Gericht daraus diesem nachteilige Schlüsse ziehen.

2. § 809 BGB sei nur für einfach liegende Fälle gedacht. Auf einen größeren Interessenwiderstreit wie in Patentverletzungsfällen sei die Vorschrift nicht zugeschnitten, insbesondere, weil die Durchsetzung des Anspruchs einseitig in die Geheimhaltungs- und sonstigen erheblichen geschäftlichen Belange des dem Anspruch Ausgesetzten, der fast immer in einem Wettbewerbsverhältnis zu dem Anspruchsteller stehe, eingreifen würde.

3. Für bestimmte Fälle der Benutzung eines Verfahrenspatents habe der Gesetzgeber die Beweislastumkehr nach § 139 Abs. 3 PatG eingeführt. Ähnliche Schwierigkeiten, die - wie hier - auch bei Sachpatenten vorkämen, seien mit allgemeinen Beweis- und Beweislastgrundsätzen zu bewältigen. Dadurch werde vermieden, daß dem Anspruchsgegner die Entscheidung, ob er sich aus übergeordneten Wettbewerbsgründen dem Verlust des Verletzungsstreits aussetzen oder ob er den Eingriff in seine Geheimosphäre hinnehmen wolle, aus der Hand genommen werde.

4. Da der eingeschaltete Sachverständige hier nicht als Gehilfe des Gerichts, sondern sozusagen als verlängerter Arm des Klägers tätig werde, sei er der Überwachung durch das Gericht entzogen. Seine Feststellungen könnten rechtlich nur

Parteivortrag sein; er würde jedoch, was seinen Feststellungen prozeßentscheidende Bedeutung verleihen könne, als sachverständiger Zeuge voraussichtlich seine Wahrnehmungen bestätigen und damit Parteivorbringen zum Beweisergebnis erheben.

5. Die Geheimhaltungsinteressen der Beklagten seien nicht gewahrt. Insbesondere werde durch die Erstreckung des Berichtsauftrages auf den Äquivalenzbereich dem Sachverständigen ein schwer zu kontrollierender Wertungsspielraum zugestanden, dessen Nutzung umso eher zur Aufdeckung von Betriebsgeheimnissen führen könne, als der Sachverständige nicht wisse, welche Einzelheiten die Beklagten als Betriebsgeheimnisse hüten möchten.

6. Den Einwand der Beklagten, sie könnten zur etwaigen Widerlegung unrichtiger Feststellungen des Sachverständigen genötigt sein, Betriebsgeheimnisse zu offenbaren, habe das Berufungsgericht mit einer formelhaften Wendung abgetan, die der Begründungspflicht nicht genüge.

7. Die Befugnisse des Sachverständigen betreffend Ein- und Ausbau von Teilen und Ingangsetzung der Maschinen gingen weit über das nach § 809 BGB Zulässige hinaus. Auch zu diesem Gesichtspunkt habe sich das Berufungsgericht sachlich nicht geäußert.

III. Die Angriffe der Revision sind im Ergebnis gerechtfertigt.

1. Dem Berufungsgericht ist allerdings darin beizupflichten, daß die Anwendbarkeit des § 809 BGB auf Fälle, in denen der aus einem gewerblichen Schutzrecht Berechtigte sich vergewissern möchte, ob eine von einem Mitbewerber hergestellte, vertriebene oder sonst verwendete Vorrichtung unter Benutzung der geschützten Merkmale hergestellt worden ist, grundsätzlich nicht von vornherein ausgeschlossen ist.

a) Dem Berechtigten stehen gegen den Patentverletzer, wenn die Verletzung durch die Herstellung oder eine andere durch das Gesetz dem Patentinhaber vorbehaltene Benutzung einer die Merkmale der geschützten Lehre aufweisenden Sache begangen wird, Ansprüche - nämlich das Recht, von dem Verletzer die Unterlassung der Benutzung und die Leistung von Schadensersatz zu verlangen (§ 194 Abs. 1 BGB), im Sinne des § 809 BGB zu.

b) Daß die Ansprüche, die der Berechtigte gegen den Patentverletzer geltend machen kann, nicht dinglicher, sondern nur schuldrechtlich-deliktischer Natur sind, hindert die Anwendbarkeit des § 809 BGB nicht, da die Vorschrift sich auf dingliche wie auf obligatorische Ansprüche bezieht (allgemeine Auffassung, vgl. auch die Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Band II, 1888, S. 890).

c) Die Ansprüche des aus dem Patent Berechtigten bestehen auch "in Ansehung der Sache". Mit dieser Formulierung hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, daß der Vorlegungsanspruch nicht nur dann besteht, wenn sich der Anspruch des Gläubigers auf die Sache erstreckt - so daß er kraft des Anspruchs deren Herausgabe verlangen könnte -, sondern auch dann, wenn zwischen dem Anspruch und der Sache eine sonstige rechtliche Beziehung besteht, das heißt, wenn das Bestehen des Anspruchs in irgendeiner Weise von der Existenz oder der Beschaffenheit der Sache abhängt (Dierschke, Die Vorlegung von Sachen zur Besichtigung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche für das Deutsche Reich, 1901, S. 47; Thomas in Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 44. Aufl. 1985, § 809 Anm. 1a; Enneccerus/Lehmann, Schuldrecht, 15. Bearb. 1958, § 218 I 1; Vollkommer in Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, 2. Aufl. 1981, § 809 Anm. 2a cc; Hense in Erman, BGB, Handkommentar, 5. Aufl. 1972, § 809 Rdn. 2; Steffen in BGB-RGRK, 12. Aufl. 1978, § 809 Rdn. 7; Vallenthin in Münchener Kommentar zum BGB, § 809 Rdn. 3; Mühl in Soergel/Siebert, Bürgerliches Gesetzbuch, 10. Aufl. 1969, § 809 Anm. 3). Das ist in Patentverletzungsfällen der hier streitigen Art zu bejahen. Ob dem Patentinhaber ein Unterlassungs- und - unter der weiteren Voraussetzung des Verschuldens - ein Schadensersatzanspruch zusteht, hängt wesentlich von der Frage ab, ob die bei der angegriffenen Ausführungsform benutzten Merkmale diejenigen sind, die durch das Patent unter Schutz gestellt worden sind, und ob dies der Fall ist, entscheidet sich

an Hand der Beschaffenheit der angeblich patentverletzenden Vorrichtung (so auch Stauder GRUR Int. 1978, 230, 236).

d) Dem läßt sich auch nicht entgegenhalten, der Klägerin gehe es nicht so sehr um die Klärung der Frage, ob eine einzelne Sache oder einige wenige Sachen - nämlich die sequestrierten Maschinen - unter Patentverletzung hergestellt worden seien, sondern letztlich darum, ob hinsichtlich einer ganzen Gattung von Maschinen - nämlich aller Maschinen, die auf gleiche Art und Weise gebaut worden sind - eine Patentverletzung zu bejahen sei. Eine solche Auffassung würde zu Unrecht außer Acht lassen, daß sich Untersagungsansprüche und Schadensersatzforderungen auch auf jede einzelne der zu der beanstandeten Gattung gehörenden Vorrichtungen, also auch auf die sichergestellten Maschinen, beziehen, sofern diese von den patentierten Merkmalen Gebrauch machen, daß demgemäß die Ansprüche, zu deren Aufklärung der Vorlegungsanspruch geltend gemacht wird, gerade auch "in Ansehung" dieser Maschinen bestehen, wenn die Vorlegung das Vorhandensein der Merkmale zutage fördert.

e) Daß Ansprüche, welche sich aus gewerblichen Schutzrechten herleiten, ihrer Natur nach nicht geeignet seien, einen Vorlegungsanspruch zu begründen, kann nicht anerkannt werden. Die Revision meint zu Unrecht, die Vorschrift des § 809 BGB sei nur für "einfach liegende Fälle" gedacht, zu denen Ansprüche aus Patentverletzung nicht gehörten. Diese Ansicht findet im

Gesetzeswortlaut keine Stütze; dieser bezieht sich auf Ansprüche schlechthin, irgendeine Einschränkung auf Fälle, in denen rechtlich oder tatsächlich einfache Verhältnisse vorliegen, kann ihm nicht entnommen werden. Auch die Entstehungsgeschichte der Vorschrift läßt keinen derartigen Willen des Gesetzgebers erkennen. Zwar sind die Beispiele von Vorlegungsfällen, die die Motive (aaO) anführen, einfach gelagert; sie sollen aber offensichtlich nicht dazu dienen, den Anwendungsbereich der Vorschrift einschränkend zu kennzeichnen, sondern vielmehr den Bereich abzustecken, innerhalb dessen sich eine Vorzeigungspflicht bereits aus dem Inhalt eines bestehenden Rechtsverhältnisses ergibt und innerhalb dessen auf die zusätzliche Gewährung eines besonderen Vorlegungsanspruchs verzichtet werden könnte. Vom Gesetzgeber gewollte Einschränkungen sind dem Gesetz und den Motiven nur in anderer Hinsicht zu entnehmen: Der Vorlegungsanspruch soll sich nur gegen denjenigen Besitzer richten, gegen den dem Berechtigten auch der "Anspruch in Ansehung der Sache" zusteht; das Recht des Klägers muß eine "Beziehung auf die Sache" (Motive aaO) haben; das Exhibitionsrecht darf nicht dazu dienen, Kunst- oder Gewerbegeheimnisse des Vorlegungspflichtigen auszuspähen (aaO). Gerade diese letztere vom Gesetzgeber geäußerte Besorgnis zeigt, daß er mit Sicherheit auch an die Vorlegung von Maschinen und anderen Vorrichtungen gedacht hat, ohne daß er es für notwendig befunden hat, die Vorlegung in tatsächlich oder rechtlich schwierig gelagerten Fällen wie Patentstreitsachen schon grundsätzlich auszuschließen.

Von dem Fehlen einer Begrenzung der Anwendbarkeit auf einfache Sachverhalte ist auch die Rechtsprechung - in den allerdings nur wenigen Fällen, in denen Vorlegungsansprüche erhoben worden sind - ausgegangen. So hat das Reichsgericht in einem Fall, in welchem der Kläger die Vorlegung von im Besitz des Beklagten befindlichen Briefen verlangte, um sich Gewißheit darüber zu verschaffen, ob ihm ein Anspruch zustand, auf der Grundlage seines Urheberrechts dem Beklagten deren Veröffentlichung zu untersagen, § 809 BGB angewendet (RGZ 69, 401, 405, 406). Die Literatur hat die Anwendung der Vorschrift auf Ansprüche aus dem Urheberrecht durchweg gebilligt (vgl. Hillig JW 1916, 474/75; Enneccerus/Lehmann § 218 I 1 Fußn. 2; Jauernig/Vollkommer aaO; Steffen in BGB-RGRK § 809 Rdn. 2; Vallenthin in MK, § 809 Rdn. 2; Mühl in Soergel/Siebert, § 809 Anm. 2). Dierschke, der - vor dem Erlaß der angeführten Entscheidung - die Anwendbarkeit des § 809 BGB auf Urheberrechte verneint hat (aaO S. 78/79 Fußn. 3), führt zur Begründung nicht etwa die auch in Urheberrechtssachen zweifellos vielfach vorhandene Schwierigkeit in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht an, sondern macht lediglich geltend, daß das Urheberrecht kein Anspruch im Sinne des § 194 Abs. 1 BGB sei. Das trifft zwar auch auf das Patentrecht zu; indes übersieht aber Dierschke, daß das Urheberrecht - und ebenso das Patentrecht - jedenfalls seinem Inhaber Ansprüche im Sinne des § 194 Abs. 1 BGB und damit auch im Sinne des § 809 BGB verleiht, aus denen sich ein Anspruch auf Vorlegung ergeben kann.

Die Anwendung des § 809 BGB auf Ansprüche aus dem Patentrecht wird in Rechtsprechung und Literatur kontrovers behandelt.

Das Landgericht Berlin hat in einer in Mitt. 1910, 120 abgedruckten Entscheidung den Vorlegungsanspruch des verletzten Patentinhabers bejaht, ebenso wie das Landgericht Braunschweig in einer Entscheidung, die in GRUR 1971, 28 abgedruckt ist. Das soeben angeführte Urteil des Landgerichts Berlin ist, wie Isay (Patentgesetz, 6. Aufl., 1932, § 4 Anm. 68) mitgeteilt hat, durch das Kammergericht (Urteil vom 10. Dezember 1910 - 10 U 4632/10) abgeändert und dem Kläger der Vorlegungsanspruch versagt worden. Ebenso hat das Kammergericht in einem Urteil vom 8. März 1919 (GRUR 1919, 179) einem Lizenzgeber die Einsicht in Konstruktionszeichnungen seines Lizenznehmers versagt, aus denen sich nach den Behauptungen des Klägers ergeben sollte, daß der Beklagte von der lizenzierten Lehre Gebrauch mache und folglich, daß dem Kläger deshalb ein Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren zustehe. Die letztere Entscheidung - die von Mühl (in Soergel/Siebert, § 809 Anm. 5), allerdings ohne eigene Begründung, gebilligt wird - läßt indes nicht erkennen, ob das Kammergericht damit den Vorlegungsanspruch auch hinsichtlich patentverletzender Sachen hat verneinen wollen; denn es führt aus, ein Vorlegungsanspruch scheitere daran, daß dem Lizenzgeber ein Anspruch "in Ansehung der Zeichnungen" jedenfalls nicht zustehe.

Auch die Literatur ist in dieser Frage gespalten. Während

Lidle (GRUR 1978, 93, 94), Stauder (GRUR Int. 1978, 230, 237), Rogge (in Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl. 1981, § 139 PatG Rdnr. 116), Thomas (in Palandt, § 809 Anm. 1a) sowie Hesse (GRUR 1975, 455, 457, in Bezug auf Ansprüche wegen Verletzung eines Sortenschutzrechts) die grundsätzliche Anwendbarkeit der Vorschrift bejahen, sprechen sich H. Tetzner (Kommentar zum Patentgesetz und zum Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl. 1951, § 47 PatG Anm. 24) und Isay (Patentgesetz, 6. Aufl. 1932, § 4 Anm. 68) dagegen aus. Auch für die letztgenannten Autoren ist aber nicht die Kompliziertheit der patentrechtlichen Sachverhalte der Grund dafür, daß sie § 809 BGB für nicht anwendbar halten, sondern die Befürchtung, daß sonst eine "völlige Vernichtung des Fabrikgeheimnisses" die Folge sein würde. Dies ist allerdings kein ausreichendes Argument, die Anwendung des § 809 BGB in Patentverletzungsfällen schlechthin abzulehnen. Daß die Gefahr besteht, daß Geschäftsgeheimnisse aufgedeckt werden, hat bereits der Gesetzgeber erkannt (Motive aaO), aber gleichwohl die Regelung des § 809 BGB ohne Ausschluß einzelner Rechtsgebiete eingeführt. Er hat damit die Frage, ob im Falle der Geltendmachung eines Vorlegungsanspruchs schutzwürdige (insbesondere Geheimhaltungs-) Belange des Anspruchsgegners dem Begehren entgegenstehen, der Prüfung des Einzelfalles überwiesen. Das erscheint sachgerecht. Denn ob und gegebenenfalls welche berechtigten Interessen des Vorlegungsschuldners dem Vorlegungsverlangen entgegengesetzt werden können und welche Einschränkungen des Anspruchs sie etwa erheischen und

ob sie im Einzelfall den Vorlegungsanspruch gar ausschließen, läßt sich nicht allgemein entscheiden, auch nicht für größere Gruppen von Fällen mit gleicher Anspruchsgrundlage, sondern stets nur anhand der besonderen Umstände des Einzelfalles. Mag daher auch in Patentverletzungsfällen die Gefährdung schützenswerter gewerblicher Interessen des Vorlegungsschuldners häufiger bestehen als in anderen Fällen, so läßt sich doch hieraus nicht die allgemeine Unanwendbarkeit des § 809 BGB folgern, sondern lediglich der Hinweis entnehmen, daß den Interessen des Vorlegungsschuldners ein besonderes Augenmerk zu widmen ist.

f) Der Revision kann auch nicht darin gefolgt werden, daß der Vorschrift des § 139 Abs. 3 PatG 1981 (§ 47 Abs. 3 PatG 1968) zu entnehmen sei, daß § 809 BGB in Patentverletzungsfällen nicht anzuwenden sei. Bei § 139 Abs. 3 PatG handelt es sich um eine Beweislastregelung, die es dem angegriffenen Patentverletzer überläßt, zu entscheiden, ob er es vorzieht, das Verfahren, nach dem er sein Erzeugnis hergestellt hat, zu offenbaren - und dadurch der Verurteilung wegen Patentverletzung zu entgehen - oder ob er lieber - was vor allem dann für ihn erwägenswert sein kann, wenn das Klagepatent kurz vor dem Ablauf steht oder bereits abgelaufen ist - eine Verurteilung in Kauf nimmt, damit aber ein wichtiges Betriebsgeheimnis vor dem Bekanntwerden schützt. Diese Wahl läßt ihm § 809 BGB nicht. Steht dem Patentinhaber ein Vorlegungsanspruch zur Seite, so kann er ihn durchsetzen; der Vorlegungsschuldner hat dagegen nicht die Wahl, ob

er sich dem Begehren beugen oder - etwa unter Inkaufnahme von Beweisnachteilen - widersetzen will. § 809 BGB und § 139 Abs. 3 PatG stehen daher unabhängig nebeneinander; die letztgenannte Vorschrift schließt die Anwendung der ersteren so wenig aus, wie dies bei anderen gesetzlichen Beweisregeln der Fall ist. Das Bestehen des § 139 Abs. 3 PatG berührt die Frage nach der Anwendung des § 809 BGB in Fällen wie dem hier zur Entscheidung stehenden um so weniger, weil § 139 Abs. 3 PatG - da Gegenstand der Patente kein Verfahren ist - überhaupt nicht anwendbar ist.

g) Schließlich steht es, entgegen der Ansicht der Revision, der Anwendung des § 809 BGB nicht entgegen, daß das Verfahrensrecht dem Patentinhaber Mittel an die Hand gäbe, mit denen er den Beweis der Patentverletzung führen könne, insbesondere daß das Gericht aus einer Weigerung des Beklagten, die Einnahme des richterlichen Augenscheins zuzulassen, dem Beklagten nachteilige Schlüsse zu ziehen berechtigt sei. Diese Erwägung ließe sich nicht nur in den hier zur Erörterung stehenden Patentverletzungsfällen, sondern ganz allgemein der Anwendung des § 809 BGB entgegensetzen, so daß sie sich letztlich als eine Kritik an der gesetzlichen Regelung erweist.

Die von der Revision ins Feld geführten prozessualen Beweisführungsregeln machen die (zusätzliche) Anwendung des § 809 BGB auch durchaus nicht überflüssig, denn letztere Vorschrift

verschafft dem Anspruchsinhaber zusätzliche Vorteile: Er kann sich zunächst auf die Durchsetzung seines Vorlegungsanspruchs beschränken und kann von dem Ausgang dieses Verfahrens und dem Ergebnis der Vorlegung die Einleitung des Verletzungsprozesses abhängig machen. Demgegenüber kann er Beweis durch Augenscheins-einnahme grundsätzlich - sieht man von den eingeschränkten Möglichkeiten ab, die das Beweissicherungsverfahren nach den §§ 485 ff. ZPO bietet - nur in einem bereits anhängig gemachten Verletzungsprozess antreten, ohne dessen Erfolgsaussicht von vornherein zuverlässig beurteilen zu können, und ob das Gericht aus einer Weigerung des Beklagten, den Gegenstand des Beweisantrags zugänglich zu machen, einen dem Beklagten nachteiligen Schluß zieht, ist nicht sicher, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab (vgl. RG GRUR 1938, 428, 429).

2. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts kann jedoch nicht gesagt werden, daß die Klägerin die Anspruchsvoraussetzungen des § 809 BGB dargetan habe.

a) § 809 BGB gewährt den Vorlegungs- (Besichtigungs-) Anspruch in zwei Fällen: einmal dann, wenn der Anspruchsteller gegen den Besitzer einen Anspruch in Ansehung der Sache hat, und zum anderen dann, wenn er sich Gewißheit verschaffen will, ob ihm ein solcher Anspruch zustehe. Die erste Alternative kommt hier nicht in Betracht, da nicht feststeht, daß die Beklagten durch die Einfuhr und das Feilhalten der sequestrierten Maschi-

nen in die Rechte der Klägerin eingegriffen haben. Die Klägerin möchte sich vielmehr durch die Besichtigung erst die Gewißheit von der geschehenen Patentverletzung und damit dem Bestehen von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen verschaffen.

Welche Anspruchsvoraussetzungen der Vorlegungsgläubiger in diesem letzteren Falle im einzelnen vortragen und im Bestreitensfalle beweisen muß, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Ein Verständnis der Vorschrift, nach dem der Vorlegungsanspruch jedem Rechtsinhaber zusteht, der in Erfahrung bringen möchte, ob ihm gegen andere Ansprüche "in Ansehung der Sache" zustehen, der sich also durch die Besichtigung der Sache erst die Unterlagen für seine Rechtsverfolgung verschaffen will, ist freilich ausgeschlossen (vgl. hierzu RGZ 135, 192; RG WarnRspr 1912 Nr. 304; 1913 Nr. 317; BGH MDR 1971, 574). Eine solche Auslegung würde der Sache nach das im Zivilprozeß geltende Verbot des Ausforschungsbeweises (vgl. hierzu Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 43. Aufl. 1984, § 138 Anm. 1 C, Einf. § 284 Anm. 6 m. w. Nachw.) praktisch außer Kraft setzen. Daß der Gesetzgeber eine solche Hintansetzung eines wesentlichen verfahrensrechtlichen Grundsatzes durch die Einführung des Vorlegungsanspruchs beabsichtigt oder auch nur in Kauf genommen habe, muß als ausgeschlossen gelten. Die Motive äußern sich hierzu zwar nicht ausdrücklich; sie geben aber (aaO S. 891) der Erwartung Ausdruck, daß die Ausdehnung des Vorlegungsanspruchs auf die Fälle, in denen der Anspruchsteller sich Gewißheit erst ver-

schaffen will, "einen Mißbrauch oder die Verletzung erheblicher Interessen nicht wohl besorgen" lasse. Ein Verständnis, welches das erhebliche und rechtlich beachtliche Interesse des Beklagten daran, dem Kläger die klagebegründenden Tatsachen nicht liefern zu müssen, außer Acht ließe, wäre mit dieser gesetzgeberischen Erwartung nicht zu vereinbaren. Der Grundsatz, daß, unbeschadet der prozessualen Wahrheitspflicht, niemand verpflichtet ist, "seinem Gegner die Waffen in die Hand zu geben" (Baumbach/Lauterbach aaO), fordert Beachtung auch bei der Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen des § 809 BGB. Es reicht demnach für die Begründung eines Vorlegungsanspruchs nicht aus, daß eine nur entfernte Möglichkeit gegeben ist, daß gegen den in Anspruch Genommenen die nachzuweisende Forderung besteht. Es muß vielmehr bereits ein gewisser Grad von Wahrscheinlichkeit der Existenz des Anspruchs vorliegen. Dies bringt das Gesetz dadurch zum Ausdruck, daß es sich der Wendung "sich Gewißheit verschaffen" bedient, statt schwächere Ausdrücke wie "sich unterrichten" oder "Kenntnis erlangen" zu verwenden (Dierschke aaO S. 68). Der Nachweis der Voraussetzungen des Anspruchs, dessen Bestehen durch die Vorlegung (Besichtigung) endgültig geklärt werden soll, muß bereits bis zu einem Punkt erbracht sein, an dem nur noch die Besichtigung fehlt, um letzte Klarheit zu schaffen. In diesem Sinne sind die Ausführungen in der Literatur (Steffen in BGB-RGRK § 809 Rdn.8; Thomas in Palandt, § 809 Anm. 1b) zu verstehen, nach denen "die Voraussetzungen des Anspruchs bereits vorhanden sein" müssen, "so daß es nur

noch der Besichtigung der Sache bedarf, um abschließend beurteilen zu können, ob ein Anspruch besteht". Zutreffend führt daher Dierschke (aaO S. 75/76) aus, daß auf die Vorlegung kein Anspruch besteht, wenn die übrigen Anspruchsvoraussetzungen noch nicht bewiesen sind, das heißt wenn auch nach erfolgter Vorlegung noch die Möglichkeit besteht, daß weitere Tatbestandsmerkmale aufgeklärt werden müssen.

b) Daß diese Grundsätze im Falle vermuteter Patentverletzung unverändert zur Anwendung gelangen können, erscheint allerdings zweifelhaft. Denn regelmäßig entscheiden äußeres Erscheinungsbild und Funktionszusammenhänge einer Vorrichtung - das heißt dasjenige, wovon sich aufgrund einer Besichtigung Kenntnis erlangen läßt - ganz allein über die Frage, ob eine Schutzrechtsverletzung begangen worden ist, sieht man davon ab, daß der Kläger seine Rechtsinhaberschaft darzutun hat. Würde man es indes zur Begründung eines Vorlegungsanspruchs gegen den Mitbewerber bereits ausreichen lassen, daß der Schutzrechtsinhaber seine Rechtsinhaberschaft nachweist und weiter dartut, daß sein Gegner Vorrichtungen der patentgemäßen Gattung herstellt (anbietet, vertreibt), dann könnte der Schutzrechtsinhaber Vorlegungsansprüche praktisch gegen alle Mitbewerber geltend machen, die hinsichtlich der von ihnen benutzten Vorrichtungen in einem engeren Wettbewerb mit dem Schutzrechtsinhaber stehen. Es bedarf keiner näheren Ausführung, daß § 809 BGB nicht zu einer solchen branchenweiten Ausspähung mißbraucht werden darf. Der Grundsatz,

daß die Vorlegung nur das letzte Glied in einer sonst fertigen Beweiskette sein darf, bedarf daher in Patentverletzungsfällen, wenn schrankenlose Eingriffe in die rechtlich schutzwürdige Sphäre der Mitbewerber verhindert werden sollen, einer den Besonderheiten dieser Fälle Rechnung tragenden Abwandlung, und zwar in dem Sinne, daß nicht nur der Nachweis der Rechtsinhaberschaft und der Gattungsgleichheit des Erzeugnisses, dessen Vorlegung begehrt wird, bereits geführt werden muß, sondern daß auch ein erheblicher Grad an Wahrscheinlichkeit gegeben sein muß, daß dieses Erzeugnis unter Anwendung der geschützten Lehre hergestellt worden ist. Wie der Nachweis dieser Wahrscheinlichkeit zu führen ist, ist Sache des Einzelfalles und kann nicht abschließend im voraus bestimmt werden.

c) Die Feststellungen des Berufungsgerichts rechtfertigen, auch unter Einbeziehung des unstreitigen Parteivorbringens, nicht den Schluß, daß die Klägerin die Voraussetzungen für das Bestehen eines Vorlegungsanspruchs dargetan hat. Denn es fehlt an Ausführungen darüber, ob und gegebenenfalls zu welchem Grad der Wahrscheinlichkeit die Klägerin nachgewiesen hat, daß die Beklagten die Patente verletzt haben. Zwar ist es unstreitig, daß die Klägerin an den Klagepatenten eine ausschließliche Lizenz besitzt - so daß sie aus eigenem Recht zur Verfolgung von Patentverletzungen berechtigt ist (vgl. RGZ 57, 38, 40/41; 148, 146, 147/148 - Reißverschluß) -, daß die Beklagten Langband-schleifmaschinen in den Geltungsbereich des Patentgesetzes ein-

führen, in denen Druckbalken Verwendung finden, und daß die Beklagte zu 1) selbst einen Druckbalken zum Patent angemeldet hat. Das Berufungsgericht hat aber keine Ausführungen darüber gemacht, ob der in der auf diese Erfindung bezogenen Offenlegungsschrift beschriebene Druckbalken oder Ausführungsformen davon, wie sie in den von der Klägerin zur Begründung ihrer Verletzungsklage vorgelegten zeichnerischen Darstellungen wiedergegeben worden sind, von den Merkmalen der Klageschutzrechte Gebrauch machen, ob wenigstens eine nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, daß die angegriffene Ausführungsform sich der Lehre der Offenlegungsschrift bedient und ob die mit der angeblichen Verletzungsform erzielten Arbeitsergebnisse einen - wenn auch nicht zwingenden - Schluß auf die Arbeitsweise und - direkt oder indirekt - auf den Aufbau des Druckbalkens bei den Anlagen der Beklagten zuläßt. Des Nachweises von Umständen dieser oder ähnlicher Art bedarf es jedoch, um der Klägerin den geltend gemachten Vorlegungsanspruch zuzuerkennen.

Schon aus diesem Grunde kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben, sondern muß der Aufhebung verfallen. Es bedarf indes keiner Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zur Nachholung der in diesem Punkte fehlenden Feststellungen, weil der Rechtsstreit auch dann zur Entscheidung reif wäre, wenn diese Feststellungen im Sinne des Vorbringens der Klägerin getroffen worden wären.

3. Der Anspruch, den das Berufungsgericht der Klägerin zuerkannt hat, wird nämlich durch § 809 BGB nicht gedeckt.

a) Der Vorlegungsanspruch räumt dem Berechtigten die Befugnis ein, die Sache zu besichtigen. Dies bedeutet, daß sie der sinnlichen Wahrnehmung des Berechtigten ausgesetzt werden muß (RGZ 56, 63, 66; Dierschke aaO S. 78), ohne daß diese auf die Wahrnehmung mit Hilfe des Gesichtssinnes beschränkt wäre. Es bedeutet vielmehr Inaugenscheinnahme in dem Sinne, in dem § 371 ZPO den Begriff des Augenscheins verwendet (Vollkommer in Jauernig, § 809 Anm. 2b bb). Die Besichtigung schließt solche Untersuchungsmethoden ein, die ausgeübt werden können, ohne daß dabei in die Substanz der zu untersuchenden Sache eingegriffen wird, zum Beispiel Betasten oder Vermessen, Wiegen, Untersuchen mittels des Mikroskops, der Quarzlampe und dergleichen (vgl. Thomas in Palandt, § 809 Anm. 3a; Hense in Erman, § 809 Rdn. 4; Vallenthin in Münchener Kommentar, § 809 Rdn. 5).

b) Die dem Berechtigten eingeräumten Befugnisse werden freilich nicht dadurch überschritten, daß der Verfügungsrichter die Besichtigung durch einen Sachverständigen anstelle des Klägers angeordnet hat. Denn der dem Berechtigten durch § 809 BGB verliehene Anspruch braucht von diesem nicht persönlich wahrgenommen zu werden; er darf sich dazu auch eines (sinnvollerweise sachkundigen) Bevollmächtigten bedienen (Hense in Erman, § 809 BGB Rdn. 4; Vallenthin in Münchener Kommentar, § 809

Rdn. 5). Daß dieser im Verletzungsstreit als Zeuge auftreten kann, um über seine Wahrnehmungen zu berichten, begründet, entgegen der Ansicht der Revision, nicht die Gefahr, daß dadurch Parteivorbringen kurzerhand zum Beweisergebnis erhoben wird. Denn unabhängig von der Frage, ob die von dem Sachverständigen niedergelegten Feststellungen im Rechtsstreit über den Anspruch, dessen Klärung die Vorlegung dienen sollte, als Parteivorbringen zu werten sind, soweit der Kläger sie sich zu eigen macht, wird diese Befürchtung schon dadurch ausgeräumt, daß der Sachverständige, sofern er über seine Feststellungen als Zeuge vernommen wird, zu wahrheitsgemäßer Aussage verpflichtet (§ 395 ZPO) und den strafrechtlichen Folgen einer unwahren Aussage ausgesetzt ist.

c) Die Untersuchungen des im Verfahren der einstweiligen Verfügung tätig gewordenen Sachverständigen, deren Benutzung das Berufungsgericht der Klägerin gestattet hat, gehen indes über dasjenige hinaus, was der Vorlegungsanspruch dem Berechtigten gestattet. Dem Sachverständigen ist anheim gegeben worden, Verkleidungen der Maschinen abzunehmen, sofern diese ohne Beschädigung in gleicher Weise wieder befestigt werden können. Er hat die Erlaubnis gehabt, Teile aus- und einzubauen, soweit dies bestimmungsgemäß zum Transport, zur In- und Außerbetriebsetzung sowie im Rahmen bestimmungsgemäßer Wartung erforderlich ist. Ferner hat er die Maschinen nach Maßgabe der Betriebsanleitung in Betrieb setzen dürfen.

Mag es noch zweifelhaft erscheinen, ob die bloße Abnahme von - im übrigen funktionslosen - Verkleidungen durch das Besichtigungsrecht nach § 809 BGB gedeckt ist, so kann doch kein Zweifel daran bestehen, daß die übrigen Handlungen, die vorzunehmen dem Sachverständigen überlassen war, Eingriffe in die Substanz der Maschinen umfassen, die über eine Inaugenscheinnahme im Sinne dieser Vorschrift weit hinausgehen. Insbesondere die Befugnis zum Ein- und Ausbau von Teilen nicht nur im Rahmen des für den Transport und die In- und Außerbetriebsetzung, sondern auch für die Wartung Erforderlichen, die inhaltlich nicht näher bestimmt ist, läßt sich auf der Grundlage des Vorlegungsanspruchs nach § 809 BGB nicht rechtfertigen.

Dem läßt sich nicht entgegenhalten, daß ein eingeschränkterer Vorlegungsanspruch, der nur die sinnliche Wahrnehmung in dem oben (a) erörterten Umfang gestatte, dem Kläger keine Gewißheit über die Benutzung der patentierten Merkmale zu verschaffen vermöge. Der Vorlegungsanspruch, wie ihn das Gesetz unter Abwägung der berechtigten Interessen der Beteiligten gewährt hat, ist eben nicht so ausgestaltet worden, daß er unter allen Umständen einseitig die Interessen des Anspruchstellers fördern soll. Er nimmt vielmehr ebenso auf die nicht minder berechtigten Interessen des Anspruchsgegners an der Wahrung seiner Privatsphäre (vgl. Motive aaO S. 890) Rücksicht, bei der nicht außer Acht gelassen werden darf, daß der Anspruchsgegner schließlich noch nicht einer Rechtsverletzung zum Nachteil des Anspruch-

stellers überführt ist. Deshalb ist es geboten, den Kreis der Handlungen, die zum Zwecke der Besichtigung einer Sache vorgenommen werden dürfen, nicht auf Substanzeingriffe, auch wenn diese voraussichtlich nicht zu dauernden Schäden führen - was bei dem Ein- und Ausbau von Teilen und dem Inbetriebsetzen durch eine Person, die zwar allgemein sachkundig, aber nicht speziell mit den untersuchten Maschinen vertraut ist, nicht einmal ausgeschlossen erscheint -, zu erweitern. Es muß dabei hingenommen werden, daß die begehrte Besichtigung im Einzelfall einmal nicht geeignet ist, das von dem Anspruchsteller erwünschte Ergebnis zu erzielen. Es geht nicht an, sein Untersuchungsrecht fallweise so zu bemessen, daß er unter allen Umständen zu dem erstrebten Ziel der zuverlässigen Feststellung der für die Beurteilung der Patentverletzung wichtigen Merkmale gelangt.

d) Es steht zwar nicht fest, ob und in welchem Umfange der Sachverständige von den ihm durch den Verfügungsrichter eingeräumten, durch § 809 BGB nicht gedeckten Befugnissen Gebrauch gemacht hat; allein der Umstand, daß dies nicht ausgeschlossen werden kann, verhindert es, daß der Klägerin die Untersuchungsergebnisse des Sachverständigen zur Erfüllung ihres Vorlegungsanspruchs zugänglich gemacht werden. Die Klage ist deshalb nicht gerechtfertigt.

4. Darüber hinaus hat der Verfügungsrichter auch den Kreis der Feststellungen, die der Sachverständige in Bezug auf die

Maschinen zu treffen hatte, weiter gezogen, als dies mit dem berechtigten Interesse der Beklagten an der Wahrung ihrer Betriebsgeheimnisse zu vereinbaren war.

a) Wie schon die Motive (aaO S. 890/891) deutlich gemacht haben, hat der Gesetzgeber die Vorschrift des § 809 BGB als auf einer Interessenabwägung beruhend angesehen. Ausdrücklich ist darauf hingewiesen worden, daß die Ausspähung von Kunst- und Gewerbegeheimnissen vermieden werden soll (aaO S. 890; vgl. hierzu schon Kohler, Zur Editionslehre, AcP Bd. 79, 1892, S. 1, 46/47; Dierschke aaO S. 85/86). Die Wahrung der Geheimhaltungsinteressen des Anspruchsgegners (vgl. hierzu auch BGH WM 1962, 706, 707) ist im Patentverletzungsverfahren um so stärker geboten, als hier - wie auch im vorliegenden Falle - fast stets Mitbewerber einander gegenüberstehen, für die der Verlust eines Geschäftsgeheimnisses und dessen Kenntniserlangung durch einen Konkurrenten nachteilige Folgen haben kann, die weit über den Bereich des Verletzungsstreits hinausgreifen.

b) Dem Berufungsgericht ist zwar darin zuzustimmen, daß die Beklagten Geheimhaltungsinteressen nicht wohl in einem Bereich geltend machen können, den sie selbst der Öffentlichkeit preisgegeben haben. Das gilt, soweit sich die Merkmale, deren Vorhandensein der Sachverständige feststellen sollte, unmittelbar aus der Offenlegungsschrift der Beklagten zu 1) ergeben. Die Aufgabe, die der Verfügungsrichter dem Sachverständigen gestellt

hat, geht jedoch in unzulässiger Weise darüber hinaus: Er sollte nicht nur die wortlautgemäße Benutzung dieser Merkmale feststellen, sondern auch äquivalente Abweichungen angeben und beschreiben. Diese Ausdehnung der Untersuchung läßt sich nicht, wie das Berufungsgericht meint, damit rechtfertigen, daß die Beklagten im Bezug auf den Äquivalenzbereich keine schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen geltend gemacht hätten. So ließe sich nur argumentieren, wenn von vornherein feststünde, welche Abwandlungen der streitgegenständlichen Merkmale in den Äquivalenzbereich fallen, das heißt wie der Äquivalenzbereich gegen den Bereich, innerhalb dessen von einer gegenständlichen Benutzung der Merkmale keine Rede mehr sein kann, abzugrenzen ist. Das ist jedoch nicht der Fall. Zwar läßt sich die Äquivalenz begrifflich fassen - wobei aber bereits darauf hinzuweisen ist, daß auch hierüber in der Literatur nicht lediglich unbedeutende Kontroversen bestehen (vgl. z. B. Ullmann in Benkard, § 14 PatG Rdn. 120; H. Tetzner § 6 PatG Rdn. 97 ff.) -; was jedoch jeweils zum Äquivalenzbereich gehört, ist von den Umständen abhängig, die von Fall zu Fall unterschiedlich sind und die - wie z. B. die Fragen, welche Tragweite der offenbarte Lösungsgedanke hat, wie hoch die Erkenntnisfähigkeit des maßgeblichen Durchschnittsfachmanns anzusetzen ist, wer als solcher in Betracht zu ziehen ist - einer eingehenden Erörterung unter rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkten bedürfen. Die Erfahrung lehrt, daß sowohl im Patenterteilungsverfahren als auch - und hier besonders - im Patentverletzungsverfahren die Frage,

ob Abweichungen vom Wortlaut der geschützten Merkmale noch als Gleichwerte anzusehen sind oder nicht, häufig den zentralen und den am schwersten zu beurteilenden Streitpunkt bilden und daß auch Personen, an deren Sachkunde in Bezug auf die zu beurteilenden technischen und patentrechtlichen Sachverhalte nicht zu zweifeln ist, hierüber vielfach mit beachtlichen Gründen unterschiedlicher Auffassung sind. Indem der Verfügungsrichter dem Sachverständigen die Aufgabe gestellt hat, auch äquivalente Abweichungen von dem Wortlaut der Merkmale festzustellen und zu beschreiben, hat er ihm die Befugnis eingeräumt, den Äquivalenzbereich wenn auch nicht nach seinem Gutdünken, so doch nach seinem - den Beteiligten nicht näher bekannten - rechtlichen und tatsächlichen Verständnis der Äquivalenzproblematik zu bemessen. Was er dabei im einzelnen als nach seiner Ansicht äquivalent in seine Berichte aufnehmen würde und aufgenommen hat und ob die seiner Beurteilung zugrunde gelegten Kriterien Billigung verdienen, war nicht annähernd zuverlässig vorauszusehen. Schon aus diesem Grunde war von den Beklagten nicht zu erwarten, daß sie ihrer Befürchtung, die Erstreckung des Berichtsauftrages auf Gleichwerte könne ihre berechtigten Geheimhaltungsinteressen verletzen, anders als in nur allgemeinen Wendungen Ausdruck verleihen würden, wie sie es getan haben, weil andernfalls die Gefahr bestanden hätte, daß sie die Geheimnisse, um deren Wahrung sie bemüht sind, ganz oder teilweise hätten preisgeben müssen.

Auch aus diesem weiteren Grund überschritt der Auftrag an den Sachverständigen den der Klägerin nach § 809 BGB allenfalls zustehenden Vorlegungsanspruch, und es ist deshalb nicht gerechtfertigt, ihr die auf dieser fehlerhaften Grundlage gefertigten schriftlichen Äußerungen des Sachverständigen zugänglich zu machen.

5. Unerörtert kann unter diesen Umständen bleiben, ob dann, wenn sich der Auftrag an den Gutachter innerhalb der Grenzen des Vorlegungsanspruches gehalten hätte, insbesondere wenn diesem Substanzeingriffe untersagt worden wären, überhaupt ein rechtlich schutzwürdiges Interesse der Klägerin an der Durchsetzung des Vorlegungsanspruches hätte bejaht werden können. Daran bestehen schon deshalb Zweifel, weil die Klägerin nach ihrem eigenen Vorbringen in der Lage gewesen ist, von dem Aussehen und dem Aufbau der angeblich patentverletzenden Anlagen durch Besichtigung bei Erwerbern solcher Anlagen jedenfalls in dem Umfang Kenntnis zu erlangen, wie eine Kenntniserlangung bei zutreffender Anwendung des § 809 BGB allenfalls möglich gewesen wäre. Da der geltend gemachte Anspruch indes, wie dargelegt, schon aus mehreren anderen Gründen scheitert, braucht diesem Zweifel nicht mehr abschließend nachgegangen zu werden.

IV. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Da die Unbegründetheit der Klage feststeht, ist sie abzuweisen (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO). Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91

Abs. 1 ZPO. Die Möglichkeit, von der Erhebung von Gerichtskosten gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 GKG entsprechend einer Anregung der Klägerin abzusehen, besteht nicht; denn wenn auch die von dem Berufungsgericht vertretenen Rechtsansichten zum Teil nicht die Billigung des Senats gefunden haben, so kann doch von einer unrichtigen Sachbehandlung durch das Berufungsgericht im Sinne dieser Vorschrift keine Rede sein.

Ballhaus

Ochmann

Hesse

Brodeßer

von Albert