

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 25/77

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am
12. Juni 1979
[REDACTED],
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

der Firma U [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED] Avenue,
N [REDACTED] Y [REDACTED] (N.Y.) [REDACTED], V.St.A., vertreten durch den
Präsidenten und den Vizepräsidenten der L [REDACTED] D [REDACTED]
J.G. B [REDACTED] und A. F [REDACTED], ebenda,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED],
K [REDACTED] -

gegen

die Firma G [REDACTED] G [REDACTED] für G [REDACTED] L [REDACTED] Kommandit-
gesellschaft, W [REDACTED], gesetzlich vertreten durch den per-
sönlich haftenden Gesellschafter Horst K. L [REDACTED], ebenda,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],
K [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Mai 1979 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und Rebitzki

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 31. März 1977 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin war Inhaberin des am 1. 1958 angemeldeten, am 1. 1964 bekanntgemachten, inzwischen durch Zeitablauf erloschenen deutschen Patents 1 374 (Klagepatents), das einen Brenner zum thermochemischen Schälen von Werkstücken betrifft und dessen Anspruch 1 lautet:

"Brenner zum thermochemischen Schälen von Werkstücken mit einem Kanal zur Bildung eines schräg gegen die Werkstückoberfläche auftreffenden streifenförmigen Sauerstoffstroms und mit darüber und darunter angeordneten Reihen von Brenngasaustrittsöffnungen, die Brenngas zur Flammenbildung in die äußeren Schichten des Sauerstoffstromes

führen, dadurch gekennzeichnet, daß an der Außenseite der Brennergasaustrittsöffnungen (P,F) etwa parallel zum Sauerstoffkanal (S) angeordnete Leitwände (10, 12) vorgesehen sind."

Die Beklagte hat während der Laufzeit des Klagepatents Brenner zum thermochemischen Schälén von Werkstücken hergestellt, gebraucht und in Verkehr gebracht, bei denen den oberen Austrittsöffnungen ein sogleich zündfähiges Brenngas-Sauerstoffgemisch entströmt, während aus den unteren Gasaustrittsöffnungen unvermishtes Brenngas austritt, das durch die Nachvermischung mit dem aus einem zwischen den Gasaustrittsöffnungen angeordneten Kanal ausströmenden Sauerstoff zündfähig wird. An der Außenseite der unteren Austrittsöffnungen befinden sich leistenartige Gebilde, die bei den früheren Modellen der Beklagten nur wenig abgeschrägt oder nahezu parallel zu dem Sauerstoffkanal verlaufen. Bei einem späteren Modell der Beklagten ist die "Leiste" um etwa 30° gegenüber dem Sauerstoffkanal abgeschrägt.

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung des Klagepatents. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

In der Berufungsinstanz hat die Klägerin nach Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents nur noch Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten verlangt.



Sie hat beantragt, unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils

1. die Beklagte zu verurteilen, ihr darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 1. Juli 1964 bis zum 18. August 1976 Brenner zum thermochemischen Schälen von Werkstücken mit einem Kanal zur Bildung eines schräg gegen die Werkstückoberfläche auftreffenden streifenförmigen Sauerstoffstromes gewerbsmäßig hergestellt, feilgehalten, in Verkehr gebracht oder gebraucht habe, bei denen oberhalb des Schlitzes, aus dem der Sauerstoffstrom austrete, eine Reihe von Öffnungen angeordnet sei, aus denen ein Brenngas/Sauerstoffgemisch austrete, und unterhalb des Schlitzes, aus dem der Sauerstoffstrom austrete, eine Reihe von Brenngasöffnungen angeordnet sei, die Brenngas zur Flammenbildung in die äußeren Schichten des Sauerstoffstromes führten, wobei an der Außenseite dieser Brenngasöffnungen eine Leitwand vorgesehen sei, die in einem Winkel von etwa 30 Grad zum Sauerstoffkanal verlaufe,

einschließlich solcher Ausführungsformen, bei denen die erwähnte Leitwand in einem Winkel von etwa 0 Grad zum Sauerstoffkanal verlaufe, und zwar unter Angabe der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise und der Abnehmer sowie der Angebote unter Bezeichnung der Angebotsempfänger, Angebotsgegenstände und Angebotspreise;

2. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet sei, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter 1 bezeichneten, in der Zeit vom 1. Juli 1964 bis zum 18. August 1976 begangenen Handlungen der Beklagten entstanden sei und noch entstehen werde.

Die Beklagte hat eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt und Zurückweisung der Berufung beantragt.

Das Berufungsgericht hat nach Einholung eines Sachverständigengutachtens die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.

Hiergegen wendet die Klägerin sich mit der Revision, mit der sie ihr Begehren auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten weiterverfolgt.

Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat die dem Klagepatent zugrunde liegende Aufgabe, die darin bestehe, einen nach dem Prinzip der Nachvermischung arbeitenden Schälbrenner zu schaffen, bei dem ein einwandfrei brennendes Gas-Sauerstoffgemisch gebildet werde, das ohne Zerflattern oder Abheben der Flammen verbrenne, durch die Kombination folgender Merkmale patentgemäß als gelöst angesehen:

- (1) Der Brenner hat einen Kanal zur Bildung eines schräg gegen die Werkstückoberfläche auftreffenden streifenförmigen Sauerstoffstromes.
- (2) Oberhalb und unterhalb des Kanals sind Reihen von Brenngasaustrittsöffnungen angeordnet,

die Brenngas zur Flammenbildung in die äußeren Schichten des Sauerstoffstromes führen.

- (3) An den Außenseiten der Brenngasaustrittsöffnungen sind etwa parallel zum Sauerstoffkanal angeordnete Leitwände vorgesehen.

Hiergegen richtet die Revision keine Angriffe. Rechtliche Bedenken sind nicht ersichtlich.

II. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung des Klagepatents durch die angegriffenen Ausführungsformen der Beklagten verneint.

1. Den beiden zunächst beanstandeten Ausführungsformen fehle die obere Reihe der Brenngasaustrittsöffnungen, aus denen unvermishtes Brenngas austrete; den oberen Öffnungen entströme vielmehr ein sogleich zündfähiges Brenngas-Sauerstoffgemisch, was der Erfinder des Klagepatents aber gerade ausdrücklich als nachteilig bezeichnet habe. Folglich seien die Merkmale des Klagepatents nicht sämtlich erfüllt. Im Hinblick auf die Bedeutung, die das Klagepatent dem Prinzip der Nachvermischung beimesse, sei eine gegenständliche Verletzung des Klagepatents nicht gegeben.

Diese Beurteilung der Verletzungsfrage hat die Revision in der mündlichen Verhandlung nicht mehr beanstandet. Sie begegnet im Hinblick auf die tatsächliche Würdigung des Sachverhalts durch das Berufungsgericht auch keinen rechtlichen Bedenken.

2. Das Berufungsgericht hat dem Vortrag der Klägerin entnommen, daß diese ihr Klagebegehren hilfsweise auf einen

allgemeinen Erfindungsgedanken mit den Merkmalen folgender Teil- oder Unterkombination stützt:

- (1) Der Brenner hat einen Kanal zur Bildung eines schräg gegen die Werkstoffoberfläche auftreffenden streifenförmigen Sauerstoffstromes.
- (2) Oberhalb des Kanals ist eine Reihe von Brenngas-Sauerstoffaustrittsöffnungen angeordnet, aus denen Brenngas und Sauerstoff vorvermischt austreten.
- (3) Unterhalb des Kanals ist eine Reihe von Brenngasaustrittsöffnungen angeordnet, die Brenngas in die äußeren Schichten des Sauerstoffstromes führen.
- (4) An der Außenseite der Brenngasaustrittsöffnungen (Merkmal 3) ist etwa parallel zum Sauerstoffkanal eine Leitwand vorgesehen.

a) Das Berufungsgericht bejaht auf Grund der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen die Frage, ob das Klagepatent die Lehre für einen Brenner offenbare, der im oberen Brennerteil für eine Vorvermischung eingerichtet ist, im unteren Brennerteil nach dem Prinzip der Nachvermischung arbeitet und dort die Merkmale des Klagepatents aufweist.

Gegen diese ihr günstigen Feststellungen erhebt die Revision keine Rügen. Mangels gegenteiliger Feststellungen ist für die Revisionsinstanz ferner zu unterstellen, daß

die vom Berufungsgericht als in der Klagepatentschrift offenbart angesehene Unterkombination aus dem Patentanspruch 1 herleitbar und gegenüber dem Stand der Technik schutzfähig ist.

b) Das Berufungsgericht sieht die Merkmale (1) bis (3) der Unterkombination bei den angegriffenen Verletzungsformen als verwirklicht an; dagegen verneint es eine Verwirklichung des Merkmals (4).

Hinsichtlich der früheren Ausführungsform der Beklagten geht das Berufungsgericht davon aus, daß die nur wenig abgeschrägte Leiste der annähernd parallelen Leitwand des Klagepatents sehr nahe kommt, und in bezug auf die um etwa 30° abgeschrägte Leiste der späteren Ausführungsform erwägt das Berufungsgericht das Vorliegen einer verschlechterten Ausführung, wobei es jedoch offen läßt, ob auch diese Leiste noch als "etwa parallel zum Sauerstoffkanal angeordnete Leitwand" zu beurteilen sei. Dennoch sei - so hat das Berufungsgericht weiter ausgeführt - sowohl bei der früheren als auch bei der späteren Ausführungsform der Beklagten eine Benutzung der Unterkombination zu verneinen. Die bloß äußerliche Übereinstimmung einer Vorrichtung mit einer geschützten beweise noch keine Patentbenutzung. Die Übereinstimmung müsse auch in der Wirkung bestehen. Trete diese bei der angegriffenen Ausführungsform nicht in einem praktisch ins Gewicht fallenden Maße ein, dann liege regelmäßig keine Patentverletzung vor. Das gelte bei übereinstimmender baulicher Gestaltung auch dann, wenn der angegriffenen Ausführungsform weitere Mittel hinzugefügt seien, die die Wirkung der geschützten Erfindung aufheben. Der gerichtliche Sachverständige, der Versuche mit Brennern der Beklagten ange-

stellt habe, bei denen an den unteren Brenngasaustrittsöffnungen parallel zum Sauerstoffkanal angeordnete oder um 30° abgeschrägte Leisten angebracht gewesen seien oder bei denen eine solche Leiste ganz gefehlt habe, habe bei diesen drei Ausführungsformen keine Unterschiede im Flämbetrieb festgestellt. Daraus sei zu folgern, daß die nasenförmige Leiste bei den angegriffenen Ausführungsformen nicht die Wirkung habe, einem Zerflattern oder Wegblasen der Flammen entgegenzuwirken. Die Angaben der Beklagten über den anderweitigen Zweck der von ihr verwendeten Leisten (Schutz vor Beschädigungen der Düsen und Abweisung der sich von den Werkstücken ablösenden Schalen) seien daher nicht widerlegt. Die von den geschützten Brennern abweichende Wirkung der angegriffenen Brenner sei nach den Erklärungen des Sachverständigen auf eine besondere konstruktive Ausgestaltung eines anderen Bauteils dieser Brenner, nämlich auf einen größeren Austrittsquerschnitt der Brenngasdüsen, zurückzuführen, woraus eine geringere Auströmgeschwindigkeit als bei den geschützten Brennern resultiere.

Zu einer weiteren Beweiserhebung hat das Berufungsgericht entgegen den von der Klägerin erhobenen Einwänden keine Veranlassung gesehen. Insbesondere sei unerheblich, ob die von der Klägerin für notwendig erachteten Prüfbockversuche zu einem anderen Ergebnis führen würden, weil es allein auf die Wirkung der Brenner im gewerblichen Einsatz ankomme.

3. Eine weitere von der Klägerin erstmals im letzten Verhandlungstermin als patentverletzend bezeichnete Lieferung der Beklagten an die Firma M██████████ - so hat das Berufungsgericht schließlich ausgeführt - werde von den Klageanträgen zwar umfaßt; diese seien jedoch gegenüber den übrigen Brennern der Beklagten nicht hinreichend abgrenzend gekennzeichnet;

insbesondere fehlten nähere Angaben z.B. über Querschnittsöffnungen und Durchflußmengen. Mangels eines diese Ausführungsform ausreichend beschreibenden Antrags sei eine Entscheidung insoweit nicht möglich.

III. 1. Die Revision rügt u.a. Verletzungen der §§ 6 und 47 PatG sowie Verstöße gegen die Denkgesetze, gegen § 286 und § 551 Nr. 7 ZPO.

2. Den Angriffen der Revision kann der Erfolg nicht versagt werden.

a) Zu Recht beanstandet die Revision zunächst, daß das Berufungsgericht seine Entscheidung auf die Annahme gestützt hat, der Querschnitt der Brenngasaustrittsöffnungen sei bei den angegriffenen Ausführungsformen größer als bei dem durch das Klagepatent geschützten Brenner. Zwar ist das Berufungsgericht insoweit den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen gefolgt, der bei der Erläuterung seines schriftlichen Gutachtens erklärt hat, die gegenüber dem Brenner des Klagepatents unterschiedliche Wirkungsweise der von ihm untersuchten Brenner der Beklagten, die in allen drei Ausführungsformen keine Unterschiede im Flämbetrieb hätten erkennen lassen, sei auf die geringe Ausströmgeschwindigkeit des Brenngases und diese wiederum darauf zurückzuführen, daß die Beklagte mit einem größeren Brenngasaustrittsquerschnitt als die Klägerin arbeite (vgl. Vernehmungsniederschrift S. 10 = GA Bl. 468). Das Berufungsgericht hat hierbei jedoch nicht beachtet, daß die Lehre des Klagepatents keine Bemessungsregel für die Dimensionierung des Querschnitts der Brenngasaustrittsöffnungen enthält. Der Gegenstand des Klagepatents umfaßt daher nach dem Anspruchswortlaut grundsätzlich sämtliche technisch möglichen und sinnvollen Ausgestaltungen

ung
5 -
rn

der Austrittsquerschnitte der Brenngasdüsen. Indem das Berufungsgericht annimmt, der Düsenquerschnitt sei bei den Brennern der Beklagten größer als bei einem Brenner, wie ihn das Klagepatent vorschlage, schränkt es dessen Lehre in unzulässiger Weise - zudem noch auf eine nicht näher gekennzeichnete Ausführungsform - ein. Eine derartige Einschränkung der Erfindungslehre ließe sich allenfalls dann rechtfertigen, wenn der Durchschnittsfachmann dem Klagepatent ohne weiteres entnehmen würde, daß eine bestimmte Dimensionierung der Düsenquerschnitte für die Funktionsweise des Brenners unerläßlich sei, damit die von der Lehre des Klagepatents angestrebten Wirkungen zum Tragen kommen können. In dieser Beziehung enthält das angefochtene Urteil indessen keinerlei Feststellungen. Für die Annahme einer unterschiedlichen Dimensionierung der Düsenquerschnitte bei den Brennern der Beklagten gegenüber denjenigen des Klagepatents fehlt es somit an einem hinreichenden Bezugspunkt.

b) Der Revision ist ferner darin beizupflichten, daß es im vorliegenden Fall für die Beurteilung der Verletzungsfrage letztlich ohne Bedeutung ist, welche Ergebnisse die mit den Brennern der Beklagten angestellten Flämmversuche aufgezeigt haben. Entscheidungserheblich ist vielmehr die vom Berufungsgericht unerörtert gelassene Frage, ob die angegriffenen Brenner eine Einstellung oder Bedienung zulassen, die geeignet sind, die Wirkungen der Leitwände nach der Lehre des Klagepatents auch bei den Brennern der Beklagten zu erzielen. Denn da das Klagepatent die Vorrichtung als solche schützt, kommt es nicht darauf an, wie diese im Einzelfall benutzt wird. Der Schutz eines Vorrichtungspatent erstreckt sich auf jeden Gegenstand, der die gleichen Eigenschaften besitzt, und umfaßt insoweit alle Zwecke, Funktionen, Brauchbarkeiten und Wirkungen der Vorrichtung ohne Rücksicht darauf, ob von diesen auch tatsächlich Gebrauch gemacht wird.

(vgl. BGH GRUR 1956, 77, 78 - Spann- und Haltevorrichtung; 1979, 149, 151 - Schießbolzen; st. Rspr.). Für die Verletzungsfrage ist daher bei einem Vorrichtungspatent allein maßgebend, ob die angegriffene Ausführungsform nach ihrer objektiven Gestaltung dazu geeignet ist, die mit der geschützten Vorrichtung angestrebten Wirkungen zu erzielen; wird sie so eingerichtet, daß sie in patentverletzender Weise eingestellt oder bedient werden kann, dann stellt ihre Herstellung eine Patentverletzung dar, die nicht dadurch entfällt, daß infolge einer tatsächlich andersartigen Einstellung oder Bedienung die erfindungsgemäße Funktion der geschützten Vorrichtung im Einzelfall nicht zur Geltung kommt (vgl. Benkard, PatG GebrMG 6. Aufl. § 6 PatG Rdn. 26 unter Hinweis auf RG GRUR 1932, 1930, 1931 f.).

Unter diesen rechtlichen Gesichtspunkten hat das Berufungsgericht die Verletzungsfrage nicht geprüft und deshalb insoweit auch keine Feststellungen getroffen. Dazu hätte aber, wie die Revision zu Recht rügt (§ 286 ZPO), im Hinblick auf die weiteren Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen Anlaß bestanden. Der gerichtliche Sachverständige hat nämlich bei der Erläuterung seines schriftlichen Gutachtens ausdrücklich erklärt, nach seiner Überzeugung könnten auch die Brenner der Beklagten so eingestellt werden, daß sich - anders als bei den durchgeführten Prüfversuchen - ein deutlicher Unterschied zwischen der Wirkung von Brennern mit einer annähernd parallelen oder einer um 30° abgeschrägten Leiste und derjenigen eines Brenners ohne eine solche Leiste ergebe (Vernehmungsniederschrift S. 16a = GA Bl. 475). Im Einklang hiermit hat er den bei den Brennern der Beklagten an der Außenseite der unteren Brenngasdüsen angeordneten Leisten auch nicht etwa eine Abschirmwirkung gegenüber der Außenluft und eine die Stetigkeit der Flammen beeinflussende Haltewirkung

im Sinne der Lehre des Klagepatents abgesprochen, sondern das Ausmaß dieser Wirkungen selbst bei den um 30° abgelenkten Leisten noch auf ein Viertel bis ein Drittel der Wirkungen einer parallel zu den Brenngasdüsen angeordneten Leiste veranschlagt (Vernehmungsniederschrift S. 10 = GA Bl. 468).

IV. Mangels der hiernach zu einer abschließenden Beurteilung der Verletzungsfrage notwendigen Feststellungen, die das Berufungsgericht nachzuholen haben wird, ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung wird das Berufungsgericht - tunlich nach Einholung eines Ergänzungs- oder Obergutachtens - vorab zu prüfen haben, ob und gegebenenfalls welche konkreten technischen Bedingungen der Durchschnittsfachmann für die erfindungsgemäße Arbeitsweise und Funktion des geschützten Brenners, namentlich auch in bezug auf die Brenngasaustrittsgeschwindigkeit, ohne weiteres als unerlässlich in Betracht zog. Dabei wird das Berufungsgericht zu bedenken haben, daß es für die Bemessung der Brenngasaustrittsgeschwindigkeit möglicherweise nicht nur auf den Querschnitt der Brenngasdüsen, sondern auch auf die Einstellung des Drucks der Brenngaszuführung ankommt. Hiervon ausgehend wird das Berufungsgericht erneut prüfen müssen, ob die angegriffenen Brenner der Beklagten in den auf diese Weise abzusteckenden Rahmen der Lehre des Klagepatents fallen. Sollte dies der Fall sein, stünde selbst eine unterschiedliche Wirkungsweise der angegriffenen Brenner der Annahme einer Patentverletzung nicht entgegen. Sollte sich dagegen ergeben, daß die angegriffenen Brenner von dem durch das Klagepatent geschützten Brenner in einer konkret bestimmbaren Form konstruktiv abweichen, wird das Berufungsgericht festzustellen haben, ob diese Abweichungen eine andere Arbeitsweise als die des geschützten Brenners bedingen, die - für den Fachmann erkennbar - den Eintritt der mit

der Lehre des Klagepatents angestrebten Wirkungen objektiv hindert, oder ob die Brenner der Beklagten trotz dieser Abweichungen so eingestellt oder bedient werden können, daß auch bei ihnen die Wirkungen des Klagepatents - wenn auch möglicherweise nur unvollkommen - zur Geltung kommen. Letzterenfalls wird das Berufungsgericht unter der Voraussetzung, daß der von der Klägerin geltend gemachte allgemeine Erfindungsgedanke sich als schutzfähig erweist, eine Verletzung des Klagepatents aus den Gründen des angefochtenen Urteils nicht verneinen dürfen.

Durch die erneute Verhandlung der Sache erhält ferner die Klägerin Gelegenheit, die von ihr zuletzt geltend gemachte Patentverletzung durch Lieferung von Brennern an die Firma Mannesmann näher zu begründen und gegebenenfalls ihre Anträge entsprechend zu präzisieren.

V. Da der Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist, ist dem Berufungsgericht auch die Entscheidung über die Kosten der Revision vorbehalten worden.

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer

Rebitzki