

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1981 § 14

Formstein

- a) Nach § 14 PatG 1981 erstreckt sich der Schutzbereich regelmäßig auf Äquivalente der in den Patentansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung.
- b) Dabei ist der Einwand zugelassen, die als äquivalent angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar.

BGH, Urt. v. 29. April 1986 - X ZR 28/85 - OLG Braunschweig
LG Braunschweig

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 28/85

URTEIL

Verkündet am
29. April 1986
Meyer,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Ingenieurs Georg N [REDACTED], P [REDACTED], A [REDACTED],

Klägers und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und [REDACTED] -

gegen

die Stadt A [REDACTED], vertreten durch den Stadtdirektor,
A [REDACTED]

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. April 1986 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter von Albert, Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn und Dr. Jestaedt

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Braunschweig vom 1. März 1985 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger ist Inhaber des am 5. November 1979 angemeldeten Patents 2 944 622 (Klagepatents), das einen Formstein am Straßenrand betrifft und dessen Erteilung am 19. August 1982 veröffentlicht wurde. Die Patentansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

"1. Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger Formstein mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand, dadurch gekennzeichnet, daß er wenigstens eine von der Längsmulde abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewendeten Seitenfläche mündende Querrinne aufweist.

2. Formstein nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Querrinne geringes Gefälle besitzt."

Die Figur 1 der Klagepatentschrift ist nachstehend abgebildet.

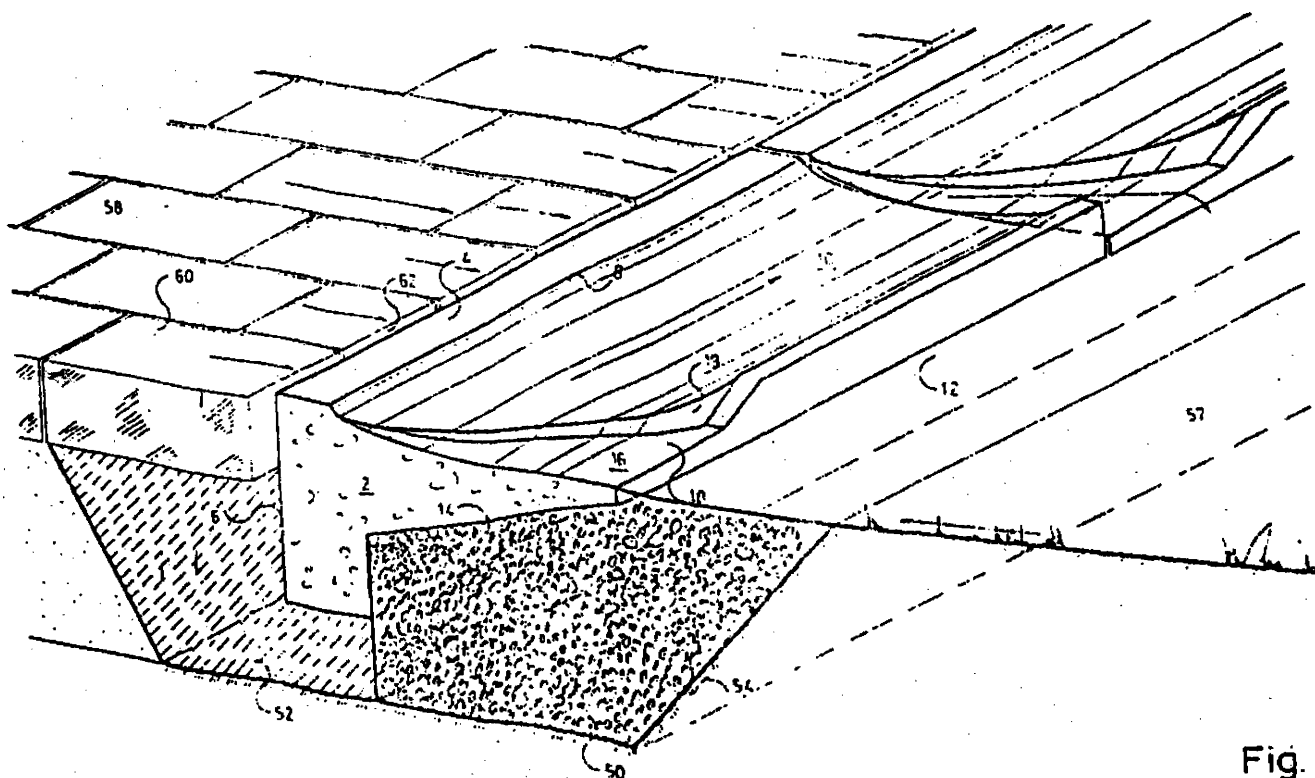
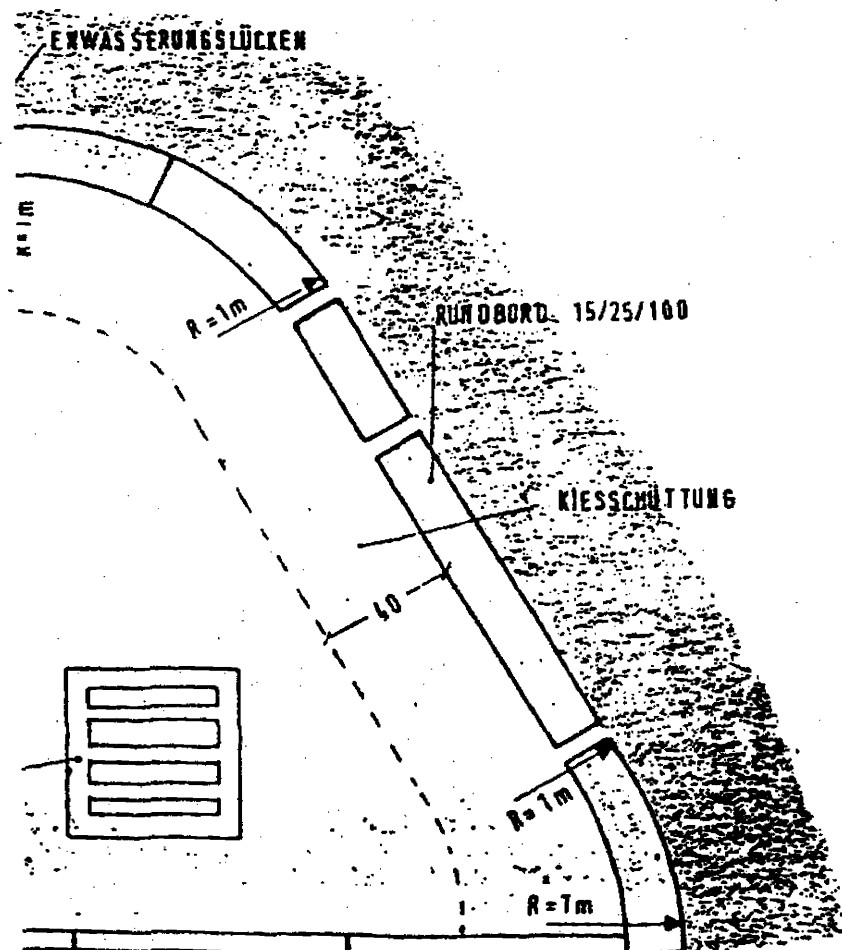


Fig. 1

Die beklagte Stadt baute eine auf ihrem Gebiet gelegene Straße mit einer um 2 ‰ quer fallenden Oberfläche aus Verbundpflastersteinen aus. Als seitliche Straßenbegrenzung wurde im Straßenseitenraum im Anschluß an das Verbundpflaster eine längs der Fahrbahn verlaufende waagerechte Pflastersteinreihe aus 6 cm hoch herausragenden handelsüblichen Rundbordsteinen verlegt, die mit einem Zwischenraum von 3 cm seitliche Entwässerungslücken bilden. Das ablaufende Wasser versickert in einer 1 cm unter dem inneren Fahrbahnniveau liegenden Kiesschicht.

Die nachstehend abgebildete Skizze stellt eine Draufsicht der angegriffenen Ausführungsform dar.



Der Kläger hat darin eine Verletzung des Klagepatents erblickt und die Beklagte auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch genommen sowie die Feststellung ihrer Schadenersatzverpflichtung begehrt.

Die Beklagte hat eine Patentverletzung in Abrede gestellt und sich auf ein Vorbenutzungsrecht berufen.

Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt,

1. es bei Meidung von gesetzlichen Ordnungsmitteln zu unterlassen,

einteilige oder im Querschnitt mehrteilige Formsteine mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand,

gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen,

bei denen wenigstens eine von der Längsmulde abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewendeten Seitenfläche mündende Querrinne vorgesehen ist,

wobei insbesondere die Querrinne geringes Gefälle besitzt,

2. dem Kläger unter Angabe der Anzahl der ein- oder mehrteiligen Formsteine sowie der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten

über die im Urteilsausspruch zu 1. bezeichneten, seit dem 19. August 1982 begangenen Handlungen Rechnung zu legen.

3. Es wird festgestellt, daß die beklagte Stadt verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die im Urteilsausspruch zu 1. bezeichneten, seit dem 19. August 1982 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe

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

I.

1. Das Klagepatent betrifft einen einteiligen oder im Querschnitt mehrteiligen Formstein mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand.

Die Klagepatentschrift schildert einleitend einen vorbekannten einteiligen oder im Querschnitt mehrteiligen Formstein mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand zur Befestigung und zum niveaugleichen Abgrenzen von Straßenflächen. Bei diesem Formstein sei nachteilig, daß das gesamte auf der Straßenoberfläche anfallende Regenwasser abgeleitet werde, weil deshalb die Regenwasserkanalisation entsprechend groß dimensioniert werden müsse, und daß der anfallende Schmutz in die Kanalisation eingeleitet werde.

Als das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem bezeichnet es die Klagepatentschrift, einen Formstein anzugeben, der am Straßenrand eine sichere und zuverlässige Ableitung des auf der Straßenoberfläche anfallenden Niederschlagswassers ermöglicht und bei allen Witterungsbedingungen jeweils einen Teil des Niederschlagswassers seitwärts in den angrenzenden Boden leitet.

Als Vorteil der Erfindung wird in der Klagepatentschrift herausgestellt, daß auch sehr große Mengen an Niederschlagswasser von der Straßenoberfläche abgeleitet werden können und daß die hauptsächlich beim Einsetzen der Niederschläge anfallende Schmutzfracht durch die Querrinnen im wesentlichen vollständig seitlich abgeführt werde.

Das Berufungsgericht hat anhand der in der Klagepatent-

schrift geschilderten Nachteile des vorbekannten Standes der Technik und der in der Klagepatentschrift geschilderten Vorteile des Lösungsvorschlages das technische Problem darin gesehen, die Bewässerung der Straßenrandbereiche zu verbessern, den Grundwasserspiegel günstig zu beeinflussen, die Schmutzbefrachtung des in die Kanalisation gelangenden Abwassers zu verringern und eine kleinere Dimensionierung der Regenwasserkanalisation zu ermöglichen.

Ob damit das Problem vollständig bezeichnet ist, kann hier dahinstehen, solange nur die Frage der identischen Benutzung der Erfindung in Rede steht.

2. Anspruch 1 des Klagepatents schlägt zur Lösung dieses Problems vor:

- a) einen einteiligen oder im Querschnitt mehrteiligen Formstein (für Entwässerungsrinnen am Straßenrand),
- b) mit einer Längsmulde
- c) und mit einer Querrinne
 - aa) die von der Längsmulde abzweigt,
 - bb) und in der von der Straßenmitte abgewendeten Seitenfläche des Formsteins mündet.

Diese Merkmalsanalyse entspricht im wesentlichen derjenigen des Berufungsgerichts. Insoweit erhebt die Revision keine Beanstandungen, ein Rechtsfehler tritt nicht hervor.

3. Das Berufungsgericht hat der Prüfung des Schutzbereichs (Schutzumfangs) zutreffend den § 14 PatG 1981 (früher § 6a) zugrunde gelegt. Diese Vorschrift entspricht dem Art. 69 Abs. 1 EPÜ (BGBI 1977 Teil II S. 826, 864; Bekanntmachung über das Inkrafttreten des EPÜ vom 9. September 1977, BGBI 1977 Teil II S. 792). § 14 PatG 1981 findet auf die nach dem 1. Januar 1978 eingereichten Patentanmeldungen Anwendung (vgl. Art. XI § 1 Abs. 1; IV Nr. 6; XI § 3 Abs. 5 IntPatÜG).

4. Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe verkannt, daß die Beklagte das Klagepatent identisch benutze.

a) Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt: Die Beklagte habe für die Herstellung der Straßenrandbefestigung keine Formsteine entsprechend der Lehre des Klagepatents verwendet, welche von üblichen Steinen ihrem spezifischen Gebrauchszweck gemäß abwichen, sondern habe gebräuchliche Steine in Würfel- oder Ziegelform sowie übliche Rundbordsteine benutzt. Die angegriffene Ausführungsform weise auch keinen "im Querschnitt mehrteiligen Formstein" auf, da ein im Bereich der zwischen den Stirnseiten der Rundbordsteine befindlichen Entwässerungslücken ge-

legter Querschnitt lediglich die längs verlegten Pflastersteine, die nicht zum Gegenstand des Klagepatents gehörende Kiesschüttung und den Straßenbelag zeige. Die angegriffene Ausführungsform weise ferner keine Längsmulde auf. Das Klagepatent stelle einen Formstein unter Schutz, in den die Längsmulde integriert sei. Abweichend davon liege bei der angegriffenen Ausführungsform die Längsmulde innerhalb der Straße. Dementsprechend sei auch keine von der Längsmulde abzweigende Querrinne vorhanden, deren Boden nach Anspruch 1 des Klagepatents durch den Formstein selbst und nicht wie bei der angegriffenen Ausführungsform durch die Kiesschüttung gebildet sein müsse.

b) Diese Ausführungen des Berufungsgerichts sind im Ergebnis rechtlich bedenkenfrei.

Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, daß bei dem Formstein nach Anspruch 1 des Klagepatents die Längsmulde und die davon abzweigende Querrinne in den Stein eingeformt sind. Das ergibt sich aus der Patentbeschreibung und den in den Patentzeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen der unter Schutz gestellten Erfindung und schließlich aus der Formulierung des Patentanspruchs 1. Die Figuren 1 und 3 bis 7 stellen auch bei mehrteiligen Formsteinen die eingeformte Längsmulde und Querrinne dar. Die Beschreibung spricht davon, daß jeder Formstein eine Querrinne besitzt (Sp. 2, Z. 67) und daß diese in der Seitenfläche des Form-

s t e i n s m ü n d e t (Sp. 3, Z. 1, 37/38). So lautet auch der Patentanspruch 1 (Sp. 1, Z. 7/8).

Die Längsmulde und die Querrinne sind bei der angegriffenen Ausführungsform durch den Rundbordstein, die Pflastersteinreihe und die anschließende Straßenoberfläche gebildet, aber nicht in den Stein selbst eingearbeitet. Das räumt auch die Revision ein.

5. Die Revision beanstandet aber zu Recht eine rechtsfehlerhafte Beurteilung einer äquivalenten Benutzung des Klagepatents durch die Beklagte.

a) Nach dem rechtlichen Ausgangspunkt des Berufungsgerichts setzt eine äquivalente Benutzung einer Erfindung voraus, daß die Lösungsmittel der angegriffenen Ausführungsform mit den im Klagepatent unter Schutz gestellten nicht identisch sind, aber in ihrer technischen Funktion übereinstimmen, d.h. die im wesentlichen gleiche Wirkung erzielen. Das Berufungsgericht verlangt dazu weiter, daß die angegriffene Ausführungsform insgesamt von dem geschützten Lösungsprinzip Gebrauch machen müsse. Es verneint eine äquivalente Benutzung der Lehre des Klagepatents, weil der angegriffenen Ausführungsform das patentierte Lösungsprinzip trotz übereinstimmender Aufgabenstellung nicht zugrunde liege. Dieses bestehe in einem einteiligen oder im Querschnitt mehrteiligen Formstein mit eingebauten Mulden und Rinnen zur niveaugleichen Befestigung und Abgrenzung der

Straßendecke. Die Beklagte habe demgegenüber ein mit Merkmalen des freien Standes der Technik und dem Einsatz handelsüblicher Steine zu verwirklichendes Verfahren der Straßenrandbefestigung mit Bordsteinen eingeschlagen, das neben dem Entwässerungsproblem auch andere Zwecke verfolge. Die erhöhte Verlegung der Bordsteine wirke einem Überfahren der Pflanzbeete entgegen und verhindere ein Abschwemmen des Erdbodens der Pflanzbeete. Außerdem könne sich ein gewöhnlicher Hochbordstein nicht durch die Art der Verlegung in einen Rinnenformstein umwandeln. Die Ausführungsform der Beklagten sei vom Klagepatent weit entfernt.

b) Diese Ausführungen sind von Rechtsirrtum beeinflusst.

Wie eingangs dargelegt, ist der Schutzbereich des Patents im Streitfall nach § 14 PatG 1981 zu bemessen. Im Gegensatz zu der Rechtslage bis 1978 sind nunmehr die Patentansprüche nicht nur der Ausgangspunkt, sondern maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs. Nach § 14 Satz 2 PatG 1981 ist der Inhalt der Patentansprüche durch Auslegung zu ermitteln, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Wie aus dem Protokoll über die Auslegung des § 14 PatG 1981 entsprechenden Art. 69 Abs. 1 EPÜ (BGBl 1976 II S. 1000) hervorgeht, dient die Auslegung nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und Tragweite der dort

beschriebenen Erfindung. In der Amtlichen Begründung des Regierungsentwurfs zum heutigen § 14 PatG (damals § 6a) hat die Bundesregierung auf dieses Protokoll Bezug genommen und dabei zum Ausdruck gebracht, daß die darin niedergelegten Grundsätze auch für das deutsche Recht maßgeblich sein sollten (BT-Drucksache 7/3712 S. 30); nur so sei das mit der Einfügung der neuen Vorschrift angestrebte Ziel einer möglichst einheitlichen Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten in Europa zu erreichen. Dieser Gesetzeszweck gebietet es, bei der Bemessung des Schutzbereichs deutscher Patente die Auslegungsgrundsätze zu beachten, auf die sich die Vertragsstaaten des EPÜ in dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ geeinigt haben.

Nach dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ fällt unter den Schutzbereich eines Patents nicht nur das, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt. Damit ist der Weg für eine Bemessung des Schutzbereichs über den Anspruchswortlaut hinaus auf Abwandlungen der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung offen. Die Erstreckung des Schutzbereichs über den Anspruchswortlaut hinaus auf äquivalente Ausführungsformen entspricht nach den derzeitigen Kenntnissen des Senats der Rechtsvorstellung der am EPÜ beteiligten Staaten, wenn auch im einzelnen noch erhebliche Abweichungen sowohl in der Methode der Ermittlung des sachlichen Schutzbereichs von Patenten als auch im Umfang des gewährten Schutzes bestehen.

Der Schutzbereich eines nach dem 1. Januar 1978 angemeldeten Patents bemißt sich hinsichtlich der Benutzung der Erfindung durch Äquivalente nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt der Patentansprüche. Es ist dabei auf die vom Fachmann erkennbare Tragweite der Erfindung abzustellen. Zu fragen ist, ob der Fachmann aufgrund der in den Ansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung dazu gelangt, das durch die Erfindung gelöste Problem mit gleichwirkenden Mitteln zu lösen, d.h. den angestrebten Erfolg auch mit anderen Mitteln, die zu diesem Erfolg führen, zu erreichen. Lösungsmittel, die der Durchschnittsfachmann aufgrund von Überlegungen, die sich an der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren, mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als gleichwirkend auffinden kann, sind regelmäßig in den Schutzbereich des Patents einbezogen. Das gebietet das Ziel der angemessenen Belohnung des Erfinders unter Beachtung des Gesichtspunkts der Rechtssicherheit.

Nach Ansicht des Berufungsgerichts wird das dem Klagepatent zugrunde liegende technische Problem, das Niederschlagswasser in den Straßenrandbereich abzuleiten, auch bei der angegriffenen Ausführungsform gelöst (BU S. 8). Bei der Ermittlung des technischen Problems hat das Berufungsgericht ausschließlich auf die in der Klagepatentschrift enthaltenen Angaben abgestellt und durch diese Betrachtung das mit der Erfindung tatsächlich bewältigte technische Problem möglicherweise unvollständig erfaßt. Es kommt nicht auf die Worte der Klagepatentschrift an, sondern

darauf, welches technische Problem für den Fachmann erkennbar durch die Erfindung tatsächlich (objektiv) gelöst wird (vgl. BGHZ 78, 358, 364 - Spinnmaschine II). Die patentgemäße Gestaltung des Formsteins könnte zu einer Erleichterung der Handhabung bei der Herstellung von Abflurinnen in Straßenrändern führen, weil Sammelrinne und Querrinne bereits in den Stein eingeformt sind und nicht an Ort und Stelle durch besondere Maßnahmen erst hergestellt werden müssen.

Soweit das Berufungsgericht bei der Äquivalenzprüfung die Lösungsprinzipien der geschützten und der angegriffenen Ausführungsform gegenüberstellt und eine Patentverletzung mit der Begründung verneint, die Beklagte habe bei der angegriffenen Ausführungsform das geschützte Lösungsprinzip verlassen, ist seine Beurteilung rechtsfehlerhaft. Für die Bemessung des Schutzbereichs eines nach dem 1. Januar 1978 angemeldeten Patents kommt es darauf an, ob der Durchschnittsfachmann die bei der angegriffenen Ausführungsform verwendeten gleichwirkenden Mittel aus den Patentansprüchen unter Heranziehung der Patentbeschreibung und der Zeichnungen auf der Grundlage seines Fachwissens auffinden konnte, und nicht auf eine Übereinstimmung in einem "Prinzip". Außerdem hat das Berufungsgericht das dem Klagepatent zugrunde liegende "Prinzip" rechtsfehlerhaft auf die unmittelbare Verwirklichung des Erfindungsgegenstandes (Einformung von Längsmulde und Querrinne) beschränkt.

Das Berufungsgericht hätte eine äquivalente Benutzung des Klagepatents auch nicht mit der Erwägung verneinen dürfen, Gegenstand des Klagepatents sei ein Formstein, während die Beklagte ein bestimmtes Verfahren zur Befestigung von Straßenrändern benutzt habe. Ein auf die Gestaltung einer Sache gerichteter Patentanspruch gewährt Schutz gegen jede Benutzung des geschützten Gegenstandes, ohne daß es auf die Herstellungsart oder den Herstellungsweg ankäme. Die von der Beklagten hergestellte Straßenrandbefestigung kann in ihrer konkreten Erscheinungsform in den Schutzbereich des Klagepatents eingreifen, mag sich das von der Beklagten angewendete Verfahren von der Art der Herstellung des geschützten Formsteins auch unterscheiden. Es kommt entscheidend darauf an, ob die Beklagte dabei eine Sache mit Merkmalen geschaffen hat, die denen des Klagepatents äquivalent ist, indem sie die Querrinne nicht in den Stein, z.B. an dessen äußeren Rand, sondern unmittelbar daneben verlegt, so daß jeweils zwei Steine die Querrinnenwände (-seiten) ergeben.

Das Berufungsgericht durfte die Frage der äquivalenten Benutzung auch nicht mit der Überlegung verneinen, das Klagepatent habe einen Formstein zur niveaugleichen Befestigung von Straßendecken zum Inhalt, während bei der angegriffenen Ausführungsform ein erhöhter Bord vorhanden sei. Der Patentanspruch 1 des Klagepatents enthält keine Einschränkung, daß es sich um einen Formstein zum niveaugleichen Befestigen von

Straßenrändern handele. Vom Anspruchswortlaut werden auch bordsteinbildende Formsteine erfaßt. Eine einschränkende Auslegung des Anspruchs dahin, daß der Patentschutz nur niveaugleich verlegte Formsteine erfasse, käme einer unzulässigen Auslegung des Patents unter den Anspruchswortlaut gleich. In der Klagepatentschrift ist zwar der aus dem deutschen Gebrauchsmuster 7 430 185 bekannte Rinnenformstein erwähnt, der zum niveaugleichen Abgrenzen von Straßenflächen dient. An anderer Stelle der Klagepatentschrift sind die Vorteile des geschützten Formsteins beschrieben, wenn dieser niveaugleich am Straßenrand eingesetzt ist. Das schränkt den Gegenstand des Klagepatents jedoch nicht auf niveaugleich verlegte Formsteine ein.

6. Die Erwägungen des Berufungsgerichts, die Beklagte habe ein mit Merkmalen des Standes der Technik und durch den Einsatz handelsüblicher Steine gekennzeichnetes Verfahren zur Befestigung von Straßenrändern benutzt, und das Vorbringen der Beklagten, die angegriffene Ausführungsform erfülle die Patentierungsvoraussetzungen nicht, rechtfertigen im derzeitigen Stadium des Verfahrens eine Klageabweisung nicht.

a) Bei der Bestimmung des Schutzbereichs nach § 14 PatG 1981 ist der Einwand zugelassen, die angegriffene und als angeblich äquivalente Benutzung in Anspruch genommene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine pa-

tentfähige Erfindung dar. Der Beklagte kann sich im Patentverletzungsprozeß daher nicht nur damit verteidigen, die als patentverletzend beanstandete Ausführungsform sei durch den Stand der Technik bekannt, sondern auch damit, mit Rücksicht auf diesen stelle sie keine Erfindung dar.

Die Zulassung dieses Einwandes, wofür der aus dem Patent in Anspruch genommene Beklagte die Darlegungs- und Beweislast trägt, schmälert den dem Erfinder für die Offenbarung seiner patentfähigen Erfindung gebührenden Lohn nicht.

Der Beklagte kann im Verletzungsstreit insoweit auf den in § 3 Abs. 1 PatG 1981 genannten Stand der Technik zurückgreifen und geltend machen, die angegriffene Ausführungsform ergebe sich daraus für den Fachmann in naheliegender Weise (§ 4 Satz 1 PatG 1981). Auf diese Weise wird sichergestellt, daß für die freie nicht erfinderische Weiterentwicklung des Standes der Technik alle diejenigen Kenntnisse herangezogen werden, die auch für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Klagepatents und damit für die Beantwortung der Frage maßgeblich sind, ob dem Erfinder eine Belohnung für die Offenbarung seiner Erfindung zusteht.

b) Das Berufungsgericht hat das - von seinem Standpunkt aus zu Recht - nicht geprüft. Da der Sachverhalt insoweit noch weiterer tatrichterlicher Aufklärung bedarf, ist das angefochtene

Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

7. a) Bei der weiteren Verhandlung werden die Parteien Gelegenheit haben, zu dem der Erfindung zugrunde liegenden technischen Problem und zu dem Einwand Stellung zu nehmen, die angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine Erfindung dar. Sollte sich bei der Prüfung des technischen Problems ergeben, daß sich das aus den Angaben der Klagepatentschrift abgeleitete Problem gegenüber einem weiteren Problem (Handhabung) als von untergeordneter Bedeutung herausstellt, könnte möglicherweise schon die Gleichwirkung zu verneinen sein. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, daß die angegriffene Ausführungsform im Stand der Technik vorbekannt war oder sich angesichts dieses Standes der Technik nicht als patentfähige Erfindung erweist, kommt eine Patentverletzung nicht in Betracht.

Ergibt die Prüfung des Berufungsgerichts, daß es vom vorbekannten Stand der Technik aus zum Auffinden der angegriffenen Ausführungsform einer erfinderischen Tätigkeit bedurfte, liegt eine Patentverletzung selbstverständlich nur vor, wenn der Fachmann die angegriffene Ausführungsform der in den Ansprüchen des Klagepatents beschriebenen Erfindung unter Heranziehung der Patentbeschreibung und der Patentzeichnungen als gleichwirkend

entnehmen konnte (s. Ziff. 5b der Entscheidungsgründe).

Das Berufungsgericht wird zu erwägen haben, ob zur Prüfung der genannten Fragen ein Sachverständiger hinzuzuziehen ist.

b) Sollte sich die Beklagte wie in erster Instanz auch im Berufungsrechtszug auf ein Vorbenutzungsrecht berufen, wird das Berufungsgericht zu berücksichtigen haben, daß der Erwerb dieses Rechts den durch Benutzung bekräftigten Erfindungsbesitz voraussetzt. Zu dieser Bekräftigung ist der Nachweis solcher bereits getroffener Veranstaltungen erforderlich, die den Zweck haben, die Erfindung in die Tat umzusetzen und den Willen zur a l s b a l d i g e n Aufnahme der Benutzung sicher erkennen lassen.

c) Das Berufungsgericht wird ferner folgendes zu beachten haben: Der Kläger hat den Unterlassungsantrag am Wortlaut der Ansprüche 1 und 2 des Klagepatents orientiert. Das ist nur dann zulässig, wenn eine identische - wortlautgemäße - Verletzung des Klagepatents vorliegt. Wie das Berufungsgericht aber rechtsfehlerfrei festgestellt hat, benutzt die Beklagte das Klagepatent jedenfalls nicht identisch. Das Berufungsgericht wird daher darauf hinzuwirken haben (§ 139 Abs. 1 Satz 1 ZPO), daß der Kläger einen die konkrete Verletzungsform umschreibenden Unterlassungsantrag stellt. Das gilt sowohl hinsichtlich der techni-

schen Merkmale als auch der Art der Benutzung der angegriffenen Ausführungsform.

d) Bei einer etwaigen Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadenersatz und Rechnungslegung wird das Berufungsgericht weiter zu berücksichtigen haben, daß die Veröffentlichung der Patenterteilung am 19. August 1982 erfolgt ist. Es könnte der Beklagten nicht als Verletzung der ihr obliegenden Sorgfaltspflicht angelastet werden, nicht bereits am Tage der Veröffentlichung der Patenterteilung vom Bestehen eines Patentschutzes und davon Kenntnis genommen zu haben, daß die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent verletzt. Im Regelfall kann ein Prüfungszeitraum von bis zu

4 Wochen ab Veröffentlichung der Patenterteilung angemessen sein, so daß ein Verschulden erst nach Ablauf der Zeit zur Überprüfung in Betracht kommen könnte.

Bruchhausen

von Albert

Rogge

Maltzahn

Jestaedt