

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 29/90

Verkündet am:
3. November 1992
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Kaufmann Wilhard K [REDACTED], handelnd in Firma I [REDACTED] T [REDACTED],
H [REDACTED] 8, H [REDACTED],

Beklagter und Revisionskläger,

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

gegen

G [REDACTED] V [REDACTED] AG nach dem Recht des Kantons St. Gallen
(Schweiz), gesetzlich vertreten durch den Präsidenten des
Verwaltungsrates Peter P [REDACTED] und das Mitglied des Verwal-
tungsrates Dr. Markus W [REDACTED] M [REDACTED] straße 17, St. G [REDACTED]
(Schweiz),

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. November 1992 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt und Dr. Broß

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg vom 18. Januar 1990 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

- 3 -

Tatbestand:

Die Klägerin war Inhaberin des am 25. Juni 1974 angemeldeten, inzwischen durch Zeitablauf erloschenen deutschen Patents 24 30 517. Das Patent (Klagepatent) war Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens. Durch Urteil vom 7. Juli 1981 (X ZR 5/80) hat der Senat die Nichtigkeitsklage abgewiesen.

Das Klagepatent betrifft eine Beschichtungsanlage mit einer zum Aufnehmen der zu beschichtenden Gegenstände bestimmten Kabine. Patentanspruch 1 lautet:

"Beschichtungsanlage mit einer zum Aufnehmen der zu beschichtenden Gegenstände bestimmten Kabine, in der wenigstens eine elektrostatische Sprühhvorrichtung zur Abgabe von pulverförmigem Beschichtungsmaterial vorgesehen ist und in die bodenseitig eine mit einem Sauggebläse verbundene Absaugleitung mündet, wobei in den vom Sauggebläse erzeugten Luftstrom eine Filtereinrichtung zur Wiedergewinnung des im Luftstrom mitgeführten Pulvers geschaltet ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die Filtereinrichtung die bodenseitige Begrenzung der Kabine (11) bildet, daß unterhalb der Filtereinrichtung eine an das Sauggebläse (31) angeschlossene Unterdruckkammer (26) angeordnet ist, daß die Filtereinrichtung aus einem angetriebenen Filterband (24) besteht und daß diesem Filterband außerhalb der Kabine eine Einrichtung zur Überführung des Pulvers vom Filterband in den Vorratsbehälter (21) zugeordnet ist."



Wegen der Patentansprüche 2 bis 4 wird auf die Klagepatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin stellt nach dem Klagepatent Beschichtungsanlagen her und vertreibt sie weltweit.

Der Beklagte, ein ehemaliger Mitarbeiter der Klägerin, stellt entsprechend dem europäischen Patent 0 141 778 Beschichtungsanlagen her, bei denen überflüssiges Farbpulver, das beim Spritzvorgang in der Spritzkabine anfällt, im Betrieb der Anlage auf einen feststehenden Bodenfilter gelangt, der auf einem Gitterrost ruht. Oberhalb der Filtermatte läuft während des Betriebs eine Absaugdüse, die über einen beweglichen Schlauch mit einer seitlich zur Kabine angeordneten Einrichtung verbunden ist, oszillierend von einem Ende der Kabine zum anderen Ende und saugt überschüssiges Farbpulver von der Filtermatte ab, so daß jeder Bereich in festgelegten Zeitabständen gereinigt wird. Ein Gebläse saugt rückwärtig Luft durch die Filtermatte und bewirkt dadurch, daß das auf den Boden gelangende Farbpulver haften bleibt, bevor es durch die Absaugdüse abgesaugt wird. Unterhalb der Kabine sind links und rechts zwei Böcke vorgesehen, die zum Auf- und Abrollen der durch die Kabine geführten längeren Filtermatte dienen. Beim Stillstand der Anlage kann das benutzte Filterstück aus dem Kabinenraum entfernt und ein neues Filterstück in die Kabine gezogen werden.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beschichtungsanlage des Beklagten mache unmittelbar, jedenfalls aber in glatt äquivalenter Weise von der Klageerfindung Gebrauch.

Sie hat beantragt,

1. den Beklagten zu verurteilen, es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen,

Beschichtungsanlagen mit einer Kabine zur Aufnahme der zu beschichtenden Gegenstände, mit einer elektrostatischen Sprühvorrichtung für pulverförmiges Beschichtungsmaterial und einer bodenseitigen, mit einem Sauggebläse verbundenen Absaugleitung sowie einer Filtereinrichtung im vom Sauggebläse erzeugten Luftstrom zur Wiedergewinnung des im Luftstrom mitgeführten Pulvers

herzustellen, zu vertreiben und/oder gewerblich zu gebrauchen,

bei denen

- a) die Filtereinrichtung aus einem Filterband mit Antrieb besteht, welches die bodenseitige Begrenzung der Kabine bildet, unter dem eine an das Sauggebläse angeschlossene Unterdruckkammer angeordnet ist;
 - b) oberhalb des Filterbandes eine zum Bestreichen des Filterbandes angetriebene Absaugdüse angeordnet ist;
 - c) mittels derer dem Filterband außerhalb der Kabine eine Einrichtung zur Überführung des Pulvers vom Filterband in den Vorratsbehälter zugeordnet ist;
2. festzustellen, daß der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr aus Handlungen gemäß Klageantrag zu 1. entstanden ist und noch entstehen wird;
 3. den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über alle Anlagen gemäß Klageantrag zu 1. zu erteilen, und zwar über Größe und Bruttover-

kaufspreis ganzer Anlagen sowie gelieferter Ersatzteile zu von ihm erstellten Anlagen und ferner jeweils die Abnehmer.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise ihm für den Fall seiner Verurteilung einen Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen.

Er hat eine Verletzungshandlung bestritten und geltend gemacht, er verwende ein völlig anderes Lösungsprinzip zur Wiedergewinnung überschüssigen Pulvers, nämlich einen feststehenden Bodenfilter mit einer Abnahmevorrichtung, die nicht außerhalb, sondern innerhalb der Kabine angeordnet sei. Der Durchschnittsfachmann verstehe den Patentanspruch 1 dahin, daß das Filterband durch ständigen Antrieb die abgelagerten Pulverteilchen aus der Kabine heraus in den Vorratsbehälter fördere. An diesen Merkmalen fehle es bei der angegriffenen Anlage. Zudem sei das Klagepatent im Erteilungsverfahren von der Anmelderin dahin beschränkt worden, daß kein Schutz für eine Anlage beansprucht werde, die ein stationäres Filterband mit bewegbarer Reinigungseinrichtung aufweise. An den darin liegenden Verzicht sei die Klägerin gebunden.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung des Beklagten hatte im wesentlichen keinen Erfolg.

Mit der Revision erstrebt der Beklagte die Klageabweisung. Er rügt Verletzung formellen und materiellen Rechts.

Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision und erklärt nach zwischenzeitlichem Erlöschen des Klagepatents den Unterlassungsantrag zu 1 in der Hauptsache für erledigt. Der Beklagte schließt sich der Erledigungserklärung an. Beide Parteien beantragen, hinsichtlich des erledigten Teils jeweils dem Gegner die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision des Beklagten führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz.

I.

Beschichtungsanlagen der im Klagepatent genannten Art dienen dazu, Werkstückoberflächen durch elektrostatisches Besprühen mit Farbstoffen zu beschichten. Zur Verbesserung der Anhaftung der Farbpartikel wird dabei eine Potentialdifferenz zwischen Werkstückoberfläche und Farbpartikel aufgebaut. Zur Erzielung einer gleichmäßigen Beschichtung ist es erforderlich, mit einem beträchtlichen Farbüberschuß zu arbeiten. Ein erheblicher Teil der Farbpartikel gelangt nicht zur Haftung. Dieser Teil muß, da er sich fein verteilt in der Luft befindet, zur Vermeidung von Verpuffungs- und sogar Explosionsgefahr so schnell wie möglich aus der Kabine entfernt werden; außerdem wird aus Gründen der Wirtschaftlichkeit angestrebt, dieses Farbpulver zur Wiederverwendung zurückzugewinnen. Vorrichtungen, die dies bewirken, erfordern einen erheblichen apparativen Aufwand.

Die Klagepatentschrift schildert einleitend vorbekannte Vorrichtungen und deren Nachteile, die zusammengefaßt darin bestehen, daß kostspielige Vorrichtungsteile vonnöten sind, daß der Reinigungsaufwand so groß ist, daß - was damit zusammenhängt - ein Farbwechsel nicht mit der wünschenswerten Schnelligkeit durchgeführt werden und daß schließlich die Explosionsgefahr nicht ausreichend beherrscht werden kann.

Hiervon ausgehend bezeichnet es die Klagepatentschrift als das der Erfindung zugrundeliegende technische Problem, eine Pulverbeschichtungsanlage so auszubilden, daß ein mit einem Minimum an Reinigungsaufwand durchführbarer, schneller Farbwechsel möglich ist und daß unter Vermeidung von Explosionsgefahren bei einem kontinuierlichen Betrieb eine problemfreie Rückgewinnung des überschüssigen Pulvers gewährleistet ist.

Dieses Problem wird nach Auffassung des Berufungsgerichts durch eine Beschichtungsanlage mit folgenden Merkmalen gelöst:

- (1) Die Anlage enthält eine zum Aufnehmen der zu beschichtenden Gegenstände bestimmten Kabine, in der sich wenigstens eine elektrostatische Sprühvorrichtung befindet.
- (2) In die Kabine mündet bodenseitig eine mit einem Sauggebläse verbundene Absaugleitung.

- (3) In den vom Sauggebläse erzeugten Luftstrom ist eine Filtereinrichtung zur Wiedergewinnung des im Luftstrom mitgeführten Pulvers geschaltet.
- (4) Die Filtereinrichtung bildet die bodenseitige Begrenzung der Kabine.
- (5) Unterhalb der Filtereinrichtung ist eine an das Sauggebläse angeschlossene Unterdruckkammer angeordnet.
- (6) Die Filtereinrichtung besteht aus einem angetriebenen Filterband.
- (7) Diesem Filterband ist außerhalb der Kabine eine Einrichtung zur Überführung des Pulvers vom Filterband in den Vorratsbehälter zugeordnet.

II.

1. Das Berufungsgericht hat eine identische Benutzung des Klagepatents durch den Beklagten verneint.

Es hat dazu ausgeführt, der Beklagte mache zwar von den Merkmalen (1) bis (5) unmittelbar Gebrauch, nicht aber von den Merkmalen (6) und (7). Die Filtereinrichtung des Beklagten bestehe nicht aus einem "angetriebenen" Filterband, wie es Merkmal (6) vorsehe. Nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 des Klagepatents sei ein Filterband gemeint, das während des Betriebes der Anlage bewegt werde, dagegen nicht auch ein stationäres Filterband, das wie bei der Anlage des Beklagten

während des Stillstandes mittels Rollen aus der Kabine entfernt werde. Aufgabe und Lösung des Klagepatents bestünden nämlich darin, eine Reinigung des Filterbandes gerade während des kontinuierlichen Betriebes der Anlage zu gewährleisten. Dem entspreche die Reinigung des Filterbandes "außerhalb der Kabine" (Merkmal 7). Nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 des Klagepatents solle sich die Einrichtung, die das Pulver vom Filterband in den Vorratsbehälter überführt, außerhalb der Kabine befinden, wie die zur Auslegung heranzuziehende Patentbeschreibung (Sp. 4 Z. 54-57, Sp. 4 Z. 68 - Sp.5 Z. 1 f) bestätige. Aus dem Zusammenwirken beider Merkmale ergebe sich, das Patentanspruch 1 unmittelbar den mechanischen Transport des Farbpulvers aus der Kabine heraus vorsehe, indem das Filterband nämlich das auf ihm abgelagerte Pulver aus der Kabine heraus zu einer Reinigungseinrichtung befördern solle. Dies sei bei der Anlage des Beklagten nicht der Fall.

Diese Ausführungen des Berufungsgerichts sind rechtlich bedenkenfrei. Sie werden von der Revision auch nicht angegriffen.

2. Das Berufungsgericht ist jedoch der Ansicht, die Beschichtungsanlage des Beklagten mache von dem erfinderischen Kombinationsgedanken des Klagepatents in glatt äquivalenter Weise Gebrauch. Diese Beurteilung beanstandet die Revision mit Recht als fehlerhaft.

a) Nach dem aus dem PatG von 1968 abgeleiteten rechtlichen Ausgangspunkt des Berufungsgerichts ist eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln anzunehmen, wenn der Fach-

mann das in der angegriffenen Ausführungsform verwendete, vom unmittelbaren Wortlaut des Patentanspruchs abweichende Lösungsmerkmal ohne weitere Überlegung aufgrund seines Fachwissens dem Inhalt der Patentschrift als eine zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe gleichwirkende Maßnahme entnimmt (BGH GRUR 1969, 534, 536 f. - Skistiefelverschluß; GRUR 1976, 88, 89 - Skiabsatzbefestigung; GRUR 1987, 280, 281 - Befestigungsvorrichtung).

Auch die Beurteilung des von der Erfindung nach dem Klagepatent gelösten technischen Problems durch das Berufungsgericht läßt einen entscheidungserheblichen Rechtsfehler nicht erkennen. Entsprechend den Angaben der Klagepatentschrift (Sp. 4 Z. 34-41) hat das Berufungsgericht die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen, eine nach dem Stand der Technik bekannte Beschichtungsanlage so auszubilden, daß ein mit einem Minimum an Reinigungsaufwand durchführbarer, schneller Farbwechsel möglich ist und unter Vermeidung von Explosionsgefahren und unter Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebes eine problemfreie Rückgewinnung des überschüssigen Pulvers erfolgen kann. Das Berufungsgericht hat unter Hinweis auf das Gutachten des im Nichtigkeitsverfahren tätigen Sachverständigen Prof. Dr.-Ing. B. [REDACTED] vom 23. Juli 1980 angenommen, daß diese aus mehreren Teilen bestehende Aufgabe durch die Gesamtheit aller Merkmale des Klagepatents gelöst wird. Es hat weiter ausgeführt, das Klagepatent erfülle die Forderung, schnelle Farbwechsel zu ermöglichen und gleichbleibend günstige Beschichtungsbedingungen durch ein niedriges Geschwindigkeitsniveau des Luftstroms in der Kabine zu gewährleisten, indem bei der Pulverrückgewinnung ein separater Luftstrom - näm-

lich mittels eines Sauggebläses mit Unterdruckkammer unterhalb der Filtereinrichtung - herangezogen werde, um die Haftung des Farbpulvers auf dem Filterband zu erreichen und die erneute Aufwirbelung des Farbpulvers zu verhindern, indem ferner die gesamte Bodenfläche der Kabine vom Filterband gebildet und dieses kontinuierlich gereinigt werde, so daß stets die gesamte Fläche durchströmt werde.

b) Das Berufungsgericht hat jedoch, wie die Revision mit Recht rügt, keine zur Bejahung der Äquivalenz ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, daß die angegriffene Ausführungsform das Problem des Klagepatents in praktisch erheblichem Maße löst und daß dies durch gleichwirkende Mittel geschieht, die der Fachmann ohne weitere Überlegung der Klagepatentschrift entnehmen konnte.

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die angegriffene Ausführungsform die Merkmale (6) und (7) des Klagepatents mit äquivalenten Lösungsmitteln verwirklicht. Dazu hat es ausgeführt, Merkmal (7) stelle nicht darauf ab, wie das Pulver vom Filterband entfernt werde, insbesondere ob es sich um eine mechanische oder um eine pneumatische Abnahme-einrichtung handele. Die Lehre des Klagepatents verlange lediglich allgemein eine Reinigungseinrichtung, überlasse dessen Ausgestaltung aber dem Fachmann und verweise ihn damit auf die ihm bekannten Möglichkeiten. Wie die Reinigung erfolge, sei für den erfinderischen Kombinationsgedanken ohne Bedeutung. Aus der Patentbeschreibung folge keine Beschränkung auf mechanische Abnahmeeinrichtungen oder zumindest auf Einrichtungen außer pneumatischen. Aus der Sicht des Fachmanns sei ohne weiteres auch eine Reinigung mittels einer

Saugdüse möglich. Anstelle des angetriebenen Filterbandes in Verbindung mit einer stationären Abnahmeeinrichtung außerhalb der Kabine, wie im Klagepatent vorgesehen, verwende die angegriffene Ausführungsform umgekehrt ein stationäres Filterband in Verbindung mit einer sich innerhalb der Kabine bewegenden Abnahmeeinrichtung in Gestalt einer Saugdüse. Der Fachmann entnehme dem Klagepatent ohne weitere Überlegung, daß die gestellte Aufgabe erfindungsgemäß in gleichwirkender Weise dadurch gelöst werde, daß die Beweglichkeit der beiden Merkmale Filterband und Abnahmeeinrichtung "ausgetauscht" werde, und zwar auch dann, wenn zur Abnahme des überschüssigen Farbpulvers eine Saugdüse verwendet werde, die zwangsläufig innerhalb der Kabine arbeite.

bb) Diese Ausführungen des Berufungsgerichts enthalten keine Feststellungen zu der entscheidungserheblichen Frage, ob und in welcher Weise die in der Klagepatentschrift geschilderten (Teil-) Probleme von der angegriffenen Ausführungsform so gelöst werden, daß die Nachteile der vorbekannten Beschichtungsanlagen vermieden werden, oder ob im Falle einer unvollkommenen Benutzung jedenfalls im wesentlichen die Wirkungen des Patents erzielt werden.

Das Berufungsgericht hat zwar als eine Teilaufgabe der Erfindung angesehen, einen mit einem Minimum an Reinigungsaufwand durchführbaren, schnellen Farbwechsel zu ermöglichen. In der Klagepatentschrift wird es als Nachteil der vorbekannten Anlagen beschrieben, daß sich in der Kabine Saugleitungen, Gebläse, Filter oder andere Geräte befinden, die bei einem Farbwechsel gereinigt werden müssen (Klagepatentschrift Sp. 2 Z. 5-6; Z. 50, 51; Sp. 3 Z. 14-24;

Z. 41-47; Sp. 4 Z. 11-14; Z. 24-27) und daher einen schnellen Farbwechsel hindern. Um diesen Nachteil zu vermeiden, soll bei der Erfindung der angestrebte schnelle Farbwechsel vor allem dadurch ermöglicht werden, daß auf Leitungen und Gebläse im Innenraum der Kabine verzichtet wird, daß praktisch das gesamte überschüssige Pulvermaterial kontinuierlich auf dem Filterband aus der Kabine heraustransportiert und das Filterband ständig selbsttätig außerhalb der Kabine gereinigt wird, so daß nur noch die an den Kabineninnenwänden haftenden Farbteilchen abgeschabt werden müssen. Bei der angegriffenen Ausführungsform befindet sich hingegen, wie das Berufungsgericht festgestellt hat, innerhalb der Kabine oberhalb der Filtermatte eine Absaugeinrichtung mit einer Düse und einem Schlauch, die sich oszillierend von einem Ende der Kabine zum anderen Ende bewegt und das überschüssige Farbpulver von der Filtermatte absaugt. Bei einem Spritzvorgang falle das überschüssige Farbpulver auch auf diese Teile, die bei einem Farbwechsel ebenfalls zu reinigen wären. Ob und gegebenenfalls durch welche Maßnahmen bei der angegriffenen Ausführungsform unter Vermeidung dieses Nachteils ein schneller Farbwechsel ermöglicht wird, läßt sich den Ausführungen des Berufungsgerichts nicht entnehmen.

Gleiches gilt für die weitere Teilaufgabe des Klagepatents, unter Vermeidung von Explosionsgefahren bei einem kontinuierlichen Betrieb eine problemfreie Rückgewinnung des überschüssigen Pulvers zu gewährleisten. Die Klagepatentschrift schildert die Elemente im Innern der Kabine auch deshalb als nachteilig, weil Ablagerungen von Pulvermaterial auf derartigen Teilen grundsätzlich auch die Gefahr einer Explosion durch plötzliche Aufwirbelungen begründeten (vgl.

Klagepatentschrift Sp. 3 Z. 24-29 und Z. 54, 55). Beim Klagepatent wird dieses gefährliche Aufwirbeln von Pulveransammlungen dadurch verhindert, daß die Pulverteilchen sich auf dem Filterband niederschlagen und aufgrund der durch dieses Filterband hindurch ausgeübten Saugwirkung haften bleiben (vgl. Klagepatentschrift Sp. 5 Z. 8-17). Bei der angegriffenen Ausführungsform saugt zwar auch ein Gebläse rückwärts Luft durch die Filtermatte, so daß das auf den Boden gelangende Farbpulver haften bleibt, bevor es durch die Absaugdüse abgesaugt wird. Das Berufungsgericht hat jedoch nicht festgestellt, ob auch bei dieser Beschichtungsanlage durch die Saugwirkung der Unterdruckkammer gefährliche Pulveransammlungen vermieden werden. Einer solchen Feststellung hätte es schon deshalb bedurft, weil sich beim Spritzvorgang Farbteilchen auf der Absaugvorrichtung und auf dem Schlauch im Innern der Kabine absetzen können, die während des Betriebes nicht ständig entfernt werden und möglicherweise zu explosionsgefährlichen Ansammlungen führen können.

Nicht geprüft hat das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang ferner, ob und aufgrund welcher konkreten Maßnahmen in der Kabine der beanstandeten Ausführungsform ein eine gleichmäßige Strömung bewirkendes Saugfeld erhalten wird (vgl. Klagepatentschrift Sp. 4 Z. 65 - Sp. 5 Z. 7). Das Berufungsgericht hat sich zwar mit der Frage befaßt, ob und unter welchen Voraussetzungen die Absaugdüse gegen den in der Kabine herrschenden Unterdruck arbeiten könne. Es hat aber keine Feststellungen dazu getroffen, welche Auswirkungen die Saugwirkung der Absaugdüse auf das in der Kabine wirkende Saugfeld und das herrschende Druckgefälle haben könnte.

cc) Das Berufungsgericht hat auch keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob und wie der Fachmann ohne weitere Überlegungen dem Inhalt der Klagepatentschrift als eine zur Lösung des erfindungsgemäßen Problems gleichwirkende Maßnahme hätte entnehmen können, daß Teile der Reinigungsvorrichtung auch innerhalb der Kabine angeordnet werden können. Das Berufungsgericht hat zwar angenommen, der Fachmann entnehme der Klagepatentschrift als gleichwirkende Lösung, daß die Beweglichkeit der beiden Merkmale Filterband und Abnahmeeinrichtung "ausgetauscht" werden könnten, und zwar auch dann, wenn zur Abnahme eine Saugdüse verwendet werde. Diese Annahme hätte aber einer näheren Begründung bedurft. Wenn in der Klagepatentschrift das Vorhandensein von Reinigungselementen in der Kabine gerade als zu behebender Nachteil der vorbekannten Beschichtungsanlagen geschildert wird und wenn das Klagepatent zur Erreichung des erfindungsgemäßen Zieles, einen schnellen Farbwechsel und eine problemlose Rückgewinnung des überschüssigen Farbpulvers zu ermöglichen, gerade auf in der Kabine angeordnete Elemente verzichtet, so wird der Fachmann möglicherweise gehindert sein, aus der Patentschrift eine innerhalb der Kabine oberhalb der Filtermatte arbeitende Absaugvorrichtung als eine gleichwirkende Maßnahme anzusehen. Gegen diese Annahme könnten sprechen, daß durch die Anordnung der zusätzlichen Elemente in der Kabine der Reinigungsaufwand erhöht und damit ein schneller Farbwechsel verhindert und daß die idealen Strömungsverhältnisse nach der Lehre des Klagepatents mit dem Risiko einer Explosionsgefahr verschlechtert werden.

c) Das angefochtene Urteil kann daher keinen Bestand haben. Da der erkennende Senat als Revisionsgericht die im wesentlichen auf tatrichterlicher Beurteilung beruhende Prüfung der Patentverletzung mit äquivalenten Lösungsmitteln nicht vornehmen kann, ist die Aufhebung des angefochtenen Urteils auf die Revision des Beklagten geboten. Der Rechtsstreit ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

III. Bei der weiteren Verhandlung und Entscheidung wird das Berufungsgericht - eventuell sachkundig beraten - die Voraussetzungen der glatten Äquivalenz entsprechend den vorstehenden Ausführungen zu prüfen haben. Sollte diese Prüfung ergeben, daß eine Patentverletzung mit glatt äquivalenten Mitteln nicht vorliegt, so wird das Berufungsgericht sodann Überlegungen anstellen müssen, ob der Beklagte von der Erfindung mit nicht glatten äquivalenten Lösungsmitteln Gebrauch macht.

Bruchhausen

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Broß