

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 32/79

URTEIL

Verkündet am

11. März 1980
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der K[REDACTED] M[REDACTED] AG, gesetzlich vertreten durch ihre Vorstandsmitglieder Dr. G[REDACTED] und Dipl.-Ing. von B[REDACTED],
K[REDACTED]-M[REDACTED]-Straße [REDACTED], M[REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die E[REDACTED] M[REDACTED] GmbH, gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer B[REDACTED] und W[REDACTED], M[REDACTED]weg,
S[REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. März 1980 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 22. Februar 1979 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Beide Parteien fertigen und vertreiben Mischvorrichtungen für die Herstellung von Mehrkomponenten-Kunststoffen. Die Klägerin ist Inhaberin des Patents 2 007 935, dem das Gebrauchsmuster 7 006 182 entspricht, und des Patents 2 117 533, das als Zusatzpatent zu dem erstgenannten Patent erteilt ist und dem das Gebrauchsmuster 7 113 860 entspricht.

- 3 -

Das Patent 2 007 935 (Hauptpatent) und das Gebrauchsmuster 7 006 182 wurden am 20. Februar 1970 angemeldet; die Patentanmeldung wurde am 9. September 1971 offengelegt und am 9. Oktober 1975 aufgrund des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 18. April 1975 bekanntgemacht, nachdem die Anmeldung zunächst durch Beschluß des Patentamts vom 9. Juli 1973 zurückgewiesen worden war. Die Eintragung des Gebrauchsmusters 7 006 182 erfolgte am 29. Oktober 1970. Das Gebrauchsmuster ist durch einen zunächst nicht rechtskräftigen Beschluß des Patentamts vom 25. Oktober 1973 auf Antrag der Rechtsvorgängerin der Beklagten teilweise gelöscht worden.

Der Anspruch des Patents 2 007 935 lautet wie folgt:

"Vorrichtung zum Erzeugen eines vorzugsweise chemisch reaktionsfähigen Gemisches aus mindestens zwei Kunststoffkomponenten, mit einer Mischkammer, die Eintrittsöffnungen für die einzelnen Kunststoffkomponenten und eine Austrittsöffnung für das Kunststoffkomponentengemisch besitzt, sowie mit einem in der Mischkammer angeordneten Steuerorgan, das aus einer die Eintrittsöffnungen offenlassenden Stellung bis in den Bereich der Austrittsöffnung, dabei die Eintrittsöffnungen gegenüber der Mischkammer gleichzeitig absperrend, hin und her bewegbar ist, d a d u r c h g e - k e n n z e i c h n e t , daß am Steuerorgan (19) an sich bekannte Überströmkanäle (14) vorgesehen sind, durch die die Eintrittsöffnungen (9) zeit-synchron mit ihrem Abschluß von der Mischkammer (2) mit Rückführleitungen (16) verbindbar sind."

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Bei der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels der Erfindung heißt es in der Spalte 4 der Beschreibung:

"Zum Verhindern eines Leckflusses einer Komponente von einer Eintrittsöffnung (9) zur anderen sind zwischen den Überströmkanälen (14) zu diesen parallele Dichtrillen (17) vorgesehen, die endseitig von umlaufenden Dichtrillen (18) abgeschlossen sind. In den Dichtrillen (17, 18) sammelt sich als Dichtmaterial dienendes ausgehärtetes Komponentengemisch an." (Z. 2 - 8).

Die Dichtrillen 17 und 18 sind in der Patentzeichnung dargestellt. Der zitierte erste Satz befindet sich auch auf Seite 10 der Offenlegungsschrift 2 007 935 und auf Seite 10 der Unterlagen des Gebrauchsmusters 7 006 182, deren Figur 1 insoweit mit der Patentzeichnung übereinstimmt.

Das Patent 2 117 533 (Klagepatent) und das Gebrauchsmuster 7 113 860 wurden am 10. April 1971 angemeldet; die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 19. Oktober 1972 und dessen Bekanntmachung am 8. April 1976. Die Eintragung des Gebrauchsmusters erfolgte am 10. Februar 1972. Der Anspruch 1 des Patents 2 117 533 enthält als Oberbegriff den Wortlaut des Anspruchs des Hauptpatents; der kennzeichnende Teil lautet:

"gekennzeichnet durch die Anordnung von Längsnuten (11 bzw. 17) zwischen den einzelnen Überströmkanälen (7, 8 bzw. 20, 21) an der Innenwand des Mischkammergehäuses (2) oder an der Mantelfläche des Steuerschiebers (1 bzw. 16)."

Die Parteien stritten seit 1972 mit verschiedenen Klagen vor dem Landgericht München I und in Verfahren vor dem Patentamt und vor dem Bundespatentgericht um die Verletzung und den Rechtsbestand des Gebrauchsmusters 7 006 182 der Klägerin und um die Verletzung und den Rechtsbestand des Patents 1 282 522 der Firma Gusmer Coatings Inc., an dem die Beklagte eine ausschließliche Lizenz besaß. Die seinerzeit von der Klägerin aus ihrem Gebrauchsmuster 7 006 182 angegriffene Mischvorrichtung der Beklagten wies unstreitig keine auf dem Steuerschieber angebrachten Dichtnuten auf.

Zur Beilegung dieser Streitigkeiten schlossen die Parteien am 18. Februar/4. März 1975 zwei Lizenzverträge, von denen der die Patentanmeldung 2 007 935 und das Gebrauchsmuster 7 006 182 betreffende unter anderem folgende Bestimmungen enthält:

"ARTIKEL 1

I. Abgrenzung der Lizenz in technischer Hinsicht.

Die Lizenz erstreckt sich auf folgenden Gegenstand:

Vorrichtung zum Einleiten und Erzeugen eines vorzugsweise chemisch reaktionsfähigen Gemisches aus zwei oder mehr Kunststoffkomponenten in den Hohlraum einer Form, mit einer - Eintrittsöffnungen für die einzelnen Kunststoffkomponenten und eine gemeinsame Austrittsöffnung zur Form aufweisenden - Mischkammer, in der ein Steuerschieber angeordnet ist, durch den das Zusammentreffen der aus den einzelnen Eintrittsöffnungen zufließenden Kunst-

stoffkomponenten zeitsynchron aufsteuerbar sowie unterbrechbar und der Zulauf jeder dieser Komponenten zur Austrittsöffnung in der Unterbrechungsstellung absperrbar ist, wobei der Steuerschieber die Eintrittsöffnungen umgreifende Dichtflächen aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der Steuerschieber mit Überströmkanälen oder Überströmnuten versehen ist, die in der Unterbrechungsstellung jede Eintrittsöffnung für eine Komponente mit einer Rückführleitung für diese verbinden.

Bei der vorstehend definierten Vorrichtung handelt es sich um die von den Parteien in der Praxis vertriebene Vorrichtung zum Gießen von Polyurethan-Kunststoffen.

II. Art der Lizenz

Die Lizenz erstreckt sich auf die Herstellung, auf den Gebrauch und auf den Verkauf der vorstehend definierten Vorrichtungen.

.....

ARTIKEL 4

Verbesserungen und Änderungen des Lizenzgegenstandes.

Die Lizenz beschränkt sich auf den in Artikel 1 definierten Gegenstand. Der Lizenzgeber ist nicht verpflichtet, Änderungen und Verbesserungen dem Lizenznehmer mitzuteilen oder ihm zur Verfügung zu stellen.

....."

Die Beklagte fertigt und vertreibt Maschinen zur Kunststoffverarbeitung, die eine (Misch)Vorrichtung aufweisen, bei der - nach ihrer Behauptung schon seit März 1974 - (auch) Dichtnuten gemäß dem Klagepatent (Zusatzpatent) vorhanden sind.

Die Klägerin sieht hierin ungeachtet des Lizenzvertrages eine Verletzung ihres Patents 2 117 533 (Zusatzpatent) und nimmt die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht in Anspruch. Sie hat behauptet, die Beklagte sei bereits am 24. Oktober 1973 von ihr darauf aufmerksam gemacht worden, daß sie - die Klägerin - ihr den Bau der Dichtnuten nicht gestatte; ihr sei erst Anfang 1976 bekannt geworden, daß die Beklagte solche verwende. Bei den Vertragsverhandlungen selbst sei - wie ein Schreiben der Beklagten vom 28. Oktober 1976 ergebe - über die Frage der Dichtnuten nicht gesprochen worden.

Die Beklagte verteidigt sich damit, daß sie aufgrund des Lizenzvertrages über das Patent 2 007 935 zur Benutzung auch der Dichtnuten nach dem Zusatzpatent berechtigt sei. Sie sei bei Abschluß des Lizenzvertrages davon ausgegangen, daß dieser ihr die Benutzung der seit 1974 von ihr verwendeten Dichtnuten gestatte.

Das Landgericht hat die Beklagte wegen Verletzung des Klagepatents verurteilt. Das Oberlandesgericht hat auf die Berufung der Beklagten dieses Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen.

Mit der Revision strebt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils an. Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Revision.

Während des Revisionsverfahrens ist die von der Beklagten gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage rechtskräftig abgewiesen worden (Urteil des Senats vom 13. Dezember 1979 - X ZR 78/78).

Entscheidungsgründe

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

I.

Das Berufungsgericht hält die Beklagte aufgrund des Lizenzvertrages für berechtigt, die beanstandete Vorrichtung mit den Merkmalen des Klagepatents herzustellen und zu vertreiben. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Der Gegenstand der Lizenz erstrecke sich auf die von der Beklagten bei der beanstandeten Ausführungsform verwendeten Längsnuten, die zwischen den Überströmkanälen auf der Mantelfläche des Steuerschiebers angeordnet seien, weil es sich dabei um die in Art. 1 I des Lizenzvertrages erwähnten, die Eintrittsöffnungen umgreifenden Dichtflächen am Steuerschieber handele. Die Beklagte habe bei Vertragsabschluß die gewährte Lizenz in bezug auf die die

Eintrittsöffnungen umgreifenden Dichtflächen nur so auffassen können, daß sie, wenn sie Längsnuten am Steuerschieber anbringe, von dem Merkmal "Dichtflächen" im Sinne des Lizenzvertrages Gebrauch mache. Die von ihr verwendeten Längsnuten seien an der Oberfläche des Steuerschiebers zwischen den Überströmkanälen angebracht, so daß sie der Lösung der Aufgabe dienten, durch eine Fläche im Sinne des Erfindungsgedankens abzudichten. Das ergebe sich auch daraus, daß in den dem Lizenzvertrag zugrunde liegenden Schutzrechten, nämlich in der Patentanmeldung P 2 007 935.0-16 und in dem dieser entsprechenden Gebrauchsmuster 7 006 182 andere Dichtungen, insbesondere Dichtflächen, als die Ausführungsform mit den zwischen den einzelnen Überströmkanälen an der Mantelfläche des Steuerschiebers angeordneten Längsnuten nicht angesprochen seien. Dadurch, daß der Beklagten Ende 1973 mitgeteilt worden sei, die Klägerin sei nicht bereit, den Bau von Dichtnuten zu gestatten, sei nicht bewiesen, daß dieser Wille bei Abschluß des Lizenzvertrages am 18. Februar/4. März 1975 für die Beklagte erkennbar fortbestanden habe und noch Gegenstand des Lizenzvertrages sein sollte. Ein substantiierter Vortrag der Klägerin, daß bei Vertragsschluß ein solcher Vorbehalt erklärt worden sei, fehle. Ohne Bedeutung für die Auslegung des Lizenzvertrages sei ferner, wann die Klägerin erfahren habe, daß die Beklagte die beanstandete Ausführungsform erstmals gebaut und vertrieben habe. Denn durch den Lizenzvertrag sei der Beklagten durch die Worte "wobei der Steuerschieber die Eintrittsöffnungen umgreifende Dichtflächen aufweist" gestattet worden, an der Mantelfläche des Steuerschiebers Längsnuten anzuordnen.

Ferner habe auch die Klägerin zur Zeit des Vertragsabschlusses bereits Dichtrillen verwendet. Nach dem Schluß-

satz des Art. 1 I handele es sich bei dem lizenzierten Gegenstand um eine Vorrichtung, die von der Klägerin in der Praxis vertrieben worden sei; eine solche habe auch die Beklagte durch Einräumung der Lizenz bauen dürfen.

Das Berufungsgericht hat schließlich angenommen, der Gegenstand der Lizenz betreffe die Erfindung, wie sie in der gesamten Patentschrift und in den gesamten Unterlagen des Gebrauchsmusters beschrieben sei, also unter Einbeziehung des darin erwähnten Merkmals der Dichtnuten (Dicht-
rillen, Längsnuten); die Lizenz sei nicht auf den Wortlaut des Anspruchs von Patent oder Gebrauchsmuster beschränkt.

II.

Die Revision richtet gegen das Berufungsurteil Angriffe aus sachlichem Recht und rügt ferner die Verletzung der §§ 282, 286 ZPO. Diesen Angriffen hält das angefochtene Urteil nicht stand. Die Auslegung des Lizenzvertrages durch das Berufungsgericht ist teilweise von Rechtsfehlern beeinflusst. Das Berufungsgericht hat außerdem wesentliche Umstände außer acht gelassen.

1. Soweit das Berufungsgericht bei der Auslegung der Vertragsbestimmung des Art. 1 I die Begriffe "Dichtflächen" und "Dichtnuten" unter technischen Gesichtspunkten in ihrer Bedeutung als Merkmale der Lehren von Klage- und Hauptpatent gleichgesetzt und damit die gewährte Lizenz auch auf die von der Beklagten verwendeten Längsnuten erstreckt hat, die "zwischen den Überströmkanälen an der Mantelfläche des Steuer-schiebers angeordnet" sind (Dichtnuten), verstößt die Aus-

legung gegen die Denkgesetze. Die dort genannten Dichtflächen sind das gerade Gegenteil von Dichtnuten. In der Technik wird unter dem Begriff "Fläche" eine - ebene oder gekrümmte - räumliche Ausdehnung in zwei Dimensionen verstanden. Dafür, daß die Patentanmeldung 2 007 935 und das Gebrauchsmuster 7 006 182 der Klägerin den Begriff der "Dichtfläche" in einem anderen Sinne verwendeten, ist kein Anhalt ersichtlich. Unter einer Nut (oder Rille) im technischen Sinne versteht man eine längliche, durch Fräsen, Stoßen oder Räumen hergestellte Vertiefung in einer Fläche. In begrifflicher Hinsicht ebenso wie aufgrund der baulichen Gestaltung ist eine Nut oder Rille als ein von einer Fläche wesentlich verschiedenes Element anzusehen (vgl. Meyers Lexikon der Technik und der exakten Naturwissenschaften, 2. Bd. S. 972, 1833). Das Berufungsgericht hat die von ihm zur Stützung seiner Auffassung angeführten Erklärungen der Klägerin ersichtlich mißverstanden. Die Klägerin hat unter Hinweis auf die baulichen Verschiedenheiten von Dichtflächen und Dichtnuten vor dem Berufungsgericht lediglich eingeräumt, daß auch die bei der Ausführungsform der Beklagten verwendeten Dichtnuten die Eintrittsöffnungen "im Sinne des Lizenzvertrages" umgreifen. Damit hat die Klägerin diese beiden Ausdrücke nicht in ihrer maßgebenden technischen Bedeutung gleichgesetzt.

Das Berufungsgericht hat auch den Gegenstand der Patentanmeldung 2 007 935 und des Gebrauchsmusters 7 006 182 verkannt, wenn es ausführt, dort seien andere Dichtungen, insbesondere Dichtflächen, als solche, bei denen zwischen den einzelnen Überströmkanälen an der Mantelfläche des Steuerschiebers Längsnuten angeordnet seien, nicht angesprochen. In den genannten Schutzrechten ist der Begriff

der "Dichtflächen" ersichtlich in dem in der Technik üblichen Sinne einer glatten Manteloberfläche des Steuerschiebers verwendet worden. Daß bei der Schilderung des Ausführungsbeispiels der Erfindung auf den Seiten 10 der Offenlegungsschrift und der Gebrauchsmusterunterlagen Dicht-
rillen (17/18) erwähnt sind, die nach der zeichnerischen Darstellung in die Manteloberfläche des Steuerschiebers eingearbeitet sind, macht die normale Ausgestaltung der Dichtflächen als glatte Fläche noch deutlicher. Erst nachdem gemäß dem Ausführungsbeispiel in die glatte Oberfläche des Steuerschiebers die "Dichtrillen" (17/18) eingearbeitet sind, gehen die glatten Dichtflächen verloren. Es kann demnach keine Rede davon sein, daß die Patentanmeldung 2 007 935 und die Unterlagen des Gebrauchsmusters 7 006 182 keine Dichtung durch Dichtflächen ansprechen.

Die auf der Gleichsetzung von "Dichtflächen" mit "Dichtrillen" beruhende Auslegung des Berufungsgerichts ist deshalb rechtsfehlerhaft und vermag das von ihm gewonnene Ergebnis, daß die Beklagte die Dichtrillen aufgrund des Lizenzvertrages benutzen dürfe, nicht zu tragen.

2. Bei seinen zusätzlichen Erwägungen, die Beklagte dürfe die in Rede stehenden Dichtrillen im Hinblick auf den letzten Satz von Art. 1 I des Lizenzvertrages benutzen, weil die Klägerin derartige Dichtrillen bereits zur Zeit des Vertragsabschlusses verwendet habe, und der Lizenzvertrag erstrecke sich nicht nur auf die im Patentanspruch der Anmeldung 2 007 935, sondern auch auf die in dessen Beschreibung und Zeichnung dargestellte Erfindung mit den Dichtrillen, hat das Berufungsgericht den für die Auslegung des Lizenzvertrages in Betracht zu ziehenden Prozeßstoff nicht vollständig berücksichtigt (§ 286 ZPO), wie die Revision zu

Recht rügt. So ist zunächst außer Betracht geblieben, daß die Steuerorgane der Mischvorrichtungen der Beklagten, die die Klägerin in dem Prozeß beanstandet hatte, der durch den Lizenzvertrag vom 18. Februar/4. März 1975 beigelegt wurde, keine Dichtrillen aufwiesen. Weiter hat das Berufungsgericht den Umstand nicht berücksichtigt, daß zur Zeit des Abschlusses des Lizenzvertrages Anfang 1975 die Patentanmeldung 2 117 533, die allein auf die Dichtnuten des Steuerorgans gerichtet war, bereits offengelegt und daß das mit dieser Patentanmeldung korrespondierende Gebrauchsmuster 7 113 860 der Klägerin seit dem 10. Februar 1972 in die Gebrauchsmusterrolle eingetragen und bekanntgemacht worden war, was der Beklagten im Zeitpunkt des Abschlusses der Lizenzvereinbarung bekannt gewesen ist.

Außerdem deckt der Wortlaut des Art. 1 I letzter Satz des Lizenzvertrages, wo von der von "den Parteien ... vertriebenen Vorrichtung" die Rede ist, und damit dem Sinn nach auf eine Ausführungsform verwiesen wird, die jede Partei für sich fertigt und vertreibt, nicht ohne weiteres den Standpunkt des Berufungsgerichts, die Beklagte dürfe ein Steuerorgan mit Dichtrillen benutzen, weil die Klägerin ein derart gestaltetes Steuerorgan bereits zur Zeit des Abschlusses des Lizenzvertrages verwendet habe. Aus diesem Schlußsatz ließe sich ein Anhalt für den Umfang der vereinbarten Lizenz nur gewinnen, wenn feststünde, daß auch der Klägerin im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schon bekannt war, daß die Beklagte bereits damals eine Mischvorrichtung mit Dichtrillen benutzte. Hierzu hat das Berufungsgericht jedoch keine Feststellungen getroffen.

Schließlich hat das Berufungsgericht die Tatsache, daß die Klägerin nach ihrer Behauptung gegenüber dem Inhaber der Beklagten am 24. Oktober 1973 geäußert hat, der Bau der Dichtrillen werde der Beklagten nicht gestattet, aus rechtlich fehlsamen Erwägungen unberücksichtigt gelassen. Im Hinblick auf die der Beklagten bekannten Schutzrechte, mit denen die Klägerin für das Merkmal der Dichtrillen in getrennten Schutzrechten Schutz beanspruchte, und die vorstehende Äußerung der Klägerin war es Sache der Beklagten, bei Vertragsabschluß für Klarheit zu sorgen, wenn sie dieses Merkmal benutzen wollte. Da sich die Beklagte gegenüber Ansprüchen aus dem Patent 2 117 533 der Klägerin auf ein durch den Lizenzvertrag vom 18. Februar/4. März 1975 begründetes Benutzungsrecht beruft, obliegt ihr entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts die Darlegungs- und Beweislast für Umstände, aus denen sich der Umfang ihres Benutzungsrechts ergibt. Es wäre demnach Sache der Beklagten gewesen, Tatsachen darzulegen, aus denen sich ergibt, daß die Äußerung der Klägerin vom 24. Oktober 1973 beim Abschluß des Lizenzvertrages im Frühjahr 1975 in ihren rechtlichen Wirkungen für den Umfang des ihr durch den Lizenzvertrag eingeräumten Benutzungsrechts überholt war und nicht mehr fortwirkte.

III.

Das angefochtene Urteil kann deshalb keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Bruchhausen

Hesse

Ochmann

von Albert

Windisch