

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : ja

BGHR : ja

EPÜ Art. 64 Abs. 1, 3, Art. 69 Abs. 1;

PatG 1981 § 9 Satz 2 Nr. 1, §§ 10, 14, 139

- Beheizbarer Atemluftschlauch -

- a) Wer in der Patentschrift die besondere Bedeutung eines Merkmals hervorhebt, kann keine patentrechtlichen Ansprüche wegen Benutzung eines Gegenstands geltend machen, bei dem dieses Merkmal fehlt.
- b) § 10 PatG enthält - wie schon die systematische Stellung der Vorschrift ausweist - keine Erweiterung der Regelung über den Schutzbereich des Patents gemäß § 14 PatG (= Art. 69 Abs. 1 EPÜ). Soweit in § 10 Abs. 1 PatG von der "patentierten Erfindung" die Rede ist, handelt es sich um die nach § 14 PatG oder Art. 69 Abs. 1 EPÜ geschützte Erfindung.

BGH, Urt. v. 24. September 1991 - X ZR 37/90 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

37

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 37/90

URTEIL

Verkündet am:
24. September 1991
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Kaufmanns Günter K [REDACTED], E [REDACTED]straße [REDACTED],
B [REDACTED]

Klägers und Revisionsklägers,

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

gegen

die Firma H [REDACTED] & Co. Hospitalwerk, gesetzlich vertreten
durch den persönlich haftenden Gesellschafter Dr. Hans-
Joachim H [REDACTED], Bo [REDACTED] Straße [REDACTED], K [REDACTED]

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. September 1991 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Broß und Dr. Melullis

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 15. Februar 1990 wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

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
[\(mobile App\)](#)



Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber des auf die Anmeldung vom 17. Mai 1985 erteilten europäischen Patents 214 976 (Klagepatents), das eine "Vorrichtung zum Aufheizen eines Aerosols" betrifft. Der Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet:

"Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols, die einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch (5) aufweist, über den das von einer Verneblerkammer (1) erzeugte Aerosol zum Patienten führbar ist, wobei zum Aufheizen des erzeugten Aerosols im Atemluftschlauch (5) mindestens ein Heizdraht angeordnet ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der oder die Heizdrähte in den Spiralen des Atemluftschlauches (5) angeordnet sind oder diese bilden und daß zur Anzeige einer Abweichung der am Ausgang des Atemluftschlauches (5) gemessenen Temperatur des abströmenden Aerosols von einer festgelegten Temperatur ein akustischer und/oder optischer Signalgeber angeordnet ist."

Für die Anmeldung des Klagepatents ist die Priorität des am 19. Mai 1984 angemeldeten und am 4. Oktober 1984 in die Gebrauchsmusterrolle eingetragenen deutschen Gebrauchsmusters 84 15 364 (Klagegebrauchsmusters) in Anspruch genommen, das eine "Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols" betraf und dessen Mitinhaber der Kläger war. Der Schutzanspruch 1 des inzwischen gelöschten Klagegebrauchsmusters lautete:

"Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols, bei der das erzeugte Aerosol über einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch von einer Verneblerkammer zum Patienten führbar ist und zum Aufheizen des erzeugten Aerosols Heizdrähte dienen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der bzw. die Heizdrähte in die Wandungen des Atemluftschlauches eingebettet sind."

Der Kläger nimmt die Beklagte wegen Verletzung des Klagepatents in Anspruch.

Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung "HICO-THERMO FLOW" flexible, spiralförmige Atemluftschläuche für Aerosol-Vernebler. Die Außen- und Innenwandung dieser Schläuche weist ein Rippen-Rinnenprofil auf, das sich spiralförmig über die Längsachse des Schlauches erstreckt. In dem innenseitig liegenden Rinnenprofil sind Heizdrähte gelagert, die - ebenfalls spiralförmig dem Profilverlauf folgend - an der Innenwandung geführt sind.

Vor dem Landgericht hat der Kläger in dem Vertrieb dieser Schläuche eine mittelbare Verletzung des Klagegebrauchsmusters gesehen. Er hat insoweit geltend gemacht, die Schläuche seien erfindungsfunktionell individualisierte Einzelteile zur Verwendung in der vom Klagegebrauchsmuster geschützten Vorrichtung. Das Landgericht hat der Klage im wesentlichen stattgegeben.

Die Beklagte hat hiergegen Berufung eingelegt. Während des Berufungsverfahrens sind die Schutzansprüche 1 und 2 des Klagegebrauchsmusters wegen mangelnder Erfindungshöhe gelöscht worden. Der Kläger hat seine Klage daraufhin auf das mittlerweile erteilte Klagepatent gestützt und in der Berufungsinstanz zuletzt Zurückweisung der Berufung mit der Maßgabe beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen, flexible, spiralförmige Atemluftschläuche gewerbsmäßig feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen,

bei denen in die Wandungen des Atemluftschlauches Heizdrähte eingebettet sind,

ohne

im Falle des Feilhaltens unübersehbar darauf hinzuweisen, daß der vorbezeichnete Atemluftschlauch ohne seine - des Klägers - Zustimmung als Inhaber des europäischen Patents 214 976 nicht für eine Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols eingesetzt werden darf, bei der das erzeugte Aerosol über einen flexiblen, spiralförmigen Atemluftschlauch von einer Verneblerkammer zum Patienten führbar ist und zum Aufheizen des erzeugten Aerosols Heizdrähte dienen,

und/oder

im Falle des Inverkehrbringens die Abnehmer unter Auferlegung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu seinen - des Klägers - Gunsten fällig werdenden Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,-- DM zu verpflichten, den vorbezeichneten Atemluftschlauch nicht ohne seine - des Klägers - Zustimmung als Inhaber des europäischen Patents 214 976 für eine Vorrichtung zur Erzeu-

gung eines Aerosols einzusetzen, bei der das erzeugte Aerosol über einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch von einer Verneblerkammer zum Patienten führbar ist und zum Aufheizen des erzeugten Aerosols Heizdrähte dienen;

2. ihm Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die unter Nr. I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 1. Dezember 1988 begangen habe, und zwar unter Angabe der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise, der Abnehmer, der Angebote und Angebotsempfänger sowie unter Vorlage eines Verzeichnisses, das - aufgeschlüsselt nach den einzelnen Kostenfaktoren - die Gestehungskosten und den erzielten Gewinn ausweise;

- II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet sei, ihm allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die unter I. 1. bezeichneten, seit dem 1. Dezember 1988 begangenen Handlungen entstanden sei und noch entstehen werde.

Das Oberlandesgericht hat der Berufung der Beklagten stattgegeben und die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision des Klägers, mit der dieser sein Klageziel aus der Vorinstanz weiterverfolgt.

Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat keinen Erfolg.

I.

Das Berufungsgericht sieht den Gegenstand des Klagepatents in folgenden Merkmalen einer Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols:

1. Sie hat einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch,
2. über den das von einer Verneblerkammer erzeugte Aerosol zum Patienten geführt ist.
3. Zum Aufheizen des erzeugten Aerosols ist im Atemluftschlauch mindestens ein Heizdraht angeordnet.
4. Der oder die Heizdrähte sind in den Spiralen des Atemluftschlauches angeordnet oder bilden diese.
5. Zur Anzeige einer Abweichung der am Ausgang des Atemluftschlauches gemessenen Temperatur des abströmenden Aerosols von einer festgelegten Temperatur ist ein akustischer und/oder optischer Signalgeber angeordnet.

Die Revision erhebt hiergegen keine Rüge. Ein Rechtsfehler ist nicht ersichtlich.

II.

1. Der angegriffene Schlauch macht nach der Auffassung des Berufungsgerichts auch dann keinen Gebrauch vom Gegenstand des Klagepatents, wenn zugunsten des Klägers unterstellt wird, daß er die Merkmale 1 bis 4 des Klagepatents

verwirklicht. Denn der ihm ersatzlos fehlende Signalgeber gemäß dem Merkmal 5 des Klagepatents sei für die geschützte Vorrichtung nicht etwa von völlig untergeordneter Bedeutung. Dieses Merkmal diene nämlich als einziges zur Lösung des in der Klagepatentschrift als gegenüber dem ersten Teil nicht weniger wichtig dargestellten zweiten Teils der Aufgabe der geschützten Erfindung, Abweichungen des Aerosols von einer vorgewählten Temperatur sofort erkennbar zu machen. Der Kläger selbst habe das Merkmal für wesentlich gehalten, da er es im Laufe des Erteilungsverfahrens von sich aus aus einem Unteranspruch in den Hauptanspruch aufgenommen habe.

Ferner sei es fraglich, ob bei einem Patent, bei dem der Inhalt der Patentansprüche die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung seines Schutzbereichs sei, eine Patentverletzung überhaupt angenommen werden könne, wenn der angegriffenen Ausführungsform ein Anspruchsmerkmal ersatzlos fehle. Eine Verletzung des Klagepatents durch die Herstellung und den Vertrieb von Schläuchen, die nur die Merkmale 1 bis 4 des Klagepatents aufwiesen, scheide im übrigen auch deshalb aus, weil ein Gegenstand mit nur diesen Merkmalen jedenfalls nicht schutzfähig wäre, da er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik am Prioritätstage des Klagepatents ergeben habe.

2. Die Revision wendet sich gegen diese Beurteilung ohne Erfolg.

a) Eine unmittelbare Patentverletzung (Art. 64 Abs. 1 und 3, 69 Abs. 1 EPÜ, §§ 9 Satz 2 Nr. 1, 139 PatG) scheidet im Streitfall unabhängig davon aus, ob, wie der Senat bis-

lang noch nicht entschieden hat, unter der Geltung des Art. 69 Abs. 1 EPÜ (und ebenso des § 14 PatG) ein patentrechtlicher Teilschutz überhaupt anzuerkennen ist, wie weit dieser gegebenenfalls reicht und ob die Teilkombination als solche patentfähig sein muß. Es wäre mit dem im Protokoll über die Auslegung des Art. 69 Abs. 1 EPÜ ausdrücklich angesprochenen Gebot der Rechtssicherheit unvereinbar, den Schutz eines Patents auf einen Gegenstand zu erstrecken, dem ein Merkmal fehlt, dessen besondere Bedeutung in der Patentschrift hervorgehoben ist.

Wie das Berufungsgericht festgestellt hat, dient der bei dem angegriffenen Schlauch ersatzlos fehlende Signalgeber als einziges Merkmal zur Lösung des in der Klagepatentschrift als gegenüber dem ersten Teil nicht weniger wichtig dargestellten zweiten Teils der Aufgabe der geschützten Erfindung, Abweichungen des Aerosols von einer vorgewählten Temperatur sofort erkennbar zu machen.

Ohne Erfolg hält die Revision dem entgegen, der Fachmann erkenne aus dem Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents, daß das ursprünglich in einem Unteranspruch untergebrachte Merkmal 5 nichts beitrage zur Lösung des "eigentlichen Problems der Erfindung", das Aerosol im gesamten Atemluftschlauch ohne direkte Berührung mit den zur Erwärmung dienenden Heizdrähten gleichmäßig zu erwärmen, sondern lediglich eine zusätzliche Maßnahme im Sinne einer vorteilhaften Ausgestaltung der bereits durch die Vorrichtung mit den Merkmalen 1 bis 4 herbeigeführten Problemlösung darstelle. Es ist aus der Patentschrift nicht zu ersehen, daß das Merkmal 5 zunächst in einem Unteranspruch stand. Aus dem

Ablauf des Erteilungsverfahrens sich ergebenden Tatsachen können außerdem schon im Hinblick auf das bereits angesprochene Gebot der Rechtssicherheit bei der Bemessung des Schutzbereichs eines Patents keine Berücksichtigung finden.

Entgegen der Auffassung der Revision läßt der "Sinngelt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents" nicht erkennen, daß der Signalgeber gemäß dem Merkmal 5 kein Merkmal einer Kombination aus den Merkmalen 1 bis 5 darstellte, sondern im Sinne einer Aggregation neben der Kombination aus den Merkmalen 1 bis 4 stünde. Im Gegenteil weist der Umstand, daß dieses Merkmal 5 im Hauptanspruch und nicht etwa in einem der nachgeordneten Unteransprüche enthalten ist, darauf hin, daß das Schutzbegehren auf die Kombination sämtlicher fünf Merkmale gerichtet ist. Anhaltspunkte für das Gegenteil ergeben sich auch nicht aus der gemäß Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ ergänzend zur Auslegung zu berücksichtigenden Patentbeschreibung.

b) Das Oberlandesgericht hat der Klage zu Recht auch nicht unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der mittelbaren Patentverletzung (Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ i.V.m. § 10 Abs. 1 PatG) stattgegeben.

aa) Der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern. Er verbietet deshalb schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Voraussetzung ist jedoch die Gefahr der unberechtigten Benut-

zung der geschützten Erfindung als solcher, d.h. mit allen ihren Merkmalen. § 10 PatG enthält - wie schon die systematische Stellung der Vorschrift im Gesetz ausweist - keine Erweiterung der Regelung über den Schutzbereich des Patents gemäß § 14 PatG (= Art. 69 Abs. 1 EPÜ). Soweit in § 10 Abs. 1 PatG von der "patentierten Erfindung" die Rede ist, handelt es sich um die nach § 14 PatG oder Art. 69 Abs. 1 EPÜ geschützte Erfindung.

bb) Daß der angegriffene Schlauch die danach erforderliche Eignung oder Bestimmung besitzt, hat der Kläger - zumal in dem von der Revision als übergangen gerügten zweitinstanzlichen Vortrag - nicht geltend gemacht. Er hat im Gegenteil vorgebracht, daß die Beklagte sowie andere Mitbewerber "das Klagepatent ohne das Merkmal 5 erfolgreich im Markt unterbringen könnten" (SS v. 11. Dezember 1989 S. 4) und daß im übrigen noch nicht einmal er - der Kläger - selbst bisher von diesem Merkmal Gebrauch gemacht habe.

cc) Ein Verstoß gegen § 551 Nr. 7 ZPO liegt schon deshalb nicht vor, weil sich die Entscheidungsgründe, in denen nicht zwischen unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung unterschieden ist, auf diese beiden rechtlichen Gesichtspunkte beziehen; aus den Entscheidungsgründen ist eindeutig zu erkennen, daß und aus welchen Gründen das Oberlandesgericht jegliche Patentverletzung - sei sie unmittelbar oder mittelbar - verneint hat (vgl. BGHZ 39, 333, 338 - Warmpressen). Ein Begründungsmangel im Sinne des § 551 Nr. 7 ZPO ist außerdem auch deshalb nicht gegeben, weil der Klagevortrag jedenfalls bezüglich der subjektiven Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 PatG nicht schlüssig war; denn der

Kläger hatte nicht vorgetragen, daß die Beklagte wußte oder es zumindest aufgrund der Umstände offensichtlich war, daß die angegriffenen Schläuche geeignet und darüber hinaus von den Kunden der Beklagten dazu bestimmt waren, für die Benutzung der im Patent unter Schutz gestellten Erfindung verwendet zu werden (BGH GRUR 1977, 666, 667 - Einbauleuchten).

Nachdem das Klagepatent allein durch eine Anwendung der Merkmale 1 bis 4 bei einer Aerosolheizvorrichtung nicht benutzt wird, scheidet sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Patentverletzung aus, womit sich die Klage als unbegründet erweist.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bruchhausen

Maltzahn

Jestaedt

Broß

Melullis