

67

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 40/70

URTEIL

Verkündet am

12. Juli 1973
Schwingen,
Amtsinspektor

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

der Firma Zahnfabrik L [REDACTED] Eberhard W [REDACTED], Inhaber
Zahnarzt Eberhard W [REDACTED], L [REDACTED]/Os [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Prof. Dr. Dr. [REDACTED]-
[REDACTED] und Prof. Dr. [REDACTED], [REDACTED]

gegen

1. Mechthild St [REDACTED] geb. B [REDACTED], Eb [REDACTED], He [REDACTED]-
straße [REDACTED],

2. Hilke E [REDACTED] geb. St [REDACTED], Mü [REDACTED]-S [REDACTED], F [REDACTED]weg [REDACTED],

3. Thomas St [REDACTED], gesetzlich vertreten durch seine Mutter
Mechthild St [REDACTED] geb. B [REDACTED], Eb [REDACTED], He [REDACTED]-
straße [REDACTED],
als Erben des verstorbenen Dr. med. dent. Rainer St [REDACTED],
wohnhaft gewesen in Pf [REDACTED], Ba [REDACTED]straße [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter:

Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],
[REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 1973 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Häußer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 2. Juni 1970 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kläger sind in ungeteilter Erbengemeinschaft Inhaber des am 7. Februar 1957 angemeldeten deutschen Patents ■■■■■, dessen Auslegeschrift am 5. Januar 1961 ausgegeben wurde. Der Patentanspruch 1 lautet:

"Künstlicher Backenzahn mit mehreren pyramidenförmigen Kauflächenhöckern mit viereckigen Basisflächen ohne einspringende Ecken, dadurch gekennzeichnet, daß die Pyramiden sich teilweise körperlich durchdringen, indem sie in Richtung ihrer gemeinsamen Basisdiagonalen so weit ineinandergeschoben sind, daß ihre Seitenflächen im wesentlichen Parallelogramme sind, und daß die Diagonalen in Richtung der beim Kauen auftretenden annähernd reinen Translationsbewegungen orientiert sind, wobei die zwischen je zwei benachbarten parallelen Diagonalenlinien liegenden Pyramidenseitenflächen je eine Fissur begrenzen, durch die beim Kauen gleicherweise ausgebildete Höcker der Gegenzahnreihe geführt werden können."

Die weiteren Patentansprüche betreffen ein Verfahren zur Herstellung solcher Backenzähne sowie eine Vorrichtung zur Ausführung dieses Verfahrens. Die ausschließliche Lizenz an diesem Patent besitzt die Zahnfabrik Etablissement Dentaire I [REDACTED] in S [REDACTED] (Li [REDACTED]), die unter der Bezeichnung "Orthotyp" Kunstzähne herstellt und vertreibt.

Die Kläger haben die Beklagte wegen Verletzung des Patentanspruchs 1 ihres Patents sowie wegen unlauteren Wettbewerbs auf Unterlassung, Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht, Rechnungslegung und Herausgabe verklagt. Sie haben vorgetragen, die Orthotyp-Kunstzähne würden nach der Lehre des Klagepatents hergestellt. Die Beklagte habe das gesamte Orthotyp-Zahnsortiment im Handel gekauft, davon Gipsabdrücke genommen und danach Metallformen herstellen lassen, bei denen die Kaufläche der Backenzähne, um ihre Herkunft zu verschleiern, durch Gravierung etwas verändert worden sei. Ihre mit Hilfe dieser Metallformen hergestellten Höckerzähne, die sie unter der Bezeichnung "P [REDACTED]" vertreibe, machten von dem Gegenstand des Klagepatents in verschlechterter Ausführungsform Gebrauch.

Die Kläger haben beantragt:

1. Der Beklagten wird verboten, künstliche Höckerzähne oder Höckerzahnreihen herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder zahnärztlich zu gebrauchen, deren Höcker stereometrische Körper mit von der Kreisform abweichender Grundfläche sind, die aus ursprünglich vierseitigen Pyramiden gebildet sind und sich mit fluchtenden größten Durchmessern gegenseitig durchdringen, wobei die fluchtenden Durchmesser in Richtung der beim Kauen auftretenden Translationsbewegungen orientiert sind.
2. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wird der Beklagten Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten angedroht.



3. Es wird festgestellt, daß die Beklagte der Klägerin allen Schaden zu ersetzen hat, den diese durch Zuwiderhandlungen der Beklagten gegen Anspruch 1 erlitten hat und noch erleiden wird.
4. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin nach Menge und Preis Rechnung zu legen über die bis zur Rechtskraft des Urteils
 - a) ausgelieferten und
 - b) noch auf Lager befindlichen künstlichen Zähne nach Klaganspruch 1, wobei im Falle a) insbesondere Bestell-, Auftragsbestätigungs-, Liefer- und Rechnungsdatum, Kommissionsnummer, Rechnungsnummer und Abnehmer-Adresse anzugeben sind.
5. Die Beklagte wird verurteilt, alle in ihrer Verfügungsgewalt, insbesondere die auf Lager befindlichen Zähne nach Anspruch 1 und die zu ihrer Herstellung benutzten oder bestimmten Formen für die gesamte Dauer des Klagepatents dem Gerichtsvollzieher in Verwahrung zu geben.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt.

Sie hat bestritten, daß die Orthotyp-Zähne der Firma I [REDACTED] nach der Lehre des Klagepatents hergestellt seien und daß sie jemals einen Orthotyp-Zahn abgeformt oder mit Hilfe eines durch das Klagepatent geschützten Artikulators nachgebildet habe.

Das Landgericht hat eine Patentverletzung verneint, die Beklagte aber wegen sklavischer Nachahmung aus § 1 UWG im wesentlichen nach den Klageanträgen verurteilt.

Dagegen haben beide Parteien Berufung eingelegt. Die Beklagte wollte die Klageabweisung erreichen, während die Kläger eine Verurteilung wegen Patentverletzung angestrebt haben.

Das Oberlandesgericht hat unter Zurückweisung der

Berufung der Beklagten auf die Berufung der Kläger die Beklagte wegen Patentverletzung nach den im ersten Rechtszug gestellten Klageanträgen verurteilt.

Mit ihrer Revision strebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage an. Die Kläger bitten um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

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

I.

1. Das Berufungsgericht hat zum Klagepatent ausgeführt:

Es sei schon früher angestrebt worden, die reine Werkzeugkraft künstlicher Backenzähne durch besondere Gestaltung der Kaufläche zu erhöhen. Der Erfinder des Klagepatents sei von der Überlegung ausgegangen, daß die Leistungsfähigkeit künstlicher Backenzähne davon abhängе, inwieweit es gelinge, die zwecks besserer Zerkleinerung der Speisen auf der Kaufläche anzubringenden Zahnhöcker der natürlichen Bewegung der Kiefer anzupassen und dadurch zu vermeiden, daß die Zahnhöcker diese Bewegung behindern und deshalb, wie bei den bis dahin bekannten serienmäßig hergestellten Kunstzähnen meist unvermeidlich, nach dem Einsetzen der Zähne in die Mundhöhle wieder ganz oder doch zum großen Teil abgeschliffen werden müßten. Erklärtes Ziel seiner Erfindung sei es, die Leistungs-

fähigkeit künstlicher Zähne hinsichtlich ihrer Zerkleinerungswirkung dadurch zu steigern, daß auf der Kaufläche der künstlichen Zähne durch Zahnhöcker scharfe, definiert gestaltete, bei Translationsbewegungen wirksam werdende Schneidflächen ausgebildet würden, durch welche der Wirkungsgrad natürlicher oder der Natur nachgeformter Zähne noch überschritten werde, und Form und Anordnung der Höcker auf der Kaufläche so zu wählen, daß nach Eingliederung der Prothese in die Mundhöhle ein gleichmäßiges, trotz der Höcker von Behinderungen freies Bewegungsspiel während des Kauvorganges möglich sei.

Als Lösung dieser Aufgabe sei in Anspruch 1 des Klagepatents offenbart, auf der Kaufläche eines künstlichen Backenzahns mehrere pyramidenförmige Höcker mit viereckigen Basisflächen ohne einspringende Ecken derart anzuordnen, daß die Pyramiden sich teilweise körperlich durchdringen, indem sie in Richtung ihrer gemeinsamen Basisdiagonalen so weit ineinandergeschoben würden, daß ihre Seitenflächen im wesentlichen Parallelogramme bildeten, und daß die Diagonalen in Richtung der beim Kauen auftretenden annähernd reinen Translationsbewegungen orientiert seien. Bei dieser Anordnung der vorbekannten pyramidenförmigen Kauflächenhöcker bildeten die zwischen je zwei benachbarten parallelen Diagonalen-Linien liegenden Pyramidenseitenflächen je eine Fissur, durch die beim Kauen gleicherweise ausgebildete Höcker der Gegenzahnreihe geführt werden könnten. Diese der natürlichen Kieferbewegung angepaßte und durch die definierte Höckeranordnung geschaffene Lage der Fissuren ermögliche ein funktionsgerechtes, d. h. behinderungsfreies und dennoch einen größtmöglichen Kau-effekt hervorbringendes Zusammenwirken der miteinander korrespondierenden Zähne nicht nur dann, wenn beide erfindungsgemäß hergestellte künstliche

Zähne seien, sondern auch dann, wenn ein erfindungsgemäß hergestellter künstlicher Zahn auf einen natürlichen Gegenzahn treffe. Dem Landgericht sei darin zuzustimmen, daß der Verlauf der Fissuren von der Natur vorgegeben sei und auch ohne Berücksichtigung der vom Kläger erarbeiteten theoretischen Erkenntnisse durch Nachahmung natürlicher Zähne in Kunstzähnen dargestellt werden könne. Daraus könne aber nicht gefolgert werden, daß die dem Klagepatent zugrunde liegende Erfindung deshalb nicht entscheidend durch den Verlauf der Fissuren, sondern durch die definierten Seitenflächen der Höcker gekennzeichnet werde. Das Klagepatent lehre nicht, daß man das "Idealschema" des natürlichen Fissurenverlaufs in einen künstlichen Zahn eingravieren solle, sondern wie man den Fissurenverlauf durch eine bestimmte Form und Anordnung der die Kauwirkung steigenden Zahnhöcker erreiche. Da es ohne funktionsgerechten Fissurenverlauf keine behinderungsfreie Bewegung und damit keine gute Kauleistung gebe, sei der Fissurenverlauf auch für die Erfindung nach dem Klagepatent nicht nur von entscheidender Bedeutung, sondern unverzichtbar. Die Zerkleinerungsleistung künstlicher Zähne hänge wesentlich davon ab, bis zu welchem Grad funktionsgerecht ausgebildete Höcker auch nach Anpassung des künstlichen Zahns an die individuellen Gegebenheiten der Mundhöhle vorhanden blieben. Deshalb sei die durch das Klagepatent offenbarte technische Lehre darin zu sehen, daß Form, Richtung und Anordnung der erfindungsgemäßen Höcker den für ein behinderungsfreies Bewegungsspiel notwendigen Fissurenverlauf bereits so vollkommen hervorbrächten, daß die Höcker bei der Einpassung des künstlichen Zahns in die Mundhöhle im Regelfall weitgehend erhalten blieben und damit die nach den individuellen Gegebenheiten größtmögliche Kauleistung erreichten.

47

2. Die Ausführungen des Berufungsgerichts zum Gegenstand des Klagepatents lassen entgegen den Angriffen der Revision einen Rechtsfehler nicht erkennen.

Das Berufungsgericht geht davon aus, daß nach der Beschreibung des Klagepatents der Erfindung die Aufgabe zugrunde liege, die Leistungsfähigkeit künstlicher Zähne hinsichtlich ihrer Zerkleinerungswirkung durch besondere Gestaltung der Kaufläche zu steigern, ohne das freie Bewegungsspiel während des Kauvorgangs zu behindern (Sp. 4 Z. 12 - 24; Sp. 7 Z. 39 - 43 Klagepatentschrift). Wenn in der Patentschrift in diesem Zusammenhang gesagt wird, daß auf der Kaufläche der künstlichen Zähne durch Zahnhöcker scharfe, definiert gestaltete Schneidflächen ausgebildet würden sowie Form und Anordnung der Höcker so zu wählen seien, daß ein gleichmäßiges, von Behinderungen freies Bewegungsspiel während des Kauvorganges möglich sei, so handelt es sich bereits um Angaben zur Lösung der gestellten Aufgabe. Im einzelnen ergibt die im Patentanspruch 1 offenbarte Lösung als Gegenstand der Erfindung des Klagepatents einen künstlichen Backenzahn,

1. auf dessen Kaufläche mehrere Höcker angeordnet sind, die
 - a) pyramidenförmig sind,
 - b) eine viereckige Basisfläche und
 - c) keine einspringenden Ecken habenund bei dem
2. die Pyramiden sich teilweise körperlich durchdringen, indem sie in Richtung ihrer gemeinsamen Basisdiagonalen so weit ineinandergeschoben sind, daß

- a) ihre Seitenflächen im wesentlichen Parallelogramme bilden und
 - c) die Diagonalen in Richtung der beim Kauen auftretenden annähernd reinen Translationsbewegung orientiert sind,
3. die zwischen je zwei benachbarten parallelen Diagonallinien liegenden Pyramidenseitenflächen je eine Fissur begrenzen, durch die beim Kauen die gleicherweise ausgebildeten Höcker der Gegenzahnreihe geführt werden können.

Das Berufungsgericht hat entgegen der Rüge der Revision außer dieser Lösung auch richtig erkannt, daß der mit der Erfindung angestrebte Erfolg einerseits durch die Form, Richtung und Anordnung der Höcker und andererseits durch den Fissurenverlauf erreicht wird. Wenn es zunächst ausgeführt hat, dem Fissurenverlauf komme entscheidende Bedeutung zu, er sei sogar unverzichtbar, so kann, wie sich aus seinen dann folgenden Erörterungen über die Höcker ergibt, daraus nicht gefolgert werden, daß das Berufungsgericht die definierten Seitenflächen der Höcker (Merkmal 2) als unwesentlich erachtet hat. Vielmehr hat es sich an dieser Stelle seiner Entscheidungsgründe mit der Auslegung des Klagepatents durch das Landgericht auseinandergesetzt, das allein die definierten Seitenflächen der Höcker als entscheidendes Merkmal der Erfindung nach dem Klagepatent bewertet und den Verlauf der Fissuren "schon deswegen nicht als Gegenstand der Erfindung angesehen" hat, "weil der Verlauf der Fissuren von der Natur quasi vorgegeben und daher schon seit eh und je bekannt und auch ohne Berücksichtigung der vom Kläger erarbeiteten theoretischen Erkenntnisse durch Nachahmung natürlicher Zähne in Kunstzähnen dargestellt werden kann".

Dieser Auslegung durch das Landgericht ist das Berufungs-

gericht mit Recht entgegengetreten. Gegenstand des Klagepatents ist ein künstlicher Backenzahn, dessen Kaufläche durch Höcker und Ausnehmungen so gestaltet ist, daß im Moment der ersten Berührung der Zähne der unteren Zahnreihe mit korrespondierenden Zähnen der oberen Zahnreihe definierte Höckerkanten und -spitzen der unteren Zahnreihe auf ihnen entsprechende, ebenso definierte Kanten und Spitzen der oberen Zahnreihe treffen und im Verlauf der weiteren Bewegung entsprechende Flächen dicht aneinander vorbeigleiten, so daß eine maximale Schneid- und in den übrigen Räumen Quetschwirkung zwischen den Zähnen auf das Kaugut entsteht (Sp. 4 Z. 41 - 61 PS). Die Aufgabe des Klagepatents, nämlich die Erhöhung der Zerkleinerungswirkung, läßt sich, wie aus der eben erörterten Arbeitsweise beim Kauen ersichtlich ist, nicht allein durch die scharfen, definiert gestalteten Schneidflächen der Zahnhöcker lösen. Es muß vielmehr ein behinderungsfreies Bewegungsspiel der oberen und unteren Zähne zueinander während des Kauvorganges hinzutreten (vgl. Sp. 4 Z. 23, 24, 58 - 61; Sp. 7 Z. 40, 41 PS). Das ermöglichen die Fissuren, durch die beim Kauen die Höcker der Gegenzahnreihe geführt werden können (Merkmal 3). Daraus ergibt sich, daß die Erfindung durch die Kombination von definiert gestalteten Schneidflächen an den Höckern mit den durch die Pyramidenseitenflächen begrenzten Fissuren und deren kaugerechtem Verlauf gekennzeichnet ist. Beide Merkmale sind erfindungswesentlich. Auch wenn Höcker und Fissuren bei künstlichen Zähnen als Nachbildung natürlicher Zähne am Tage der Anmeldung des Klagepatents als solche bekannt waren, so lehrt die Patentschrift doch eine Gestaltung der Kaufläche durch besondere Form, Richtung und Anordnung der Höcker, die nach ihren weiteren Angaben (Sp. 7 Z. 39 - 43 PS) nach Eingliederung der fertigen Zähne in der Prothese ein behinderungsfreies Bewegungsspiel der oberen und

unteren Zähne zueinander bei gleichzeitig größtmöglichem Kau-effekt zuläßt. Durch die Gestaltung der Kaufläche nach dem Klagepatent wird gegenüber dem Stand der Technik vermieden, daß die künstlichen Zähne erst durch Nacharbeiten in der Mundhöhle der natürlichen Kaubewegung angepaßt werden müssen, wodurch die Höcker meist verloren gehen und der Kau-effekt herabgesetzt wird. Form, Richtung und Anordnung der Höcker müssen die Fissuren so gestalten, daß die Zähne des jeweils gegenüberliegenden Kiefers "okkludieren und artikulieren".

II.

1. Das Berufungsgericht hat es aufgrund von Zeugen-aussagen, einem von den Klägern vorgelegten Privatgutachten des Prof. Dr. K. [REDACTED] vom Physikalischen Institut der Technischen Hochschule Stu [REDACTED] vom 26. Oktober 1966 sowie des Augenscheins für erwiesen erachtet, daß die Mutterform des von der Firma I [REDACTED], der Lizenznehmerin der Kläger, hergestellten Orthotyp-Zahnes aus der durch das Klagepatent definierten Kauflächenform abgeleitet und deshalb erfindungsgemäß ist und daß die Beklagte die Mutterform ihrer als Patentverletzung angegriffenen künstlichen Backenzähne durch Abgießen der zuvor behandelten Orthotyp-Backenzähne der Firma I [REDACTED] erlangt hat. Wenn auch, so hat das Berufungsgericht dargelegt, die Höcker der angegriffenen Ausführungsform etwas abgeflachter und abgerundeter und die Tiefe der Fissuren etwas geringer seien als die des Orthotyp-Zahnes, so gleiche doch ihr Relief in Umriß und Fissurenverlauf diesem Vorbild. Damit löse die Beklagte die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe durch Einsatz der im Patent geschützten Mittel. Zwar erreiche sie das Ziel, das sich das Klagepatent stecke, nicht in gleich vollkommener Weise. Aber sie verzichte nicht auf den wesentlichen Vorteil der Erfindung, die

Kaufläche künstlicher Backenzähne mit Höckern zu versehen, die den natürlichen Gang der Kaubewegung nicht hindere, deshalb beim Einsetzen des Kunstzahnes in die Mundhöhle erhalten bleibe und dadurch eine gute Kauleistung erbringe. Das Vorliegen einer Patentverletzung sei nicht deswegen zu verneinen, weil die Zahnhöcker der angegriffenen Ausführungsform infolge der von der Beklagten vorgenommenen Nacharbeiten nicht mehr die abgegrenzten Flächen und scharfen Kanten der in der Ausgangsform vorhandenen vierseitigen Pyramiden aufweise. Der von der Erfindung bezweckte technische Erfolg sei nicht nur dann erreicht, wenn der künstliche Backenzahn noch nach dem Einsetzen in die Mundhöhle pyramidenförmige Höcker mit entsprechenden Flächen und Kanten aufweise. Vielmehr habe der Erfinder ein weiteres Abschleifen der Höckeroberflächen wegen der bereits durch Richtung und Anordnung der einzelnen Höcker gewährleisteten Funktionstüchtigkeit des künstlichen Backenzahns als eine im Regelfall unnötige Verschlechterung der erreichbaren Kauleistung angesehen.

2. Diese Feststellungen und Ausführungen des Berufungsgerichts greift die Revision mit Erfolg an.

Sie führt im einzelnen aus, das Berufungsgericht habe zu Unrecht angenommen, die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagepatent. Diese besitze keine im wesentlichen Parallelogramme bildenden Seitenflächen im Sinne des Klagepatentanspruchs 1. Es komme allein darauf an, ob der fertige künstliche Backenzahn die Merkmale des Klagepatents besitze, nicht aber wie er hergestellt worden sei. Das Berufungsgericht habe insoweit die erforderlichen Untersuchungen nicht angestellt und Feststellungen nicht getroffen. Wenn allerdings die Ausführungen im Berufungsurteil dennoch als Feststellung hinsichtlich des Vorhandenseins der Anspruchsmerkmale bei der angegriffenen Ausführungsform anzusehen seien, so

reichten die getroffenen Feststellungen dafür aber nicht aus und beruhten auf einer verfahrenswidrigen Würdigung des Sachvortrags sowie des Beweisergebnisses.

3. Das Berufungsgericht hat die Feststellung der Verletzungsform unter Verstoß gegen § 286 ZPO getroffen.

Wie die Revision mit Recht rügt, fehlen bereits die erforderlichen Feststellungen darüber, welche Merkmale des Patents bei der Verletzungsform vorhanden sind. Zwar ist es dem Tatsachenrichter nicht vorgeschrieben, auf welchem Wege und durch welche Umstände er sich die Überzeugung von dem Vorliegen einer Tatsache verschafft. Er muß aber die Gründe angeben, die ihn zu dieser Überzeugung geführt haben. Diese müssen schlüssig und nachprüfbar sein. Daran fehlt es im angefochtenen Urteil.

Es genügt nicht die Feststellung, daß die Beklagte vom Orthotyp-Backenzahn der Lizenznehmerin der Klägerin einen Abguß hergestellt habe, denn es fehlt bereits eine rechtsfehlerfreie substantiierte Feststellung dahin, daß der Orthotyp-Backenzahn alle Merkmale des Klagepatents besitzt. Die Berufung auf die Aussage des Zeugen Schl. reicht dafür nicht aus, denn dieser hat lediglich allgemein bekundet, daß der Orthotyp-Backenzahn aus der im Patentanspruch definierten Pyramidenform abgeleitet sei. Wenn das Berufungsgericht daraus folgert, daß der Orthotyp-Backenzahn deshalb erfindungsgemäß sei, so beruht das auf einer unzureichenden Feststellung, denn die einzelnen Merkmale des Klagepatents sind damit nicht festgestellt. Das Fehlen substantiierter Angaben über den Orthotyp-Backenzahn bedingt, daß auch die Verletzungsform nicht ausreichend festgestellt ist.

Darüber hinaus konnte das Berufungsgericht nicht ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen auskommen. Zwar hat

es dargelegt, daß mit einem Backenzahn nach der Verletzungsform die Aufgabe des Klagepatents noch erreicht werde. Es konnte diese Feststellung aber nicht ohne einen Sachverständigen vornehmen, denn, ob auch ohne die nach seinen Feststellungen fehlenden definierten Flächen und scharfen Kanten auf den Höckern die erfindungsgemäße Kauleistung erreicht wird, ist im Hinblick auf die besondere Bedeutung dieses Merkmals des Klagepatents nicht ohne weiteres zu sagen. Es fragt sich, wie weit die Höcker abgeschliffen werden dürfen, um noch eine Kauleistung zu erreichen, wie sie nach dem Klagepatent erreicht werden soll. Für eine solche Feststellung reicht die Sachkunde des Berufungsgerichts nicht aus, denn möglicherweise bedarf es der Durchführung von Versuchen und/oder von Berechnungen durch einen Fachmann dieses Gebietes.

III. 1. Das angefochtene Urteil konnte wegen des Verfahrensfehlers nach § 286 ZPO keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht wird bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung mit Hilfe eines Sachverständigen konkrete Feststellungen hinsichtlich der bei der Verletzungsform vorhandenen Merkmale des Klagepatents sowie darüber treffen müssen, ob durch das von der Beklagten vorgenommene Abschleifen der Höcker noch die Aufgabe des Klagepatents erreicht wird. Sollte es danach zu einer Verurteilung wegen Patentverletzung kommen, so wird es sich auch Gedanken über die Formulierung des Urteilstenors machen müssen. Es ist zweifelhaft, ob es den des angefochtenen Urteils würde übernehmen können.

2. Nach diesem Ergebnis des Revisionsverfahrens braucht auf den Aussetzungsantrag der Beklagten nicht

mehr eingegangen zu werden, denn für die getroffene Entscheidung ist der Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens nicht vorgreiflich.

Trüstedt

Bruchhausen

Ochmann

Bendler

Häußer