

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 46/83

URTEIL

Verkündet am
26. Februar 1985
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der G & H Montage Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Bü- -G- -Straße - , L- an R- ,
gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Dipl.-Kfm.
Dietrich M- und Dipl.-Kfm. Manfred Me- , L-
an R- ,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. -
und Dr. -

gegen

die offene Handelsgesellschaft in Firma Otto K- , S-
-straße -, P- , gesetzlich vertreten durch ihren
persönlich haftenden Gesellschafter, den Kaufmann Otto
K- , S-straße -, P- -E- ,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. Februar 1985 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Prof. Dr. Windisch, Brodeßer, von Albert und Dr. Scholz-Hoppe

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 28. September 1983 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin war Lizenznehmerin an dem am 26. Mai 1976 angemeldeten, am 7. Oktober 1976 eingetragenen und inzwischen durch Zeitablauf erloschenen Gebrauchsmuster  , das eine de- und remontierbare Wärmedämmung zum Gegenstand hatte. Durch

1

- 3 -

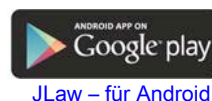
den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 18. November 1982 ist festgestellt worden, daß das Gebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen ist, soweit es über die folgende Fassung hinausging:

- "1. De- und remontierbares Wärmedämmelement für nukleare Anlagen, das zur Bildung einer flächenhaften Wärmedämmung jeweils mit benachbarten Wärmedämmelementen mittels eines Flachstahlrahmens unmittelbar zusammenbaubar und dessen Wärmedämm-Material von einer metallischen Umhüllung staubdicht umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Wärmedämmelement aus einer Metallkassette und einer kissenartig ausgebildeten Wärmedämmschicht besteht, die an der Rückseite der Metallkassette befestigt ist, daß die Wärmedämmschicht von einem mit einer Metallfolie umhüllten Wärmedämm-Material gebildet ist, und daß die Seitenwände der Kassette den Flachstahlrahmen bilden.
2. Wärmedämmelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallfolie Prägungen, insbesondere Kugelprägungen, aufweist."

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen der Benutzung eines Wärmedämmelements gemäß dem Modell Anlage AL 36/80 in der Zeit



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



vor dem Ablauf des Gebrauchsmusters wegen Verletzung in Anspruch.

Die Beklagte leugnet, daß sie von den Merkmalen des Schutzanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters Gebrauch mache. Sie beruft sich darauf, daß sie aufgrund einer Vereinbarung mit der Klägerin zur Benutzung der angegriffenen Ausführungsform berechtigt sei. Ihre Ausführungsform sei zudem durch die vorveröffentlichte deutsche Offenlegungsschrift ■ ■ ■ ■ ■ identisch vorweggenommen.

Das Landgericht hat der Klage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin nach Ablauf des Gebrauchsmusters ihr auf die Feststellung der Schadenersatzpflicht und Auskunfterteilung bis zum 26. Mai 1982 beschränktes Klagebegehren weiter. Die Beklagte beantragt die 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 die dem Klagegebrauchsmuster zugrunde liegende Aufgabe darin gesehen, eine Spaltenbildung zwischen den einzelnen aneinandergefügten Dämmelementen zu vermeiden. Es hat den Lösungsvorschlag in folgender Merkmalsaufstellung zusammengefaßt:

- a) Eine de- und remontierbare Wärmedämmkassette für nukleare Anlagen;
- b) die mit der benachbarten Kassette über ihre Seitenwände, die einen Flachstahlrahmen bilden, unmittelbar zusammenbaubar ist;
- c) die Wärmedämmschicht ist an der Rückseite der Metallkassette befestigt und kissenartig ausgebildet;
- d) die Wärmedämmschicht wird von einem mit einer Metallfolie umhüllten Wärmedämm-Material gebildet.

2. a) Eine gegenständliche Verletzung des Klagegebrauchsmusters hat das Berufungsgericht verneint, weil bei der angegriffenen Ausführungsform ein Flachstahlrahmen zum unmittelbaren Zusammenbau fehle, weil ferner die Wärmedämmschicht auf der Rückseite der Metallkassette nicht kissenartig ausgebildet sei

und eine Umhüllung mit einer Metallfolie nicht in vollem Umfang in Betracht komme.

b) Eine äquivalente Verwirklichung des Merkmals b) liegt nach Ansicht des Berufungsgerichts nicht vor, weil die angegriffene Ausführungsform, bei der die benachbarten Elemente durch "auf der äußeren, die innere Wärmedämmschicht überstehenden Wand angebrachte Flansche" zusammenbaubar seien, nicht der schutzrechtsgemäßen "engeren Gattung" der Verbindung von Kassetten entspreche, die eine kissenartig ausgebildete Wärmedämmschicht trügen. Es liege dem Fachmann fern, anstelle des als unmittelbares Verbindungselement ausgestalteten Flachstahlrahmens die Flanschverbindung wie bei der angegriffenen Ausführungsform zu wählen.

c) Zur Benutzung des Merkmals c) hat das Berufungsgericht ausgeführt, daß bei der angegriffenen Ausführungsform die Wärmedämmschicht mit Wärmedämmmaterial gefüllt und die innere Wand aus massivem Blech gebildet sei, die über Stege zur äußeren Wand im Abstand gehalten werde. Es hat eine Benutzung des Merkmals c) mit der Begründung verneint, die Wärmedämmschicht auf der Rückseite der Metallkassette sei nicht kissenartig ausgebildet.

d) Eine Verwirklichung des Merkmals d) komme nicht in vollem Umfang in Betracht. Es fehle an einer nachgiebigen kissenförmigen Ausgestaltung, welche eine radiale Ausdehnung des zu

dämmenden Objekts durch eine Querdehnung in der Weise nutze, daß mit der Erhöhung der "zu dämmenden Temperatur" die Spalten der aneinanderliegenden Seiten- und Stirnwände verschlossen würden. Mit der elastischen genoppten Metallfolie ließe sich bei der angegriffenen Ausführungsform zwar eine Spaltenbildung zwischen den einzelnen Elementen insoweit vermeiden, als eine Wärmeausstrahlung (wohl: -ausdehnung) bei bestimmten Temperaturen auch zu einer Ausdehnung der Metallfolie an den Seitenwänden führe, so daß diese sich verschlössen. Erreiche die Wärmeausstrahlung (-ausdehnung) allerdings einen Grad, der eine Wärmeausdehnung in radialer Richtung bewirke, so führe dies zu einer Erweiterung der Spaltbildung, da die Innenwand des Wärme(dämm)elements nicht nachgiebig gestaltet sei.

3. a) Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe mangels Hinzuziehung eines Sachverständigen verkannt, daß das Merkmal des Flachstahlrahmens zum unmittelbaren Zusammenbau der Wärmedämmelemente bei der angegriffenen Ausführungsform durch die über die Wärmedämmschicht überstehenden Flansche in äquivalenter Weise verwirklicht sei; diese Elemente könne der Fachmann gegeneinander austauschen. Das Berufungsgericht habe auch das Merkmal der kissenartigen Ausbildung der Wärmedämmschicht nicht nach deren Funktion im Rahmen der Aufgabe gewürdigt. Der Fachmann beziehe dieses Merkmal auch auf eine nur an den Schmalseiten des Wärmedämmelements vorhandene polsterartig verformbare Wärmedämmschicht. Eine solche sei bei der angegriffenen Ausführungsform

dadurch verwirklicht, daß eine im Bereich der Schmalseiten offene Konstruktion mit schmalen Abstandsstegen es ermögliche, daß - unabhängig von der Wärmeausdehnung des Wärmedämmelements als ganzen - die Ausdehnung des Füllpolsters aus dem Wärmedämmmaterial infolge der Ausdehnung der darin eingeschlossenen Luft die an den Schmalseiten angeordnete elastische Metallfolien-Abdeckung nach außen drücke; dadurch werde in gleicher Weise wie bei dem geschützten Gegenstand einer Spaltbildung in diesen Bereichen entgegengewirkt. Das Berufungsgericht habe zwar festgestellt, daß die Metallfolie bei der angegriffenen Ausführungsform elastisch sei, jedoch habe es außer acht gelassen, daß die Metallfolie an den Schmalseiten in einer Weise befestigt sei, die ohne weiteres eine kissenartige Verformung zulasse. Zudem sei bei der angegriffenen Ausführungsform die Metallfolie in den Bereichen außerhalb der Abstandsstege mit dem Wärmedämmmaterial hinterfüllt, um bei dem Aneinanderfügen der Elemente die Spalte möglichst dicht zu schließen, was eine dem Fachmann geläufige Maßnahme sei. Schließlich trüge auch die Noppenprägung gemäß dem Merkmal des Schutzanspruchs 2, von dem die angegriffene Ausführungsform ebenfalls Gebrauch mache, zur elastischen Verformbarkeit und damit zur Abdichtung bei.

b) Diesen Angriffen hält das angefochtene Urteil nicht stand. Die Beurteilung der Verletzungsfrage durch das Berufungsgericht beruht auf einer unzureichenden Grundlage. Für eine den Streitstoff ausschöpfende Beurteilung des Gegenstandes des

Klagegebrauchsmusters hätte es Feststellungen darüber bedurft, wie der Durchschnittsfachmann die Merkmale des Schutzanspruchs 1 anhand der Erläuterungen in der Beschreibung, den Zeichnungen und dem im Lösungsverfahren ergangenen Beschluß des Deutschen Patentamts versteht. Ohne die Hinzuziehung eines Sachverständigen war das Berufungsgericht trotz seiner Erfahrungen in der Beurteilung technischer Sachverhalte in Patentstreitsachen nicht in der Lage, von sich aus festzustellen, wie ein Fachmann diese Merkmale beurteilt.

aa) In der Beschreibung des Gebrauchsmustergegenstandes ist als ein besonderer Vorteil herausgestellt, daß die kissenartig ausgebildete Wärmedämmschicht durch ihre Flexibilität die Wärme-
dehnung des Anlagenteiles mit aufnehme und es dadurch ermög-
liche, die einzelnen Elemente zu einer geschlossenen Konstruk-
tion zusammenzufügen. Die aus den Flachstahlrahmen gebildete
starre Konstruktion soll somit von der Einwirkung von Kräften
freigehalten werden, die bei der Wärmeausdehnung des Anlagen-
teiles in radialer Richtung auftreten und die zwischen den ein-
zelnen Wärmedämmelementen vorhandenen Spalte öffnen oder ver-
größern können. Dies aber soll durch die kissenartige Ausbildung
der Wärmedämmelemente vermieden werden. Darüber hinaus kann
die kissenartige Ausgestaltung der Wärmedämmschicht der
Spaltbildung dadurch entgegenwirken, daß diese sich nach der
Montage in den Berührungsbereichen an den Längs- und Schmal-
seiten der Elemente infolge der Elastizität eng aneinander-

schmiegen und bei einer Wärmeausdehnung des Anlagenteiles, die zu einer Entstehung oder Vergrößerung der Spalten führt, zunächst infolge ihrer Elastizität in Kontakt bleiben. Das Patentamt hat im Löschungsbeschluß allgemein festgestellt, daß das Wärmedämmelement infolge der Nachgiebigkeit seiner kissenartig ausgebildeten Wärmedämmschicht die durch die Temperatureinwirkung hervorgerufenen Verformungen aufnehmen könne, ohne daß zwischen den einzelnen Elementen unerwünschte Spalten entstünden (S. 10).

Der Begriff "kissenartig" bezeichnet eine Ausgestaltung einer Wärmedämmschicht, die an allen Seiten elastisch oder flexibel und nach Art eines Kissens verformbar ist. Soweit das Berufungsgericht eine vollständige Verwirklichung des Merkmals c) bei der angegriffenen Ausführungsform verneint hat, ist ihm zuzustimmen. Das Berufungsgericht hat indessen nicht geprüft, ob dieses Merkmal bei der angegriffenen Ausführungsform nicht im Sinne einer verschlechterten Ausführungsform verwirklicht ist, die den erfindungsgemäß angestrebten Erfolg im wesentlichen dadurch erreicht, daß die aus dem Wärmedämmmaterial und der Umhüllung bestehende Wärmedämmschicht nur an den Längs- und Schmalseiten elastisch ausgebildet ist, die sich zunächst beim Zusammenbau der einzelnen Elemente zu einer elastischen Abdichtung der Spalte im Bereich der Berührungsflächen dicht aneinanderschmiegen, und daß diese Abdichtung auch dann noch

erhalten bleibt, wenn sich das gedämmte Anlagenteil radial dehnt und die starren Teile der Wärmedämmelemente auseinanderdrückt, so daß sich Spalte bilden würden, die aber infolge der Nachgiebigkeit der Wärmedämmschicht an den Längs- und Schmalseiten verschlossen bleiben.

bb) Bei der Beurteilung des Merkmals d) hat das Berufungsgericht nicht alle Umstände berücksichtigt, die für die Frage der Äquivalenz von Bedeutung sind. Es hat auch in diesem Zusammenhang das Merkmal der kissenartigen Ausbildung der Wärmedämmschicht zu eng beurteilt. Zutreffend und von der Revision nicht angegriffen ist zwar seine Feststellung, daß es bei der angegriffenen Ausführungsform an einer die radiale Ausdehnung des zu dämmenden Objekts ausgleichenden Nachgiebigkeit und einer dadurch bewirkten Querdehnung der Wärmedämmschicht fehle. Die radiale Flexibilität der Wärmedämmschicht bei dem Gebrauchsmustergegenstand ist in erster Linie für die Anpassung der Geometrie des Wärmedämmelements an die des Anlagenteils und die Spaltbildung zwischen beiden von Bedeutung. Beim Klagegebrauchsmuster steht jedoch nicht diese Spaltenbildung im Vordergrund, sondern die Spaltenbildung zwischen den einzelnen Wärmedämmelementen. Diesem funktionellen Zusammenhang, der auf die Verhinderung der Spaltbildung zwischen den einzelnen aneinandergereihten Dämmelementen gerichtet ist, hat das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet.

Die Feststellung des Berufungsgerichts, bei der angegriffenen Ausführungsform sei die Wärmedämmschicht mit Wärmedämmmaterial gefüllt, gibt keine Antwort auf die hier bedeutsame Frage, ob sich bei der angegriffenen Ausführungsform in den Bereichen der Längs- und Schmalseiten außerhalb der stabilen Abstandsstege eine kissen- oder polsterartige Verformung von Dämmmaterial und/oder Metallfolie einstellt. Das ist, wie das Berufungsgericht verkannt hat, nicht nur für den Fall anzunehmen, daß unter Betriebsbedingungen ein radiales Zusammendrücken des Elements zu einer Querdehnung der Wärmedämmschicht führt, sondern kann auch dann der Fall sein, wenn das Wärmedämmmaterial bereits bei der Herstellung des Elements so eingefüllt ist, daß es über die Abstandsstege hinaussteht und dadurch die abdeckende Metallfolie in diesen Bereichen elastisch nach außen drückt. Bereits bei dem Zusammensetzen der Elemente zur Montage einer Wärmedämmung kann auf diese Weise ein die Spalten zwischen den einzelnen Elementen verschließender Effekt erreicht werden, wie er mit der kissenartigen Gestaltung der Wärmedämmschicht beim Gebrauchsmustergegenstand erzielt wird und der bei einer radialen Ausdehnung des Anlagenteiles infolge der elastischen Nachgiebigkeit der Wärmedämmschicht erhalten bleibt. Anhand des der angegriffenen Ausführungsform entsprechenden Modells läßt sich eine solche Funktionsweise nicht ausschließen. Das Berufungsgericht wird diese Frage mit Hilfe eines Sachverständigen zu beantworten haben.

cc) In der Merkmalsaufstellung des Berufungsgerichts fehlt zwar auch das Merkmal, daß die Umhüllung das Wärmedämmmaterial staubdicht umgibt. Die Ausführungen des Berufungsgerichts lassen aber insgesamt erkennen, daß es dieses Merkmal nicht unbeachtet gelassen hat. Es hat ausgeführt, daß die Umhüllung aus Metallfolie - einem staubdichten Material - besteht und daß das angegriffene Wärmedämmelement an den dem jeweils benachbarten Element zugewandten Längs- und Schmalseiten mit demselben Material umhüllt ist.

dd) Bei der Prüfung des Merkmals b) ist das Berufungsgericht den Grundsätzen für die Beurteilung der Äquivalenz nicht gerecht geworden. Zu entscheiden war, ob der Fachmann die Verbindung mittels Flachstahlrahmen aufgrund seines Fachkönnens ohne weiteres durch eine Flanschverbindung an den Deck- und Außenflächen der Elemente ersetzen konnte. In den Unterlagen des Klagegebrauchsmusters ist in erster Linie die Wärmedämmung großer Flächen mit Hilfe einer Vielzahl von flächenhaft miteinander verbundenen Kassetten beschrieben, die zu einer geschlossenen Konstruktion zusammengefügt werden können. Die angegriffene Ausführungsform ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts eine allein zur Montage an Rohrleitungen kleineren Durchmessers dienende selbständig zu handhabende Dämmkassette in Halbzylinderform, die jeweils paarweise einen Rohrabschnitt vollständig umgreifen und mit Hilfe der Verbindungsflansche ein Aneinanderreihen längs des Rohres gestatten. Für die Beantwor-

tung der Frage, ob Ausführungsformen mit den verlängerten Deck- und Außenflächen der Kassette, die ein unmittelbares und festes Zusammenfügen der Kassetten ermöglichen, eine äquivalente Verwirklichung des Merkmals der unmittelbar verbindbaren Flachstahlrahmen darstellt, kam es entscheidend auf das Können des Fachmanns auf dem hier in Rede stehenden Gebiet an, das das Berufungsgericht, wie die Revision zu Recht rügt, nicht ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen zu beurteilen vermochte.

II.

Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig (§ 563 ZPO).

1. Der nachträgliche Hinweis der Revisionserwiderung auf den zwischenzeitlichen Widerruf des Parallelpatents ■■■■ berührt den Bestand des Klagegebrauchsmusters nicht. Der Bestand des Klagegebrauchsmusters ist im Verletzungsprozeß als bindend hinzunehmen, soweit der Löschungsantrag der Beklagten durch Beschluß des Deutschen Patentamts vom 18. November 1982 teilweise zurückgewiesen worden ist (§ 11 Satz 3 GebrMG).

2. Das Berufungsgericht hat im Zusammenhang mit der Erörterung eines allgemeinen Raumformgedankens die Feststellung getroffen, die angegriffene Ausführungsform sei durch die deutsche Offenlegungsschrift ■■■■ in identischer Weise vorveröffentlicht. Es hat jedoch nicht festgestellt, daß in dieser Druck-

schrift eine Wärmedämmschicht beschrieben ist, die an den Längs- und Schmalseiten elastisch verformbar ausgebildet ist. In der Offenlegungsschrift fehlt ein Hinweis darauf, daß die um die Längskanten und um die Schmalseiten herumgewickelte Folie aus Aluminium oder Stahl eine elastische verformbare und genoppte Metallfolie ist, wie das die Klägerin von der angegriffenen Ausführungsform behauptet. Eine Klageabweisung wegen Übereinstimmung der angegriffenen Ausführungsform mit dem Stand der Technik kommt deshalb nicht in Betracht.

3. Auf die Vereinbarung der Parteien aus dem Jahre 1978, auf die die Beklagte ein Recht zur Benutzung der angegriffenen Ausführungsform stützt, ist das Berufungsgericht - aus seiner Sicht folgerichtig - nicht eingegangen. Es hat lediglich festgestellt, daß von den Parteien Wärmedämmelemente der Beklagten entsprechend deren Angebot für das Kernkraftwerk Mü- Kä- als nicht schutzrechtverletzend angesehen worden seien (S. 3 des angefochtenen Urteils). Da weitere Feststellungen, insbesondere zu der konstruktiven Gestaltung dieser Wärmedämmelemente, fehlen, ist insoweit eine revisionsrichterliche Beurteilungsgrundlage für eine Schlußfolgerung im Sinne des § 563 ZPO nicht gegeben (Zöllner, ZPO 14. Aufl. § 563 Rdn. 5).

4. Der Beklagten steht schließlich auch nicht aufgrund ihres älteren Gebrauchsmusters 7 521 752 ein Recht zur Benutzung der angegriffenen Ausführungsform zu. Das ältere Gebrauchsmuster

betrifft nach dem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der Klägerin eine Wärmedämmkassette, bei der die Stirnseiten infolge des in die Kassette "hineingepreßten" Wärmedämmmaterials zwar nach außen gewölbt, aber mit einem Gewebetuch aus Asbest- oder Glasgewebe oder ähnlichem Material abgedeckt sind, und nicht, wie bei der angegriffenen Ausführungsform, mit einer Metallfolie staubdicht umhüllt sind.

III.

Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Diesem ist, da der Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist, auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu überlassen.

Bei der erneuten Verhandlung vor dem Berufungsgericht wird die Klägerin Gelegenheit haben, ihre erstmals in der mündlichen Revisionsverhandlung vorgetragenen Argumente zu vertiefen, daß der Wärmedämmeffekt wesentlich auf der in der Umhüllung eingeschlossenen gut wärmeisolierenden Luft beruhe, die sich in den Hohlräumen des in der Regel aus Glas- oder Steinwolle bestehenden Wärmedämmmaterials befinde, und daß bei der angegriffenen Ausführungsform der "Kisseneffekt" dadurch verstärkt werde, daß die eingeschlossene Luft sich bei Erwärmung ausdehne und die

elastische und ohne Spannung ("schlauff") befestigte Metall-
folien-Abdeckung, auch wenn diese lediglich staubdicht sei, an
den Schmalseiten nach außen drücke.

Bruchhausen

Windisch

Brodeßer

von Albert

Scholz-Hoppe