

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 47/85

URTEIL

Verkündet am

25. November 1986

Kriegl,
Justizamtsinspektor

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

der C [REDACTED] GmbH, Am Kr [REDACTED], I [REDACTED]-V [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Roy und
Hannelore C [REDACTED], ebenda,

Beklagten und Revisions-
klägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma D [REDACTED] Ro [REDACTED] Ltd. Ne [REDACTED], He [REDACTED]-on-Th [REDACTED],
O [REDACTED], RG [REDACTED] (Gr [REDACTED]), vertreten durch
Frau Hermine Br [REDACTED], Director und Frau Mavis Patricia R [REDACTED],
Director, ebenda,

Klägerin und Revisions-
beklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. November 1986 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn und Dr. Broß

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 24. Mai 1985 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Braunschweig teilweise aufgehoben.

Das am 11. September 1984 verkündete Urteil der 9. Zivilkammer des Landgerichts Braunschweig wird teilweise abgeändert.

I. Die Beklagte wird verurteilt

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,-- DM oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen,

A. Ohrmarken zur Identifizierung von Tieren herzustellen, feilzuhalten oder zu vertreiben

mit einer eine kreisförmige Aufnahmeöffnung aufweisenden Lasche und einer mit einem integral davon abstehend angeformten Zapfen versehenen Lasche, die beide aus einem flexiblen Kunststoffmaterial gebildet sind, wobei

der Zapfen eine axiale Durchgangsbohrung und einen kleineren Außendurchmesser als die Aufnahmeöffnung in der einen Lasche hat, während am freien Ende des Zapfens ein Bund mit einer Absatzfläche angeformt ist, die bei durch die Aufnahmeöffnung erstrecktem Zapfen den Umfangsbereich der Aufnahmeöffnung verriegelnd hintergreift, und mit einer entfernbaren Spitze aus hartem Kunststoff, die mit einem schaftförmigen Ansatz in die Durchgangsbohrung im Zapfen in der Weise einführbar ist, daß das konisch zugespitzte Ende aus dem Bund vorsteht, wobei das zugespitzte Ende der Spitze als Kopf ausgebildet ist, dessen Außendurchmesser wenigstens so groß ist wie der Durchmesser des Bundes am Zapfen, und wobei der Ansatz der Spitze sich von demjenigen Ende des Zapfens aus in die axiale Durchgangsbohrung erstreckt, welches von dem Bund umgeben ist.

B. Ohrmarken zur Identifizierung von Tieren feilzuhalten oder zu vertreiben

mit einer eine kreisförmige Aufnahmeöffnung aufweisenden Lasche und einer mit einem integral davon abstehend angeformten Zapfen versehenen Lasche, die beide aus einem flexiblen Kunststoffmaterial gebildet sind, wobei der



Zapfen eine axiale Durchgangsbohrung und einen kleineren Außendurchmesser als die Aufnahmeöffnung in der einen Lasche hat, während am freien Ende des Zapfens ein Bund mit einer ebenen äußeren Endfläche, die sich unmittelbar an den zylindrischen Außenumfang des Bundes anschließt, und einer ebenen inneren Absatzfläche angeformt ist, von denen die letztere bei durch die Aufnahmeöffnung erstrecktem Zapfen den Umfangsbereich der Aufnahmeöffnung verriegelnd hintergreift.

2. der Klägerin durch Vorlage eines Verzeichnisses Rechnung zu legen über die seit dem 9. August 1982 begangenen Handlungen gemäß Ziff. I 1 unter Angabe der Stückzahl, der erzielten Erlöse, der Abnehmer (Name und Adresse) und des Zeitpunkts der Lieferung.

Der Beklagten bleibt jedoch vorbehalten, die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf gezieltes Befragen mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder eine bestimmte Lieferung in dem Verzeichnis enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, daß die Beklagte denjenigen Schaden zu ersetzen hat, welcher der Klägerin durch die zu Ziff. I 1 bezeichneten und seit dem 9. August 1982 begangenen Handlungen entstanden ist oder noch entsteht.

III. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die weitergehenden Rechtsmittel der Beklagten werden zurückgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin 1/10 und die Beklagte 9/10 zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist in der Patentrolle als Inhaberin des Ohrmarken für Tiere betreffenden Klagepatents 25 51 774 eingetragen, dessen Schutzansprüche wie folgt lauten:

- "1. Ohrmarke zur Identifizierung von Tieren, mit einer eine kreisförmige Aufnahmeöffnung aufweisenden Lasche und einer mit einem integral davon abstehend angeformten Zapfen versehenen Lasche, die beide aus einem flexiblen Kunststoffmaterial gebildet sind, wobei der Zapfen eine axiale Durchgangsbohrung und einen kleineren Außendurchmesser als die Aufnahmeöffnung in der einen Lasche hat, während am freien Ende des Zapfens ein Bund mit einer Absatzfläche angeformt ist, die bei durch die Aufnahmeöffnung erstrecktem Zapfen den Umfangsbereich der Aufnahmeöffnung verriegelnd hintergreift, und mit einem entfernbaren Stift aus hartem Material, der in die Durchgangsbohrung im Zapfen in der Weise einführbar ist, daß er mit einem konisch zugespitzten Ende aus dem Bund vorsteht, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das zugespitzte Ende des Stiftes (13) als Kopf (21) ausgebildet ist, dessen Außendurchmesser wenigstens so groß wie der Durchmesser des Bundes (14) am Zapfen (11) ist, wobei der Schaft (20) des Stiftes sich von dem Ende des Zapfens aus in die axiale Durchgangsbohrung (15) erstreckt, welches von dem Bund umgeben ist.
2. Ohrmarke nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Stift (13) eine solche Länge hat, daß er mit seinem dem Kopf (21) abgewandten Schaftende aus der axialen Durchgangsbohrung (15) im Zapfen (11) über die äußere Oberfläche der den Zapfen tragenden Lasche (10) hinausragt.
3. Ohrmarke nach Anspruch 1 oder 2 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Schaft (20) des Stiftes (13) längs seiner gesamten Länge einen gleichförmigen Durchmesser hat.

Erfinder und ursprünglicher Anmelder des Klagepatents war der inzwischen verstorbene Cuthbert Br[REDACTED]. Seine Witwe ist eine der Direktorinnen der Klägerin. Nach Offenlegung der Patentanmeldung gründeten der Erfinder, seine Ehefrau und die jetzigen Geschäftsführer der Beklagten durch notariellen Vertrag vom 17. Dezember 1976 die D[REDACTED] Continental Tierzuchtgeräte GmbH (- nachfolgend kurz: D[REDACTED] GmbH -), die in der Folgezeit erfindungsgemäße Ohrmarken vertrieb, die in einem anderen zum Einflußbereich des Erfinders gehörenden Unternehmen hergestellt wurden. Nach § 5 des Vertrages sollten die Gründungsgesellschafter unter Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB einzeln geschäftsführungs- und vertretungsberechtigt sein. Bereits am 15. Dezember 1976 hatten die späteren Gesellschafter einen privat-schriftlichen Vertrag (Assignment) geschlossen, wonach die Rechte an verschiedenen Erfindungen und Patenten, zu denen auch die Anmeldung des Klagepatents gehörte, auf die in Gründung befindliche GmbH übertragen werden sollten. Die Anmeldung wurde in der Folgezeit jedoch nicht auf die D[REDACTED] GmbH, sondern auf Grund Übertragungserklärung des Erfinders und Annahmeerklärung der Klägerin vom 24. Juli 1978 auf die letztere umgeschrieben. Im Verlaufe des Jahres 1981 ergaben sich erhebliche Differenzen zwischen den Gesellschaftern der D[REDACTED] GmbH, die dazu führten, daß die Mitgesellschafter C[REDACTED] die (zunächst anders firmierende) jetzige Beklagte erwarben und mit dieser namens der D[REDACTED] GmbH einen Generallizenzvertrag über die Auswertung des Streitpatents abschlossen. Bald darauf wurde die Liquidation der D[REDACTED] GmbH eingeleitet.

Die Parteien streiten darüber, wem die Rechte an dem Klagepatent zustehen, ob sich die Beklagte auf ein von der D■■■■ GmbH abgeleitetes Recht zur Benutzung des Klagepatents berufen kann, und ob der Schutz des Patents auch Ohrmarken mit den von der Beklagten vertriebenen und unter Ziffer I 1 A der Entscheidungsformel dieses Urteils beschriebenen Kunststoffspitzen mit kurzem Schaft und den Vertrieb der unter Ziffer I 1 B der Entscheidungsformel beschriebenen Ohrmarken ohne gleichzeitigen Vertrieb passender Stifte für die Befestigung der Marken erfaßt.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, Ohrmarken zur Identifizierung von Tieren herzustellen, feilzuhalten und zu vertreiben, welche die - im einzelnen wörtlich wiedergegebenen - Merkmale der Ansprüche 1, 2 oder 3 des Klagepatents aufweisen, und zwar - wie dann weiter formuliert wird - "auch dann, wenn der Stift nicht mit feilgehalten oder vertrieben wird". Weiterhin hat das Landgericht die Beklagte wegen der bereits begangenen Handlungen zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Verpflichtung zum Schadenersatz festgestellt.

Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer Revision erstrebt die Beklagte weiterhin Abweisung der Klage in vollem Umfang. Die Klägerin hat zuletzt beantragt, die Revision mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß die Entscheidungsformel des landgerichtlichen Urteils vom 11. September 1984 folgende Fassung erhält:

I. Den Beklagten wird aufgegeben, es zu unterlassen,

A. Ohrmarken zur Identifizierung von Tieren herzustellen, feilzuhalten und zu vertreiben

mit einer eine kreisförmige Aufnahmeöffnung aufweisenden Lasche und einer mit einem integral davon abstehend angeformten Zapfen versehenen Lasche, die beide aus einem flexiblen Kunststoffmaterial gebildet sind, wobei der Zapfen eine axiale Durchgangsbohrung und einen kleineren Außendurchmesser als die Aufnahmeöffnung in der einen Lasche hat, während am freien Ende des Zapfens ein Bund mit einer Absatzfläche angeformt ist, die bei durch die Aufnahmeöffnung erstrecktem Zapfen den Umfangsbereich der Aufnahmeöffnung verriegelnd hintergreift, und mit einer entfernbaren Spitze aus hartem Kunststoff, die mit einem schaftförmigen Ansatz in die Durchgangsbohrung im Zapfen in der Weise einführbar ist, daß das konisch zugespitzte Ende aus dem Bund vorsteht,

wobei das zugespitzte Ende der Spitze als Kopf ausgebildet ist, dessen Außendurchmesser wenigstens so groß ist wie der Durchmesser des Bundes am Zapfen und wobei der Ansatz der Spitze sich von demjenigen Ende des Zapfens aus in die axiale Durchgangsbohrung erstreckt, welches von dem Bund umgeben ist.

B. Ohrmarken zur Identifizierung von Tieren feilzuhalten und zu vertreiben

mit einer eine kreisförmige Aufnahmeöffnung aufweisenden Lasche und einer mit einem integral davon abstehenden angeformten Zapfen versehenen Lasche, die beide aus einem flexiblen Kunststoffmaterial gebildet sind, wobei der Zapfen eine axiale Durchgangsbohrung und einen kleineren Außendurchmesser als die Aufnahmeöffnung der einen Lasche hat, während am freien Ende

des Zapfens ein Bund mit einer ebenen äußeren Endfläche, die sich unmittelbar an den zylindrischen Außenumfang des Bundes anschließt, und einer ebenen inneren Absatzfläche angeformt ist, von denen die letztere bei durch die Aufnahmeöffnung erstrecktem Zapfen den Umfangsbereich der Aufnahmeöffnung verriegelnd hintergreift.

- II. Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung wird der Beklagten ein Ordnungsgeld bis zu 500.000,-- DM oder eine Ordnungsstrafe bis zu 6 Monaten - zu vollziehen an ihren beiden Geschäftsführern - angedroht.
- III. Es wird festgestellt, daß die Beklagte denjenigen Schaden zu ersetzen hat, welcher der Klägerin durch die zu I A und I B genannten Handlungen seit dem 9. August 1982 entstanden ist oder noch entsteht.
- IV. Die Beklagte ist schuldig, der Klägerin durch Vorlage eines Verzeichnisses ab 9. August 1982 Rechnung zu legen über die Stückzahl der in Ziff. I genannten Handlungen, die erzielten Erlöse, die Abnehmer (Name und Adresse) und den Zeitpunkt der Lieferung.

Die Beklagte hat die Einlassung auf diesen erstmals in der Revisionsverhandlung formulierten Antrag und die Zustimmung zu einer darin enthaltenen teilweisen Klagerücknahme verweigert.

Entscheidungsgründe:

Die Revision der Beklagten bleibt im wesentlichen ohne Erfolg.

Gegen die Neuformulierung des Antrags der Klägerin bestehen keine prozessualen Bedenken, da sie lediglich eine Einschränkung des ursprünglichen Begehrens zum Inhalt hat. Die Klägerin hat mit der Neufassung entsprechend einer Anregung des Senats dem Gebot der Anpassung an und der Beschränkung auf die konkrete Verletzungsform und - im Rahmen des Antrags I B - der Beschränkung auf die nach den Grundsätzen der mittelbaren Patentverletzung zu beanstandenden Handlungen Rechnung getragen. Über diese Einschränkungen hinaus hat der erkennende Senat die Entscheidungsformel sprachlich geglättet.

I. Das Berufungsgericht geht davon aus, daß für die geltend gemachten Ansprüche aus einem Patent mit Anmeldedatum aus 1975 gemäß Art. 12 Abs. 1 GPatG noch die §§ 24 Abs. 2, 47 PatG 1968 anzuwenden sind und daß sich die Aktivlegitimation der Klägerin gemäß § 24 Abs. 2 PatG 1968 aus ihrer Eintragung in der Patentrolle ergibt. Das ist zutreffend und wird als Grundlage der weiteren Prüfung auch von der Revision nicht beanstandet.

II. 1. Das Berufungsgericht verneint die Frage, ob sich die Beklagte gegenüber der in der Patentrolle eingetragenen Klägerin für sich oder für die D■■■■ GmbH deswegen auf ein besseres Recht berufen kann, weil die Rechte

an der Patentanmeldung bereits auf Grund des Vertrages vom 15. Dezember 1976 und der späteren Gründung der D[REDACTED] GmbH auf diese oder deren Gründungsgesellschafter übertragen worden seien. Es kann dahinstehen, ob die hierzu im einzelnen angestellten und mit der Revision angegriffenen Überlegungen der rechtlichen Überprüfung standhalten.

Auch wenn davon auszugehen wäre, daß die Rechte an der Patentanmeldung nach Gründung der D[REDACTED] GmbH vereinbarungsgemäß auf diese übertragen wurden, hätte der Anmelder Br[REDACTED] als eingetragener Patentinhaber zumindest mit Zustimmung der D[REDACTED] GmbH auch noch anderweit über die Rechte verfügen können. Diese Zustimmung - soweit sie erforderlich gewesen sein sollte - ergab sich im vorliegenden Fall daraus, daß Br[REDACTED] zugleich zur Alleinvertretung der D[REDACTED] GmbH berechtigt und von der Beschränkung des § 181 BGB befreit war. Dementsprechend ist dann auch das spätere Patent zu Recht unmittelbar der Klägerin erteilt worden und die D[REDACTED] GmbH verfügte nicht über das aus der Rechtsinhaberschaft folgende Recht zur Erteilung einer Lizenz an die Beklagte.

2. Die Verfügung zu Gunsten der Klägerin wäre auch nicht wegen sittenwidriger Schädigung der D[REDACTED] GmbH gemäß § 138 BGB nichtig. Zutreffend weist das Berufungsgericht darauf hin, daß nicht jede Verletzung der Rechte Dritter den Vorwurf der Sittenwidrigkeit rechtfertigt und daß die Beklagte für das Vorliegen besonderer die Sittenwidrigkeit ergebender Umstände darlegungs- und beweispflichtig ist. Die Revision rügt insoweit, das Berufungsgericht habe unberücksichtigt gelassen, daß gesetzlicher Vertreter der Klägerin die Witwe des Erfinders Br[REDACTED] sei und daher die Zusammenhänge gekannt habe. Das besagt

jedoch lediglich, daß der Klägerin die frühere Vereinbarung vom 15. Dezember 1976 zu Gunsten der D [REDACTED] GmbH bekannt war. Daraus folgt jedoch noch nicht die Sittenwidrigkeit der späteren abweichenden Verfügung, zumal nach den vom Berufungsgericht ausdrücklich festgestellten besonderen Umständen (Nichterfassung der Rechte in Bilanz, Vermögensaufstellung oder ähnlichen Unterlagen der Gesellschaft, fehlende verantwortliche Einschaltung in das Erteilungsverfahren und in die Patentverwaltung, Zahlung einer Jahresgebühr durch die D [REDACTED] GmbH für die jetzige Klägerin, kein Betreiben der Umschreibung) gute Gründe für die Annahme bestanden, daß die Beteiligten ihre ursprünglichen Vorstellungen über die Zuordnung der Schutzrechte geändert hatten.

3. Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen, daß die D [REDACTED] GmbH eigens zum Zwecke der Auswertung der in Streit stehenden Erfindung in der Bundesrepublik Deutschland gegründet worden und tätig geworden sei und daß sich schon hieraus ergebe, daß der D [REDACTED] GmbH mindestens eine Generallizenz eingeräumt worden sei, die entsprechend dem Vertragszweck und der im Vertrag vom 15. Dezember 1976 zum Ausdruck gebrachten Absicht einer umfassenden Rechtsübertragung auch das Recht zur Erteilung von Unterlizenzen erfaßt habe. Da das Berufungsgericht hierauf nicht eingegangen sei, liege ein absoluter Revisionsgrund im Sinne des § 551 Nr. 7 ZPO vor.

Diese Rüge greift nicht durch. Auf die Erteilung einer Generallizenz zu Gunsten der D [REDACTED] GmbH mit dem Recht zur Vergabe von Unterlizenzen hatte sich die Beklagte in den Vorinstanzen nicht berufen. Soweit im Rechtsstreit überhaupt von einer Lizenzerteilung die Rede war, bezog sich dies auf das Verhältnis zwischen der

D[REDACTED] GmbH und der jetzigen Beklagten, wobei die Berechtigung der D[REDACTED] GmbH zur Vergabe von Lizenzen allein aus der von ihr beanspruchten Patentinhaberschaft abgeleitet wurde. Das Berufungsgericht hat daher kein Verteidigungsvorbringen der Beklagten übergangen, und ein Begründungsmangel im Sinne des § 551 Nr. 7 liegt nicht vor. Der festgestellte Sachverhalt rechtfertigt aber auch sachlich nicht den Rückschluß auf eine der D[REDACTED] GmbH erteilte Lizenz. Solange diese lediglich als Vertriebsgesellschaft für Produkte tätig war, die von einer anderen mit Zustimmung des Erfinders und Patentinhabers und seiner Rechtsnachfolgerin handelnden Firma hergestellt und auf den Markt gebracht wurden, benötigte die D[REDACTED] GmbH keine eigene Lizenz, sie konnte sich vielmehr auf den Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts (vgl. Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 7. Auflage, Rdn. 22 zu § 9 PatG) berufen.

4. Entgegen der von der Revision vertretenen Ansicht handelt die Klägerin auch nicht treuwidrig, wenn sie die aus dem Klagepatent sich ergebenden Rechte der Beklagten gegenüber geltend macht. Allenfalls die D[REDACTED] GmbH hätte sich insoweit auf eine mit dem Erfinder und früheren Rechtsinhaber Br[REDACTED] getroffene Vereinbarung über eine Vermarktung patentgemäßer Gegenstände durch sie berufen können. Entsprechende Vereinbarungen sind jedoch für die Beklagte und ihre Tätigkeit weder mit Br[REDACTED] noch mit der Klägerin getroffen worden. Der Vertrieb patentgemäßer Gegenstände über die Beklagte steht sogar in Widerspruch zu der bei der Gründung der D[REDACTED] GmbH verfolgten

Konzeption, da hier jeder Einfluß des Erfinders Br [REDACTED] bzw. seiner Rechtsnachfolger und seiner Ehefrau und ihre Beteiligung an dem Geschäftsergebnis ausgeschaltet ist.

III. Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Beklagte mit den von ihr vertriebenen Ohrmarken mit zugehörigen entfernbaren Spitzen aus hartem Kunststoff und mit kurzem Schaft (I 1 A der Entscheidungsformel) unmittelbar von der Lehre des Klagepatents Gebrauch macht.

1. Das dem Klagepatent zugrunde liegende und durch eine patentgemäße Ausgestaltung der Ohrmarken gelöste technische Problem ergibt sich aus den Angaben der Patentschrift zu den Nachteilen vorbekannter Lösungen und den Vorteilen patentgemäßer Ohrmarken. Danach sollen Ohrmarken geschaffen werden, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden:

Sie sollen wetterfest sein und nicht verrotten (Spalte 1 Zeilen 54, 59), sollen sich nicht im Laufe der Zeit vom Ohr des Tieres lösen können (Spalte 1 Zeile 45; Spalte 3 Zeile 46), und es soll die Gefahr vermindert werden, daß sich die Tiere mit den Ohrmarken an einem Hindernis verhaken und die Ohrmarken dann abstreifen (Spalte 2 Zeilen 42 ff); ferner sollen die Ohrmarken in unterschiedlichen Farben hergestellt und mit deutlich lesbaren Kennzeichnungen versehen werden können (Spalte 1, Zeile 60), die Anbringung der Ohrmarken soll in einem

einzigsten Arbeitsgang möglich sein (Spalte 2, Zeile 13), wobei ein sauber definiertes Loch in das Ohr des Tieres gestanzt und ein Einriß vermieden werden soll (Spalte 2 Zeilen 27 ff; Spalte 3 Zeile 29); und schließlich sollen die Marken ohne besondere Schwierigkeiten hergestellt werden können (Spalte 3 Zeile 3, 14 ff, 45).

Die Patentbeschreibung geht davon aus, daß der Großteil dieser Anforderungen bereits mit einer vorbekannten Ausführung gemäß der britischen Patentschrift 13 37 882 erfüllt wird, daß jedoch noch weitere Verbesserungen erforderlich waren. Zur Lösung des geschilderten komplexen Problems wird demgemäß eine Ohrmarke zur Identifizierung von Tieren mit folgender im Anspruch 1 unter Schutz gestellter Merkmalskombination vorgeschlagen:

(1) Die Ohrmarke umfaßt zwei Laschen.

- a) Beide Laschen sind aus einem flexiblen Kunststoffmaterial gebildet.
- b) Die eine weist eine kreisförmige Aufnahmeöffnung, die andere einen integral abstehend angeformten Zapfen auf.
- c) Der Zapfen hat eine axiale Durchgangsbohrung und einen kleineren Außendurchmesser als die Aufnahmeöffnung in der anderen Lasche.
- d) Am freien Ende des Zapfens ist ein Bund mit einer Abstandsfläche angeformt, die bei durch die Aufnahmeöffnung erstrecktem Zapfen den Umfangsbereich der Aufnahmeöffnung verriegelnd hintergreift.

- (2) Die Ohrmarke umfaßt ferner einen entfernbaren Stift aus hartem Material, der in die Durchgangsbohrung im Zapfen in der Weise einführbar ist, daß er mit einem konisch zugespitzten Ende aus dem Bund vorsteht.
- (3) Dabei soll das zugespitzte Ende des Stiftes als Kopf ausgebildet sein, dessen Außendurchmesser wenigstens so groß wie der Durchmesser des Bundes am Zapfen ist, wobei der Schaft des Stiftes sich von dem Ende des Zapfens aus in die axiale Durchgangsbohrung (siehe Merkmal 1 c) erstreckt, welche von dem Bund umgeben ist.

Die Merkmalsgruppen (1) und (2) sind dem vorbekannten Stand der Technik entnommen und bilden den sogenannten Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Die Merkmalsgruppe (3) bildet den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 und bezeichnet die über den vorbekannten Stand der Technik hinausgehende patentgemäße weitere Ausbildung des Stiftes.

Die Patentansprüche 2 und 3 betreffen eine zweckmäßige weitere Ausgestaltung der allgemeinen Lehre des Anspruchs 1. Dabei enthält der Anspruch 2 eine Vorschrift über die Länge des Stift-Schaftes, womit ein in Spalte 3 Zeile 36 ff angesprochenes weiteres Teilproblem gelöst wird, das sich dann ergibt, wenn zur Befestigung der Ohrmarke eine mit einem in die Durchgangsbohrung des Zapfens eingreifenden langen Stift versehene Zange benötigt wird. Dann kann nämlich der Stift abbrechen, wenn sich das Tier vor dem Öffnen der Zange plötzlich bewegt. Diese Gefahr wird dann vermieden, wenn gemäß der Lehre des Patentanspruchs 2 die während des Befestigungsvorgangs erforderliche Versteifung des Zapfens nicht von einem an der Zange sitzenden Stift sondern durch einen ebenfalls in die Durchgangsbohrung des Zapfens eingreifenden verlängerten Schaft des entfernbaren Stiftes (Merkmalsgruppe (2) des Anspruchs 1 bewirkt wird.

2. Die mit dem zuletzt von der Klägerin gestellten Antrag zu I A und mit der Entscheidungsformel zu I 1 A beschriebene angegriffene Ausführungsform der Ohrmarken der Beklagten ergibt sich aus den in erster Instanz von der Beklagten mit Schriftsatz vom 27. April 1984 überreichten Einsatzspitzen in Verbindung mit den ebenfalls bereits in erster Instanz überreichten Laschen. Diese Ausführungsform ist im angefochtenen Urteil auf Seite 14 durch Zitat aus der Berufungserwiderung und auf Seite 15 im 2. Absatz behandelt.

Bei dieser Ausführungsform entsprechen die Laschen unbestritten dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 des Klagepatents (Merkmalsgruppe (1)) und auch dessen einzigem Ausführungsbeispiel. Es werden jedoch in Abwandlung von dem Ausführungsbeispiel des Klagepatents an Stelle langer Metallstifte kurze Stifte aus Hartplastik verwendet, deren spitze Form zwar dem Ausführungsbeispiel entspricht, deren Schaft (20) jedoch nur wenig in den Zapfen (11) der Lasche (10) hineinragt. Bei einer solchen Ausführung des Stiftes kann es zur Versteifung des Zapfens während des Befestigungsvorganges erforderlich oder zumindest zweckmäßig sein, eine Befestigungszange zu wählen, bei der auf einer Seite ein Metallstift befestigt ist, der von hinten durch den Zapfen (11) bis zum hinteren Ende des Schaftes (20) durchgeführt und dort angedrückt wird.

Das Berufungsurteil (S. 15 Abs. 2) bemerkt zu dieser Ausführungsform ohne weitere eigene Begründung lediglich, sie sei dem Ausführungsbeispiel des Klagepatents glatt äquivalent. Damit wird zugleich zum Ausdruck gebracht, daß sie jedenfalls unter den Schutzbereich des Klagepatents fällt.

Eine Verletzung sachlichen Rechts ist nicht ersichtlich. Nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 und der zusätzlichen Bemerkung in Spalte 5 Zeile 14 der Patentschrift muß der Stift zwar aus hartem Material, nicht aber notwendig aus Metall bestehen. Patentgemäß ist daher auch eine Ausführung aus Hartplastik. Zur Länge des Stift-Schaftes hat bereits das Landgericht, dessen Begründung sich das Berufungsurteil pauschal zu eigen macht, ausgeführt, die Beklagte verzichte insoweit lediglich darauf, von der Lehre des Anspruchs 2 Gebrauch zu machen. Das ist eine zutreffende Auslegung des Klagepatents, da erst Anspruch 2 eine konkrete Angabe zur Länge des Stift-Schaftes und damit zur Lösung des Teilproblems enthält, daß ein fest mit der Zange verbundener Versteifungsstift durch eine plötzliche Bewegung des Tieres abbrechen könnte (siehe oben Ziff. II 1 a.E.).

Entgegen der von der Revision in der Revisionsverhandlung erneut vertretenen Ansicht entspricht die angegriffene Ausführungsform auch nicht dem aus der britischen Patentschrift 1 337 882 ersichtlichen vorbekannten Stand der Technik. Es stellt sich daher nicht die Frage, ob die von der Revision zitierten Grundsätze der Senatentscheidung vom 29. April 1986 (X ZR 28/85 = BGHZ 98, 12) auch auf Patente mit Anmeldedatum vor dem 1. Januar 1978 zu übertragen sind. Zu der britischen Patentschrift gilt in gleicher Weise das, was das Berufungsgericht bereits zu der im wesentlichen übereinstimmenden deutschen Offenlegungsschrift 2 308 877 ausgeführt hat: Dort ist zwar eine harte Spitze in den durchbohrten Zapfen der einen Lasche eingesetzt oder einsetzbar, sie ist jedoch in Abweichung von der Merkmalsgruppe (2) des Klagepatents nicht - oder jedenfalls nicht mit einem angemessenen Aufwand und daher nicht in patentgemäßer Weise -

"entfernbar"; und der Kopf der Einsatzspitze hat auch keinen Außendurchmesser, der wenigstens so groß ist wie der Durchmesser des Bundes am Zapfen (Merkmalsgruppe (3)). In beiden Punkten entspricht die angegriffene Ausführungsform gerade nicht dem genannten Stand der Technik sondern dem Wortlaut des Klagepatents.

IV. Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht eine Verletzung des Klagepatents auch in solchen Fällen angenommen, in denen die mit dem zuletzt von der Klägerin gestellten Antrag zu I B und mit der Entscheidungsformel zu I 1 B beschriebenen - nicht von der Klägerin oder einem Lizenznehmer der Klägerin stammenden - Ohrmarken ohne zugehörige Stifte vertrieben werden. Die insoweit interessierenden Einzelheiten des Streitgegenstands ergeben sich wiederum aus den bereits in erster Instanz zu den Akten gereichten Mustern, aus den im angefochtenen Urteil (S. 14) wiedergegebenen Ausführungen der Berufungserwiderung und aus den (S. 13) ebenfalls in Bezug genommenen Darlegungen des landgerichtlichen Urteils (dort vor allem S. 12). Bei diesen Ohrmarken ist der Bund in Fortbildung des Merkmals (1) d (siehe oben Ziff. II 1) und entsprechend dem Ausführungsbeispiel des Klagepatents mit einer ebenen äußeren Endfläche versehen.

Die Vorinstanzen haben insoweit einen Fall mittelbarer Patentverletzung angenommen. Das Landgericht hat hierzu in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, die Abnehmer der Beklagten seien gewerbliche Tierzüchter, diese könnten die beiden die Ohrmarke bildenden Laschen nicht anders als durch Beifügung eines Stiftes nach der Lehre des Klagepatents benutzen, und eine solche Benutzung sei der Beklagten auch bekannt und werde durch deren Werbung gefördert.

Das Berufungsurteil (S. 13) nimmt die Entscheidungsgründe des Landgerichts in Bezug und führt ergänzend aus, daß die angegriffenen Laschen hinsichtlich der Ausbildung des Zapfens nicht dem aus der DOS 23 08 877 ersichtlichen Stand der Technik entsprechen (S. 13/14).

Demgegenüber macht die Revision im wesentlichen geltend: Das Klagepatent schütze nicht eine Ohrmarke mit besonderer Zapfenform, halte sich insoweit vielmehr an den vorbekannten Stand der Technik. Die geschützte Erfindung liege erst in der besonderen Ausbildung des Stiftes mit konisch gestaltetem Spitzkopf und definiertem Durchmesser des Kopfes. Dies lasse das Berufungsurteil unberücksichtigt. Die ausgesprochene Verurteilung beziehe sich lediglich auf Ohrmarken mit einem Zapfen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ohne Rücksicht auf eine erfindungsgemäße Gestaltung des Stiftes. Die Regeln der mittelbaren Patentverletzung schlossen eine Verurteilung aus, da es an einer erfindungsfunktionellen Individualisierung der ohne Stifte vertriebenen Ohrmarken fehle. Diese Rügen greifen jedoch im Umfang des zuletzt formulierten Klageantrags zu I B nicht durch.

Im Geltungsbereich des vorliegend noch anzuwendenden Patentgesetzes 1968 ist eine mittelbare Patentverletzung in ständiger Rechtsprechung dann angenommen worden, wenn jemand einem Dritten Teile zur Verfügung stellt, die zwar für sich genommen noch nicht die vollständige Lehre der patentierten Erfindung verwirklichen, von dem Abnehmer jedoch für patentverletzende Handlungen benutzt werden, sofern die gelieferten Teile erfindungsfunktionell individualisiert sind, so daß auch in ihnen bereits der in der geschützten Kombination zum Ausdruck kommende Erfindungsgedanke verwirklicht wird (BGH GRUR 1961, 466, 469 - Gewinderollkopf II). Das Vorliegen dieser Voraussetzungen im

vorliegenden Fall ergibt sich ohne weiteres aus den nicht angegriffenen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanzen. Die erforderliche erfindungsfunktionelle Individualisierung ergibt sich daraus, daß das Laschenpaar wegen der ebenen äußeren Endfläche des Verbindungszapfens nicht dem Stand der Technik entspricht und zu seiner Anbringung am Ohr des Einsatzes eines patentgemäßen Stiftes bedarf. Die patentgemäße Ausbildung des Stiftes schlägt sich so bereits in der korrespondierenden besonderen Ausgestaltung des freien Zapfenendes nieder. Dieser besondere Umstand ist in den Entscheidungsgründen der Vorinstanzen und in der Entscheidungsformel des vorliegenden Urteils zu I 1 B berücksichtigt worden.

V. Der Unterlassungsantrag der Klägerin in seiner zuletzt gestellten Form und die dem inhaltlich entsprechende Fassung der Entscheidungsformel dieses Urteils berücksichtigen den patentrechtlichen Grundsatz, daß Klageantrag und Urteilstenor der konkreten Verletzungsform anzupassen sind (Benkard aaO, Rdn. 104). Sie berücksichtigen weiterhin, daß im Geltungsbereich des Patentgesetzes 1968 eine mittelbare Patentverletzung erst dann zu einem verbotenen Eingriff in das Patent wird, wenn sie eine unmittelbare Patentverletzung zur Folge hat (BGHZ 82, 254 - Rigg). Die Herstellung der beanstandeten Teile stellt keine zum Schadenersatz verpflichtende mittelbare Benutzung des Patents dar (BGH GRUR 1984, 425, 426 - Bierklärmittel).

Soweit demgegenüber die Urteile der Vorinstanzen mit ihrer Tenorierung auch noch andere Handlungen der Beklagten erfassen, ist die Klage unter teilweiser Aufhebung bzw. Abänderung der angefochtenen Urteile abzuweisen.

Im eingeschränkten Rahmen des zuletzt gestellten Klageantrages begegnen die Feststellung der Schadenersatzpflicht der Beklagten und deren Verurteilung zur Rechnungslegung auf der Grundlage der tatrichterlichen Feststellungen der Vorinstanzen keinen rechtlichen Bedenken.

Die Verurteilung zur Rechnungslegung haben die Vorinstanzen bereits entsprechend der ständigen Rechtsprechung (vgl. Benkard aaO, Rdn. 89 zu § 139) mit einem Wirtschaftsprüfervorbehalt versehen. Der Senat geht davon aus, daß die Klägerin bei ihrem in der Revisionsinstanz zuletzt formulierten Antrag nur versehentlich den Wirtschaftsprüfervorbehalt unberücksichtigt gelassen hat und insoweit keine Abänderung des angefochtenen Urteils zu ihren Gunsten erstrebt.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 ZPO.

Bruchhausen

Brodeßer

Rogge

Maltzahn

Broß