

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 57/88

URTEIL

Verkündet am:
16. Januar 1990
Kriegl
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der H. [REDACTED] GmbH M. [REDACTED], M. [REDACTED], gesetzlich
vertreten durch ihre Geschäftsführer Werner H. [REDACTED] und
Karl-Heinz H. [REDACTED], I. [REDACTED]straße [REDACTED], M. [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

1. die W. [REDACTED] GmbH, M. [REDACTED] für die K. [REDACTED],
D. [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Geschäfts-
führer, den Beklagten zu 2, K. [REDACTED] Straße [REDACTED],
D. [REDACTED],
2. den Ingenieur (grad.) Gerhard Otto W. [REDACTED], ebenda,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Januar 1990 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn und Dr. Jestaedt

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 19. Mai 1988 aufgehoben, soweit die Klage nicht zurückgenommen ist. Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des auf eine Anmeldung vom 10. Juni 1975 erteilten deutschen Patents 25 25 750 (Klagepatents), das ein "Verfahren zum Aufbereiten und Wiederverwenden stark verschmutzter Kunststoffprodukte" betrifft. Der Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet:

"Verfahren mit kontinuierlich arbeitenden Abschnitten zum Aufbereiten und Wiederverwenden stark verschmutzter Kunststoffprodukte, wie Folien, Bänder oder Säcke, die nach einer Vorabscheidung der groben Fremdstoffe

- 3 -

zerkleinert, in Turbulenz gewaschen und getrocknet dem Stopfwerk eines Extruders zugeführt werden, d a d u r c h g e k e n n - z e i c h n e t, daß die vorgereinigten Kunststoffprodukte in an sich bekannter Weise zu extrudierfähigen Schnitzeln zerkleinert werden, die in einer Waschlösung mit größerem spezifischen Gewicht als dem der Schnitzelrohstoffe in kontinuierlichem Fluß gehalten, einer turbulenzfreien Zone zugeführt, aus dieser an der Oberfläche der Waschflüssigkeit kontinuierlich entnommen, tropfnaß einer mechanischen Vortrocknung und sodann einer thermischen Nach Trocknung unterworfen werden."

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des Klagepatents in Anspruch und macht dabei zugleich auch die ihr abgetretenen Ansprüche der früheren Patentinhaberin B■■■■-W■■■■ AG und der früheren ausschließlichen Lizenznehmerin Karl-Heinz W■■■■ KG geltend.

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Vorrichtungen zur Wiederaufbereitung verschmutzter Kunststoffabfälle. In dem als Anlage 5 zur Klage vorgelegten Prospekt der Beklagten wird eine Wasch-Regenerieranlage beschrieben, bei der eine kontinuierlich arbeitende Anlage zum Zerkleinern, Waschen und Trocknen von Kunststoffabfällen über ein Zwischensilo mit einem chargenweise automatisch beschickten Agglomerator gekoppelt ist.

Die Klägerin hat in dem Vertrieb dieser Anlage eine mittelbare Verletzung des Klagepatents gesehen. Sie hat insoweit geltend gemacht, auch bei Benutzung eines Agglomerators werde von dem patentierten Verfahren Gebrauch gemacht,



da Agglomerator und Extruder zur Herstellung gleichartiger Zwischenprodukte dienen könnten und daher im Sinne des Klagepatents als äquivalente Mittel anzusehen seien. Hilfsweise hat sich die Klägerin auf den Schutz eines (in den nachfolgenden Entscheidungsgründen genauer bezeichneten) allgemeinen Erfindungsgedankens in zwei Varianten berufen.

Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, bei den Anlagen der Beklagten würden die Kunststoff-schnitzel vor dem Waschen und Trocknen noch nicht bis auf eine extrudierfähige Größe zerkleinert; dies geschehe erst nachträglich im Agglomerator.

Die Klägerin hat hiergegen Berufung eingelegt und in der Berufungsinstanz zuletzt u.a. beantragt, in Abänderung des landgerichtlichen Urteils

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es (bei Meidung von Ordnungsmitteln) zu unterlassen,

Vorrichtungen zur Ausführung eines Verfahrens mit kontinuierlich arbeitenden Abschnitten zum Aufbereiten und Wiederverwenden stark verschmutzter Kunststoffprodukte, wie Folien, Bänder oder Säcke,

im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin gewerbsmäßig feilzuhalten oder in den geschäftlichen Verkehr zu bringen, das folgende Verfahrensschritte umfaßt:

- (1) Die Kunststoffprodukte werden kontinuierlich einer Wasch- und Zerkleinerungsmaschine zugeführt, durch rotierende Messer zerkleinert und dabei von dem anhaftenden Schmutz unter Zuführung von gegebenenfalls mit Waschzusatz versehenem Waschwasser befreit;

- (2) die durch die Zerkleinerung gewonnenen Kunststoffschnittel werden in Turbulenz gewaschen, und zwar
 - a) in Wasser,
 - b) wobei von den Kunststoffschnitteln durch mehrmalig erzwungenes Untertauchen der Restschmutz, Schmierstoffe, Papieranteile und dergleichen abgetrennt werden und
 - c) die Kunststoffschnittel in dem mit Wasser gefüllten Flotationsbecken in kontinuierlichem Fluß gehalten werden;
- (3) sodann werden die Kunststoffschnittel einer turbulenzfreien Zone des Flotationsbeckens zugeführt und aus dieser an der Wasseroberfläche kontinuierlich entnommen;
- (4) sodann werden die Kunststoffschnittel über eine Entwässerungsschnecke einem nachgeschalteten Zentrifugaltrockner zugeführt, getrocknet und nach Einlagerung in einem Zwischen-silo einem Agglomerator zugeführt, in dem die Kunststoffschnittel zwischen rotierenden Messern nachzerkleinert, unter Ausnutzung von Friktionswärme nachgetrocknet und zu einem rieselfähigen Agglomerat verarbeitet werden;

2. hilfsweise zu 1

es (bei Meidung von Ordnungsmitteln) zu unterlassen,

Vorrichtungen der vorstehend zu 1 genannten Art im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin gewerbsmäßig feilzuhalten oder in den geschäftlichen Verkehr zu bringen, ohne

- a) im Falle von Angeboten deutlich in nicht zu übersehender Form darauf hinzuweisen, daß die Vorrichtungen nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Patents 25 25 750 im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin gewerbsmäßig zur

Ausübung des vorstehend bezeichneten Verfahrens verwendet werden dürfen

und/oder

- b) im Falle des Inverkehrbringens die Abnehmer zu verpflichten, es zu unterlassen, die Vorrichtungen ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Patents 25 25 750 zur Ausübung des vorstehend gekennzeichneten Verfahrens zu verwenden, und die sich aus diesen Verpflichtungen ergebenden Ansprüche der Beklagten zu 1 gegenüber ihren Abnehmern auf die Klägerin zu übertragen;

hilfsweise:

die Beklagten nach dem vorstehenden Hilfsantrag unter Weglassung der Verpflichtung zu verurteilen, die sich aus den den Abnehmern der Beklagten auferlegten Unterlassungsverpflichtungen ergebenden Ansprüche auf die Klägerin zu übertragen;

3. der Klägerin unter Angabe der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise und Abnehmer sowie der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- und Vertriebskosten sowie des erzielten Gewinns, ferner unter Angabe des Datums, des Angebotsumfanges, des Angebotspreises und der Empfänger von Angeboten darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfange sie Handlungen der zu I 1 bezeichneten Art seit dem 1. Februar 1977 begangen haben,

wobei die Angaben zu Gewinn und Kostenfaktoren nur für die seit dem 15.4.1979 begangenen Handlungen zu machen sind,

und

wobei den Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer und der Empfänger ihrer Angebote statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, zur Veranschaulichung ihr gegenüber verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern

die Beklagten die mit seiner Einschaltung verbundenen Kosten tragen und ihn ermächtigen, ihr Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung oder ein bestimmter Empfänger eines Angebots in der Rechnung enthalten ist,

und

wobei den Beklagten für den Fall, daß die Klägerin von ihnen Auskunft zur Vorbereitung des Schadensersatzes nach dem entgangenen Gewinn verlangt, vorbehalten bleibt, die Rechnungslegung durch einen von ihr zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit ihr gegenüber verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen, sofern die Beklagten die mit seiner Einschaltung verbundenen Kosten tragen, ihm Einblick in alle von ihm benötigten betriebsinternen Unterlagen geben, ihm auf seine Fragen Auskunft geben und ihn ermächtigen, der Klägerin Auskunft darüber zu geben, ob die Rechnung ordnungsgemäß gelegt worden ist;

- II. festzustellen, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin

allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin, der Buckau-Walther AG, Grevenbroich, und der Karl-Heinz Wenz KG, Mönchengladbach, durch die im Klageantrag I 1 bezeichneten Handlungen, soweit sie nach dem 15. April 1979 begangen worden sind, entstanden sind oder noch entstehen werden.

Im Umfang weitergehender Anträge hat die Klägerin die Klage in der Revisionsinstanz zurückgenommen.

Die Beklagten haben das erstinstanzliche Urteil verteidigt und im wesentlichen geltend gemacht: Ein Agglomerator sei mit einem Extruder nach Arbeitsweise und Arbeitsergebnis nicht vergleichbar und für den Fachmann nicht äquivalent im Sinne des Klagepatents.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Dagegen richtet sich deren Revision. Die Klägerin beantragt nunmehr, das Berufungsurteil aufzuheben und in dem vorstehend wiedergegebenen Umfang nach den in der zweiten Instanz gestellten Anträgen zu entscheiden.

Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision der Klägerin führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit die Klage nicht zurückgenommen worden ist.

I.

Für die Beurteilung der Frage, ob die Beklagten nach den hier anzuwendenden Bestimmungen des PatG 1968 das Klagepatent verletzt haben, ist zunächst dessen Gegenstand zu ermitteln, der sich aus der im Patentanspruch 1 formulierten und geschützten Lehre ergibt.

1. Dem besseren Verständnis der geschützten Lehre dient die Klärung des mit dieser Lehre gelösten Problems (Aufgabe). Dieses läßt sich aus den Ausführungen entnehmen, mit denen in der Patentbeschreibung erläutert wird, was mit der Lehre des Klagepatents im Unterschied zum vorbekannten Stand der Technik erreicht werden könne.

Das Klagepatent betrifft nach seiner Bezeichnung ein Verfahren zum Aufbereiten und Wiederverwenden stark ver-

schmutzter Kunststoffprodukte. Bei der Erörterung des einschlägigen vorbekannten Standes der Technik wird in der Beschreibung des Klagepatents zwischen kontinuierlich und diskontinuierlich arbeitenden Verfahren unterschieden. Es werden zunächst Verfahren mit kontinuierlich arbeitenden Abschnitten erörtert. Bei diesen wird bemängelt, daß sich die Siebe innerhalb des Extruders zusetzen, was zu geringeren Ausstoßleistungen führe, daß es zu vorzeitigem Verschleiß aller produktberührten Teile des Extruders und zu unsauberen Endprodukten durch Einschlüsse von Fremdprodukten komme. Die gemeinsame Ursache dieser Nachteile wird darin gesehen, daß Fein- und Feinstanteile an Fremdstoffen nicht rechtzeitig (d.h. vor Beschickung des Extruders) aussortiert werden (Sp. 2 Z. 18-62). An einem sodann erörterten vorbekannten diskontinuierlichen Verfahren wird bemängelt, daß - wegen des nur periodisch möglichen Betriebes - bestimmten Anlagen teilen Pufferbehälter mit Wiegeeinrichtungen und Füllpumpen vorgeschaltet werden müßten, daß der Waschbehälter bei jeder Charge mit Frischwasser gefüllt werden müsse, was große Wasserverluste zur Folge habe, und daß schließlich eine willkürliche Durchsatz-Mengenregelung für eine Anpassung an die betrieblichen Gegebenheiten nicht möglich sei.

Die Lehre des Klagepatents soll der Lösung der genannten Probleme dienen. Dabei liegt der erste Lösungsschritt bereits in der Erkenntnis, daß durch eine rechtzeitige Entfernung auch der Feinstanteile an Fremdstoffen und durch die Schaffung eines kontinuierlichen Betriebes die Ursachen der vielfältigen Mängel beseitigt werden müssen. Es bedurfte sodann in einem zweiten Schritt der Angabe konkreter

Maßnahmen, mit denen dies erreicht werden kann. Das wird in der Beschreibung des Klagepatents (Sp. 3 Z. 19-23) in verkürzter Darstellung als die "Aufgabe" der geschützten Erfindung bezeichnet, betrifft in Wahrheit aber nur den zweiten Schritt für die Lösung der eigentlichen Probleme (Aufgabe).

2. Der Lösung der vorstehend erörterten Probleme dient die Lehre des Patentanspruchs 1. Danach handelt es sich um ein Verfahren zum Aufbereiten und Wiederverwenden stark verschmutzter Kunststoffprodukte (wie Folien, Bänder oder Säcke), das folgende Verfahrensschritte in der nachgenannten Reihenfolge umfaßt:

- (1) Grobe Fremdstoffe werden vorabgeschieden.
- (2) Die Kunststoffprodukte werden zu extrudierfähigen Schnitzeln zerkleinert.
- (3) Sie werden in einer turbulenten Waschlösung in kontinuierlichem Fluß gehalten, wobei das spezifische Gewicht der Lösung größer als dasjenige der Schnitzelrohstoffe ist.
- (4) Sie werden einer turbulenzfreien Zone zugeführt und aus dieser kontinuierlich an der Oberfläche der Waschflüssigkeit entnommen.
- (5) Sie werden - kontinuierlich - tropfnaß einer mechanischen Vortrocknung unterworfen.
- (6) Sie werden sodann - kontinuierlich - einer thermischen Nachtrocknung unterworfen.
- (7) Sie werden getrocknet - kontinuierlich - dem Stopfwerk eines Extruders zugeführt.

3. Der kontinuierliche Ablauf der Verfahrensschritte (5) und (6) ist dann aus dem Wortlaut des Patentanspruchs 1

zu entnehmen, wenn man das im Patentanspruch gegen Ende hinter dem Wort "Waschflüssigkeit" (Sp. 1 Z. 18) befindliche Wort "kontinuierlich" auf alle nachfolgend genannten Verfahrensschritte und nicht nur auf den dort zunächst genannten Schritt der Entnahme bezieht. Ein solches Verständnis des Anspruchswortlauts drängt sich deswegen auf, weil die Patentbeschreibung ein wesentliches Problem gerade in der Beseitigung der Nachteile diskontinuierlicher Verfahren sieht (Sp. 2 Z. 66 - Sp. 3 Z. 23).

4. Wegen der zu dem Merkmal (7) bestehenden Streitpunkte wird auf die nachfolgenden Ausführungen zu III. 2. verwiesen.

II.

Nach dem Sach- und Streitstand des vorliegenden Falles kommt nur eine mittelbare Patentverletzung in Betracht. Die mittelbare Patentverletzung ist bereits für den - hier noch maßgeblichen - Geltungsbereich des PatG 1968 von der Rechtsprechung als eine besondere Form der unzulässigen Beteiligung an fremder Patentverletzung anerkannt worden. Sie setzt voraus, daß die Abnehmer der vom mittelbaren Patentverletzer vertriebenen Gegenstände mit deren Benutzung eine unmittelbare Patentverletzung begehen (BGH GRUR 1964, 496, 497 - Formsand II; BGHZ 82, 254, 257 - Rigg). Davon geht auch das angefochtene Urteil aus. Die Revision erhebt insoweit keine Beanstandungen.

1

III.

1. Nach der in der Revisionsinstanz erklärten teilweisen Klagerücknahme steht nur noch der sogenannte Verletzungsfall II in Streit. Dieser betrifft den Vertrieb der in Anlage 5 zur Klage beschriebenen Wasch-Regenerieranlage bei nachfolgender Benutzung der Anlage mit zugehörigem Agglomerator.

Das Berufungsurteil prüft und verneint insoweit zunächst die Frage, ob die Abnehmer der Beklagten zu 1 bei solcher Benutzung wortlautgemäß oder in äquivalenter Weise von dem Gegenstand des Klagepatents Gebrauch machen. Es führt dazu im wesentlichen aus: Bei der angegriffenen Ausführungsform fehle es an einem Extruder im Sinne des Merkmals (7) des Klagepatents. Der von den Beklagten eingesetzte Agglomerator sei etwas anderes, wie jeder Fachmann erkenne. Auch eine Gleichwirkung (Äquivalenz) im patentrechtlichen Sinne sei aus doppeltem Grunde zu verneinen, da mit einem Agglomerator zwar ein rieselfähiges Agglomerat, nicht aber eine beliebig weiterzuverarbeitende plastifizierte Masse hergestellt werden könne, und da außerdem der Agglomerator bei der Vorrichtung der Beklagten nicht kontinuierlich, sondern nur chargenweise beschickt werde und daher einen großen Pufferbehälter benötige, was mit der Lehre des Klagepatents gerade vermieden werden solle.

2. Die Revision rügt demgegenüber im wesentlichen: Der Einsatz eines Extruders gehöre nicht zu den kennzeichnenden Merkmalen der erfindungsgemäßen Lehre; die Berücksichtigung des Merkmals (7) führe zu einer erheblichen und sachlich

nicht gerechtfertigten Einschränkung des Schutzbereichs. Die Aufgabe des Klagepatents umfasse nicht die Herstellung einer plastifizierten, beliebig weiterzuverarbeitenden Masse; es sei daher unerheblich, ob dies bei der angegriffenen Ausführungsform erreicht werde. Es sei unwesentlich, daß bei der angegriffenen Ausführungsform der Agglomerator nur chargenweise beschickt werde, zumal auch nach der Lehre des Klagepatents ein Pufferbehälter benötigt werde; die Größe des Puffers sei eine Frage der Dimensionierung der Anlagenteile und könne nicht entscheidend sein. Erheblich sei allein, daß das Verfahren bis zur ersten Trocknung kontinuierlich verlaufe, was auch bei der angegriffenen Ausführungsform der Fall sei.

Diese Rügen greifen nicht durch; das Berufungsgericht hat eine identische oder äquivalente Benutzung der Lehre des Klagepatents zu Recht verneint.

a) Zutreffend hat das Berufungsgericht auch das im Oberbegriff des Patentanspruchs enthaltene Merkmal (7) berücksichtigt. Der Schutzgegenstand eines Patents wird durch die Gesamtheit der im Patentanspruch enthaltenen Merkmale definiert. Eine Unterscheidung in Merkmale des Oberbegriffs und solche des kennzeichnenden Teils ist im Patentgesetz nicht vorgesehen und dient in der Praxis des Erteilungsverfahrens allein der Hervorhebung der Übereinstimmungen und Abweichungen gegenüber einem bestimmten als nächstliegend angenommenen Stand der Technik. Für die Abgrenzung des Schutzzumfangs (Schutzbereichs) hat diese Unterscheidung nach ständiger Rechtsprechung und allgemeiner Meinung keine Bedeutung (vgl. Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz,

8. Aufl., Rdn. 13 zu § 14 PatG m.w.N.); ihr kann allenfalls entnommen werden, daß der selbständige Schutz eines allein durch die Merkmale des Oberbegriffs definierten allgemeinen Erfindungsgedankens ausscheidet.

b) Da der von den Beklagten verwendete Agglomerator nach den zutreffenden und insoweit auch von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsurteils nicht mit einem Extruder im Sinne des Merkmals (7) des Klagepatents identisch ist, bleibt eine Benutzung mit äquivalenten Mitteln zu prüfen. Eine solche setzt nach der zu § 6 PatG 1968 ergangenen ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung voraus, daß mit abgewandelten Mitteln im wesentlichen der gleiche Erfolg (die gleiche Wirkung) wie nach der Lehre des Klagepatents erzielt wird (BGH GRUR 1976, 88, 89 - Ski-Absatzbefestigung). Daran aber fehlt es nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts.

Das angefochtene Urteil geht zutreffend und in Übereinstimmung mit der oben zu I.2 gegebenen Merkmalsanalyse davon aus, daß das Merkmal (7) auch eine kontinuierliche Beschickung des Extruders erfordert. Dies ist zwar allein aus dem Wortlaut des Patentanspruchs noch nicht mit der wünschenswerten Eindeutigkeit zu entnehmen, ergibt sich aber ohne weiteres aus der zur Erläuterung des Patentanspruchs hinzuzuziehenden Patentbeschreibung. Danach (vgl. insbesondere Sp. 2 Z. 63 - Sp. 3 Z. 23) geht es bei der erfindungsgemäßen Lehre insbesondere darum, ein vorbekanntes Verfahren mit kontinuierlicher Beschickung des Extruders

dahingehend zu verbessern, daß auch weitere Verfahrensabschnitte kontinuierlich gestaltet werden. Dies kommt in der Fassung des Patentanspruchs dadurch zum Ausdruck, daß ein im Oberbegriff des Patentanspruchs charakterisiertes Verfahren entsprechend den Merkmalen des kennzeichnenden Teils abgewandelt und verbessert werden soll. Das allgemeine Verfahren nach dem Oberbegriff ist u.a. dadurch charakterisiert, daß es bereits einzelne kontinuierlich arbeitende Abschnitte aufweist, und daß die gereinigten Kunststoffprodukte letztlich dem Stopfwerk eines Extruders zugeführt werden. Damit ist gemeint, daß diese Zuführung kontinuierlich erfolgen soll, wie es dem in Bezug genommenen Stand der Technik entspricht (Sp. 2 Z. 66 ff.).

Demgegenüber wird der bei der angegriffenen Ausführungsform anstelle eines Extruders verwendete Agglomerator nach den Feststellungen des angefochtenen Urteils nicht kontinuierlich, sondern chargenweise aus einem Zwischensilo beschickt. Dies entspricht nicht der mit Merkmal (7) zum Ausdruck gebrachten Lehre des Patentanspruchs. Das wird nach den zutreffenden Ausführungen des angefochtenen Urteils und entgegen der Ansicht der Revision nicht dadurch in Frage gestellt, daß auch im Ausführungsbeispiel des Klagepatents (Sp. 6 Z. 19 ff.) vor dem Stopfwerk des Extruders ein Pufferbehälter angeordnet ist. Dieser hat nach dem Gesamtinhalt der Beschreibung des Ausführungsbeispiels nichts mit einem chargenmäßigen Betrieb zu tun, sondern dient ersichtlich lediglich dem Ausgleich gewisser, mehr oder weniger unvermeidlicher Schwankungen im Zu- und Ablauf und kann daher relativ klein, d.h. kleiner gehalten werden, als es - bei gleichem Gesamtdurchsatz pro Zeiteinheit - für einen

chargenmäßigen Betrieb erforderlich wäre. Dementsprechend ist auch bei der Beschreibung des Ausführungsbeispiels (Sp. 6 Z. 20-22) ausdrücklich erwähnt, daß der Extruder in konstanter Menge kontinuierlich beschickt wird.

c) Aus den vorstehenden Gründen kommt es nicht mehr darauf an, daß das angefochtene Urteil eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln auch wegen der unterschiedlichen Arbeitsergebnisse eines Extruders einerseits und eines Agglomerators andererseits verneint hat.

IV.

1. Die Klägerin hat sich hilfsweise auf den Schutz eines aus dem Klagepatent abzuleitenden allgemeinen Erfindungsgedankens berufen und geltend gemacht, dieser werde von den Abnehmern der Beklagten unmittelbar und von den Beklagten selbst mittelbar durch den Vertrieb der angegriffenen Vorrichtung verletzt. Die Klägerin hat insoweit in erster Linie einen allgemeinen Erfindungsgedanken I mit folgenden Merkmalen umschrieben:

- (1) Verfahren mit kontinuierlich arbeitenden Abschnitten zum Aufbereiten und Wiederverwenden stark verschmutzter Kunststoffprodukte, wie Folien, Bänder, Säcke, von denen die groben Fremdstoffe vorabgeschieden sind.
- (2) Die vorgereinigten Kunststoffprodukte werden (in an sich bekannter Weise) zu Schnitzeln zerkleinert, die zu einem rieselfähigen plastifizierbaren Zwischenerzeugnis verarbeitet werden können.
- (3) Die Schnitzel gemäß Nr. 2 werden in Turbulenz gewaschen,

- a) in einer Waschlösung mit größerem spezifischem Gewicht als dem der Schnitzelrohstoffe,
 - b) wobei die Schnitzelrohstoffe in der Waschlösung in kontinuierlichem Fluß gehalten werden.
- (4) Die Schnitzel gemäß Nr. 2 werden einer turbulenzfreien Zone zugeführt und aus dieser an der Oberfläche der Waschflüssigkeit kontinuierlich entnommen,
- (5) und tropfnaß einer Trocknung unterworfen und
- (6) getrocknet einer Vorrichtung zur Herstellung des rieselfähigen plastifizierbaren Zwischenerzeugnisses zugeführt.

2. Nach der zu § 6 PatG 1968 ergangenen ständigen Rechtsprechung, die auf den vorliegenden Fall noch anzuwenden ist, umfaßt der Schutz eines vor dem 1. Januar 1978 angemeldeten Patents auch eine über den Gegenstand der Patentansprüche hinausgehende verallgemeinerte Lehre (d.h. einen allgemeinen Erfindungsgedanken), sofern diese für den Fachmann erkennbar in der Patentschrift offenbart ist, aus den Patentansprüchen herleitbar ist und den materiell-rechtlichen Voraussetzungen für den Patentschutz einer Erfindung genügt (vgl. Benkard aaO., Rdn. 166 ff. zu § 14 PatG). Davon geht ersichtlich auch das Berufungsgericht aus.

Zu den im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegenden Fragen der Offenbarung, Herleitbarkeit und materiellen Schutzfähigkeit des allgemeinen Erfindungsgedankens nimmt das angefochtene Urteil nicht Stellung. Im vorliegenden Revisionsverfahren ist daher zu unterstellen, daß die insoweit erforderlichen Schutzvoraussetzungen erfüllt sind.

Das Berufungsurteil sieht die Prüfung der Schutzvoraussetzungen - von seinem Standpunkt aus zu Recht - deswegen als entbehrlich an, weil seiner Ansicht nach bei Benutzung der angegriffenen Vorrichtung auch von dem allgemeinen Erfindungsgedanken I kein Gebrauch gemacht wird. Zur weiteren Begründung verweist das Berufungsurteil auf seine vorausgegangenen Ausführungen zur Frage einer gegenständlichen Schutzrechtsverletzung (s.o. zu III. 1.). Das hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

3. Aus der Verweisung des Berufungsurteils auf seine früheren Ausführungen läßt sich entnehmen, daß das Berufungsgericht annimmt, auch das Merkmal (6) in der Formulierung des allgemeinen Erfindungsgedankens I setze eine kontinuierliche Zufuhr voraus, die bei der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht sei. Dies wird von der Revision mit Erfolg gerügt.

Das Merkmal (6) des allgemeinen Erfindungsgedankens I enthält keinen Hinweis darauf, daß die Zufuhr zur letzten Arbeitsstation kontinuierlich erfolgen müsse. Nach Merkmal (1) des allgemeinen Erfindungsgedankens I sind zwar kontinuierlich arbeitende Verfahrensschritte vorgesehen; es wird damit jedoch weder zum Ausdruck gebracht, daß sämtliche Abschnitte kontinuierlich arbeiten müßten, noch, daß dies insbesondere bei der Zufuhr zur letzten Verfahrensstufe der Fall sein müsse. Bei der von der Klägerin vorgelegten Merkmalsaufstellung ist ein solcher Schluß insbesondere deswegen fernliegend, weil ein kontinuierlicher Betrieb bei mehreren anderen Merkmalen und Verfahrensschritten ausdrücklich erwähnt wird (vgl. Merkmale (3 b) und (4)). Es ist auch kein

Anhaltspunkt für die Möglichkeit erkennbar, daß die Klägerin selbst das Merkmal (6) des allgemeinen Erfindungsgedankens im Sinne einer kontinuierlichen Zufuhr verstanden haben wollte. Das wäre kaum verständlich, da die Formulierung eines allgemeinen Erfindungsgedankens sinnvollerweise und nach allgemeiner Übung nur so geschieht, daß sie auch die konkret angegriffene Ausführungsform erfassen kann (vgl. Benkard aaO, Rdn. 173 zu § 14 PatG).

4. Aus der Verweisung des Berufungsurteils auf seine früheren Ausführungen ist weiter zu entnehmen, daß das Berufungsgericht annimmt, in der Vorrichtung nach Merkmal (6) des allgemeinen Erfindungsgedankens müsse eine plastifizierte Masse hergestellt werden, was unstreitig bei der angegriffenen Anlage der Beklagten nicht erreicht wird. Auch diese Annahme wird von der Revision mit Erfolg gerügt.

Das Merkmal (6) des allgemeinen Erfindungsgedankens I setzt im Unterschied zum erteilten Patentanspruch nicht den Einsatz eines Extruders in der letzten Verfahrensstufe voraus und verlangt keine Plastifizierung des Verfahrensprodukts. Das gewonnene (Zwischen-)Produkt soll lediglich rießelfähig und plastifizierbar sein, d.h. gegebenenfalls bei einer späteren Weiterverarbeitung (außerhalb des in Streit stehenden Verfahrens) plastifiziert werden können. Daß diese Voraussetzungen bei der angegriffenen Ausführungsform nicht gegeben seien, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.

V.

Die Klägerin hat sich zur Begründung ihrer Ansprüche weiter hilfsweise auf den - auf Seite 20 des Berufungsur-

teils wiedergegebenen - allgemeinen Erfindungsgedanken II berufen. Dieser unterscheidet sich von dem allgemeinen Erfindungsgedanken I im wesentlichen durch die ersatzlose Streichung des Merkmals (6).

Das Berufungsurteil läßt auch insoweit Offenbarung, Herleitbarkeit und Patentschutzfähigkeit der verallgemeinerten Lehre offen und verneint die Benutzung dieser Lehre durch die angegriffene Ausführungsform mit der Begründung, die letzte Stufe der Trocknung (Merkmal (5)) erfolge bei der Anlage der Beklagten erst durch den Agglomerator und insoweit diskontinuierlich, und es erfolge keine thermische Nachtrocknung im Sinne des Merkmals (6) des Klagepatents, welche den anschließenden kontinuierlichen Einsatz eines Extruders ohne weitere Behandlung oder Trocknung erlaube.

Auch diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand, und zwar im wesentlichen aus den gleichen Gründen wie die Beurteilung einer Benutzung des allgemeinen Erfindungsgedankens I (vorstehend zu Ziff. IV.). Das Berufungsurteil orientiert sich insoweit wiederum bei der Auslegung des geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedankens zu stark an der gegenständlichen Lehre des Klagepatents und nicht in erster Linie an dem von der Klägerin geltend gemachten Erfindungsgedanken und an der erkennbaren Intention, mit diesem Erfindungsgedanken gerade die in Streit stehende Ausführungsform zu erfassen.

2. Das Berufungsgericht prüft und verneint schließlich noch die Patentfähigkeit einer weiter verallgemeinerten und lediglich die Merkmale (1) bis (5) umfassenden Lehre. Ein

solcher allgemeiner Erfindungsgedanke war jedoch gar nicht erst zu prüfen, da er in dieser Form von der Klägerin nicht geltend gemacht war; es kam insoweit allenfalls eine Erörterung mit den Parteien im Rahmen des § 139 ZPO in Betracht (vgl. Benkard aaO. Rdn. 175 zu § 14 PatG). Das Berufungsgericht hat daher in diesem Punkte jedenfalls im Ergebnis zu Recht eine Verurteilung auf dieser Grundlage abgelehnt.

VI.

Da die (mittelbare) Benutzung eines durch das Klagepatent offenbaren, aus seinen Patentansprüchen herleitbaren und patentfähigen allgemeinen Erfindungsgedankens nicht schon mit den vom Berufungsgericht angestellten Erwägungen verneint, andererseits aber mangels ausreichender tatrichterlicher Feststellungen in der Revisionsinstanz noch nicht abschließend beurteilt werden kann, ist das angefochtene Urteil aufzuheben; die Sache ist zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 556 ZPO).

Für die erneute Verhandlung hat die Klägerin Gelegenheit, eindeutig klarzustellen, welchen oder welche allgemeine(n) Erfindungsgedanken sie noch geltend machen will und diese(n) so zu formulieren, daß er oder sie ohne weiteres auch die angegriffene Ausführungsform erfaßt (erfassen).

Das Berufungsgericht wird dann zu prüfen haben, ob ein von der Klägerin geltend gemachter und die angegriffene Ausführungsform erfassender allgemeiner Erfindungsgedanke für

den mit der Patentschrift angesprochenen Durchschnittsfachmann in der Patentschrift offenbart und aus ihren Patentansprüchen herleitbar ist. Insbesondere das Tatbestandsmerkmal der Herleitbarkeit aus den Patentansprüchen ist aus Gründen der Rechtssicherheit ein unverzichtbares Erfordernis für die Anerkennung eines im Geltungsbereich des PatG 1968 vom Patentschutz erfaßten allgemeinen Erfindungsgedankens (vgl. BGH GRUR 1972, 538, 540 - Parkeinrichtung; 1981, 259, 260/261 - Heuwerbungsmaschine II). Dabei genügt es nicht, daß die Merkmale des in Anspruch genommenen allgemeinen Erfindungsgedankens auch (wörtlich oder in äquivalenter Form) in den erteilten Patentansprüchen enthalten sind. Es muß darüber hinaus auch ein innerer Zusammenhang gegeben sein; der allgemeine Erfindungsgedanke muß nach Aufgabe und Lösung im wesentlichen in die gleiche Richtung gehen wie die in den Patentansprüchen konkretisierte Lehre; er darf nicht geradezu im Widerspruch hierzu stehen (vgl. BGH GRUR 1955, 29, 32 re.Sp. - Nobelt-Bund; 1964, 433, 437 re.Sp. - Christbaumbehang; 1981, 338, 340 re.Sp. - Magnetfeldkompensation). In dieser Hinsicht könnten im vorliegenden Fall dann Bedenken bestehen, wenn der Fachmann den entscheidenden Kern der durch die Patentbeschreibung erläuterten Lehre des Patentanspruchs 1 in dem Gedanken sieht, einen Extruder kontinuierlich mit einem im gleichen Arbeitszyklus aus Abfall zurückgewonnenen Kunststoffmaterial zu speisen. Für eine solche Sicht könnten die Ausführungen des Bundespatentgerichts auf S. 7 Abs. 1 und 3, S. 9 Abs. 2 seiner im Einspruchs-Beschwerdeverfahren ergangenen Entscheidung vom 10. Juli 1981 sprechen. Solche Bedenken wären jedoch wohl gegenstandslos, wenn der mit den durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten nach dem Stand des Prioritätstags des Klagepatents

ausgestattete Fachmann entsprechend den Ausführungen auf S. 11 des genannten Beschlusses die entscheidende Merkmalskombination der im Patentanspruch 1 geschützten Lehre in der kontinuierlichen Abfolge von Vorreinigen, Feinmahlen, Waschen in Flotation und darauffolgender turbulenzfreier Zone sieht.

Bei Bejahung der vorgenannten Erfordernisse wird das Berufungsgericht schließlich zu prüfen haben, ob der geltend gemachte allgemeine Erfindungsgedanke patentfähig, insbesondere also nach dem Stand des Anmeldetages des Klagepatents neu, fortschrittlich und erfinderisch ist.

Die Darlegungs- und Beweislast für die Schutzfähigkeit des in Anspruch genommenen allgemeinen Erfindungsgedankens liegt bei der Patentinhaberin, die sich darauf beruft, hier also bei der Klägerin; davon geht auch das Berufungsurteil aus. Die darlegungspflichtige Patentinhaberin genügt jedoch ihrer Darlegungslast zur Schutzfähigkeit im allgemeinen schon dadurch, daß sie einen konkreten Erfindungsgedanken formuliert und behauptet, dieser sei neu und erfinderisch und dabei im einzelnen auf die bestehenden Unterschiede zu dem in der Patentschrift als bekannt vorausgesetzten oder in dem anhängigen Prozeß angeführten Stand der Technik hinweist. Es ist Sache der Beklagten, etwaigen weitergehenden Stand der Technik vorzutragen und gegebenenfalls zu beweisen. Dem Berufungsgericht obliegt es dann, die Frage der Patentfähigkeit unter eingehender Würdigung des im einzelnen vorgetragenen Standes der Technik zu prüfen und zu

bescheiden. Das ist bisher unterblieben. Die Ausführungen des Berufungsurteils zu dem aus den Merkmalen (1) bis (5) gebildeten allgemeinen Erfindungsgedanken werden diesen Anforderungen nicht gerecht.

Da die Prüfung eines allgemeinen Erfindungsgedankens auf Offenbarung, Herleitbarkeit und Patentfähigkeit eine sachverständige Beurteilung aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns erfordert, liegt es nahe, daß das Berufungsgericht bei erneuter Befassung mit der Sache einen Sachverständigen hinzuzieht. Ein in Patentsachen erfahrenes Gericht kann solche Fragen zwar unter Umständen auch ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen entscheiden, es muß dann aber in den Entscheidungsgründen deutlich machen, daß es über die zur Entscheidung der anstehenden Fragen erforderliche Sachkompetenz verfügt. Die kurzen und eher beiläufigen Bemerkungen des angefochtenen Urteils zur Schutzfähigkeit eines aus den Merkmalen (1) bis (5) gebildeten Erfindungsgedankens werden diesen Anforderungen nicht gerecht.

Bruchhausen

Brodeßer

Rogge

Maltzahn

Jestaedt