BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 79/04

Verkündet am:
22. November 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

extracoronales Geschiebe

PatG §§ 10, 140 a

Der Patentinhaber kann nicht verlangen, dass im Besitz oder Eigentum des mittelbaren Verletzers des Klagepatents stehende Gegenstände vernichtet werden.

BGH, Urt. v. 22. November 2005 - X ZR 79/04 - OLG München
LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das am 13. Mai 2004 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München wird zurückgewiesen, soweit die Klage auf Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung angemessener Entschädigung für die Zeit vom 8. Juli 1995 bis 20. September 1997 und auf Vernichtung in ihrem Besitz befindlicher Erzeugnisse abgewiesen ist.

Im Übrigen und soweit nicht die Klageanträge wegen des Besitzes der im Klageantrag zu I 1.2 genannten Gegenstände abgewiesen sind, wird das angefochtene Urteil aufgehoben.

Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist Inhaberin des am 10. Juni 1993 angemeldeten europäischen Patents 0 659 063 (Klagepatent), das ein extracoronales Geschiebe und Verfahren zu seiner Herstellung betrifft. Die Anmeldung wurde am 28. Juni 1995 veröffentlicht und die Erteilung des Patents am 20. August 1997 bekannt gemacht. Die Patentansprüche 1 und 2 des Klagepatents lauten wie folgt:

> "1. Extracoronales Geschiebe mit einer an einem Festzahn (12) anbringbaren Patrize (10) und einer auf die Patrize schiebbaren Matrize (40), an der ein Prothesenteil (52) angebracht ist, wobei die Patrize (10) aus einem im wesentlichen blockförmigen Befestigungsteil (16) und einem Retentionsteil (14) besteht und die Matrize (40) die Form eines gegen die Patrize seitlich offenen Gehäuses besitzt und in die Matrize (40) ein seitlich offenes, hülsenförmiges Friktionsteil (30) aus mundbeständigem Kunststoff eingesetzt ist, welches eine Friktionsverbindung mit dem Retentionsteil (14) der Patrize (10) bildet und mit einem bei der Herstellung des Geschiebes verwendeten Dubliermittel identisch ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Matrize (40) zur form- und kraftschlüssigen Verbindung mit der Patrize (10) axiale Verbindungsleisten (44), die in entsprechende Stabilisierungsnuten (20) am blockförmigen Befestigungsteil (16) der Patrize (10) passen und in diese eintreten, sowie zueinander passende Anlagenflächen (22, 23) am Befestigungsteil (16) der Patrize und entsprechende Flächen (46, 48) an der Matrize aufweisen, wobei die axialen Verbindungsleisten (44) und die Stabilisierungsnuten (20) einen im wesentlichen kreissegmentförmigen Querschnitt haben, dessen Bogenlänge kleiner als der halbe Kreisumfang ist."

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

"2. Geschiebe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Satz von Friktionsteilen vorliegt, deren Außendurchmesser im wesentlichen gleich, deren Innendurchmesser aber jeweils kleiner sind, wodurch die Friktionskräfte zwischen Patrize und Matrize durch Einsetzen des gewünschten Friktionsteils wählbar ist."

Im Übrigen wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

2 Die Beklagte stellt unter der Bezeichnung "V... Teile her, die aus den Anlagen K 10, K 10a, K 13 und K 15 zu ersehen sind. Die Klägerin hat hierin zunächst eine unmittelbare und später eine mittelbare Verletzung des Klagepatents gesehen. Sie hat geltend gemacht, es handle sich bei diesen Gegenständen um solche, die zur Herstellung eines patentgemäßen extracoronalen Geschiebes bestimmt seien, und die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Vernichtung der angegriffenen Gegenstände sowie auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung angemessener Entschädigung für die Zeit vom 28. Juli 1995 bis 30. September 1997 und Schadensersatz für die Zeit ab 20. September 1997 in Anspruch genommen.

3 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Mit der Berufung hat die Klägerin zuletzt beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, "für die Herstellung eines wie folgt gestalteten extracoronalen Geschiebes

1.1. mit einer an einem Festzahn anbringbaren Patrize und einer auf die Patrize schiebbaren Matrize, an der ein Prothesenteil

angebracht ist, wobei die Patrize aus einem im wesentlichen blockförmigen Befestigungsteil und einem Retentionsteil besteht und die Matrize die Form eines gegen die Patrize seitlich offenen Gehäuses besitzt, und in die Matrize ein seitlich offenes hülsenförmiges Friktionsteil eingesetzt ist, das aus mundbeständigem Kunststoff mit entsprechenden, der Patrizenform angepaßten Innenform- und -abmessungen, besteht, wobei die Außenabmessungen im wesentlichen gleich sind, die Innenabmessungen der an den Retentionsteil der Patrize anschließenden Flächen des Friktionsteils je nach gewünschter Haltekraft geringfügig differieren. Das Friktionsteil bildet eine Friktionsverbindung mit dem Retentionsteil der Patrize. Die Matrize hat zur form- und kraftschlüssigen Verbindung mit der Patrize axiale Verbindungsleisten, die in entsprechende Stabilisierungsnuten am blockförmigen Befestigungsteil der Patrize passen und in diese eintreten sowie zueinander passende Anlageflächen am Befestigungsteil der Patrize, wobei die axialen Verbindungsleisten und die Stabilisierungsnuten einen im wesentlichen kreissegmentförmigen Querschnitt haben, dessen Bogenlänge kleiner als der halbe Kreisumfang ist,

1.2. folgende Teile in ihrer Gesamtheit gewerbsmäßig feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,

1.2.1. eine (vorzugsweise aus Kunststoff bestehende) Form zur Herstellung der vorstehend beschriebenen Patrize, wobei die Form mit der herzustellenden Patrize identisch ist und aus einem im wesentlichen blockförmigen Befestigungsteil und

einem stegförmigen Retentionsteil besteht und am blockförmigen Befestigungsteil Stabilisierungsnuten aufweist, die einen im wesentlichen kreissegmentförmigen Querschnitt haben, dessen Bogenlänge kleiner als der halbe Kreisumfang ist;

1.2.2. ein seitlich offenes hülsenförmiges Friktionsteil (von der Beklagten in den Prospekten "Matrize" genannt) aus mundbeständigem Kunststoff mit entsprechenden, der Patrizenform angepaßten Innenformen und -abmessungen, wobei die Außenabmessungen im wesentlichen gleich sind, die Innenabmessungen der an den Retentionsteil der Patrize anschließenden Flächen des Friktionsteils je nach gewünschter Haltekraft geringfügig differieren,

1.2.3. ein Dublierhilfsteil (von der Beklagten in den Prospekten "Dubliermatrize" genannt), das mit dem unter Ziffer 1.2.2. beschriebene Friktionsteil hinsichtlich seiner der Matrize und der Patrize zugeordneten Form identisch ist;

2. der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer 1.1. und 1.2. bezeichneten Handlungen seit dem 28.07.1995 begangen hat und zwar - aufgeschlüsselt nach Typen - unter Angabe

a) der hergestellten Mengen,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen sowie die Namen und die Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, Angebotszeiten und Angebotspreisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verarbeitungszeitraum und Verarbeitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlossenen Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei, die Angaben zu e nur für die Zeit seit dem 20.09.1997 zu machen sind,

3. der Klägerin Auskunft zu erteilen, von wem sie die in 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. bezeichneten Teile bezogen hat,

4. die im Besitz bzw. Eigentum der Beklagten befindlichen Erzeugnisse gemäß 1.2.1., 1.2.2. und 1.2.3. zu vernichten.

Weiter hat die Klägerin mit dem Antrag II die Feststellung begehrt, dass die Beklagte verpflichtet ist,

1. der Klägerin für die vorstehend unter Ziff. I 1.1. und 1.2. bezeichneten in der Zeit vom 28. Juli 1995 bis zum 20. September 1997 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen,

2. der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in I 1. bezeichneten, seit dem 21. September 1997 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

4 Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision erstrebt die Klägerin eine Entscheidung nach den zuletzt in der Berufungsinstanz gestellten Klageanträgen jedoch ohne die Benutzungshandlung "und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen", hilfsweise die Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung. Die Beklagte ist der Revision entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

5 Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, soweit die Klage im Unterlassungsbegehren - ausgenommen die Benutzungshandlung des Besitzens -, den hierauf bezogenen Ansprüchen auf Rechnungslegung und Auskunft sowie dem hierauf bezogenen Antrag auf Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz (Klageanträge I 1., 2. und 3.; Klageantrag II, 2) abgewiesen worden ist. Hinsichtlich des Besitzens der im Unterlassungsantrag genannten Gegenstände greift die Revision das Berufungsurteil nicht an, so dass dieses insoweit nicht zur Überprüfung durch den Senat steht. Soweit die Klage auf Vernichtung im Eigentum oder Besitz der Beklagten befindlicher angegriffener Gegenstände (Klageantrag I 4.) gerichtet ist und die Feststellung begehrt wird, dass die Beklagte zur Zahlung angemessener Entschädigung verpflichtet sei (Klageantrag II 1.), ist die Revision unbegründet, weil die Klage insoweit zu Recht abgewiesen ist.

6 I. Das Berufungsgericht hat in erster Linie eine unmittelbare Patentverletzung geprüft und, weil eine solche nicht vorliege, die Klage abgewiesen. Mit dieser Begründung kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben.

7 Die Klägerin begehrt mit dem Unterlassungsantrag, der Beklagten das Anbieten (im Unterlassungsantrag als "Feilhalten" bezeichnet) und das Liefern (im Unterlassungsantrag als "Inverkehrbringen" bezeichnet) einer Patrize, eines Friktionsteils und eines Dublierhilfsteils zur Herstellung eines extracoronalen Geschiebes zu untersagen, nicht dagegen das Anbieten und Inverkehrbringen eines (fertigen) extracoronalen Geschiebes mit sämtlichen Merkmalen eines Geschiebes nach Patentanspruch 1 des Klagepatents. Nach seinem Rechtsschutzziel ist das Unterlassungsbegehren auf das Untersagen einer mittelbaren Patentverletzung (§ 10 PatG) durch Anbieten oder Liefern von Hilfsmitteln zur Herstellung einer patentgemäßen Patrize, von in den Prospekten der Beklagten als Matrize bezeichneten Friktionsteilen und von in den Prospekten der Beklagten als Dubliermatrize bezeichneten Dublierhilfsteilen gerichtet, wie sie in Patentanspruch 1 des Klagepatents genannt sind und nach dem Klagevorbringen geeignet sein sollen, bei Verwendung mit weiteren in Patentanspruch 1 genannten Mitteln das beanspruchte extracoronale Geschiebe zu bilden. Die vom Berufungsgericht gegebene Begründung, die Beklagte habe das Klagepatent nicht unmittelbar verletzt, trägt daher die Klageabweisung nicht.

8 II. Soweit sich das Berufungsgericht mit der Frage einer mittelbaren Patentverletzung befasst hat, hat es in dem Anbieten und Liefern der angegriffenen Gegenstände eine solche nicht gesehen, weil nach seinen Ausführungen zur unmittelbaren Patentverletzung von den Merkmalen d und f der in den Vorinstanzen zugrunde gelegten Merkmalsgliederung (nachfolgend unter II 2. b) weder wortsinngemäß noch äquivalent Gebrauch gemacht werde und es für die Feststellung einer mittelbaren Patentverletzung notwendig sei, dass die ange-

griffenen Gegenstände - unterstellt, die übrigen Merkmale seien verwirklicht - für sich gesehen Mittel darstellten, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezögen. Hierfür fehlten jegliche Anhaltspunkte.

9 Das greift die Revision mit Erfolg an.

10 1. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung voraussetzt, dass der Anbieter oder Lieferant ein Mittel anbietet oder liefert, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. Nach der Rechtsprechung des Senats bezieht sich ein Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGHZ 159, 76, 86 - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug). Von Rechtsfehlern beeinflusst ist jedoch die Anwendung dieses Grundsatzes durch das Berufungsgericht auf den vorliegenden Sachverhalt.

11 2. a) Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents ist ein extracoronales, mit Friktion arbeitendes Geschiebe, mittels dessen eine Zahnprothese an einem Festzahn, der im Restgebiss des Patienten vorhanden ist, befestigt wird. Nach der Beschreibung des Klagepatents waren derartige Geschiebe an sich bekannt, wiesen aber verschiedene Nachteile auf. Bei mit Friktion arbeitenden extracoronalen Geschieben, wie sie in der Zeitschrift "d. ", ... , beschrieben sind, musste ein aufwendig zu fertigender Umlauf angefertigt und angepasst werden (Klagepatent Beschreibung Spalte 1, Zeilen 6-15). Bei aus der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 203 298 bekannten Geschieben war ein Auge vorgesehen, um die Matrize aufzunehmen, die mittels eines in das Auge einzuschraubenden Augenteils

zu befestigen war (Klagepatent Beschreibung Spalte 1, Zeilen 16-36). Bei aus der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 298 909 bekannten Geschieben weist die Matrize einen Kunststoffeinsatz auf, der nur einen Teil der Patrize umschließt, und wird die Friktion mittels einer Schraube eingestellt (Klagepatent Beschreibung Spalte 1, Zeilen 37-48). Geschiebe nach der US-Patentschrift 4 362 509 weisen zwar ein in die Matrize eingebettetes Friktionsteil auf, sind aber intracoronale Geschiebe (Klagepatent Beschreibung Spalte 1, Zeilen 49-52). Bei Geschieben, die nach der deutschen Offenlegungsschrift 35 40 049 hergestellt werden, wird zwar ein Platzhalter zwischen Patrize und Matrize vorgesehen, der der Erzeugung eines überdimensionierten Freiraums zwischen den genannten beiden Teilen dient; dieser wird aber nach der Anpassung des Geschiebes mit Kunststoff ausgegossen, was nach den Angaben der Beschreibung des Klagepatents umständlich ist und dazu führt, dass sich normalisierte Einsatz-Kunststoffteile im voraus nicht erstellen lassen (Klagepatent Beschreibung Spalte 1, Zeile 53 - Spalte 2, Zeile 3).

12 b) Demgegenüber wird nach den Angaben der Beschreibung des Klagepatents mit dem Gegenstand nach Patentanspruch 1 ein extracoronales Geschiebe bereitgestellt, das einfacher herzustellen ist und nicht nur die individuelle Anfertigung eines Umlaufs erspart, sondern auch die nachträgliche Einpassung des Prothesenteils an die Patrize sowie die Verwendung einer Schraube erübrigt (Klagepatent Beschreibung Spalte 2, Zeilen 12-19).

13 Dies wird dem Patentanspruch 1 des Klagepatents zufolge erreicht, indem das extracoronale Geschiebe nach der in den Vorinstanzen zugrunde gelegten Gliederung wie folgt ausgebildet wird:

a) an einem Festzahn ist eine Patrize anbringbar;

b) an einer auf die Patrize schiebbaren Matrize ist ein Prothesenteil angebracht;

c) die Patrize besteht aus einem im Wesentlichen blockförmigen Befestigungsteil und einem Retentionsteil, und die Matrize besitzt die Form eines gegen die Patrize seitlich offenen Gehäuses;

d) in die Matrize ist
   - ein seitlich offenes, hülsenförmiges Friktionsteil
   - aus mundbeständigem Kunststoff eingesetzt,
   - welches eine Friktionsverbindung mit dem Retentionsteil der Patrize bildet
   - und mit einem bei der Herstellung des Geschiebes verwendeten Dublierhilfsteil identisch ist;

e) die Matrize weist zur form- und kraftschlüssigen Verbindung mit der Patrize axiale Verbindungsleisten auf, die in entsprechende Stabilisierungsnuten am blockförmigen Befestigungsteil der Patrize passen und in diese eintreten;

f) weiterhin sind zueinander passende Anlageflächen am Befestigungsteil der Patrize und entsprechende Flächen an der Matrize vorgesehen;

g) die axialen Verbindungsleisten und die Stabilisierungsnuten haben einen im Wesentlichen kreissegmentförmigen Querschnitt, dessen Bogenlänge kleiner als der halbe Kreisumfang ist.

14 Patentanspruch 2 ist auf ein Geschiebe nach Patentanspruch 1 gerichtet, bei dem ein Satz von Friktionsteilen vorliegt, deren Außendurchmesser im wesentlichen gleich, deren Innendurchmesser aber jeweils kleiner sind, wodurch die Friktionskräfte zwischen Patrize und Matrize durch Einsetzen des gewünschten Friktionsteils wählbar sind. Nach Patenanspruch 3 stimmen der Außendurchmesser des Friktionsteils von Geschieben nach Patentanspruch 1

oder 2 mit dem Innendurchmesser der Matrize und der Innendurchmesser des Friktionsteils mit dem Außendurchmesser des Retentionsteils der Patrize mindestens annähernd überein.

15 Geschiebe nach Patentanspruch 1 des Klagepatents können vom Zahntechniker für jeden Patienten, in dessen Restgebiss ein oder mehrere Zähne zu ersetzen sind, individuell hergestellt werden, indem zunächst eine Krone mit angeformter Patrize zur Überkronung eines im Restgebiss vorhandenen Zahnes gegossen wird. Zur Herstellung der Prothese wird auf die Patrize der Krone ein Dublierhilfsteil als Platzhalter gesetzt, um in der Prothese eine Matrize auszuformen, deren Form der um das Dublierhilfsteil vergrößerten Patrize entspricht. Dadurch entsteht zwischen der Patrize der fertigen Krone und der Matrize der fertigen Prothese ein Freiraum, der auf der Seite der Patrize deren Form und auf der Seite der Matrize der Form des auf die Patrize bei der Herstellung aufgesetzten Dublierhilfsteils entspricht. Die Teile des fertigen Geschiebes werden dem Patienten eingesetzt, indem die Krone mit der Patrize auf dem Zahn des Restgebisses befestigt wird. Sodann wird ein Friktionsteil in die Matrize der Prothese eingesetzt und die Matrize über die Patrize geschoben, wobei das in die Matrize eingesetzte Friktionsteil mittels der beim Aufschieben der Matrize auf die Patrize auftretenden Friktionskräfte "aktiviert" oder "gespannt" wird, so dass die Prothese fest mit dem überkronten Zahn des Restgebisses verbunden ist. Als Vorteile patentgemäßer Geschiebe hebt die Beschreibung des Klagepatents hervor, dass durch die Wahl der Größe verschiedener Hilfsteile die gewünschten Friktionskräfte beim Einschieben und Abziehen der Prothese bequem und ohne Zuhilfenahme mechanischer Teile oder Vorrichtungen eingestellt werden können (Klagepatent Beschreibung Spalte 3, Zeilen 36-43); sollten die Friktionskräfte nachlassen, kann das Friktionsteil in der Matrize schnell durch ein Teil mit etwas kleinerem, d.h. engeren Durchmesser, ersetzt werden (Klagepatent Beschreibung Spalte 5, Zeilen 26-31).

16 c) Wie sich aus den Ausführungen des Berufungsgerichts zur Frage einer unmittelbaren Verletzung des Klagepatents ergibt, bietet die Beklagte Matrizen genannte Teile aus Kunststoff an, die nach dem vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Prospekt der Beklagten unterschiedliche Friktion aufweisen. Bereits aus dem Hinweis auf die Friktion der Matrizen ergibt sich, dass es sich bei diesen Matrizen genannten Kunststoffteilen technisch gesehen um Friktionsteile im Sinne von Merkmal d des Patentanspruchs 1 des Klagepatents handelt, die bei dem späteren Gebrauch im Munde des Patienten Verwendung finden sollen, um das fertige Geschiebe durch Friktion zu spannen (zu aktivieren), indem diese Kunststoffteile in die in einer Prothese ausgeformte Matrize eingesetzt werden, um in dem Raum zwischen Matrize und Patrize des Geschiebes Friktionskräfte freizusetzen, wenn die Prothese mittels einer in ihr ausgeformten und das Friktionsteil enthaltenden Matrize auf die an der Zahnkrone ausgeformte Patrize geschoben wird. Die von der Beklagten Matrize genannten Gegenstände haben daher technisch die Funktion der bei den Geschieben nach Patentanspruch 1 als Friktionsteil beschriebenen Kunststoffteile. Hiervon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

17 d) Das Berufungsgericht hat die angegriffenen Kunststoffteile nur deshalb nicht als Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, in Betracht gezogen, weil es angenommen hat, das beanspruchte Friktionsteil müsse mit dem in Patentanspruch 1 genannten Dublierhilfsteil nicht nur der Form nach übereinstimmen, sondern darüber hinaus ein und dasselbe Teil (sachidentisch) sein. Mit dieser Begründung kann die objektive Eignung der angegriffenen "Matrizen", für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden (§ 10 Abs. 1 PatG), nicht verneint werden.

18 Aus der Angabe in Merkmal d, dass das patentgemäße Friktionsteil mit einem bei der Herstellung des Geschiebes verwendeten Friktionsteil "identisch" ist, folgt zunächst, dass es ausreicht, wenn das fragliche Kunststoffteil so beschaffen ist, dass es einerseits bei der Herstellung des Geschiebes dazu verwendet werden kann, einen durch seine Form und Größe definierten Freiraum zwischen Patrize und Matrize des Geschiebes auszuformen, und andererseits dazu verwendet werden kann, nach seinem Einschieben in die Matrize den so geschaffenen Freiraum beim Zusammenfügen der Teile des Geschiebes im Mund des Patienten das Geschiebe unter Freisetzung von Friktionskräften so auszufüllen, dass das Geschiebe aktiviert wird. Entscheidend für den durch Patentanspruch 1 des Klagepatents geschützten Gegenstand ist mithin, dass mittels des Kunststoffteils ein Freiraum zwischen Patrize und Matrize ausgeformt ist, der so beschaffen ist, dass das Geschiebe bei seinem Zusammenfügen im Mund des Patienten mit Hilfe des Kunststoffteils aktiviert wird, ohne dass weitere Maßnahmen zur Einpassung des Geschiebes oder die Verwendung einer Schraube zu seiner Aktivierung erforderlich sind. Dies wird nach den Angaben der Beschreibung des Klagepatents grundsätzlich sichergestellt, wenn es sich bei dem Kunststoffteil, das bei der Herstellung des Geschiebes verwendet wird, und dem Kunststoffteil, das beim Einsetzen des Geschiebes in das Restgebiss des Patienten verwendet wird, körperlich um ein und dasselbe Kunststoffteil handelt, also Sachidentität zwischen Dublierhilfsteil und Friktionsteil besteht (Klagepatent Beschreibung Spalte 3, Zeilen 34-36; Spalte 4, Zeilen 41-47). In diesem Fall füllt das Kunststoffteil den gesamten Freiraum zwischen Patrize und Matrize des fertigen Geschiebes aus und entfaltet auf der Gesamtfläche des Freiraums die für die Aktivierung des Geschiebes erforderlichen Friktionskräfte. Dem Berufungsgericht ist daher insoweit beizutreten, als von Patentanspruch 1 des Klagepatents jedenfalls solche Ausführungsformen von Kunststoffteilen erfasst werden, bei denen zwischen dem bei der Herstellung des Geschiebes zur Ausformung des erforderlichen Freiraums zwischen Patrize und

Matrize benutzten Kunststoffteil und dem im fertigen Geschiebe zur Erzeugung der erforderlichen Friktion in die Matrize einzuschiebenden Kunststoffteil Sachidentität besteht. Davon geht auch die Revision aus.

19 Für die Frage einer mittelbaren Patentverletzung folgt daraus, dass die von der Beklagten als Matrizen bezeichneten Kunststoffteile dann als zur Benutzung der Erfindung objektiv geeignete Mittel in Betracht kommen, wenn die Angebotsempfänger oder Belieferten mit diesen Kunststoffteilen bei der Herstellung eines Geschiebes einen durch das Kunststoffteil definierten Freiraum zwischen Patrize und Matrize ausformen können, der so beschaffen ist, dass das Geschiebe beim Zusammenfügen seiner Teile im Mund des Patienten unter Verwendung des Kunststoffteils aktiviert wird, ohne dass dafür weitere Maßnahmen zur Anpassung der Teile oder die Verwendung einer Schraube erforderlich sind. Die angegriffenen Kunststoffteile weisen daher die für eine mittelbare Patentverletzung erforderliche objektive Eignung, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, jedenfalls dann auf, wenn sie mehrfach verwendbar sind, nämlich nicht nur als Friktionsteile zur Aktivierung des fertigen Geschiebes bei dessen Einsetzen im Mund des Patienten, sondern auch als Platzhalter bei der Herstellung der in der Prothese auszuformenden Matrize. Hinsichtlich der Formgebung bestehen insoweit nach den Feststellungen des Berufungsgerichts und dem darüber hinaus von ihm unterstellten Sachverhalt keine Zweifel; die von der Beklagten gelieferten Sätze von Friktionsteilen schließen jedenfalls ein Teil ein, das die gleiche Form wie ein bei der Herstellung zu benutzendes Dublierhilfsteil aufweist. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann daher die objektive Eignung der angegriffenen Kunststoffteile, neben der Verwendung als Friktionsteile zugleich auch als Platzhalter bei der Ausformung der Matrize zu dienen und umgekehrt, nicht verneint werden. Feststellungen, dass den von der Beklagten angebotenen Matrizen im Hinblick auf ihre Materialeigenschaften diese Eignung zur Mehr-

fachverwendung entgegen den Behauptungen der Klägerin fehlen würde, hat das Berufungsgericht nicht getroffen.

20 e) Eine mittelbare Patentverletzung kann auch mit der Erwägung des Berufungsgerichts nicht vereint werden, die von der Beklagten angebotenen Kunststoffteile seien mit Kunststoffteilen, die als Dublierhilfsteile Verwendung fänden, nicht sachidentisch, sondern nur formgleich und würden deshalb vom Schutzbereich des Patentanspruchs 1 nicht erfasst. Wie die Revision zu Recht geltend macht, beruht diese Erwägung auf einer fehlerhaften Beurteilung von Patentanspruch 1 des Klagepatents.

21 Dabei bedarf es keiner abschließenden Entscheidung, ob die patentgemäße Lehre, wie das Berufungsgericht angenommen hat, ihrem Wortsinn nach auf Geschiebe beschränkt ist, bei denen ein und dasselbe Teil sowohl als Dublierhilfsteil als auch als Friktionsteil Verwendung findet. Dagegen spricht, dass die Merkmale eines Sachanspruchs, wie ihn Patentanspruch 1 darstellt, die Funktion haben, die geschützte Sache als solche zu beschreiben, und der auf diese Weise räumlich-körperlich definierte Gegenstand unabhängig davon geschützt ist, auf welche Weise er hergestellt worden ist und zu welchem Zweck er verwendet wird (Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen). Das legt es nahe, die in Merkmal d enthaltene Anweisung an den Fachmann dahin zu verstehen, das Friktionsteil des erfindungsgemäßen extracoronalen Geschiebes so auszubilden, dass es nach Form und Material *geeignet* ist, bei der Herstellung des Geschiebes als Dublierhilfsteil verwendet zu werden, wie dies Patentanspruch 5 für das erfindungsgemäße Verfahren vorschreibt. Hingegen käme es nach dem so verstandenen Wortsinn des Patentanspruchs 1 nicht darauf an, ob von der Eignung des Friktionsteils, auch als Dublierhilfsmittel verwendet zu werden, oder des Dublierhilfsteils, auch als Frik-

tionsteil eingesetzt zu werden, tatsächlich Gebrauch gemacht wird. Jedoch kann das im Ergebnis offen bleiben.

22 Denn aus den Angaben der Beschreibung Spalte 3, Zeilen 4-15, Spalte 3, Zeilen 28-31, und Spalte 3, Zeilen 34-36, in Verbindung mit den Patentansprüchen 2 und 3 des Klagepatents ergibt sich jedenfalls, dass auch bei der engen Auslegung des Patentanspruchs 1, wie sie das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz nicht nur solche Ausführungsformen der Erfindung in den Schutzbereich des Klagepatents fallen, bei denen ein und dasselbe Kunststoffteil einerseits als Mittel zur Ausformung der Matrize verwendet wird und andererseits als Mittel zur Aktivierung des Geschiebes, bei denen also Sachidentität von Dublierhilfs- und Friktionsteil vorliegt, sondern auch solche Ausführungsformen, bei denen ein Hilfsteil als Platzhalter bei der Ausformung der Matrize und ein anderes mit der Plastikpatrize auf Passung gearbeitetes und mit dem bei der Ausformung der Matrize verwendeten Kunststoffteil formgleiches Kunststoffteil mit abweichendem Innendurchmesser als Friktionsteil zur Anwendung kommt, sofern dieses für beide Zwecke verwendet werden kann.

23 Der Schutzbereich eines Patents erstreckt sich auch auf abweichende Ausführungsformen, die die erfindungsgemäße Wirkung erzielen und vom Fachmann als gleichwirkend aufgefunden werden können, sofern die hierzu erforderlichen Überlegungen derart am Patentanspruch orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführungsform als der wortsinngemäßen gleichwertig in Betracht zieht (BGHZ 150, 149, 154 - Schneidmesser I). Die Beschreibung des Klagepatents weist den Fachmann darauf hin, dass das Dublierhilfsteil zusammen mit der für die Herstellung der Patrize erforderlichen Plastikpatrize hergestellt, mit der Plastikpatrize auf Passung gearbeitet und in mehreren Hilfsteilen zur Verfügung gestellt wird, die sich nur in ihrer Wandstärke

(Innenabmessung) unterscheiden, wobei als Dublierhilfsteil für die weiteren Arbeiten vorzugsweise das Dublierhilfsteil mit dem größten Innendurchmesser verwendet wird. In Klagepatent Beschreibung Spalte 3, Zeilen 36-43, wird dem Fachmann weiter erläutert, dass durch geeignete Wahl der Größe der verschiedenen Hilfsteile einerseits die Toleranzen beim Zusammenwirken von Patrize und Matrize gut ausgeglichen werden können und es andererseits ermöglicht wird, die gewünschten Kräfte beim Einschieben und Abziehen der Prothese bequem und ohne Zuhilfenahme mechanischer Teile oder Vorrichtungen einzustellen. Schließlich wird der Fachmann darauf hingewiesen, dass dann, wenn die Friktionskräfte nachlassen, das Friktionsteil in der Matrize schnell durch ein Teil mit etwas kleinerem, d.h. engerem Innendurchmesser ersetzt werden kann (Klagepatent Beschreibung Spalte 5, Zeilen 28-31). Durch diese Angaben erfährt der Fachmann, dass er bei Wahl eines Hilfsteils (Dublierhilfsteils, das mit dem Friktionsteil identisch ist) mit großem Innendurchmesser bei Ausformung der Matrize einen Freiraum zwischen Patrize und Matrize erhält, der eine Aktivierung des Geschiebes mittels ein- und desselben Hilfsteils, das nun als Friktionsteil verwendet wird, erlaubt (Klagepatent Beschreibung Spalte 3, Zeilen 34-36), dass er aber beim Auftreten von Fertigungstoleranzen oder von Verschleiß beim Gebrauch der Prothese durch Verwendung eines Hilfsteils gleicher Form, aber mit engerem Innendurchmesser eine stärkere Spreizung des Kunststoffteils und damit größere Friktionskräfte erzeugen kann, um die für eine feste Verbindung der Prothese am überkronten Zahn notwendigen Kräfte freizusetzen. Einem Kunststoffteil, das nach Form und Material sowohl als Dublierhilfsteil als auch als Friktionsteil eingesetzt werden kann, kommt notwendigerweise die Eignung zu, im Sinne des mit dem Berufungsgericht enger verstandenen Wortsinns des Patentanspruchs 1 in dieser Doppelfunktion verwendet zu werden. Auf die objektive Gleichwirkung mit dem Dublierhilfsteil lediglich formgleicher, nicht aber auch sachidentischer Friktionsteile zur Erzielung der patentgemäßen Vorteile wird der Fachmann durch das Klagepatent ebenso hingewiesen

wie darauf, dass er formgleiche Hilfsteile als im Sinne der Lehre des Klagepatents gleichwirkende Mittel in Betracht zu ziehen hat.

24 3. Das Berufungsurteil erweist sich auch mit der vom Berufungsgericht weiter gegebenen Begründung nicht als richtig.

25 a) Wie sich aus den Ausführungen des Berufungsgerichts zur Frage einer unmittelbaren Patentverletzung ergibt, hat es die Klage auch deshalb für unbegründet gehalten, weil bei den angegriffenen Gegenständen nicht von Merkmal f des Patentanspruchs 1 des Klagepatents Gebrauch gemacht werde. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt, das Klagepatent schreibe eindeutig zwei voneinander abgrenzbare Flächen am Befestigungsteil (16) der Patrize und entsprechende Flächen an der Matrize vor, von denen ein Paar distal und ein Paar bucal weise. Dieses Merkmal sei bei den angegriffenen Gegenständen nicht wortsinngemäß verwirklicht. Es werde auch nicht in äquivalenter Weise benutzt. Zwar könnten die Angaben des gerichtlichen Sachverständigen dahin gewertet werden, dass die verschiedenen Richtungen der gekrümmten Flächen auch die Funktion haben könnten, Kräfte aus den verschiedenen Richtungen aufzunehmen, für die Annahme einer Äquivalenz sei dies jedoch nicht ausreichend, denn die genannte Wirkungsweise stelle ein allgemeines Wirkungsprinzip dar, das aus der Patentschrift als solcher - für sich gesehen - nicht zu entnehmen sei.

26 Auch diese Ausführungen greift die Revision mit Erfolg an.

27 b) Merkmal f in der Merkmalsgliederung des Gegenstands nach Patentanspruch 1 des Klagepatents, wie sie die Vorinstanzen ihren Entscheidungen zugrunde gelegt haben, betrifft die nähere Ausgestaltung derjenigen Außenflächen der Patrize, die mit den Gegenflächen der in der Prothese ausgeformten

Matrize zur Übertragung von Kräften von der Prothese auf den Zahn des Restgebisses zusammenwirken. Danach sind am Befestigungsteil der Patrize Anlageflächen vorzusehen, die zu entsprechenden Flächen der Matrize passen. Die Beschreibung des Klagepatents erläutert dies dahin, dass die in der Matrize ausgebildeten Anlageflächen beim Eingliedern des Geschiebes an die entsprechenden Stabilisierungsflächen der Patrize zur Anlage kommen (Klagepatent Beschreibung Spalte 4, Zeile 57 - Spalte 5, Zeile 1). Diese Ausgestaltung bietet nach den weiteren Angaben der Beschreibung den Vorteil, dass eine innige Verbindung an mehreren Flächen erreicht wird, so dass die Lateralkräfte auf das Geschiebe zuverlässig aufgenommen werden (Klagepatent Beschreibung Spalte 5, Zeilen 14-20).

28 Das Berufungsgericht ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei den in Figur 1 des Streitpatents, insbesondere in den Figuren 5-7, dargestellten Anlageflächen um ebene Flächen handelt, wie sie auch in der Beschreibung Spalte 4, Zeile 54 beschrieben sind, dass es sich hierbei aber um ein Ausführungsbeispiel handelt, aus dem nicht hergeleitet werden kann, dass der Gegenstand nach Patentanspruch 1 auf die Ausbildung der zusammenwirkenden Flächen als ebene Flächen beschränkt wäre, sondern auch gekrümmte Anlageflächen erfasst. Weder auf Patentanspruch 1 noch auf die Beschreibung des Klagepatents lässt sich jedoch die weitere Annahme des Berufungsgerichts stützen, die Lehre des Klagepatents sei auf die Ausbildung von eindeutig unterscheidbaren, voneinander abgrenzbaren Anlageflächen auf der Seite des Befestigungsteils und auf der Seite der Matrize beschränkt. Nach Patentanspruch 1 des Klagepatents sind auf der Patrize und in der Matrize zueinander passende Anlageflächen vorzusehen; die Lehre des Patents schreibt weder eine bestimmte Form noch eine bestimmte Anzahl oder eine eindeutige Abgrenzbarkeit dieser Flächen vor. Sie sind vielmehr so ausbilden, dass sie zu einer Anlage der Matrize an der Patrize führen, die im weiteren Zusammenwirken mit der im

Befestigungsteil ausgebildeten Stabilisierungsnut und den in sie eingreifenden Verbindungsleisten der Matrize Lateralkräfte auf das Geschiebe zuverlässig aufnehmen. Das verlangt nur miteinander korrespondierende Flächen; darüber hinaus ist deren Form und Zahl im Einzelnen durch den mit diesem Zusammenwirken verfolgten Zweck nicht festgelegt. Feststellungen, dass mit den von der Beklagten zur Herstellung der Patrize und der Matrize angebotenen und vertriebenen Plastikpatrizen Patrizen und Matrizen hergestellt werden, die entgegen den Behauptungen der Klägerin keine derartigen zueinander passende Anlageflächen aufweisen, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Es ist vielmehr davon ausgegangen, dass die angegriffenen Gegenstände gekrümmte Anlageflächen aufweisen, die in verschiedene Richtungen weisen und die Funktion haben, Kräfte aus verschiedenen Richtungen aufzunehmen. Auf dieser Grundlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angegriffenen Gegenstände objektiv ungeeignet seien, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

29 4. Anhaltspunkte, die die Annahme rechtfertigen könnten, die umstrittenen Mittel seien - abweichend von der nach dem im Revisionsverfahren zugrunde zu legenden Sachverhalt bei den Anwendern vorauszusetzenden Kenntnis von der Eignung der Friktionsteile, entsprechend der Lehre des Patents verwendet zu werden - nicht zur Benutzung der Erfindung bestimmt, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, solche sind auch nicht geltend gemacht. Die Abweisung des auf die Untersagung des Anbietens und Lieferns der umstrittenen Mittel gerichteten Unterlassungsbegehrens sowie der darauf bezogenen Rechnungslegungs- und Auskunftsbegehrens einschließlich der begehrten Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten kann daher keinen Bestand haben.

30 III. Dagegen ist die Klage aus Rechtsgründen zu Recht abgewiesen, soweit die Klägerin die Feststellung begehrt, dass die Beklagte für die Zeit ab Offenlegung der Anmeldung des Klagepatents angemessene Entschädigung und Vernichtung der in ihrem Besitz oder Eigentum stehenden angegriffenen Gegenstände schulde. Insoweit ist die Revision zurückzuweisen.

31 1. Mit der Klage werden Ansprüche wegen mittelbarer Patentverletzung geltend gemacht. Nach der Rechtsprechung des Senats ist der mittelbare Benutzer eines Patents für Benutzungshandlungen während des Offenlegungszeitraums nicht zur Zahlung einer Entschädigung nach § 33 PatG, Art. II § 1 IntPatÜG verpflichtet (BGHZ 159, 221, 229 f. - Drehzahlermittlung). Gleiches gilt für den auf die Durchsetzung dieses Anspruchs gerichteten Rechnungslegungs- und Auskunftsanspruch.

32 2. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung (§ 10 Abs. 1 PatG) verbietet dem mittelbaren Benutzer des Patents das Anbieten und die Lieferung mittelbar patentverletzender Gegenstände im Geltungsbereich des Patentgesetzes, wenn diese zur Benutzung der Erfindung objektiv geeignet und bestimmt sind, nicht dagegen den Besitz und das Anbieten und Liefern mittelbar patentverletzender Gegenstände in Bereiche außerhalb des Geltungsbereichs des Patentgesetzes und zu anderen Zwecken als zur Benutzung der Erfindung. Deshalb kann der Patentinhaber nach § 140 a PatG nicht verlangen, dass im Eigentum oder Besitz des mittelbaren Verletzers stehende Gegenstände vernichtet werden (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 140 a PatG Rdn. 14; Mes, PatG u. GebrMG, 2. Aufl., § 140 b Rdn. 4; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 140 a Rdn. 10). Die Klage ist daher hinsichtlich des geltend gemachten Vernichtungsanspruchs zu Recht abgewiesen.

33 IV. Im Umfang der Aufhebung des angefochtenen Urteils ist dem Senat eine abschließende Sachentscheidung nicht möglich, da das Berufungsgericht weder festgestellt hat, ob die angegriffenen Kunststoffteile eine Formgebung aufweisen, die objektiv ein Zusammenwirken der Kunststoffteile mit der Patrize und der Matrize des Geschiebes im Sinne der Lehre nach den Patentansprüchen 1 bis 3 des Klagepatents ermöglichen, noch Feststellungen darüber getroffen hat, ob die angegriffenen Gegenstände eine Formgebung und Materialeigenschaften aufweisen, die ihre Mehrfachverwendung bei der Herstellung und Aktivierung des Geschiebes erlauben oder ausschließen. Die Sache ist daher im Umfang der Aufhebung des Berufungsurteils an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit die erforderlichen Feststellungen, gegebenenfalls auf der Grundlage ergänzenden Sachvortrags der Parteien auch zu der Frage, ob die angegriffenen Mittel zur Benutzung der Erfindung bestimmt sind, getroffen werden können. Den Parteien wird Gelegenheit zu geben sein, sachgerechte Anträge zu stellen. Hierbei wird zu berücksichtigen sein, dass sich das Verbot mittelbarer Patentverletzungen auf das Anbieten und Liefern mittelbar patentverletzender Gegenstände im Inland beschränkt. Sofern es auf der Grundlage neuer Verhandlung und Entscheidung der Sache auf das von der Beklagten

geltend gemachtes Vorbenutzungsrecht ankommen sollte, wird zu beachten sein, dass dem Vorbenutzer Weiterentwicklungen der Gegenstands der Vorbenutzung jedenfalls dann verwehrt sind, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingreifen (Sen.Urt. v. 13.11.2001 - X ZR 32/99, GRUR 2002, 231, 233 f. - Biegevorrichtung; vgl. auch Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 854; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 12 Rdn. 43 m.w.N.).

Melullis Keukenschrijver Mühlens

Meier-Beck Asendorf

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 14.03.2001 - 21 O 967/00 -
OLG München, Entscheidung vom 13.05.2004 - 6 U 3071/01 -