BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 81/01

Verkündet am:
22. November 2005
Groß
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Stapeltrockner

PatG § 14; EPÜ Art. 69

a) Die Prüfung, ob eine angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit gleichwirkenden Mitteln löst, erfordert die Ermittlung des Sinngehalts des Patentanspruchs und der Wirkungen, die mit den anspruchsgemäßen Merkmalen - je für sich und in ihrer Gesamtheit - erzielt werden, sowie die tatrichterliche Feststellung, ob und gegebenenfalls mit welchen konkreten, vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Mitteln diese Wirkungen von der angegriffenen Ausführungsform erreicht werden.

b) Es ist eine Rechtsfrage, ob die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, um eine abweichende Ausführungsform als gleichwirkend aufzufinden, derart am Sinngehalt des Patentanspruchs orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführungsform als gleichwertige Lösung in Betracht zog.

BGH, Urt. v. 22. November 2005 - X ZR 81/01 - OLG Hamburg
LG Hamburg

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:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 1. März 2001 verkündete Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Patentverletzung in Anspruch. Die Klägerin ist aufgrund eines Vertrags vom 28. November/4. Dezember 1996 Lizenznehmerin der B. , die der Klägerin außerdem ihre Schadensersatz- und Auskunftsansprüche gegen die Beklagte abgetreten hat. Zu

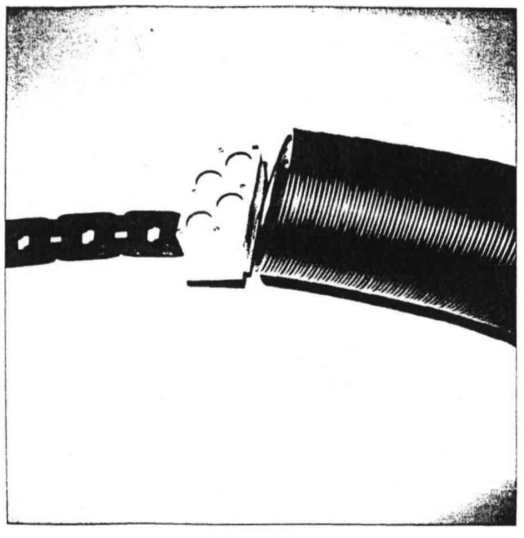
den im Lizenzvertrag aufgeführten Patenten gehört auch das inzwischen infolge des Ablaufs der Schutzdauer erloschene europäische Patent 0 049 737 (Klagepatent), das am 4. Juli 1981 angemeldet und u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist. Verfahrenssprache ist Englisch. Das Klagepatent betrifft "Method and apparatus of treating a plurality of planar articles". Die Patentansprüche 1-3 befassen sich mit dem patentgemäßen Verfahren; Patentanspruch 4, der die patentgemäße Vorrichtung betrifft, lautet:

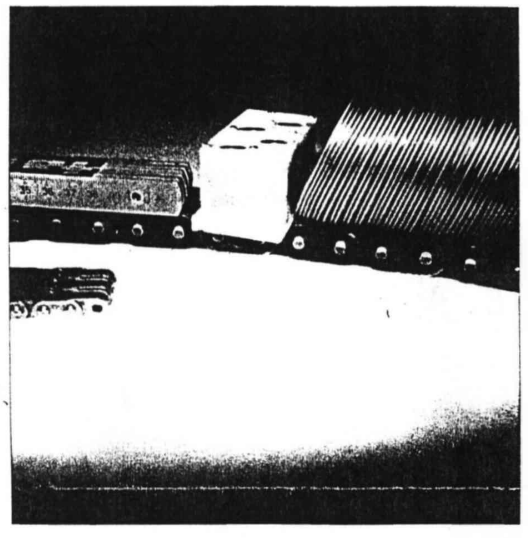
> "Apparatus for exposing and drying a stack of planar articles (23) in abutting face-to-face contact characterized by a plurality of guide members (31, 32) defining a path (14, 24) having a series of connected reversing curves, said guide members (31, 32) presenting said path with a plurality of smooth parallel guide surface for confining said stack of articles (23) to travel therethrough; by means to engage and push said stack through said path (14, 24); and by means (16) to direct air to said path (14, 24) at the outer portions of said curves."

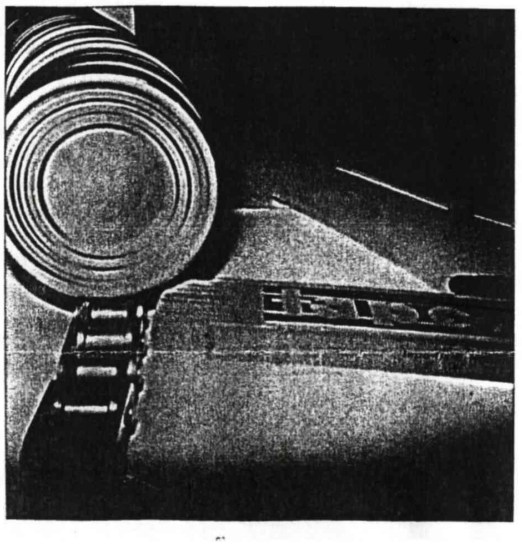
2 Die Beklagte vertreibt Fertigungsstraßen für die Blechverarbeitung und bringt unterschiedliche Industrieöfen zum Trocknen von Dosendeckeln auf den Markt, die von der C. GmbH in D. produziert werden. In der Angebotspalette der Beklagten befindet sich u.a. ein Trocknungsofen mit der Modellnummer D... , bei dem Dosendeckel auf zwei parallelen Trocknungswegen in einem kurvenförmigen Verlauf durch den Luftstrom geführt werden. Die auf zwei grobgliedrigen Förderketten angeordneten Deckel werden von diesen durch den Ofen gezogen. Dabei werden die Deckel einzeln von einem Magneten auf die sich bewegende Kette mit einem Abstand von ca. 0,4 mm auf der Grundfläche aufgesetzt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Förderketten und die Anordnung der Dosendeckel.

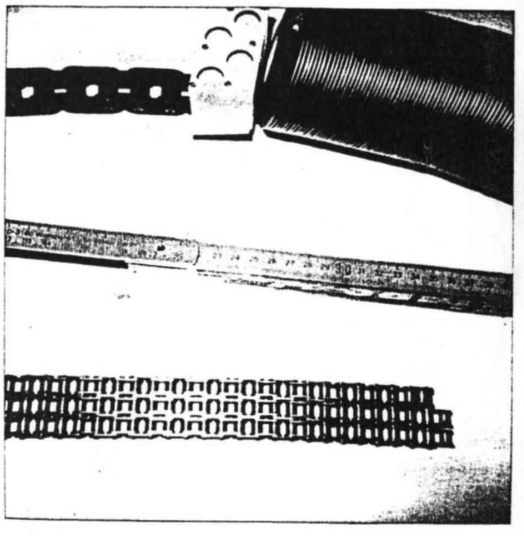
Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

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









3 Das Landgericht hat die Klage als unbegründet abgewiesen. Die Klägerin sei lediglich einfache Lizenznehmerin und insoweit aufgrund eigener Ansprüche nicht aktivlegitimiert. Eine "hinreichende Prozessführungsbefugnis" der Klägerin

ergebe sich auch nicht aus der mit nachgelassenen Schriftsatz eingereichten "Prozessstandschaftserklärung". Diese setze die Klägerin nicht wirksam in die Lage, Rechte der B. im eigenen Namen geltend zu machen.

4 Das Berufungsgericht hat, nachdem die Klägerin eine weitere Ermächtigung zur Prozessführung vorgelegt hatte, die Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung und Erteilung von Auskunft und Rechnungslegung verurteilt sowie festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der B. durch die zu unterlassenden Handlungen entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

5 Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie die Verurteilung zur Auskunftserteilung und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht angreift. Die Klägerin tritt der Revision entgegen.

Entscheidungsgründe:

6 Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht.

7 I. 1. Mit der Rüge, das Berufungsurteil könne schon deshalb keinen Bestand haben, weil das Berufungsgericht zu Unrecht selbst in der Sache entschieden habe, hat die Revision keinen Erfolg. Das Berufungsgericht konnte jedenfalls von einer Zurückverweisung absehen und selbst entscheiden, wenn es dies für sachdienlich hielt (§ 540 ZPO a.F.). Das Berufungsgericht hat die

Sachdienlichkeit rechtsfehlerfrei bejaht. Der Senat hat die von der Revision hiergegen erhobenen Rügen geprüft und nicht für durchgreifend erachtet.

8 2. Soweit die Revision rügt, dass der Tenor des Berufungsurteils von Patentanspruch 4 in mehreren Punkten abweiche, greift diese Rüge ebenfalls nicht durch. Es entspricht der Rechtsprechung des Senats, dass der Tenor eines Verletzungsurteils nicht aus der Wiedergabe der Patentansprüche bestehen kann, sondern die Mittel, aus denen sich die Benutzung des Patentanspruchs ergeben soll, im Klageantrag und der ihm entsprechenden Urteilsformel so konkret bezeichnet werden müssen, dass die Urteilsformel die Grundlage für die Zwangsvollstreckung bilden kann (BGHZ 162, 365 - Blasfolienherstellung).

9 II. Die Revision rügt jedoch zu Recht, dass das Berufungsgericht die Voraussetzungen einer Patentverletzung nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat.

10 1. Das Klagepatent betrifft ein Gerät zum Behandeln einer Anzahl ebener Gegenstände. Patentanspruch 4 bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Exponieren und Trocknen eines Stapels ebener Gegenstände, die Seite an Seite liegen.

11 Die Klagepatentschrift (Sp. 1 Z. 48 - Sp. 2 Z. 17) schildert es als Problem bei der Herstellung von Getränkedosen, das Dichtungsmittel, das auf den mit Flansch versehenen Deckel aufgebracht ist, um den Deckel später auf den Dosenkörper aufzubringen, zu härten oder zu trocknen. Die Dosendeckel werden, damit sie besser zu handhaben sind, nach dem Aufbringen des Dichtungsmittels zu säulenartigen Stapeln zusammengefasst und in diesen Stapeln zum nächsten Arbeitsvorgang transportiert. Werden solche Stapel gebildet, so ist es nach der Beschreibung des Klagepatents schwierig, Luftströme oder Wärme so

auf die Dosendeckel zu lenken, dass das Trocknen des am Umfang des Dosendeckels aufgebrachten Dichtungsmittels beschleunigt wird. Bei der Verwendung herkömmlicher Dichtungsmittel auf Lösungsbasis verdampfe selbst in gestapeltem Zustand das Dichtungsmittel verhältnismäßig leicht. Bei den vermehrt nachgefragten lösungsmittelfreien Dichtungsmitteln auf Wasserbasis dauere der Trocknungsvorgang jedoch wesentlich länger, nämlich bis zu zehn Tagen.

12 Das Klagepatent stellt die Nachteile dar, die bei Einsatz solcher Dichtungsmittel auftreten (Sp. 2 Z. 18 ff.). Das Erreichen von praktikablen Trocknungszeiten für Dichtungsmittel auf Wasserbasis mache bisher das Entstapeln der Deckel erforderlich, um damit die Luftströme direkt auf das Dichtungsmittel auftreffen und dieses wirksam trocknen zu lassen. Nach dem Klagepatent sollen diese Nachteile vermieden werden, indem die gestapelten Deckel beim Durchlaufen von Kurven mit entgegengesetzten Richtungen aufgefächert werden, hierdurch die abgedeckte Oberfläche der gestapelten Gegenstände freigelegt wird und damit der gesamte Deckelumfang und das darauf aufgetragene Dichtungsmittel durch den Heißluftstrom erreichbar wird (Sp. 2 Z. 28 f.).

13 2. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, das Wesen der Erfindung bestehe darin, dass die ebenen Gegenstände, z.B. Dosendeckel, nicht einzeln (etwa separat in Kammern), sondern in einem - mehr oder weniger - geschlossenen Verband durch den Trocknungsofen geführt würden und der kurvenförmige Verlauf der Strecke zwangsläufig eine Auffächerung der Deckel an der jeweiligen Außenseite der Krümmung bewirke, wobei bis dahin durch das Aneinanderstoßen der Deckel verdeckte äußere Bereiche der Oberfläche freigelegt würden, weil sich dort Berührungspunkte/-flächen der teilweise aneinander stoßenden Deckel verschöben und damit auch an diesen Stellen bislang verdeckte Bereiche der Dichtungsmasse nunmehr für den Heißluftstrom zugänglich gemacht würden.

14 3. Die Revision macht demgegenüber geltend, das Berufungsgericht gehe bei dieser Auslegung des Klagepatents weit über das Offenbarte hinaus. Das Berufungsgericht habe nicht berücksichtigt, dass es sich bei der Vorrichtung nach dem Klagepatent um einen starren, Kraft übertragenden Deckelstapel handele, der mit Hilfe von glatten parallelen Führungsteilen, die auf den Deckel begrenzend und Kurven bildend einwirkten, über den Weg durch den Trocknungsofen geschoben würden. Das Berufungsgericht habe diese erfindungswesentlichen Merkmale außer Acht gelassen. Dies zeige auch, dass das Berufungsgericht nicht in der Lage gewesen sei, die erforderlichen Feststellungen ohne Zuziehung eines Sachverständigen aufgrund eigener Sachkunde zu treffen.

15 4. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats bedarf es zur Beurteilung der Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, zunächst der Befassung mit dem technischen Sinngehalt, den der vom Klagepatent angesprochene Fachmann mit den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und mit den Patentansprüchen in ihrer Gesamtheit verbindet (BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I; BGHZ 105, 1, 10 - Ionenanalyse). Diese Ermittlung kann sich gegebenenfalls auf die zwischen den Parteien streitigen Merkmale konzentrieren. Auch dann darf jedoch der Gesamtzusammenhang nicht aus dem Auge verloren werden, da Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale stets nur dazu dienen, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln (BGHZ 159, 221, 226 - Drehzahlermittlung).

16 Das angefochtene Urteil genügt diesen Anforderungen nicht. Die Ausführungen des Berufungsgerichts beschränken sich letztlich auf die Auseinandersetzung mit den Einwänden der Beklagten. Das Berufungsgericht hat nicht den Sinngehalt ermittelt, der sich aus der Sicht eines Fachmanns aus dem Klagepa-

tent in seiner Gesamtheit ergibt. Der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt des Patentanspruchs ist aber nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines Klagepatents (BGHZ 106, 84, 90 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 03.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I).

17 Erst wenn diese Grundlage ermittelt ist, kann sachgerecht geprüft werden, ob die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und seine Fachkenntnisse einen Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden, sowie schließlich, ob die Überlegungen, die ein Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht (BGHZ 150, 149, 153, 154 - Schneidmesser I).

18 Die Ermittlung des technischen Sinngehalts des Klagepatents kann der Senat selbst vornehmen. Wie ein Patent auszulegen und ob ein Patentanspruch im Instanzenzug richtig erkannt und in seinem Inhalt verstanden worden ist, ist eine Rechtsfrage (BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

19 5. Die Merkmalsgliederung - als bloßes Hilfsmittel für die Beurteilung eines Eingriffs in das geschützte Recht – kann der Senat selbstständig vornehmen. Er gliedert die Vorrichtung nach Patentanspruch 4 wie folgt:

1. Die Vorrichtung dient zum Exponieren und Trocknen von ebenen Gegenständen.

2. Die Gegenstände bilden einen Stapel und liegen Seite an Seite aneinander an (in abutting face-to-face contact).

3. Eine Mehrzahl von Führungsteilen bildet einen Weg mit einer Folge von untereinander verbundenen, sich umkehrenden Krümmungen.

4. Die Führungsteile bilden den Weg mit einer Mehrzahl von glatten parallelen Führungsflächen, die dem Stapel die Bewegung durch diese aufzwingen (for confining said stack to travel therethrough).

5. Die Vorrichtung verfügt über Mittel, die auf den Stapel einwirken und ihn durch den Weg schieben.

6. Auf den äußeren Krümmungen wird Luft gegen den Weg gelenkt.

Das Klagepatent gibt in Patentanspruch 1 ein Verfahren zum Behandeln des größeren Teils der aneinanderstoßenden Flächen einer Mehrzahl von ebenen Gegenständen an, die Seite an Seite (in face-to-face contact) zueinander stehen. Die Klagepatentschrift Sp. 1 Z. 48 f. nennt insbesondere Dosendeckel von Getränkebehältern als solche Gegenstände und zeigt als Fig. 6 einen solchen typischen Deckel. Ein derartiger Deckel weist einen Flansch und eine Wölbung auf, die ein Aneinanderliegen über die gesamte Fläche ausschließen. Daher bedeutet "abutting face-to-face contact" im Sinne des Klagepatents ein

Aneinanderliegen mit einer Berührung der Flächen benachbarter Gegenstände an einigen Stellen. Diese Gegenstände sollen entlang eines gewünschten Wegs gefördert (pushed) werden und zwar in der Weise, dass jeder der Gegenstände seine Bewegungskraft (motive force) vom Kontakt mit dem ihm folgenden Gegenstand erhält und seinerseits Bewegungskraft auf den ihm vorhergehenden Gegenstand durch den Kontakt mit diesem überträgt (Sp. 2 Z. 43-48). Damit geben Patentanspruch 1 für das Verfahren und entsprechend auch Patentanspruch 4 für die patentgemäße Vorrichtung an, dass das Fördern der Gegenstände über den gewünschten Weg mittels Schub erfolgen soll, der durch den Kontakt "face-to-face" vom im Stapel letzten der Gegenstände auf die vorhergehenden weitergegeben wird. Damit enthält der Begriff "Stapel" (stack) ebener Gegenstände im Patentanspruch 4 eine andere Bedeutung, als das Berufungsgericht (BU 19 unten/20 oben) sie ihm beigemessen hat. Der Begriff dient nicht nur der Abgrenzung von den nach dem Stand der Technik bekannten Anlagen, bei denen die zu trocknenden Deckel einzeln und etwa durch Fördertaschen getrennt - also ohne gegenseitige Berührung - durch den Trockenofen transportiert werden. Er gibt vielmehr zusammen mit den zuvor erörterten Merkmalen die Art und Weise an, in der das Fördern der Gegenstände durch den Trocknungsofen erfolgen soll. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Beschreibung ausdrücklich bekannte Verfahren und Vorrichtungen, bei denen eine Vereinzelung der Deckel erfolgt, als nachteilig, vor allem aufgrund ihrer Komplexität und hohen Kosten, verwirft (Sp. 2 Z. 18-27). Anhaltspunkte für andere Mittel zur Förderung der Dosendeckel durch den Trocknungsofen finden sich in der Klagepatentschrift nicht. Das Berufungsgericht hat auch nicht festgestellt und die Parteien haben nicht dargelegt, dass das allgemeine Wissen eines Fachmanns, der sich mit der Lehre des Klagepatents auseinandersetzte, diesen andere Möglichkeiten der Beförderung mit derselben Wirkung als vom Wortsinn des Patentanspruchs umfasst erkennen ließ. Zu der Auffächerung der geschobenen Deckelstapel ist dem Patentanspruch 4 des Klagepatents weiter

zu entnehmen, dass diese mittels der Führungsteile erreicht werden soll. Diese sollen einen Weg mit sich umkehrenden Krümmungen bilden, und über ihn soll der Stapel von Gegenständen gefördert werden, wobei die glatten parallelen Führungsflächen dem Stapel die Bewegungsrichtung vorgeben. Bei der Art der Förderung der Stapel kommt diesen Führungsteilen besondere Bedeutung zu. Erst sie gewährleisten die geordnete Fortbewegung über den gewünschten Weg. Ohne sie würde schon das Fördern des Stapels Schwierigkeiten bereiten, erst recht wäre das Auffächern in der Weise, dass der größere Teil jedes der in dem Stapel befindlichen Gegenstände dem Behandlungsmedium exponiert ist, ausgeschlossen.

21 6. Legt man diese Auslegung zugrunde, so genügen die Feststellungen des Berufungsgerichts zur angegriffenen Ausführungsform nicht für die Beurteilung, ob eine Verletzung des Klagepatents vorliegt. Das Berufungsgericht hat zunächst schon nicht festgestellt, wie die angegriffene Ausführungsform im Einzelnen beschaffen ist. Dies hat grundsätzlich die Klägerin darzulegen, wobei ihr allerdings nach Treu und Glauben Beweiserleichterungen zugute kommen können, wenn und soweit sie Tatsachen nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Erschwernissen spezifizieren kann, während ihre Offenlegung für den Gegner sowohl ohne weiteres möglich als auch zumutbar ist (Sen.Urt. v. 30.09.2003 - X ZR 114/00, GRUR 2004, 268 f. - Blasenfreie Gummibahn II). Das Berufungsgericht hat sodann aufgrund entsprechenden Parteivortrags Feststellungen dazu zu treffen, wie die angegriffene Ausführungsform beschaffen ist und worin die Unterschiede zu einer dem Wortsinn des Patentanspruchs entsprechenden Lösung bestehen.

22 Erst im Anschluss daran kann festgestellt werden, ob die angegriffene Ausführungsform, wie das Berufungsgericht angenommen hat, das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv

gleichwirkenden Mitteln löst. Dazu sind tatrichterliche Feststellungen erforderlich, die in der Revisionsinstanz nicht nachgeholt werden können. Das Berufungsgericht wird bei der Nachholung dieser Feststellungen zu beachten haben, dass Gleichwirkung im patentrechtlichen Sinne Erzielung der erfindungsgemäßen Wirkungen bedeutet. Die Frage der Gleichwirkung kann deshalb nicht allein aufgrund eines Einzelvergleichs der Wirkung entschieden werden, die einerseits einem einzelnen oder mehreren einzelnen Merkmalen des Patentanspruchs zukommt, andererseits mit der statt dessen bei einer beanstandeten Ausführung vorhandenen Ausgestaltung erreicht werden kann. Entscheidend ist, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale - für sich und insgesamt - gerade zur Lösung des dem Patentanspruch zugrunde liegenden Problems bereitstellen. Es ist deshalb nötig, den Patentanspruch einer Untersuchung daraufhin zu unterziehen, welche von den einzelnen Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung des zugrunde liegenden Problems patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die patentierte Lösung und stellt deshalb die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wirkung dar (Sen.Urt. v. 28.06.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005,1006 - Bratgeschirr).

23 Sofern das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die angegriffene Ausführungsform die erfindungsgemäßen Wirkungen erzielt, wird es weiter zu prüfen haben, ob seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigten, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden (BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I). War auch dies der Fall, wird das Berufungsgericht der Frage nachzugehen haben, ob die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen musste, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zog (BGHZ 150, 149, 154). Bei dieser Frage handelt

es sich allerdings um eine Rechtsfrage, die der revisionsrechtlichen Prüfung zugänglich ist. Sie hängt jedoch entscheidend von den zunächst in der Tatsacheninstanz zu klärenden tatsächlichen Grundlagen ab, die das Berufungsgericht nunmehr zu ermitteln haben wird.

Melullis Keukenschrijver Mühlens

Meier-Beck Asendorf

Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 26.08.1998 - 315 O 120/98 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 01.03.2001 - 3 U 219/98 -