BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 82/03

Verkündet am:
3. Juni 2004
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja

Drehzahlermittlung

PatG § 14; EPÜ Art. 69 Abs. 1

Die tatrichterliche Feststellung, welchen Sinngehalt der vom Klagepatent angesprochene Fachmann den Merkmalen des Patentanspruchs entnimmt, hat stets den Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs in den Blick zu nehmen. Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale dienen nur dazu, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln.

PatG §§ 10, 33 Abs. 1; IntPatÜG Art. II § 1 Abs. 1

Wer lediglich anderen im Sinne des § 10 PatG Mittel liefert, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, ist zu einer angemessenen Entschädigung für die Benutzung des Gegenstandes der Patentanmeldung nicht verpflichtet.

BGH, Urt. v. 3. Juni 2004 - X ZR 82/03 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 14. Mai 2003 aufgehoben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 26. Juli 2002 wird zurückgewiesen, soweit das Landgericht die Klageanträge auf Verurteilung zur Rechnungslegung für den Zeitraum vom 23. Februar 1991 bis zum 13. November 1993 sowie auf Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung abgewiesen hat.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Patentverletzung in Anspruch. Sie ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des am 1. Juni 1990 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 15. Juli 1989 angemeldeten europäischen Patents 408 877 (Klagepatents). Die Veröffentlichung der Patentanmeldung ist am 23. Januar 1991, die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung am 13. Oktober 1993 erfolgt.

Der mit der Klage geltend gemachte Patentanspruch 1 sowie der Patentanspruch 2 lauten:

> "1. Verfahren zur Ermittlung der Drehzahl einer Brennkraftmaschine (10) mit bekannter Zylinderzahl, die mit vorgegebenem Übersetzungsverhältnis einen Generator (11) antreibt, mit einer signalverarbeitenden Anordnung (13 - 21), welche die Drehzahl aus einem am Generator (11) oder an einer Last auftretenden Signal (U_B) ermittelt, das einen ersten Signalanteil (F1) enthält, der einem Wechselspannungsanteil der vom Generator (11) erzeugten Spannung entspricht, und welche einen zweiten, niederfrequenteren Signalanteil (F2) ermittelt, der durch die diskontinuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine, bedingt durch die Verbrennung in den einzelnen Zylindern, verursacht ist, wobei der erste Signalanteil (F1) mit dem zweiten Signalanteil (F2) frequenzmoduliert ist, und welche das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine (10) und Generator (11) aus dem Verhältnis der Frequenz des ersten Signalanteils (F1) und der Frequenz des zweiten Signalanteils (F2) bestimmt.
>
> 2. Verfahren nach Anspruch 1, mit einem FM-Demodulator zum Ermitteln der Frequenz des zweiten, niederfrequenteren Signalanteils (F2) aus dem ersten Signalanteil (F1)."

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

Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung "G. " Drehzahlmesser für Benzin- und Dieselmotoren, die sie von ihrer Streithelferin bezieht und die nach Meinung der Klägerin das Klagepatent mittelbar verletzen. Ihre Klage gegen die Streithelferin der Beklagten aus dem französischen Teil des europäischen Patents wurde durch Urteil des Tribunal de Grande Instance de Paris vom 21. Mai 2002 rechtskräftig abgewiesen.

Das Landgericht hat die Klage ebenfalls abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Oberlandesgericht die Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung und zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Verpflichtung zum Schadensersatz sowie zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung festgestellt.

Hiergegen richtet sich die - vom Senat zugelassene - Revision der Beklagten, mit der sie den Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils, zur Abweisung des geltend gemachten Entschädigungsanspruchs und, soweit auf diesen rückbezogen, des Rechnungslegungsanspruchs und im übrigen zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Ermittlung der Drehzahl einer Brennkraftmaschine mit bekannter Zylinderzahl.

1. Die Patentschrift bezeichnet es als allgemein bekannten Stand der Technik, die an einer Zündspule einer fremdgezündeten Brennkraftmaschine auftretenden Impulse in ein Drehzahlsignal umzuwandeln und anzuzeigen. Diese einfache Möglichkeit der Drehzahlerfassung sei jedoch bei Dieselmotoren nicht anwendbar.

Aus der europäischen Patentanmeldung 315 357 sei eine Vorrichtung bekannt, die ein Signal abgebe, das ein Maß für die Drehzahl einer Brennkraftmaschine sei. Die Vorrichtung enthalte eine signalverarbeitende Anordnung, die das Maß für die Drehzahl aus einem mehrere elektrische Komponenten enthaltenden Bordnetz ableite. Hingewiesen sei insbesondere auf die zum Zünden der Brennkraftmaschine vorgesehene Zündanlage, die den Zündimpulsen der Brennkraftmaschine entsprechende Störimpulse erzeuge, die zum Ableiten eines Signals als Maß für die Drehzahl der Brennkraftmaschine besonders geeignet sei. Jedoch sei es mit der bekannten Vorrichtung nicht ohne weiteres möglich, die tatsächliche Drehzahl anzugeben.

Daraus ergibt sich das dem Klagepatent zugrundeliegende technische Problem, ein einfaches und auch für Dieselmotoren geeignetes Verfahren zur Ermittlung der tatsächlichen Drehzahl einer Brennkraftmaschine mit bekannter Zylinderzahl bereitzustellen.

Dieses Problem soll durch ein Verfahren mit folgenden Merkmalen gelöst werden:

1. Das Verfahren dient zur Ermittlung der Drehzahl einer Brennkraftmaschine mit bekannter Zylinderzahl, die mit vorgegebenem Übersetzungsverhältnis einen Generator antreibt [Merkmale a/b].

2. Das Verfahren bedient sich einer signalverarbeitenden Anordnung [Merkmal c].

3. Die Anordnung ermittelt die Drehzahl aus einem am Generator oder an einer Last auftretenden Signal U_B [Merkmal d].

4. Das Signal U_B enthält

   4.1 einen ersten (höherfrequenten) Signalanteil F1, der einem Wechselspannungsanteil der vom Generator erzeugten Spannung entspricht [Merkmal e], und

   4.2 einen zweiten, niedererfrequenten Signalanteil F2, der durch die diskontinuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine (bedingt durch die Verbrennung in den einzelnen Zylindern) verursacht ist (und gleichfalls ermittelt wird) [Merkmal f],

   4.3 wobei der erste Signalanteil F1 mit dem zweiten Signalanteil F2 frequenzmoduliert ist [Merkmal g].

5. Die Anordnung bestimmt das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator aus dem Verhältnis der Frequenzen der Signalanteile F1 und F2 [Merkmal h].

Die Abweichung von der Merkmalsgliederung des Berufungsgerichts, das sich darauf beschränkt hat, in den Text des Patentanspruchs zur Gliederung die Buchstaben a bis h einzufügen, die vorstehend in eckigen Klammern hinzugefügt sind, dient der Verdeutlichung des nachfolgend noch zu erörternden Zusammenhangs zwischen den Einzelmerkmalen.

2. Zum Verständnis des Patentanspruchs führt das Berufungsgericht aus: Merkmal 4.3 sehe vor, daß der erste Signalanteil (F1) mit dem zweiten Signalanteil (F2) frequenzmoduliert sei. Aus dem Gesamtzusammenhang des Patents ergebe sich dabei, daß es sich bei F1 und F2 jeweils um Signalanteile des Signals U_B handele, wobei F1 den höher- und F2 den niedererfrequenten Signalanteil bezeichne. Aus dem Verhältnis dieser beider Signalanteile zueinander lasse sich das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator bestimmen, das wiederum Rückschlüsse auf die Drehzahl ermögliche. Um diese Berechnungen zu ermöglichen, sehe Patentanspruch 1 zunächst vor, die beiden "Frequenzanteile" zu ermitteln. Im Hinblick auf F2 ergebe sich die Anweisung, diesen "Frequenzanteil" zu ermitteln, aus Merkmal 4.2. Der Hauptanspruch enthalte jedoch keine Aussage zu der Frage, auf welche Weise F2 ermittelt werden solle. Vielmehr sei die Frage eines geeigneten Verfahrens zur Ermittlung von F2 erst Gegenstand des ersten Unteranspruchs. Das Verhältnis zwischen Hauptanspruch und Unteranspruch lasse sich daher zugespitzt dahingehend beschreiben, daß der Hauptanspruch in Merkmal 4.2 lediglich das "Ermittlungsergebnis" - nämlich die Gewinnung von F2 - zum Gegenstand ha-

be, während sich der Unteranspruch darauf aufbauend mit dem "Ermittlungsverfahren" - nämlich der Art und Weise der Gewinnung von F2 - befasse. Innerhalb dieser Aufgabenstellung des Hauptanspruchs bestehe die Funktion des Merkmals 4.3 allein darin, das "Ermittlungsergebnis" F2 durch Erläuterung seiner Beziehung zu F1 näher zu definieren. Diese nähere Definition erfolge dadurch, daß F1 mit F2 frequenzmoduliert sein solle. Allein das bloße objektive Bestehen dieser Beziehung - nämlich der Frequenzmodulation - zwischen den "Frequenzanteilen" reiche nach dem eindeutigen Wortlaut aus, um die Voraussetzungen des Merkmals 4.3 zu erfüllen.

3. Diese Ausführungen bieten keine ausreichende Grundlage für die Prüfung der Verletzungsfrage.

Das Berufungsgericht erläutert nicht, was es unter dem vom Klagepatent nicht verwendeten Begriff der "Frequenzanteile" versteht. Möglicherweise handelt es sich nur um einen anderen Ausdruck für die durch die Merkmale 4.1 bis 4.3 definierten *Signalanteile* F1 und F2 des am Generator auftretenden Signals U_B. Bei diesem Verständnis bestünde nicht notwendigerweise ein Widerspruch zu den Feststellungen des Landgerichts, das angenommen hat, Merkmal 4.3 setze voraus, daß das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator durch die Auswertung eines Signals bestimmt werde, das aus dem Signalanteil F1 bestehe, der mit dem Signalanteil F2 frequenzmoduliert sei; der Fachmann verstehe dieses Merkmal dahin, daß die Messung des niederfrequenten Signalanteils (F2) sich den Umstand zunutze mache, daß dieser die Hochfrequenzkomponente (F1) moduliere, und daß das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator aus dem Verhältnis zweier Signalanteile bestimmt werde, deren besondere Eigenschaft "ihr frequenzmodu-

liertes Verhältnis zueinander" (gemeint: die Frequenzmodulation des einen Signalanteils mit dem anderen) sei. Gegen ein übereinstimmendes Verständnis beider Tatsacheninstanzen spricht jedoch die Bemerkung des Berufungsgerichts, das bloße objektive Bestehen der Frequenzmodulation reiche nach dem eindeutigen Wortlaut aus, um die Voraussetzungen des Merkmals 4.3 zu erfüllen. Das läßt es als möglich erscheinen, daß das Berufungsgericht den Patentanspruch dahin verstanden hat, das erfindungsgemäße Verfahren verlange keine Ermittlung des den Signalanteil F1 frequenzmodulierenden Signalanteils F2, sofern nur ein niederfrequenter Signalanteil erfaßt wird, der durch die diskontinuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine verursacht ist.

Ein eindeutiges Bild läßt sich insoweit schon deshalb nicht gewinnen, weil das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu getroffen hat, wie der Fachmann die Lehre des Patentanspruchs insgesamt versteht. Infolgedessen bilden seine - zudem unklaren - Ausführungen zu Merkmal 4.3 keine taugliche Grundlage für die Auslegung des Anspruchs. Da die Parteien darüber streiten, ob mit der angegriffenen Ausführungsform ein Verfahren mit den Merkmalen 4.2 bis 5 verwirklicht wird, bedarf es jedoch einer solchen Auslegung und als deren Grundlage nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zunächst der tatrichterlichen Feststellung, welchen technischen Sinngehalt der vom Klagepatent angesprochene Fachmann mit den Merkmalen des Patentanspruchs im einzelnen und in ihrer Gesamtheit verbindet (BGHZ 105, 1, 10 - Ionenanalyse; BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I; Sen.Urt. v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr). Diese Feststellungen können sich, wie es beide Tatrichter getan haben, gegebenenfalls auf die zwischen den Parteien "streitigen" Merkmale konzentrieren. Dabei darf jedoch der Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs 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.

Merkmal 4.3 enthält - isoliert betrachtet - keine Anweisung an den Fachmann, sondern beschreibt den durch die Gesetze der Physik vorgegebenen Sachverhalt, daß der Signalanteil F1 des am Generator auftretenden Signals U_B (Merkmal 3), welcher einem Wechselspannungsanteil der vom Generator erzeugten Spannung entspricht (Merkmal 4.1), mit dem zweiten Signalanteil F2 frequenzmoduliert ist, welcher durch die diskontinuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine verursacht ist (Merkmal 4.2) und daher notwendigerweise am Generator auftreten muß. Eine solche isolierte Betrachtung des Merkmals 4.3 ist jedoch verfehlt. Isoliert betrachtet enthalten die Merkmale 4.1 bis 4.3 sämtlich der Ermittlung der Drehzahl vorgegebene physikalische Tatbestände. Maßgeblich ist jedoch, welche Bedeutung ihnen der Fachmann im Zusammenhang der technischen Lehre beimißt, die der Patentanspruch dem Fachmann vermitteln will. Ihren Sinn beziehen die Merkmale 4.1 bis 4.3 daraus, daß sie eine nähere Definition des Signals U_B enthalten, aus dem nach Merkmal 3 die Drehzahl ermittelt wird. Welche Bedeutung der Fachmann in diesem Zusammenhang der Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4.3 beimißt, hat das Berufungsgericht nicht geklärt.

II. Schon deswegen hält auch die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte verletze mittelbar das Klagepatent, da bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der angegriffenen Ausführungsform das erfindungsgemäße Verfahren benutzt werde, der Nachprüfung nicht stand. Solange der technische Sinngehalt eines Patentanspruchs nicht feststeht, läßt sich nicht darüber urteilen, ob

er von einer angegriffenen Ausführungsform verwirklicht wird. Darüber hinaus rügt die Revision zu Recht die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Arbeitsweise der angegriffenen Ausführungsform als rechtsfehlerhaft.

1. Die von ihm angenommene Verwirklichung des erfindungsgemäßen Verfahrens hat das Berufungsgericht wie folgt begründet:

Die Parteien stimmten aufgrund zutreffender patentrechtlicher Überlegungen darin überein, daß die angegriffene Ausführungsform von den Merkmalen 1, 2 und 4.1 Gebrauch mache. Entgegen der Auffassung des Landgerichts werde aber auch Merkmal 4.3 verwirklicht. Auch die angegriffene Ausführungsform ermittele nämlich wie das Klagepatent den niederfrequenten Signalanteil F2. Dies ergebe sich aus der Einlassung der Beklagten in der Klageerwiderung. Dort führe die Beklagte aus, daß zur Berechnung des Übersetzungsverhältnisses zwischen Brennkraftmaschine und Generator die vom Generator erzeugte Frequenz F1 und die Frequenz F2 der Verbrennungen des Motors bestimmt werden müßten. Im Klagepatent werde versucht, die Frequenz der Verbrennungen aus den regelmäßigen Schwankungen der Generatorfrequenz zu bestimmen, wobei als Ausgangsinformation auf die Modulationsfrequenz der vom Generator erzeugten Hochfrequenz zurückgegriffen werde. Mit den angegriffenen Meßgeräten werde demgegenüber versucht, die Frequenz F2 aus einem in der Klageerwiderung zuvor beschriebenen "Vorgang 3" zu berechnen, nämlich aus einer Spannungsänderung an den Batterieklemmen unter Ausschluß der Hochfrequenz des Generators. Die Frequenz F2 werde durch Unterdrückung der Generator-Hochfrequenzkomponente des Signals berechnet, während im Klagepatent versucht werde, die Frequenz F2 durch Aufsuchen der die Generatorfrequenz F1 modulierenden Frequenz zu bestimmen.

Aus dieser Einlassung der Beklagten ergebe sich unmißverständlich - so meint das Berufungsgericht, daß entgegen dem mündlichen Vortrag der Beklagten in der Berufungsverhandlung sowohl im Klagepatent als auch in der angegriffenen Ausführungsform derselbe niederfrequente Signalanteil F2 ermittelt werde. Der Sinngehalt der Einlassung der Beklagten in der Klageerwiderung bestehe allein darin nachzuweisen, daß diese Frequenz F2 bei der angegriffenen Ausführungsform aufgrund eines anderen "Ermittlungsverfahrens" gewonnen werde als im Klagepatent. Das "Ermittlungsergebnis" - nämlich der niederfrequente Signalanteil F2 - sei hingegen bei den Meßverfahren beider Parteien identisch. Nachdem somit bei beiden Meßverfahren identische Signalanteile, nämlich F1 und F2, verwendet würden, sei auch deren Beziehung zueinander in beiden Fällen denknotwendig identisch, so daß auch bei der angegriffenen Ausführungsform das physikalische Phänomen einer Frequenzmodulation vorliege. Die nachträgliche Änderung der Einlassung der Beklagten nach der ersten mündlichen Verhandlung erster Instanz sowie in der Berufungserwiderung, nach der die angegriffene Ausführungsform nicht den Signalanteil F2 verwende, sondern eine Frequenzkomponente F3, die im Zusammenhang mit der Variation der Gleichspannung stehe und nicht mit dem Signalanteil F1 frequenzmoduliert sei, könne nicht berücksichtigt werden, da die ursprüngliche Sachverhaltsdarstellung ein Geständnis der Beklagten darstelle, das in der ersten mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Wirksamkeit erlangt habe und nicht wirksam widerrufen worden sei.

Auch die Merkmale 3, 4.2 und 5 würden von der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht. Mit der Widerlegung der Einwände der Beklagten gegen

die Verwirklichung des Merkmals 4.3 sei auch dem Vortrag der Beklagten zu diesen Merkmalen des Patentanspruchs die Grundlage entzogen.

2. Diese Beurteilung ist in zweifacher Hinsicht von Rechtsfehlern beeinflußt.

a) Das Landgericht hat als unstreitig festgestellt, daß das angegriffene Meßgerät das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator aus dem Verhältnis des hochfrequenten Signalanteils F1 des am Generator auftretenden Signals und einem von der Beklagten als F3 bezeichneten (niederfrequenten) "Wert" (Signalanteil) bestimmt, der sich aus Veränderungen der Spannungsamplitude an den Anschlußklemmen der Batterie ergibt. Das stimmt im übrigen überein mit dem schriftsätzlichen Vorbringen beider Parteien. So hat etwa die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 5. November 2001 unter Bezugnahme auf die Ergebnisse eines in Frankreich durchgeführten Procès-verbal de constat erläutert, daß sich bei der angegriffenen Ausführungsform ein Gesamtsignal ergebe, das eine Amplitudenmodulation aufweise, die durch die niederfrequente Signalkomponente F3 mit der Frequenz 20 Hz gegeben sei; das angegriffene Gerät spreche auf diese Amplitudenmodulation an. Im Schriftsatz vom 2. Oktober 2001 hat die Klägerin übereinstimmend damit ausgeführt, daß das Gerät der Beklagten offensichtlich frequenzmodulierte Signale nicht auswerte.

Die Feststellung des Landgerichts hatte, wie die Revision zu Recht rügt, grundsätzlich auch das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde zu legen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Mit ihr ist es jedoch unvereinbar, wenn das Beru-

fungsgericht meint, daß bei der angegriffenen Ausführungsform der (den Signalanteil F1 frequenzmodulierende) Signalanteil F2 *ermittelt* werde.

Sofern das Berufungsgericht Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der Feststellung des Landgerichts gehabt haben sollte, hatte es den Sachverhalt erneut festzustellen. In diesem Fall war ihm jedoch der Rückgriff auf das vom Berufungsgericht angenommene erstinstanzliche Geständnis der Beklagten verschlossen, da ein solches seine Wirksamkeit dadurch verloren hatte, daß die Parteien den abweichenden vom Landgericht festgestellten Sachverhalt in erster Instanz übereinstimmend vorgetragen haben. Denn § 288 Abs. 1 ZPO bestimmt lediglich, daß die von einer Partei behaupteten Tatsachen insoweit keines Beweises bedürfen, als sie im Laufe des Rechtsstreits von dem Gegner bei einer mündlichen Verhandlung zugestanden sind. Ein Geständnis ist daher ohne Wirkung, wenn die zugestandene Tatsache von der anderen Partei nicht (mehr) behauptet wird (vgl. Prütting in MünchKomm./ZPO, 2. Aufl., § 288 Rdn. 32; Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 21. Aufl., § 288 Rdn. 19). Eine andere Beurteilung käme gemäß § 535 ZPO nur dann in Betracht, wenn das Landgericht zu Unrecht von einem unstreitigen Sachverhalt ausgegangen wäre; derartiges hat das Berufungsgericht jedoch nicht festgestellt.

b) Im übrigen ist dem Vorbringen der Beklagten in der Klageerwiderung das vom Berufungsgericht darin gesehene Geständnis auch nicht zu entnehmen, wie das Revisionsgericht selbst beurteilen kann (BGHZ 140, 156, 157). Die Beklagte hat nämlich den Sachverhalt auch in der Klageerwiderung nicht anders dargestellt, als ihn das Landgericht festgestellt hat und als ihn das Berufungsgericht der Berufungserwiderung entnimmt. Das Berufungsgericht mißversteht vielmehr die Sachdarstellung in der Klageerwiderung, indem es aus

dem Umstand, daß die Frequenz der Schwankungen der Amplitude mit der Frequenz des Signalanteils F2 übereinstimmt, schlußfolgert, daß die Beklagte den Signalanteil F2 im Sinne des Klagepatents meine, wo sie von der Ermittlung der "Frequenz F2" der Verbrennungen des Motors spricht. Das Berufungsgericht setzt hierbei - ähnlich wie möglicherweise bei dem bei der Erläuterung der patentgemäßen Lehre verwendeten Begriff der "Frequenzanteile" - den den Signalanteil F1 frequenzmodulierenden Signalanteil F2 des Signals U_B unzulässigerweise kurzerhand mit seiner Frequenz gleich.

III. Der Rechtsstreit ist nur teilweise zur Endentscheidung reif.

1. Da das Berufungsgericht keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen hat, welche technische Lehre der Fachmann Patentanspruch 1 des Klagepatents in seiner Gesamtheit entnimmt und ob diese Lehre mit der angegriffenen Vorrichtung verwirklicht werden kann, muß dies in einem neuen Berufungsverfahren nachgeholt werden. Dabei wird das Berufungsgericht zu erwägen haben, ob es der Beratung durch einen Sachverständigen bedarf.

2. Dagegen ist die Klage aus Rechtsgründen abweisungsreif, soweit die Klägerin die Beklagte nach Art. II § 1a Abs. 1 IntPatÜG auf Leistung einer angemessenen Entschädigung und zur Vorbereitung der Bezifferung dieses Anspruchs auf Rechnungslegung in Anspruch nimmt.

Nach Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG kann der Anmelder einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung, mit der für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird, eine den Umständen nach angemessene Entschädigung von demjenigen verlangen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat,

obwohl er wußte oder wissen mußte, daß die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der europäischen Patentanmeldung war. Daß die Beklagte den Gegenstand der Anmeldung, das erfindungsgemäße Verfahren, angewendet oder zur Anwendung im Inland angeboten hätte (§ 9 Satz 2 Nr. 2 PatG), hat das Berufungsgericht nicht festgestellt; die Revisionsbeklagte erhebt insoweit auch keine Gegenrügen. Damit scheidet aber eine Benutzung der angemeldeten Erfindung im Sinne des Art. II § 1 IntPatÜG durch die Beklagte aus. Der Umstand, daß die Beklagte Drehzahlmesser vertrieben hat, welche gegebenenfalls als Mittel anzusehen sind, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen und zur Benutzung der Erfindung geeignet sowie von ihren Abnehmern bestimmt gewesen sind, rechtfertigt einen Entschädigungsanspruch gegenüber der Beklagten nicht.

Der Anspruch aus Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG richtet sich ebenso wie der entsprechende Anspruch aus § 33 Abs. 1 PatG (nur) gegen denjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt. Das ist derjenige, der im Sinne des § 9 PatG ein entsprechendes Erzeugnis herstellt, anbietet, in den Verkehr bringt oder gebraucht oder zu diesem Zwecke einführt oder besitzt oder das angemeldete Verfahren anwendet. Nur er benutzt denjenigen immateriellen Schutzgegenstand, auf den sich das Recht auf das Patent (§ 6 PatG) richtet, der nach Patenterteilung durch den Patentanspruch umschrieben wird und dessen Benutzung dem Patentinhaber vorbehalten ist. Zwar existiert ein in diesem Sinne verbindlicher Patentanspruch bis zur Patenterteilung nicht. Da jedoch der Entschädigungsanspruch rückwirkend entfällt, soweit das Patent nicht erteilt, widerrufen oder für nichtig erklärt wird (Art. 67 Abs. 4, 68 EPÜ; §§ 58 Abs. 2, 21 Abs. 3, 22 Abs. 2 PatG), ist der Entschädigungsanspruch der Sache nach ebenso an den Patentanspruch gebunden wie das Ausschließlichkeitsrecht des

Patentinhabers aus dem erteilten Patent. Art. 69 Abs. 2 Satz 2 EPÜ bestimmt demgemäß auch, daß das europäische Patent in seiner erteilten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung bestimmt, soweit dieser nicht erweitert wird.

Derjenige, der selbst nicht den durch den Patentanspruch umschriebenen immateriellen Schutzgegenstand nutzt, sondern - vorsätzlich oder fahrlässig - lediglich fremde Nutzung ermöglicht oder fördert, ist nach Patenterteilung wie der Nutzer selbst zum Schadensersatz verpflichtet, weil die Patentverletzung eine unerlaubte Handlung darstellt und jede Form der Teilnahme an dieser unerlaubten Handlung zum Schadensersatz verpflichtet. Auf die Entschädigung für die Benutzung der Anmeldung sind diese Grundsätze jedoch nicht übertragbar, weil die Benutzung des Gegenstands der Anmeldung nicht rechtswidrig ist (BGHZ 107, 161 - Offenendspinnmaschine). Es fehlt daher an einer rechtlichen Grundlage für die Erstreckung der "Entschädigungshaftung" auf die Förderung fremder Nutzung der Erfindung, die auch durch Art. 67 Abs. 2 Satz 3 EPÜ nicht gefordert wird.

Nichts anderes gilt für diejenigen Formen der Ermöglichung und Förderung fremder Nutzung des Erfindungsgegenstandes, die nach Patenterteilung dem Tatbestand des § 10 PatG unterfallen (so auch LG Düsseldorf, Entscheidungen der 4. Zivilkammer 1997, 25, 31; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 33 Rdn. 8; Mes, Patentgesetz, § 33 Rdn. 6; Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl., § 33 Rdn. 7; a.A. OLG Düsseldorf, InstGE 2, 1, 13 = Mitt. 2003, 252; InstGE 2, 115, 117 = Mitt. 2003, 264, 269; Bernhardt/Kraßer, Patentrecht, 4. Aufl., S. 662; Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, S. 104).

Vor ihrer gesetzlichen Regelung ist die sogenannte mittelbare Patentverletzung als besondere Form der Teilnahme an fremder Patentverletzung gesehen worden, die demgemäß eine unmittelbare Patentverletzung als "Haupttat" erforderte (BGHZ 82, 254, 257 f. - Rigg). Demgegenüber setzt der verselbständigte Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG keine unmittelbare Verletzung des Patents durch den mit den sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehenden Mitteln belieferten Dritten voraus (Sen.Urt. v. 10.10.2000 - X ZR 176/98, GRUR 2001, 228, 231 - Luftheizgerät). Unbeschadet dessen erweitert aber § 10 PatG nicht den - durch den Patentanspruch definierten - immateriellen Schutzgegenstand, dessen Nutzung ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch). Vielmehr soll der Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzung vor dem Eingriff in diesen Schutzgegenstand geschützt werden; der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG läßt sich demgemäß auch als Patentgefährdungstatbestand bezeichnen (BGH aaO - beheizbarer Atemluftschlauch; Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03 - Flügelradzähler, für BGHZ vorgesehen).

Auch der Lieferant von "Mitteln" im Sinne des § 10 PatG benutzt somit den Gegenstand der Anmeldung nicht, sondern ermöglicht und fördert lediglich fremde Benutzung; nur diese bezeichnet § 10 Abs. 1 PatG dementsprechend als "Benutzung der Erfindung", an die wiederum die Tatbestände der § 33 Abs. 1 PatG, Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG und Art. 67 Abs. 2 Satz 3 EPÜ anknüpfen. Für den Tatbestand des § 139 PatG ist die Unterscheidung zwischen eigener und fremder Benutzung demgegenüber unerheblich, weshalb dort - anders als in § 33 Abs. 1 PatG, Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG - an die Benutzung der Erfindung "entgegen den §§ 9 bis 13" PatG angeknüpft werden kann.

Es kommt hinzu, daß für die Anwendung eines Gefährdungstatbestands, wie ihn § 10 Abs. 1 PatG darstellt, dort kein Raum sein kann, wo es keine rechtswidrige Benutzung gibt, der durch einen vorgelagerten Verbotstatbestand entgegengewirkt werden müßte oder auch nur könnte. Da die Benutzung des Gegenstands der offengelegten Patentanmeldung nicht rechtswidrig ist, ist auch die Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, unabhängig davon nicht rechtswidrig, ob die Mittel zur Benutzung der Erfindung (im Inland) bestimmt sind oder nicht. Wo es aber keine rechtswidrige Benutzung gibt, kann es sinnvollerweise auch kein Verbot geben, eine solche Benutzung zu ermöglichen oder zu fördern. Demgemäß existiert auch der Personenkreis von Lieferungs- oder Angebotsadressaten, auf den das Verbot des § 10 Abs. 1 PatG beschränkt ist, nämlich "andere als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigte Personen", vor der Patenterteilung nicht.

Daß dem Gefährdungstatbestand des § 10 PatG vor der Patenterteilung sein Bezugspunkt, die aufgrund der verbotenen Handlungen drohende unmittelbare Patentverletzung fehlt, kann auch nicht mit der Erwägung überspielt werden, die Rechtmäßigkeit der mittelbaren Benutzung könne schon deshalb nicht ausschlaggebend sein, weil auch die entschädigungspflichtigen unmittelbaren Benutzungshandlungen rechtmäßig seien (so aber OLG Düsseldorf, InstGE 2, 115, 117). Denn entscheidend ist nicht die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der Benutzung der Erfindung als solche, sondern die Frage, ob der Tatbestand des § 10 PatG auch dort herangezogen werden kann, wo diejenige Gefährdung der Rechte des Patentinhabers oder Patentanmelders, der § 10 PatG entgegenwirken soll, von vornherein ausscheidet.

Daß diese Frage zu verneinen ist, wird auch an dem vom Oberlandesgericht Düsseldorf erörterten Fall deutlich, daß der Patentinhaber nach Erteilung des Patents kein absolutes Verbot der Lieferung der in § 10 Abs. 1 PatG bezeichneten Mittel durch den Dritten beanspruchen kann, weil bereits durch Warnhinweise an dessen Abnehmer vor einer patentverletzenden Benutzung verhindert werden kann, daß diese die - nach der Beschaffenheit der Mittel mögliche, aber nicht zwingende - Bestimmung treffen, die Mittel zur Benutzung der Erfindung einzusetzen (vgl. dazu Scharen, GRUR 2001, 995, 997 f.). In diesem Fall könnte, wovon auch das Oberlandesgericht Düsseldorf ausgeht, eine Entschädigungspflicht des "mittelbaren Benutzers" weder ohne weitere Voraussetzungen an die Lieferung der Mittel anknüpfen noch daran, daß der "mittelbare Benutzer" ohne den - vor Patenterteilung unzutreffenden - Hinweis geliefert hat, daß die Mittel nicht ohne Zustimmung des Patentanmelders zur Benutzung der Erfindung verwendet werden dürften. Daher soll die Entschädigungspflicht nach Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf davon abhängen, ob der "mittelbare Benutzer" bei Lieferung der Mittel darauf hingewiesen hat, daß der Abnehmer Entschädigungsansprüchen des Patentanmelders unterliege, wenn er die gelieferten Mittel erfindungsgemäß verwende (OLG Düsseldorf InstGE 2, 115, 121). Das wäre jedoch eine Hinweispflicht, die mit der Herbeiführung oder Abwendung der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 10 PatG nichts mehr zu tun hat und daher aus diesem Tatbestand auch nicht gerechtfertigt werden kann. Sie liefe darauf hinaus, den Dritten deshalb für entschädigungspflichtig zu erachten, weil er den unmittelbaren Benutzer nicht auf dessen eigene - und von diesem Hinweis unabhängige - Entschädigungspflichtigkeit hingewiesen hat. Entschädigungspflichtig wäre damit letztlich die Verletzung einer - richterrechtlich postulierten - Pflicht zur Belehrung über die objektive Rechtslage. Mit der von § 33 Abs. 1 PatG und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG angeordneten Entschädi-

gungspflicht des unmittelbaren Nutznießers des Gegenstands der Erfindung wäre dies nicht mehr in Einklang zu bringen.

Da weitere Feststellungen insoweit weder erforderlich noch zu erwarten sind, kann der Senat in der Sache entscheiden und die Klage abweisen, soweit das Berufungsgericht die Beklagte für die Zeit vor Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Verpflichtung zur Entschädigung festgestellt hat.

Melullis Scharen Mühlens

Meier-Beck Asendorf