

56

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 91/67

URTEIL

Verkündet am
29. September 1970
Schwingen,
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. des Kaufmanns Eberhard W e [REDACTED], L [REDACTED]/O [REDACTED]-
Ho [REDACTED],
2. des Kaufmanns Johannes W [REDACTED], D [REDACTED]-Kunst-
stoff-Großhandel, L [REDACTED]/O [REDACTED]-Ho [REDACTED],

Beklagte und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigte zu 1: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED] und Dr. [REDACTED],

Prozeßbevollmächtigter zu 2: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma De [REDACTED] G [REDACTED]- und S [REDACTED]-Scheideanstalt vorm.
R [REDACTED] Aktiengesellschaft, vertreten durch ihren Vorstand
Dr. Felix Pr [REDACTED] (Vorsitzender), Hans Jürgen Ba [REDACTED],
Erich F [REDACTED], Dr. Rudolf K [REDACTED], Heinz Sch [REDACTED], Dr. Hellmuth
Sc [REDACTED], Paul U [REDACTED], Dr. Hans V [REDACTED], Fr [REDACTED] (M [REDACTED]),
Wei [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbe-
klagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. Juni 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Schneider, Trüstedt und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

- I. Auf die Revisionen der Beklagten wird unter Zurückweisung der Rechtsmittel im übrigen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Frankfurt (Main) vom 31. August 1967 insofern teilweise aufgehoben, als
 - a) in Ziff. 1 und in Ziff. 2 der Urteilsformel jeweils die Wortfolge "der Beklagte We [REDACTED] auch gewerbsmäßig hergestellt hat" gestrichen und die Klage gegen den Beklagten Werchan insoweit abgewiesen wird;
 - b) in Ziff. 1 und in Ziff. 2 der Urteilsformel jeweils hinter den Worten "in der Zeit seit dem 12. Dezember 1957" der Klammerzusatz "(der Beklagte W [REDACTED] in der Zeit seit dem 12. Januar 1961)" eingefügt und die Sache, soweit sich die Klage gegen den Beklagten W [REDACTED] auf die Zeit vom 12. Dezember 1957 bis zum 11. Januar 1961 bezieht, aufgehoben und zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen wird.

- 3 -

II. Das vorbezeichnete Urteil wird ferner dahin berichtet, daß

- a) in Ziff. 1 der Urteilsformel am Ende die Worte "für die Zeit bis zum 30. Juni 1963" gestrichen werden, und
- b) in Ziff. 2 Absatz 2 Satz 1 der Urteilsformel das Wort "ermächtigt" durch das Wort "ermächtigen" ersetzt wird.

III. Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Klägerin in allen drei Rechtszügen haben zur Hälfte die Beklagten We [REDACTED] und W [REDACTED] als Gesamtschuldner, zu einem weiteren Viertel der Beklagte We [REDACTED] allein zu tragen; die Entscheidung über das restliche Viertel der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten der Klägerin wird dem Oberlandesgericht übertragen.

Der Beklagte We [REDACTED] trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst. Der Beklagte W [REDACTED] trägt seine außergerichtlichen Kosten zur Hälfte selbst; die Entscheidung über die andere Hälfte der außergerichtlichen Kosten des Beklagten W [REDACTED] wird dem Oberlandesgericht übertragen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Klägerin war Inhaberin der Patente [REDACTED] [REDACTED] und [REDACTED] [REDACTED], die während dieses Rechtsstreits zufolge Ablaufs der Schutzdauer erloschen sind. Sie hat wegen Verletzung der beiden Patente die Beklagten mit der am 12. Dezember 1960 zugestellten Klage zunächst auch auf Unterlassung, seit dem Ablauf der Patente nur noch auf Rechnungslegung und Schadensersatz in Anspruch genommen.

Das Patent [REDACTED] [REDACTED] betraf die "Verwendung von selbst erhärtenden Kunststoffen auf dem Dentalgebiet". Die ihm zugrunde liegende Anmeldung war eine Ausscheidungsanmeldung zu einer am 29. Juli 1941 beim Reichspatentamt eingereichten Stammanmeldung, die ein "Verfahren zur Herstellung von bei niederen Temperaturen selbst erhärtenden Kunststoffen" betraf und auf die später das Patent [REDACTED] [REDACTED] erteilt wurde. Die Ausscheidungsanmeldung war am 31. Mai 1951 bekanntgemacht worden; das Patent [REDACTED] [REDACTED] wurde durch Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse [REDACTED] b des Deutschen Patentamts vom 2. Oktober 1959 mit Wirkung vom 30. Juli 1941 - unter Nichtanrechnung des Zeitraums vom 8. Mai 1945 bis 7. Mai 1950 auf die Patentdauer - erteilt und ist demzufolge mit dem 29. Juli 1964 abgelaufen. Der einzige Patentanspruch hat durch das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 13. März 1962 - 3 Ni 95/61 -, das durch das die Berufung des damaligen Nichtigkeitsklägers (jetzigen Beklagten zu 1) zurückweisende Urteil des Bundesgerichtshofs Ia ZR 152/63 vom 5. November 1964 - "Polymerisationsbeschleuniger" - (GRUR 1965, 138) bestätigt worden ist, die folgende Fassung erhalten:

"Die Verwendung der durch Polymerisation in Gegenwart von 0,1 - 6 Prozent keto-gruppenfreier tertiärer Amine, deren Stickstoffatome drei getrennte organische Reste tragen, und von an sich bekannten sauerstoffhaltigen Polymerisationsbeschleunigern bei niederen Temperaturen zu Kunststoffen selbst erhärtenden Mischungen aus flüssigen monomeren und pulverförmigen polymeren Vinyl- oder Acrylverbindungen auf dem Dentalgebiet, z.B. als Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, insbesondere aber zur Herstellung von Zahnprothesen, künstlichen Zähnen und Zahnfüllungen, vorzugsweise derart, daß flüssige monomere Verbindungen, die das tertiäre Amin enthalten, mit pulverförmigen, die sauerstoffhaltigen Polymerisationsbeschleuniger enthaltenden Polymerisaten angeteigt und in der Form oder im Mund auspolymerisiert werden."

Das Patent [REDACTED] betraf ein "Verfahren zur Polymerisation von Vinylverbindungen". Die ihm zugrunde liegende Anmeldung war am 31. Dezember 1948 eingereicht und am 14. Juni 1951 bekanntgemacht worden. Das Patent wurde durch Entscheidung des 5. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 10. Oktober 1956 mit Wirkung vom 1. Januar 1949 erteilt und ist daher mit dem 31. Dezember 1966 abgelaufen. Der hier in erster Linie interessierende Patentanspruch 1 hat durch das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 13. März 1962 - 3 Ni 98/61 -, das zufolge Zurücknahme der vom damaligen Nichtigkeitskläger (jetzigen Beklagten zu 1) eingelegten Berufung (BGH Ia ZR 157/63) rechtskräftig geworden ist, folgende Fassung erhalten:

"1. Verfahren zur Polymerisation von Vinylverbindungen in Gegenwart von tertiären Aminen und von Peroxyden oder Licht, Luft

und Wärme, dadurch gekennzeichnet, daß als weitere, die Polymerisation katalytisch beschleunigende Komponente Verbindungen des 4-wertigen Schwefels verwendet werden."

Der Beklagte zu 1 befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb für das Dentalgebiet bestimmter Präparate zur Bildung selbsterhärtender Kunststoffe. Der Beklagte zu 2 hat bis Ende Juni 1963 solche vom Beklagten zu 1 hergestellte Präparate erhalten und als selbständiger Dental-Großhändler vertrieben. Als die Klagepatente verletzend werden von der Klägerin in diesem Rechtsstreit folgende Präparate beanstandet: Coresin, Resilit, Resinal-S/Resin-SH, Resipon, Dualit, Dualit-LR. Alle diese Präparate werden in Form einer monomeren Flüssigkeit zusammen mit einem pulverförmigen Polymerisat geliefert, Resinal-S/Resin-SH zusammen mit noch einer weiteren Flüssigkeit als Polymerisationsaktivator. Die (monomeren) Flüssigkeiten enthalten Methacrylsäuremethylester (bei Resilit zusätzlich Bismethacrylsäureglykolester) und ferner sämtlich - außer bei Resin-SH - das tertiäre Amin Dimethyl-p-toluidin (bei Coresin 0,83 %; bei Resilit 1,05 %; bei Resipon 1,1 %; bei Dualit 1,0 %; bei Dualit-LR 1,05 %). Die (polymeren) Pulver enthalten Polymethacrylsäuremethylester und ein Peroxyd (bei Coresin 0,56 %; bei Resinal-S 0,5 %) bzw. Benzoylperoxyd (bei Resilit 0,75 %; bei Resipon 0,4 %; bei Dualit und Dualit-LR je 0,6 %), bei Resipon zusätzlich metallisches Zinn als Beschwerungsmittel. Bei Resinal-S/Resin-SH wird außer dem Pulver (Resinal-S) und der Flüssigkeit (Resin-SH) noch eine weitere Flüssigkeit (der Polymerisations-"Aktivator-S") geliefert, die 35 % Dimethyl-p-toluidin sowie Benzolsulfinsäure enthält.

In den "Verarbeitungsanleitungen", die den Lieferungen beigegeben werden, wird unter anderem gesagt:

Coresin:

LG: Das Einbringen des plastischen Teiges erfolgt in eine vom Ausbrühen noch höchstens 25 - 35° warme, wie üblich vorbereitete Form;

OLG: Die plastische Mischung aus Pulver und Flüssigkeit härtet in der höchstens 25 - 35° warmen Form ohne Kochen aus.

Resilit:

LG: R. ist für Reparaturen, Unterfütterungen und Erweiterungen aller Kunststoff-Formstücke auch im Munde bestimmt und hat im Munde 5 Minuten, außerhalb ca. 10 Minuten Abhärtungszeit;

OLG: R. ist schnellhärtend und deshalb für prothetische Arbeiten im Munde geeignet.

Resinal-S/Resin-SH:

LG: Resinal-S kann wahlweise im Selbsthärtungsverfahren oder ohne Zugabe von Aktivator S im Kochverfahren mit der gleichen Resin-Flüssigkeit verarbeitet werden;

OLG: Resinal-S kann im Selbsthärtungsverfahren verarbeitet werden.

Resipon:

LG: ./.

OLG: Verarbeitung wie Coresin.

Dualit:

LG: Wie Resilit;

OLG: Schnellhärtender Kunststoff auf Methylmethacrylat-Basis, der im Munde in etwa 5 Minuten abhärtet.

Dualit-LR:

LG: Wie Resilit;

OLG: wie Dualit.

Die Klägerin ist der Auffassung, die beiden Beklagten hätten durch ihre Handlungen das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] - mit Resinal-S/Resin-SH das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] - mittelbar verletzt, weil sie in den ihren Lieferungen beigefügten Verarbeitungsanleitungen die Bezieher (Zahnärzte, Zahntechniker) zu einer die Klagepatente verletzenden Benutzung der gelieferten Präparate angeleitet hätten.

Die Beklagten haben unter anderem entgegnet: die Flüssigkeiten aller ihrer Präparate enthielten zusätzliche Polymerisationsbeschleuniger, deren Zusammensetzung anzugeben sie nicht bereit seien; das Dimethyl-p-toluidin in den Flüssigkeiten ihrer Präparate wirke nicht polymerisationsbeschleunigend, sondern polymerisationsverzögernd - stabilisierend - und mache die Flüssigkeiten lagerfähig; der Polymerisationsvorgang verlaufe bei Temperaturen über 70° und nicht im Munde des Patienten.

Das Landgericht hat durch Urteil vom 4. Oktober 1961 antragsgemäß die Beklagten zur Unterlassung und zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Verpflichtung zum Scha-

densersatz festgestellt. Die Berufung der Beklagten ist vom Oberlandesgericht nach Einholung schriftlicher Gutachten des (damaligen) Privatdozenten Dr. B. in Da. (vom 15. Juli 1963) und des Professors Dr. med. dent. Uh. in Ki. (vom 2. Juni 1966) durch Urteil vom 31. August 1967 mit der Maßgabe zurückgewiesen worden, daß die Urteilsformel unter Berücksichtigung (i) der Erledigung des Unterlassungsantrags zufolge Ablaufs der Klagepatente, (ii) der Anpassung der anderen Klaganträge an die in den Nichtigkeitsverfahren erfolgten Änderungen der Patentansprüche, (iii) der von den Beklagten behaupteten Beendigung ihrer Zusammenarbeit seit dem 1. Juli 1963 und (iv) der von den Beklagten im zweiten Rechtszug gestellten Hilfsanträge folgende Fassung erhält:

"1. Es wird festgestellt, daß die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden ist, daß die Beklagten in der Zeit seit 12. Dezember 1957

- a) bis zum Ablauf des 29. Juli 1964 Kunststoffdentalmaterial aus polymeren und monomeren Methacrylsäuremethylester mit Polymerisationskatalysatoren, bei denen das Katalysatorensystem 0,1 bis 6 % Dimethyl-para-toluidin und ein Peroxyd enthält,
- b) bis zum Ablauf des 31. Dezember 1966 für Kunststoffdentalmaterial einen Polymerisationskatalysator aus einer Verbindung von Dimethyl-para-toluidin und Benzolsulfinsäure und einem Peroxyd

23

einzelnen oder zusammen feilgehalten und vertrieben haben, der Beklagte We[REDACTED] auch gewerbsmäßig hergestellt hat, sofern das mit der Anweisung oder im Anschluß an eine den einzelnen Abnehmern früher übersandte Anweisung geschehen ist, die flüssigen monomeren Verbindungen mit pulverförmigen Polymerisaten anzuteigen und in der Form bei niedrigerer Temperatur oder im Mund auszupolymerisieren, und zwar für die Zeit bis zum 30. Juni 1963 als Gesamtschuldner, soweit der Beklagte W[REDACTED] die Erzeugnisse des Beklagten Werchan vertrieben hat.

2. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Rechnung zu legen, welche Mengen der unter Ziffer 1 genannten Dentalmaterialien sie in der dort beschriebenen Weise in der Zeit seit dem 12. Dezember 1957 bis zum Ablauf des 29. Juli 1964 hinsichtlich der unter 1 a) genannten Materialien und bis zum Ablauf des 31. Dezember 1966 hinsichtlich der unter 1 b) genannten Materialien vertrieben haben, der Beklagte zu 1 auch gewerbsmäßig hergestellt hat, unter Angabe der erzielten Preise, der Zeit des Vertriebes und der Abnehmer. Den Beklagten wird nach ihrer Wahl vorbehalten, die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer nur einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber der Klägerin verpflichteten beeideten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie diesen ermächtigt, der Klägerin darüber Auskunft zu geben, ob

eine bestimmte Lieferung oder ein bestimmter Abnehmer in der Rechnung enthalten ist. Bei der Inanspruchnahme eines Wirtschaftsprüfers sind die hierdurch entstehenden Kosten von den Beklagten zu tragen."

Mit ihren Revisionen verfolgen die Beklagten ihre Anträge auf Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin beantragt, die Revisionen zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

A. Das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] und die Präparate Coresin, Resilit, Resipon, Dualit, Dualit-LR

I. 1. Die dem Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] zugrunde liegende Aufgabe sieht das Berufungsgericht - unter wörtlicher Übernahme der Formulierung im Nichtigkeits-Berufungs-urteil des erkennenden Senats Ia ZR 152/63 vom 5. November 1964 (dort Seite 9) - darin,

auf dem Dentalgebiet verwendbare Kunststoffbildungen vorzuschlagen, bei denen das Ausgangsmaterial kurz vor der Benutzung einfach und zuverlässig in der richtigen Zusammensetzung angeteigt werden kann und dann bei niederen Temperaturen und möglichst kurzzeitig zu nicht nachfärbenden, elastischen oder beliebig harten Polymerisaten erhärtet.

2. a) Die Lösung der Aufgabe gemäß dem einzigen Patentanspruch in der Fassung, die dieser durch das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bun-

despatentgerichts vom 13. März 1962 in Verbindung mit dem Nichtigkeits-Berufungsurteil Ia ZR 152/63 vom 5. November 1964 erhalten hat, sieht das Berufungsgericht - wiederum unter wörtlicher Übernahme der Formulierung im Nichtigkeits-Berufungsurteil (dort Seiten 9/10) - in dem Vorschlag,

auf dem Dentalgebiet, z.B. als Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, insbesondere aber zur Herstellung von Zahnprothesen, künstlichen Zähnen und Zahnfüllungen,

a) Mischungen aus

aa) flüssigen monomeren und

bb) pulverförmigen polymeren

Vinyl- oder Acrylverbindungen

zu verwenden,

b) die durch Polymerisation

c) in Gegenwart

cc) von 0.1 - 6 % ketogruppenfreier
tertiärer Amine, deren Stickstoff-
atome drei getrennte organische
Reste tragen,

dd) und von an sich bekannten sauer-
stoffhaltigen Polymerisationsbe-
schleunigern

d) bei niederen Temperaturen

zu Kunststoffen selbst erhärten,

wobei, wie das Berufungsgericht - ebenfalls in Übereinstimmung mit dem Nichtigkeits-Berufungsurteil (dort

Seite 10) - hinzufügt, nicht nur die sauerstoffhaltigen Mittel (c, dd), sondern auch die tertiären Amine (c, cc) als Polymerisationsbeschleuniger eingesetzt werden sollen.

b) Damit ist jedoch der im Patentanspruch des Patents [] [] enthaltene Lösungsvorschlag noch nicht erschöpft. Der (einzige) Patentanspruch des Patents [] [] nennt vielmehr, wie im Nichtigkeits-Berufungsurteil (Seiten 10/11) dargelegt, noch eine - an sich in einen Unteranspruch gehörende - "bevorzugte" Ausführungsform, nach der

die flüssigen monomeren Verbindungen (oben aa), die das tertiäre Amin enthalten sollen (oben cc),
mit den pulverförmigen Polymerisaten (oben bb), die die sauerstoffhaltigen Polymerisationsbeschleuniger enthalten sollen (oben dd),
angeteigt und in der Form oder im Mund auspolymerisiert werden.

Dieser Vorschlag einer bevorzugten Ausführungsform geht nicht über die im Hauptteil des Patentanspruchs enthaltene allgemeinere Lehre hinaus. Er hat aber auch keine Beschränkung der allgemeineren Lehre auf die bevorzugte Ausführungsform zur Folge. Dieser Vorschlag dient vielmehr, wie es an sich bei einer Formulierung als Unteranspruch der Fall wäre, vor allem der Verdeutlichung der allgemeineren Lehre in Richtung auf gewisse mögliche Verletzungsformen und kann daher in diesem Sinne auch im vorliegenden Verletzungsstreit bei der Feststellung einer Patentverletzung durch die

Beklagten bzw. ihre Abnehmer herangezogen werden.

II. 1. Nach der Auffassung des Berufungsgerichts haben die beiden Beklagten das Klagepatent ■■■■ ■■■■ gegenständlich, und zwar "mittelbar", verletzt, weil die Benutzer der von den Beklagten gelieferten Präparate "Coresin", "Resilit", "Resipon", "Dualit" und "Dualit-LR" von allen Merkmalen - des Hauptteils - des Klagepatents Gebrauch gemacht hätten, wenn sie diese Präparate entsprechend den zugehörigen "Verarbeitungsanleitungen" zur Herstellung selbsthärtender Kunststoffe auf dem Dentalgebiet verwendet haben. Im einzelnen führt das Berufungsgericht dazu unter anderem aus:

Sowohl der in den monomeren Teilen (Flüssigkeiten) dieser Präparate enthaltene Methacrylsäuremethylester als auch der in den polymeren Teilen (Pulvern) enthaltene Polymethacrylsäuremethylester gehörten zu den "Acrylverbindungen" im Sinne des Klagepatents. Ebenso sei das in den monomeren Teilen enthaltene Dimethyl-p-toluidin ein "ketogruppenfreies tertiäres Amin" und das in den polymeren Teilen enthaltene Peroxyd oder Benzoylperoxyd ein "sauerstoffhaltiger Polymerisationsbeschleuniger" im Sinne des Klagepatents. Der Anteil des Dimethyl-p-toluidin an der monomeren Flüssigkeit liege bei den hier in Rede stehenden Präparaten mit etwa 1 % im Bereich des im Patentanspruch geforderten Prozentsatzes (0,1 bis 6 %). Wenn die Benutzer der Präparate, d.h. die Zahnärzte oder Dentaltechniker, nach den allen Präparaten beigelegten Arbeitsanleitungen "zur Verwendung auf dem Dentalgebiet" "die flüssigen monomeren mit den pulverförmigen polymeren Verbindungen mischen" (sog. Fest-Flüssig-Verfahren nach dem "Paladon"-Patent), dann

"erhärteten" diese Mischungen, wie im Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] vorgesehen, "in Gegenwart von an sich bekannten sauerstoffhaltigen Polymerisationsbeschleunigern und von 0,1 bis 6 % eines ketogruppenfreien tertiären Amins, dessen Stickstoffatome drei getrennte organische Reste tragen", durch Polymerisation zu Kunststoffen. Dabei wirke das in den Flüssigkeiten enthaltene Dimethyl-p-toluidin, wie das Berufungsgericht besonders eingehend erörtert, entgegen der Ansicht der Beklagten als "Polymerisationsbeschleuniger". Schließlich erhärteten die von den Beklagten vertriebenen Mischungen, wie das Berufungsgericht ebenfalls eingehend erörtert, auch "bei niederen Temperaturen" im Sinne des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED].

2. Die von den Revisionen der Beklagten hiergegen erhobenen Rügen, die sich hauptsächlich gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts über die Wirkung des Dimethyl-p-toluidin in den Präparaten der Beklagten als "Polymerisationsbeschleuniger" und über die Selbsterhärtung dieser Präparate "bei niederen Temperaturen" richten, können im Ergebnis - jedenfalls zum wesentlichen Teil - keinen Erfolg haben.

a) Entgegen der Meinung der beiden Revisionen hat das Berufungsgericht das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED], soweit dieses den Einsatz ketogruppenfreier tertiärer Amine als Polymerisationsbeschleuniger betrifft, zumindest im Ergebnis richtig ausgelegt und auf die aus diesem Patent angegriffenen Präparate der Beklagten richtig angewandt.

aa) Das Berufungsgericht hat seine Ausführungen über den Einsatz der ketogruppenfreien tertiären Amine, insbesondere des in den Präparaten der Beklagten enthaltenen Dimethyl-p-toluidin, als Polymerisationsbeschleuniger im wesentlichen auf das mit Ziff. II 2 des Beweisbeschlusses vom 20. September 1962 angeforderte und am 15. Juli 1963 erstattete schriftliche Gutachten des (damaligen) Privatdozenten Dr. B. in Da. gestützt. Es hätte seine diesbezüglichen Ausführungen, zumindest was den patentgemäßen Einsatz ketogruppenfreier tertiärer Amine als Polymerisationsbeschleuniger im allgemeinen angeht, ebenso gut auf das inzwischen ergangene Nichtigkeits-Berufungsurteil Ia ZR 152/63 vom 5. November 1964 stützen können, das die hier interessierenden Fragen zwar im Ergebnis ähnlich wie Dr. B., aber doch in Einzelheiten ausführlicher und - auf der Grundlage eines schriftlich und mündlich erstatteten Gutachtens des Professors Dr. Ke. in Ma. - fundierter erörtert hat. Da das Klagepatent durch das Urteil des Bundespatentgerichts vom 13. März 1962 in Verbindung mit dem die Berufung zurückweisenden Urteil des erkennenden Senats vom 5. November 1964 "teilvernichtet" - genauer: teils klargestellt, teils beschränkt - worden ist (vgl. Urteil vom 5. November 1964 Seiten 11 - 17), sind die Gründe dieser beiden Urteile, obwohl sie als solche an der Rechtskraft der Urteile nicht teilhaben, im Verletzungsprozeß als Auslegungsmittel zur Bestimmung des nach dem beschränkten bzw. klargestellten Inhalt des Patentanspruchs bestehengebliebenen Gegenstands des Klagepatents insoweit dessen Beschreibung ergänzend in dem Sinne heranzuziehen, daß eine Auslegung des Patentanspruchs, die sich mit Sinn und Zweck der Beschränkung bzw. Klar-

stellung in Widerspruch setzen würde, unzulässig ist (vgl. Benkard PatG 5. Aufl. § 13 Rdn. 41 und 42). Der Senat legt das Klagepatent deshalb in erster Linie anhand seiner eigenen Ausführungen in dem Nichtigkeits-Berufungsurteil vom 5. November 1964 und der darin verarbeiteten Ausführungen des Professors Dr. Ke■ aus. Schon damit erledigen sich die Verfahrensrügen der Revision des Beklagten zu 2 gegen die Art der Verwendung des Gutachtens Dr. B■ durch das Berufungsgericht und gegen seinen Hinweis auf das Gutachten Prof. Dr. Ke■.

Wie die Revision des Beklagten zu 1 zutreffend bemerkt, ist in dem Nichtigkeits-Berufungsurteil vom 5. November 1964, und zwar an mehreren Stellen (S. 10, S. 19/20 bei I 5 c, S. 30 bis 32 bei IV), ausdrücklich hervorgehoben, daß allein der Einsatz tertiärer Amine als Polymerisationsbeschleuniger "den Patentschutz begründet", d.h. den Kern der insoweit neuen Patentlehre ausgemacht habe, die Ursache für den mit der Patentlehre erzielten technischen Fortschritt und erfinderisch gewesen sei. Vorbekannt war, wie schon in der Patentbeschreibung (Seite 2 Zeilen 35 bis 39) mitgeteilt, daß tertiäre Amine die Polymerisation verhinderten bzw. verzögerten oder dafür indifferent seien. Entgegen der Meinung der Revision des Beklagten zu 1 ist dem Urteil des erkennenden Senats vom 5. November 1964 aber nicht zu entnehmen, daß es darüber hinaus sogar schon bekannt gewesen sei, daß bei Zusatz kleinster Mengen von tertiären Aminen die Polymerisation nicht mehr gehemmt, sondern gefördert werde. Es wird in dem Urteil zwar (auf Seite 27) berichtet, daß die italienische Patentschrift 382 509 von gewissen Substanzen spreche, bei deren Zu-

satZ in kleinsten Mengen die Polymerisation nicht mehr gehemmt, sondern gefördert werde; es wird aber gleich anschließend (auf Seite 28) und dann nochmals an späterer Stelle (Seite 31) gesagt, daß es für den Leser der italienischen Patentschrift durchaus offenbleibe, ob auch das einzige darin erwähnte tertiäre Amin - das Triäthanolamin - eine polymerisationsfördernde oder ob es eine der anderen in der Patentschrift genannten Wirkungen haben solle. Abschließend wird in dem Urteil vom 5. November 1964 (auf Seite 31) dann nochmals gesagt, es sei den entgegengehaltenen druckschriftlichen Vorveröffentlichungen nicht zu entnehmen gewesen, daß die tertiären Amine im Zusammenwirken mit sauerstoffhaltigen Polymerisationsbeschleunigern eine über die Beschleunigung durch diese allein hinausgehende Beschleunigung der Polymerisation bewirken würden, eine solche Wirkung des Zusatzes tertiärer Amine habe im Gegenteil, da sie bisher eher als Verzögerer und Verhinderer denn als Beschleuniger der Polymerisation angesehen worden seien, unglaublich erscheinen müssen (so ähnlich übrigens auch schon die Patentbeschreibung Seite 2 Zeilen 32 bis 39) und habe zudem auch erst nachträglich mit Hilfe der - vom gerichtlichen Sachverständigen des Nichtigkeits-Berufungsverfahrens, Prof. Dr. Ke■, aufgestellten (vgl. Urteil Seite 20) - Theorie von der Redoxpolymerisation eine wissenschaftlich befriedigende Erklärung gefunden. Bei dieser Sachlage ist kein Raum für eine von der Revision des Beklagten zu 1 befürwortete "enge Begrenzung" des Schutzzumfangs des Klagepatents ■■■; daß die tertiären Amine als Polymerisations-beschleuniger einzusetzen sind, ist keine "Begrenzung" des Schutzzumfangs, sondern, wie bereits mehrfach betont, der Kern der Lehre des Patents ■■■.

Das alles hat, entgegen der Meinung der beiden Revisionen, auch das Berufungsgericht richtig erkannt. Nicht verständlich ist die von der Revision des Beklagten zu 1 in diesem Zusammenhang erhobene Verfahrensrüge, das Berufungsurteil ermangele im Sinne des § 551 Nr. 7 ZPO der erforderlichen Begründung, weil es sich nicht mit dem Vortrag im Schriftsatz der Beklagten vom 27. Juni 1967 auf Seite 5 unten auseinandergesetzt habe, daß das Klagepatent nur für Emulsionspolymerisationen gelte; das ist an der angeführten Stelle gerade nicht gesagt; und es kann nicht als "Begründungsmangel" gewertet werden, wenn das Berufungsgericht diese Stelle anders als die Revision verstanden und sich deshalb auch nicht mit ihr "auseinandergesetzt" hat.

bb) Bei der Beantwortung der Frage, ob in den Präparaten der Beklagten das tertiäre Amin Dimethyl-p-toluidin als Polymerisationsbeschleuniger wirkt, hat das Berufungsgericht sich in erster Linie auf das Gutachten Dr. B. gestützt. Dagegen richten sich eine Reihe von sachlich-rechtlichen und von Verfahrensrügen sowohl der Revision des Beklagten zu 1 als auch der Revision des Beklagten zu 2. Ob und inwieweit diese Rügen berechtigt sind, kann indes auf sich beruhen. Denn das Ergebnis des Berufungsgerichts, daß das Dimethyl-p-toluidin in den Präparaten der Beklagten als Polymerisationsbeschleuniger wirkt, wird schon durch seine Hilfsbegründung getragen, die Beklagten hätten "zudem" nicht dargetan, inwiefern gerade in den von ihnen vertriebenen Präparaten die Reaktion nach dem Anteigen anders verlaufen sollte als dies nach der Lehre des Klagepatents geschehe und inzwischen gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis sei, für einen solchen anderen Ablauf der Reaktion bei den Präparaten der Be-

klagen bestehe auch kein Anhaltspunkt, und ihre Behauptung, die Flüssigkeiten der von ihnen vertriebenen Präparate enthielten irgendwelche anderen Polymerisationskatalysatoren, entbehre jeder Substantiierung und Konkretisierung, noch in der letzten mündlichen Verhandlung seien sie nicht einmal zu einer Andeutung in der Lage gewesen, um welchen Stoff es sich dabei handeln solle.

Dieser oben wiedergegebene Teil der Hilfsbegründung läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Im vorliegenden Falle steht fest, daß die von den Beklagten vertriebenen Präparate dieselbe Aufgabe erfüllen sollen, die dem Klagepatent [REDACTED] zugrunde liegt; sie sollen kurz vor der Benutzung einfach und zuverlässig in der richtigen Zusammensetzung angeteigt werden können und dann bei niederen Temperaturen und möglichst kurzzeitig zu Polymerisaten erhärten. Es ist ferner unstreitig, daß die Präparate der Beklagten sowohl in ihren flüssigen monomeren als auch in ihren pulverförmigen polymeren Teilen eine Acrylverbindung nach dem Klagepatent, nämlich Methacrylsäuremethylester, in ihrem flüssigen monomeren Teil weiter einen 0,1 - 6 %igen Zusatz eines ketogruppenfreien tertiären Amins gemäß dem Klagepatent, nämlich etwa 1 % Dimethyl-p-toluidin, und in ihrem pulverförmigen polymeren Teil einen sauerstoffhaltigen Polymerisationsbeschleuniger, nämlich Peroxyd bzw. Benzoylperoxyd, enthalten. Schließlich wird z.B. in den "Verarbeitungsanleitungen" der Beklagten für "Resilit", "Dualit" und "Dualit-LR" diesen Präparaten der auch im Klagepatent mehrfach hervorgehobene Erfolg (vgl. aaO Seite 2 Zeilen 26 bis 31, Zeilen 54 bis 60, Zeilen 88 bis 94, Zeilen 97 bis 100) zugeschrieben, daß die "Abhärtungszeit im Munde ca. 5 Minuten" beträgt (wegen der Abhärtungszeit

und der Abhärtungstemperatur bei den anderen Präparaten vgl. nachstehend bei A II 2 b). Wie der Senat bereits in seinem Urteil im Nichtigkeitsverfahren ausgeführt hat, beruht dieser mit dem Klagepatent erreichte technische Erfolg auf der darin vorgeschlagenen Verwendung von tertiären Aminen als zusätzlichen Polymerisationsbeschleunigern neben den bereits bekannten sauerstoffhaltigen Polymerisationsbeschleunigern (vgl. aaO Seite 19/20 bei I 5 c). Unter diesen Umständen wäre es Sache der Beklagten gewesen, durch eine substantiierte Gegendarstellung, beispielsweise durch die fundierte Darlegung der Geschehensabläufe anhand konkreter Mittel und deren Reaktionen, die ernsthafte Möglichkeit aufzuzeigen, daß bei ihren Präparaten der genannte Erfolg nicht auf den Zusatz des tertiären Amins (Dimethyl-p-toluidin), sondern z.B. auf den Zusatz eines anderen Polymerisationskatalysators zurückzuführen sein könnte. Dabei brauchten die Beklagten nicht einmal die Zusammensetzung ihres zusätzlichen Polymerisationsbeschleunigers offenzulegen, wenn sie auf andere Weise den sonst naheliegenden Geschehensablauf erschüttern konnten. Eine derartige Gegendarstellung aber haben die Beklagten nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht gegeben. Warum sie das nicht getan haben, insbesondere ob sie es nicht haben tun können, oder ob und aus welchem Grunde sie es nicht haben tun wollen, ist unerheblich. Es kann deshalb auch auf sich beruhen, ob die von der Revision des Beklagten zu 1 gerügte zusätzliche Bemerkung des Berufungsgerichts gebilligt werden könnte, es sei zumindest jetzt kein Grund mehr ersichtlich, warum die Beklagten die Verwendung "ihres" Katalysators weiterhin geheimhalten wollten, statt sie durch eine Patent-

anmeldung zu offenbaren und sich schützen zu lassen.

b) Entgegen der Meinung der beiden Revisionen hat das Berufungsgericht das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] auch insoweit, als es die Polymerisation "bei niederen Temperaturen" betrifft, zumindest im Ergebnis richtig ausgelegt und auf die mit diesem Patent angegriffenen Präparate der Beklagten richtig angewandt.

aa) Das Berufungsgericht führt insoweit zur Auslegung des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] aus: Die "niederen Temperaturen", die der Patentanspruch meine, seien die Temperaturen, bei denen die Polymerisation in Gang gesetzt wird. Diese Temperaturen sollten nicht höher als Zimmer- oder Körpertemperatur sein. Die Mischung solle nicht, wie nach früher bekannten Verfahren, einer besonderen Erhitzung im Wasserbad (Kochen) oder im Wärmeschrank bedürfen. Das schließe nicht aus, daß bei dem exotherm verlaufenden Polymerisationsvorgang kurzfristig auch höhere Temperaturen entstünden, solange diese Temperaturen noch mundverträglich seien. Selbst wenn beim Erhärtungsvorgang Temperaturen bis zu 70° entstünden, so seien solche Temperaturhöchstwerte doch nicht höher als die Temperatur von heißen Speisen und deshalb noch "mundverträglich".

Demgegenüber rügt die Revision des Beklagten zu 1 unter anderem, das Berufungsgericht habe bei seiner Auslegung des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] nicht genügend beachtet, daß nach Seite 1 Zeilen 18/19 und Seite 2 Zeilen 24 bis 31 der Patentbeschreibung die Polymerisation schon "bei Zimmertemperatur" innerhalb weniger Minuten "durchgeführt" und sogar "im Munde des Patienten" durchgeführt

werden könne. Damit sei das Merkmal der "niederen Temperaturen" im Sinne des Klagepatents bestimmt, das nicht lediglich eine allgemeine Erfolgsangabe bilde, sondern den (ohnehin mit Rücksicht auf den Stand der Technik eng zu ziehenden) Schutzbereich fest umgrenze. Zugleich gehe aus diesen Stellen der Patentbeschreibung eindeutig hervor, daß es entgegen der Meinung des Berufungsgerichts auf die Temperatur ankomme, bei der sich die Polymerisation vollziehe, nicht auf die Temperatur, bei der sie in Gang gesetzt werde.

Mit diesen ihren Ausführungen verkennen sowohl das Berufungsgericht als auch die Revision des Beklagten zu 1 die volle Tragweite des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED]. Das Klagepatent umfaßt mehrere Ausführungsformen der "Verwendung von selbst erhärtenden Kunststoffen auf dem Dentalgebiet", die zwar sämtlich durch den Einsatz ketogruppenfreier tertiärer Amine als Polymerisationsbeschleuniger gekennzeichnet sind, sich im übrigen aber nicht unwesentlich voneinander unterscheiden. Diese unterschiedlichen Ausführungsformen waren schon in Ziff. II 1 des Beweisbeschlusses des Berufungsgerichts vom 20. September 1962 nicht auseinandergehalten worden, so daß der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. med. dent. Uh[REDACTED] zu Beginn seines schriftlichen Gutachtens vom 2. Juni 1966 feststellen mußte, die ihm gestellten Fragen seien ohne logischen inneren Zusammenhang ineinander verwoben und ließen sich nur sinngemäß auseinandergenommen der Reihe nach beantworten.

Das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] unterscheidet schon im Hauptteil seines Patentanspruchs (vgl. wegen dieses Ausdrucks oben A I 2 b) mehrere Arten der Verwendung der

patentgemäßen Präparate - als "Abdruckmasse", zur Herstellung von "Zahnprothesen, künstlichen Zähnen und Zahnfüllungen" -, und es unterscheidet in seiner im Patentanspruch beschriebenen bevorzugten Ausführungsform (vgl. dazu ebenfalls oben A I 2 b) zwei Arten der Durchführung der Polymerisation - "in der Form" oder "im Munde" -. Daraus und aus den einschlägigen Stellen der Patentbeschreibung hat der erkennende Senat im Nichtigkeits-Berufungsurteil vom 5. November 1964 (dort S. 7/8 bei I 2) eine gewisse Differenzierung der dem Klagepatent zugrunde liegenden Aufgabe entnommen: bei der Anfertigung von Abdrucken und bei den Zahnfüllungen müsse die Polymerisation im Munde des Patienten selbst stattfinden, also bei niederen Temperaturen (etwa bei Körpertemperatur) und möglichst kurzzeitig (innerhalb einiger Minuten) sich vollziehen; bei der Herstellung von Zahnprothesen und künstlichen Zähnen könne zwar der Ablauf des Polymerisationsvorgangs bei niederen Temperaturen (Zimmertemperatur) ebenfalls von Vorteil sein, für diese Zwecke sowie auch für Zahnfüllungen komme es aber vor allem auf die Festigkeit und die Farbbeständigkeit des Polymerisationsprodukts an. Im Hinblick darauf, daß diesen unterschiedlichen Verwendungszwecken nur entsprechend unterschiedlich zusammengesetzte Präparate genügen können, hat der erkennende Senat in dem Urteil vom 5. November 1964 dann ferner (S. 17/19 bei I 5 a) die Lehre des Klagepatents gerade deshalb auch als "ausführbar" erachtet, weil zwar im Rahmen des Patentanspruchs und der Patentbeschreibung zahlreiche Variationen, namentlich in bezug auf die Art und die Menge des zu verwendenden tertiären Amins sowie in bezug auf die Menge des sauerstoffhaltigen Polymerisationsbeschleunigers und damit auch in bezug auf das Verhältnis von Aminen und

Peroxyden zueinander möglich seien, andererseits aber die in der Patentschrift enthaltenen Angaben über Art und Verwendung des vorgeschlagenen Verfahrens sowie über Art, Menge und Wirkungsweise der dabei zu verwendenden Stoffe völlig ausreichend seien, um in einem zumutbaren Umfang durch Versuche festzustellen, welche der in der Patentschrift genannten Stoffe und in welchen Mengen sie sich jeweils am besten für die beabsichtigte Verwendung eignen. Der Senat hat es sogar ausdrücklich als bewiesen bezeichnet (S. 19 bei I 5 b), daß das patentgemäße Verfahren bei der dem Fachmann zuzumutenden Wahl geeigneter Arten und Mengen von Ausgangsstoffen und Beschleunigern auch für jede der im Streitpatent vorgesehenen Verwendungsmöglichkeiten auf dem Dentalgebiet zu einem brauchbaren Ergebnis führe; dabei hat es der Senat gewissermaßen nur als eine besondere Ausführungsform angesehen, daß das patentgemäße Verfahren bei entsprechender Gestaltung "insbesondere auch" zu dem in der Klagepatentschrift behaupteten Erfolg führen könne, daß die Polymerisation bei so niederen Temperaturen und innerhalb so kurzer Zeit vor sich geht, daß sie auch im Munde des Patienten durchgeführt werden kann. Bei den Ausführungen zum technischen Fortschritt (S. 29 bei III) und zur Erfindungshöhe (S. 30 bei IV) hat der Senat zwar besonders hervorgehoben, daß die Lehre des Klagepatents eine bei verträglichen Temperaturen besonders schnell ablaufende und damit auch im Munde des Patienten anwendbare Polymerisation ermögliche, von der Polymerisation "in der Form" (zur Herstellung von Zahnprothesen und künstlichen Zähnen) und von den dabei zu erzielenden Zeiten und Temperaturen aber nicht mehr aus-

drücklich gesprochen. Gleichwohl kann, wie bereits ausgeführt, auch eine solche Art der Durchführung der Polymerisation unter das Klagepatent fallen, auch wenn es dabei - anders als bei der Polymerisation "im Mund" - weniger auf eine besonders kurze Polymerisationszeit und auf eine besonders niedrige Polymerisationstemperatur ankommt.

bb) Wie die unter den Wortlaut des Klagepatents   fallenden Ausführungsformen überhaupt, so sind auch die hier als unter dieses Patent fallend beanstandeten Präparate Coresin, Resilit, Resipon, Dualit und Dualit-LR nach den ihnen beigegebenen "Verarbeitungsanleitungen" für durchaus unterschiedliche Zwecke bestimmt, deshalb auch unterschiedlich zusammengesetzt und unterschiedlich zu verarbeiten. Es hätte deshalb an sich auch einer gesonderten Prüfung für jedes dieser Präparate bedurft, ob seine Verwendung, wenn sie nach der ihm beigegebenen Verarbeitungsanleitung erfolgte, eine Verwendung im Sinne des Klagepatents war und ob dabei insbesondere die im Klagepatent vorgeschriebenen "niederen Temperaturen" eingehalten wurden. Das Berufungsgericht hat diese Prüfung nur mehr oder weniger pauschal durchgeführt, - die von der Revision des Beklagten zu 1 bezeichneten, vom Berufungsgericht angeblich nicht beachteten Ausführungen auf Seiten 3 ff des Schriftsatzes der Beklagten vom 27. Juni 1967 waren allerdings noch wesentlich allgemeiner gehalten. Auch im Urteilstenor hat das Berufungsgericht die einschlägigen "Verarbeitungsanleitungen" der Beklagten nicht wörtlich, sondern nur pauschal und deshalb ungenau dahin wiedergegeben, es sollten die flüssigen monomeren Verbindungen mit pulverförmigen Polymerisation angeteigt und "in der Form bei

niederer Temperatur oder im Mund" auspolymerisiert werden. Das Berufungsgericht hat im Urteilstenor ferner auch nicht - anders als es in der Sache We [REDACTED] gegen Ku [REDACTED] & Co der frühere Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs im Urteil I ZR 152/56 vom 22. November 1957 getan hatte - die beanstandeten Präparate der Beklagten mit ihren Handelsbezeichnungen aufgeführt. Die danach etwa möglichen Zweifel an der Tragweite des Urteilstenors des Berufungsgerichts lassen sich indes ausräumen. Der erkennende Senat kann auf Grund des unstreitigen Inhalts der mit der Klageschrift überreichten "Verarbeitungsanleitungen" und der einschlägigen Ausführungen im Berufungsurteil von sich aus beurteilen, daß die von der Klägerin beanstandeten Präparate der Beklagten von dem streitigen Merkmal des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] Gebrauch machen.

"Resilit" und "Dualit" sowie "Dualit-LR" sollen danach als "schnellhärtender Kunststoff" "für Reparaturen, Unterfütterungen und Erweiterungen aller Kunststoff-Formstücke" verwendet werden und sollen "im Munde ca. 5 Minuten, außerhalb ca. 10 (bzw. 8) Minuten" zur Abhärtung benötigen. Die Verwendung dieser Präparate fällt daher ganz unzweifelhaft unter das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED].

"Coresin" ist ein "Prothesen-Kunststoff"; Pulver und Flüssigkeit sollen angerührt und nach einer gewissen Zeit der Anquellung in eine höchstens 25 bis 35° warme Form gestopft werden; die Polymerisation soll sodann unter der Presse durch Einwirkung der warmen Kuvette innerhalb 15 Minuten erfolgen. - Auch die Verwendung dieses Präparats fällt unzweifelhaft

unter das Klagepatent; insbesondere sind auch die in der "Verarbeitungsanleitung" genannten Temperaturen als "niedere Temperaturen" im Sinne des Klagepatents anzusehen.

Wie sich aus der Feststellung des Berufungsgerichts auf Seite 7 des Urteilstatbestandes und auf Seite 19 unten/20 oben der Urteilsausfertigung ergibt, wird das Präparat "Resipon" nach der Verarbeitungsanleitung genau so verarbeitet wie das Präparat "Coresin". Insoweit kann demnach auf das Obengesagte verwiesen werden.

B. Das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] und das Präparat Resinal-S/Resin-SH

Das Berufungsgericht sieht in dem Präparat Resinal-S/Resin-SH nur insofern eine Patentverletzung, als die Verwendung des bei diesem Präparat mitgelieferten dritten Bestandteils, nämlich des "Aktivators S", der neben Dimethyl-p-toluidin "Benzolsulfinsäure" enthält, das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] verletzt, das die Verwendung einer "Verbindung des 4-wertigen Schwefels" als einer weiteren polymerisationsbeschleunigenden Komponente unter Schutz stellt.

1. Das Berufungsgericht sieht die dem Patent [REDACTED] [REDACTED] zugrunde liegende Aufgabe darin, die durch tertiäre Amine und durch Peroxyde erreichbare katalytische Wirkung noch erheblich zu steigern. Zu deren Lösung werde vorgeschlagen, zusätzlich Verbindungen des vierwertigen Schwefels zu verwenden. Geschützt sei mithin die Kombination aus den Merkmalen:

- a) Verfahren zur Polymerisation
- b) von Vinylverbindungen
- c) in Gegenwart von
 - aa) tertiären Aminen
 - bb) Peroxyden oder Licht, Luft und Wärme
 - cc) Verbindungen des 4-wertigen Schwefels.

Von diesen Merkmalen machten die Benutzer des Präparats der Beklagten "Resinal-S/Resin-SH" Gebrauch, wenn sie das Material durch Verwendung des Aktivators im Selbsthärtungsverfahren benutzten. Die in dem Aktivator enthaltene Benzolsulfinsäure sei eine Verbindung, in der Schwefel 4-wertig auftrete. In der Beschreibung des Patents [REDACTED] [REDACTED] seien als Verbindungen des 4-wertigen Schwefels die Sulfinsäuren genannt (aaO S. 1 Zeile 24). Nach der Feststellung des Berufungsgerichts wirkt die Benzolsulfinsäure bei Anwendung der Gebrauchsanleitung als weitere die Polymerisation katalytisch beschleunigende Komponente.

2. Der Beklagte zu 1 hat die schriftlich erhobene Rüge, das Berufungsgericht habe sich nicht mit dem Vorbringen auseinandergesetzt, nach dem das von dem Beklagten verwendete ölige Salz der Sulfinsäure keine Verbindung des 4-wertigen Schwefels im Sinne des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] sei, in der mündlichen Verhandlung in dieser Form fallengelassen und insoweit nur noch geltend gemacht, das angefochtene Urteil lasse die Feststellung vermissen, daß das ölige Salz der Sulfinsäure eine besonders beschleunigende Wirkung entfalte. Dem steht die ausdrückliche gegenteilige Feststellung des Berufungsgerichts auf Seite 22 unten der Urteilsausfertigung entgegen, die sich ersichtlich auf die

Ausführungen des Sachverständigen Dr. B. auf Seite 14 unten und Seite 15 seines Gutachtens vom 15. Juli 1963 gründet.

Die weitere Rüge der Revision des Beklagten zu 1, das Berufungsgericht habe nicht beachtet, daß das Monomere bei dem in Rede stehenden Präparat der Beklagten nicht durch Dimethyl-para-toluidin sondern durch Hydrochinon stabilisiert sei und daß aus der Analyse des Aktivators (chemische Verbindung des tertiären Amins mit Sulfinsäure) noch nicht rückgefolgert werden könne, daß der Aktivator aus Sulfinsäure und 35 % Dimethyl-para-toluidin zusammengesetzt sei, übersieht, daß es nach der Lehre des Klagepatents nicht darauf ankommt, wie diese Monomere-Komponente stabilisiert ist, sondern allein darauf, daß die Polymerisation von Vinylverbindungen in Gegenwart von tertiären Aminen, von Peroxyden oder Licht, Luft und Wärme und von Verbindungen des 4-wertigen Schwefels stattfindet. Der Beklagte zu 1 räumt selbst ein, daß der von ihm gelieferte Aktivator eine chemische Verbindung des tertiären Amins enthält. Da es nach der Lehre des Klagepatents nicht auf das Mengenverhältnis des tertiären Amins ankommt und in der Patentschrift ausgeführt ist, daß die Anwesenheit von Inhibitoren (Hydrochinon) das erfindungsgemäße Verfahren nicht beeinträchtigt (aaO S. 2 Zeilen 72 - 75), war das Berufungsgericht nicht genötigt, sich mit dem diesbezüglichen Vorbringen des Beklagten zu 1 auseinanderzusetzen, wie die Revision des Beklagten zu 1 erfolglos rügt. Da das Präparat "Resinal-S/Resin-SH" unstreitig zur Polymerisation von Vinylverbindungen, nämlich von Methacrylsäuremethylester mit Polymethacrylsäuremethylester (vgl. Seite 7 der Aus-

fertigung des Berufungsurteils) führt, sind alle Merkmale der im Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] unter Schutz gestellten Lehre erfüllt, wenn die Benutzer das Präparat anleitungsgemäß verwenden. Der Vertrieb des Präparats durch die Beklagten ist demnach vom Berufungsgericht zutreffend als mittelbare Patentverletzung gewertet worden.

C. Der Zusammenhalt der Urteilsgründe in der angefochtenen Entscheidung läßt erkennen, daß das Berufungsgericht das Feilhalten und den Vertrieb der Präparate mit der entsprechenden Verarbeitungsanleitung durch die Beklagten als mittelbare Patentverletzung gewertet hat. Hiergegen wenden sich die Revisionen der Beklagten nicht. Ein Rechtsfehler tritt darin auch nicht zutage. Der Urteilstenor hingegen ist hinsichtlich des Beklagten zu 1 (We[REDACTED]) auch auf das gewerbsmäßige Herstellen des Kunststoffdentalmaterials erstreckt worden. Insoweit kann das Urteil keinen Bestand haben und muß die Klage abgewiesen werden, denn soweit es um den Schadensersatzanspruch und den Rechnungslegungsanspruch aus mittelbarer Patentverletzung geht, kann das Herstellen von Präparaten, die erst von den Abnehmern in patentverletzender Weise benutzt werden, nicht in die Verurteilung mit einbezogen werden. Die Herstellung an sich nicht patentverletzender Präparate ist patentfrei. Erst ihr Feilhalten und ihr Vertrieb zur patentverletzenden Verwendung durch die Abnehmer ist als mittelbare Patentverletzung zu werten und verpflichtet im Falle des Verschuldens zum Schadensersatz und zur Rechnungslegung. Die in RGZ 122, 243, 246 vertretene allgemeine Auffassung kann nur insoweit gebilligt werden, als im Falle einer Unterlassungsklage wegen einer mittelbaren Patentverletzung im Einzelfall auch bereits

Herstellungshandlungen untersagt werden können, wenn anders als durch ihr Verbot die dringende Besorgnis der Vornahme von mittelbaren Patentverletzungshandlungen durch ein Feilhalten und Inverkehrbringen nicht beseitigt werden kann.

D. 1. Das Berufungsgericht begründet das Verschulden des Beklagten zu 1, das es zumindest als Fahrlässigkeit qualifiziert, damit, daß der Beklagte zu 1 Fachmann sei, der selbst schon Patentanmeldungen vorgenommen habe und mit der Schutzrechtslage auf diesem Gebiet vertraut gewesen sei. Er habe erkennen können, daß er die Patente verletze. Er habe keine Tatsachen vorgetragen, die gegen sein Verschulden sprechen könnten.

Die Revision des Beklagten zu 1 meint, das Berufungsgericht hätte bei der Prüfung der Verschuldensfrage sämtliche Umstände berücksichtigen müssen, die gemäß den Darlegungen des Beklagten zu 1 zu einer engen Auslegung des Klagepatents führen und den Beklagten zu der Annahme veranlassen mußten, daß er sich im Bereich des freien Standes der Technik bewege. Das ist jedoch abwegig. Das Berufungsgericht hat mit Recht betont, daß der Beklagte zu 1 Fachmann auf dem einschlägigen Gebiet ist. Ihm war daher auch zuzumuten, daß er die Klagepatente richtig so auffaßte, wie sie zu verstehen waren. Wenn er glaubte, die beanstandeten Handlungen vornehmen zu dürfen, weil sie die Klagepatente nicht verletzten, so handelte er auf sein eigenes Risiko, was seine Fahrlässigkeit nicht ausräumt.

Die weitere Rüge der Revision des Beklagten zu 1, es hätte im Berufungsurteil zum Ausdruck gebracht werden müssen, daß höchstens leichte Fahrlässigkeit in

Betracht komme, kann deshalb keinen Erfolg haben, weil nach dem Urteil des Senats X ZR 17/67 vom 14. Juli 1969 "Halsrahmenhalterung" Seite 23 die Unterlassung der Feststellung der Schuldform des Verletzers durch das Berufungsgericht nicht zur Aufhebung und Zurückverweisung führt, da dem Verletzer dadurch die Möglichkeit, sich in einem Streit über die Höhe der Schadensersatzforderung auf die Vorschrift des § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG zu berufen, nicht genommen worden ist.

2. a) Das Verschulden des Beklagten zu 2 wird vom Berufungsgericht zunächst damit begründet, daß er seit vielen Jahren mit dem Beklagten zu 1 auf dem Dentalgebiet geschäftlich eng zusammengearbeitet habe. Der Beklagte zu 1 habe ihn bereits im Resin-Prozeß im Mai 1953 als seinen "Vertriebsleiter" bezeichnet und ihn für die Verbreitung der Verarbeitungsanleitungen als Zeugen benannt. Auf den im vorliegenden Rechtsstreit vorgelegten Verarbeitungsanleitungen für Dualit und Dualit-LR sei der Beklagte zu 2 namentlich aufgeführt. Weil der Beklagte zu 2 gewußt habe, daß der Beklagte zu 1 schon einmal wegen Patentverletzung verurteilt worden war, habe er allen Anlaß gehabt, die Schutzrechtslage sorgfältig zu prüfen. Ferner begründet das Berufungsgericht das Verschulden des Beklagten zu 2 damit, daß er Spezialgroßhändler für Dentalkunststoffe sei und sein Angebot auf verhältnismäßig wenige Spezialartikel begrenzt und deshalb leicht überschaubar sei. Er habe deshalb Erkundigungen einziehen müssen und nicht darauf vertrauen dürfen, daß der Hersteller keine Patentverletzung begehe.

b) Die hiergegen erhobenen Sach- und Verfahrensrügen des Beklagten zu 2 greifen insoweit nicht durch, als das Berufungsgericht für die Zeit ab Erhebung der Klage unter Einschluß einer angemessenen Zeitspanne, in der der Beklagte zu 2 die Auswirkung der Klage für das eigene Verhalten erwägen konnte, nämlich ab 12. Januar 1961, ein den Schadensersatzanspruch der Klägerin begründendes Verschulden des Beklagten zu 2 bejaht hat. Die Klageerhebung mußte den Beklagten zu 2 veranlassen, die Schutzrechtslage besonders sorgfältig zu überprüfen. Er hat nicht vorgetragen, daß er hierzu verlässlichen neutralen Rat eingeholt hätte mit dem Ergebnis, daß in Kenntnis und voller Würdigung des Standpunktes der Klägerin eine Verantwortung des Beklagten zu 2 verneint worden wäre. Sein Verhalten auf die Klage rechtfertigt daher für diesen Zeitraum den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit.

c) Soweit das Berufungsgericht dagegen ein Verschulden des Beklagten zu 2 für die vorangehende Zeit bejaht, führt die Revision des Beklagten zu 2 zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Es ist zunächst nicht ersichtlich, welche für die Verschuldensfrage bedeutsamen Schlußfolgerungen das Berufungsgericht aus der Bezeichnung des Beklagten zu 2 als "Vertriebsleiter" des Beklagten zu 1 und aus seiner Zeugenbenennung für die Verbreitung der Verarbeitungsanleitungen herleitet. Der Beklagte zu 2 macht unter Berufung auf § 139 ZPO geltend, daß ihm die Zeugenbenennung unbekannt geblieben sei. Das Berufungsgericht nimmt auch wohl selbst nicht an, daß der Beklagte zu 2 der Vertriebsleiter des Beklagten zu 1 gewesen ist, denn es hat diese Wendung in Anführungszeichen gesetzt. Auch

die Bedeutung des Umstandes der namentlichen Aufführung des Beklagten zu 2 auf den Verarbeitungsanleitungen für Dualit und Dualit-LR für die Verschuldensfrage geht aus der Begründung nicht klar hervor. Dagegen geht die Rüge der Revision des Beklagten zu 2, ihm sei von einer Bestrafung des Beklagten zu 1 wegen Patentverletzung nichts bekannt geworden, ins Leere, weil das Berufungsgericht lediglich festgestellt hat, dem Beklagten zu 2 sei bekannt gewesen, daß der Beklagte zu 1 schon einmal wegen Patentverletzung verurteilt worden sei, womit ersichtlich eine Verurteilung im Zivilprozeß gemeint ist. Die letztgenannte Feststellung und die erfolglos angegriffene Feststellung des Berufungsgerichts, daß der Beklagte zu 2 ein Spezialgroßhändler für Dentalkunststoffe ist - er macht mit der Revision selbst nicht geltend, daß er außer Kunststoffzähnen und dem hier streitigen Material noch weitere Artikel führt -, vermögen allein ein Verschulden des Beklagten zu 2 für die in Rede stehende Zeitspanne nicht ausreichend zu begründen. Das Berufungsgericht wird daher die Verschuldensfrage insoweit einer erneuten Prüfung unterziehen müssen. Sollte es dabei zu einer Verneinung des Verschuldens gelangen, wird es sich zu der gegenüber der Rechtsprechung des früheren Reichsgerichts (vgl. RGZ 121, 258, 261) in der Rechtsliteratur heftig umstrittenen Frage zu äußern haben, ob in derartigen Fällen ein Bereicherungsausgleich stattfindet (vgl. beispielsweise Soergel-Mühl, Kommentar zum BGB, 1969, § 812 Bem. 165; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, 1962, § 26 IV; Bussmann-Pietzcker-Kleine, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1962, § 10 B III einerseits und Benkard, PatG, 1969, § 47 Rdn. 9; Reimer, PatG, 1968, § 47 Anm. 30 andererseits).

34

E. Soweit sich die Revision des Beklagten zu 2 gegen die Feststellung der gesamtschuldnerischen Haftung auf Schadensersatz wendet, bleibt ihr der Erfolg versagt. Das Berufungsgericht hat eine gesamtschuldnerische Haftung der Beklagten nur festgestellt, soweit der Beklagte zu 2 die Erzeugnisse des Beklagten zu 1 vertrieben hat. Insoweit sind die Beklagten, jedenfalls was die Zeit ab 12. Januar 1961 angeht, als Nebentäter anzusehen, was nach § 840 Abs. 1 BGB ihre gesamtschuldnerische Haftung begründet (BGHZ 30, 203, 208). Wenn das Berufungsgericht auch für die vorangehende Zeit das Verschulden des Beklagten zu 2 bejahen sollte, wird auch für Handlungen des Beklagten zu 2 während dieser Zeit eine gesamtschuldnerische Haftung in Betracht kommen. Hinsichtlich des vom Berufungsgericht angenommenen Endtermins für eine gesamtschuldnerische Haftung ist die Urteilsformel zu 1 allerdings durch Streichung der Worte "für die Zeit bis zum 30. Juni 1963" zu berichtigen. Diese dem Antrage der Klägerin im Berufungsrechtszuge entnommenen Worte sind überflüssig geworden, nachdem das Berufungsgericht die Haftung der Beklagten im oben angegebenen Sinne (oben unter E Satz 2) beschränkt hat und anzunehmen ist, daß die Klägerin mit ihrem Antrag auch den Fall erfassen will, daß der Beklagte zu 2 die Erzeugnisse vor dem genannten Zeitpunkt vom Beklagten zu 1 bezogen, aber erst später weitervertrieben hat.

F. Nach alledem hat das Berufungsgericht gegenüber dem Beklagten zu 1 im wesentlichen zu Recht die Schadensersatzverpflichtung festgestellt und ihn zur Rechnungslegung verurteilt. Damit erweist sich die Revision des Beklagten zu 1 im wesentlichen als unbegründet. Die Teilabweisung der Klage wegen der Herstellung des Materials

(siehe oben C) fällt kostenmäßig nicht ins Gewicht. Die Revision des Beklagten zu 2 ist unbegründet, soweit sie sich gegen die entsprechende Verurteilung für etwa die Hälfte der Zeitspanne richtet. Sie führt wegen der anderen Hälfte der Zeitspanne, für die eine Verurteilung begehrt wird, zur Aufhebung und Zurückverweisung. Insoweit war die abschließende Kostenentscheidung dem Berufungsgericht zu übertragen. Im übrigen beruht die Kostenentscheidung auf §§ 91 a, 92 Abs. 2, 97 und 100 Abs. 4 ZPO.

Spreng

Bundesrichter Dr. Löscher
ist nach der Beratung ver-
storben.

Schneider

Spreng

Trüstedt

Bruchhausen