

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG 1981 § 14

Weichvorrichtung

Die Erklärung eines Patentanmelders, für eine bestimmte Ausführungsform keinen Patentschutz zu begehren, kann im Verletzungsrechtsstreit für die Ermittlung des Schutzzumfangs unter dem Gesichtspunkt des venire contra factum proprium jedenfalls dann von Bedeutung sein, wenn der Verzicht Grundlage für die Patenterteilung war und in einem Verfahren erklärt wurde, an dem auch diejenige Partei beteiligt war, gegen die später ein dazu in Widerspruch stehender weiterer Patentschutz geltend gemacht wird.

BGH, Urt. v. 20. April 1993 - X ZR 6/91 - OLG München
- LG München I

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 6/91

Verkündet am:
20. April 1993
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. Anton St[REDACTED] Maschinenfabrik GmbH, gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Harald K[REDACTED], R[REDACTED]straße [REDACTED], F[REDACTED],
 2. Dipl.-Ing. Rudolf G[REDACTED], ebenda,
 3. Dipl.-Kfm. Dr. Wolfgang B[REDACTED], ebenda,
- Beklagte und Revisionskläger,
- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte [REDACTED]
und [REDACTED] -

g e g e n

Heinrich H[REDACTED] GmbH, Maschinenfabrik, gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer August L[REDACTED] und Bernhard L[REDACTED], S[REDACTED] Straße [REDACTED], K[REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. April 1993 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Broß und Dr. Greiner

für Recht erkannt:

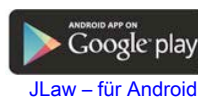
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 8. November 1990 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



Tatbestand:

Die Klägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin des am 14. Oktober 1978 angemeldeten, durch Beschluß des Bundespatentgerichts vom 10. Januar 1984 - 32 W (pat) 66/81 - in beschränkter Fassung erteilten und am 20. September 1984 veröffentlichten Patents 28 44 827 sowie des Gebrauchsmusters 78 30 646, die beide eine "Vorrichtung zum Weichen von Braumaterialien" betreffen.

Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet:

Vorrichtung zum Weichen von Braumaterialien vor deren Schrotung zur Würze- und Biererzeugung, wobei das Weichwasser geregelt zugeführt wird und das Weichen des trocken zugeführten Braumaterials in einer zwischen der Austrittsöffnung eines Malzbehälters (Malzrumpfes) und der Eintrittsöffnung im Gehäuse einer Naßschrotmühle angeordneten Weichstrecke mittels Spritzdüsen kontinuierlich in derart dosierten Mengen erfolgt, daß nur jeweils gerade ein Anteil der Gesamtschüttung des Braumaterials geweicht wird, während das geweichte Braumaterial fortschreitend dem Schrotvorgang unterworfen wird, wobei der Wassergehalt des Braumaterials am Ende der Weichstrecke zwischen 10 und 35 % beträgt, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zur Bildung der Weichstrecke ein Weichschacht (15) angeordnet ist, dessen horizontaler lichter Querschnitt demjenigen der Austrittsöffnung (12) des Malzbehälters (10) und

der Eintrittsöffnung (22) des Mühlengehäuses (16) entspricht und der mit diesen Öffnungen fluchtet sowie im Bereich von dessen oberem Ende wenigstens eine sich im wesentlichen über die Länge des Weichschachtes (15) erstreckende, nach oben abgeschirmte Rohrleitung (23) mit den Spritzdüsen für die Weichwasserzufuhr vorgesehen ist.

In der Klagepatentschrift ist die Vorrichtung in den Figuren 1 und 2 wie folgt dargestellt:

Fig 1

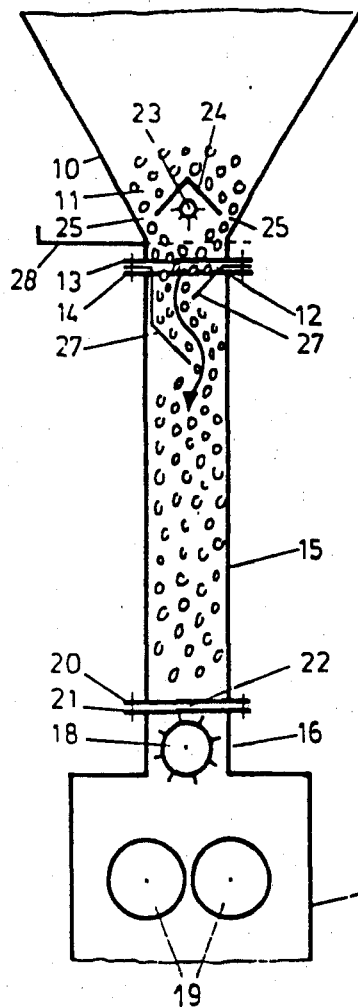
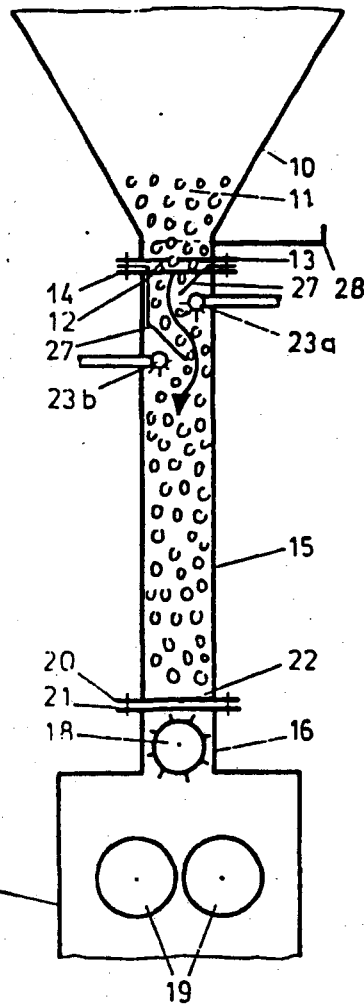


Fig 2



Die Beklagte zu 1 stellt her und vertreibt eine Naßschrotweiche, die im wesentlichen der folgenden Figur 1 des prioritätsjüngeren Patents 29 45 976 entspricht, allerdings ohne Sprührohre 32 nebst Ablenkelemente 33.

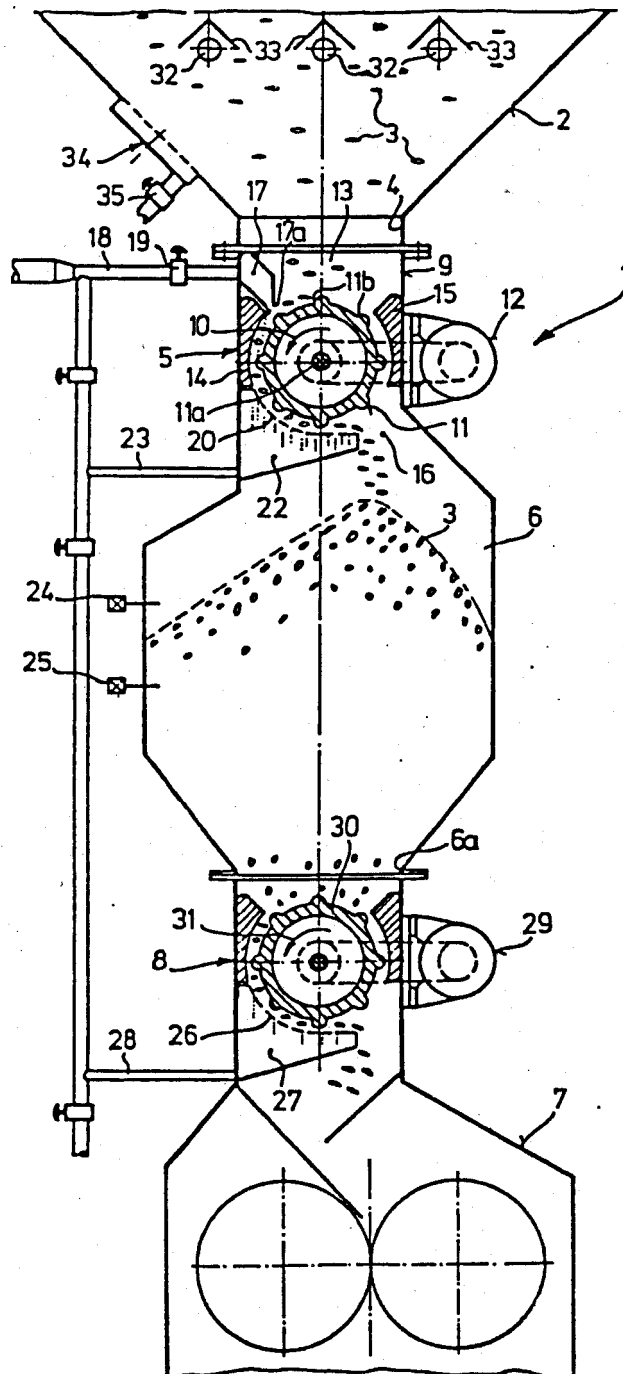


FIG. 1

In dieser Vorrichtung sieht die Klägerin eine Verletzung ihres Patents und ihres Gebrauchsmusters. Sie hat deshalb die Beklagte zu 1 auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch genommen sowie gegen die Beklagten, und zwar zu 2 und 3 als deren ehemalige Geschäftsführer, die Feststellung ihrer Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz begehrt.

Die Beklagten haben die Abweisung der Klage beantragt. Sie sind der Auffassung, die angegriffene Vorrichtung verletze das Klagepatent nicht. Im Gegensatz zum Klagepatent, nach dessen Lehre die Weichstrecke ausschließlich von einem zwischen dem Vorratsbehälter und der Naßschrotmühle angeordneten Weichschacht gebildet werde, weise ihre Vorrichtung am Beginn der Weichstrecke eine Dosierungseinrichtung in Form einer Zellenradschleuse auf, durch die dem Vorratsbehälter dosiert mittels mechanischer Bewegungen die Braumaterialien entnommen und dabei mit dem Weichwasser in Berührung gebracht würden. Das Dosierungselement sei für die Benutzung der Weichvorrichtung unabdingbar. Ihre Weichvorrichtung folge somit einem anderen Lösungsprinzip als das Klagepatent und falle entsprechend der Verzichtserklärung des Patentinhabers und der Beschränkung durch das Bundespatentgericht nicht unter den Schutz des Klagepatents.

Das Landgericht hat der Klage überwiegend stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht unter Teilabänderung des angefochtenen Urteils die Beklagte zu 1 verurteilt,

1. a) es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, eine Vorrichtung zum Weichen von Braumaterialien vor deren Schrotung zur Würze- und Biererzeugung gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, bei der das Weichwasser über eine Weichwasser-Zuführtasche geregelt zugeführt wird, und zwar mittels eines Ventils, welches die Wasserdurchflußmenge steuert, wobei das Weichen des trocken zugeführten Braumaterials in einer zwischen der Austrittsöffnung eines Malzbehälters und der Eintrittsöffnung im Gehäuse einer Naßschrotmühle angeordneten Weichstrecke mittels einer Weichwasser-Zuführtasche kontinuierlich in derart dosierten Mengen erfolgt, daß nur jeweils gerade ein Anteil der Gesamtschüttung des Braumaterials geweicht wird, während das geweichte Braumaterial fortschreitend dem Schrotvorgang in der Naßschrotmühle unterworfen wird, wobei der Wassergehalt des Braumaterials am Ende der Weichstrecke zwischen 10 und 35 % beträgt, und die dadurch gekennzeichnet ist, daß zur Bildung der Weichstrecke ein Weichschacht (Weichbehälter) angeordnet ist, dessen horizontaler lichter Querschnitt demjenigen der Austrittsöffnung des Malzbehälters und der Eintrittsöffnung des Mühlengehäuses entspricht und der mit diesen Öffnungen fluchtet sowie im Bereich von dessen oberen Ende wenigstens eine sich im wesentlichen über die Länge des Weichschachtes er-

streckende, nach oben abgeschirmte, einer im Weichschacht eingebauten Zellenradschleuse mit rotierendem Zellenrad vorgeschaltete Weichwasser-Zuführtasche für die Weichwasserzufuhr vorgesehen ist;

- b) der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1 die in Ziffer 1. a) bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabe der Anzahl der gelieferten Mengen, der Lieferzeiten, Lieferpreise sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer, ferner der Zahl und des Inhalts von Angeboten sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, einschließlich der Entstehungskosten und des erzielten Gewinnes, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, wobei der Beklagten zu 1 nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer und Angebotsempfänger nicht der Klägerin, sondern einem von ihr zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte zu 1 die Kosten seiner Einschaltung trägt und ihn zugleich ermächtigt, der Klägerin auf konkretes Befragen Auskunft darüber zu geben, ob ein bestimmt bezeichneter Name oder eine bestimmt bezeichnete Anschrift in der Auskunft enthalten ist.

Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin einen durch die zu 1. a) gekennzeichneten Handlungen entstandenen Schaden zu ersetzen, und zwar

- a) die Beklagte zu 1 allen Schaden, der dieser durch Handlungen seit dem 22. Mai 1980 entstanden ist und noch entstehen wird;
- b) der Beklagte zu 2 denjenigen, der durch Handlungen in der Zeit vom 5. August 1983 bis zum 7. Mai 1984 entstanden ist;
- c) der Beklagte zu 3 denjenigen, der durch Handlungen in der Zeit vom 2. März 1984 bis 11. März 1985 entstanden ist.

Im übrigen hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen und die Berufung zurückgewiesen.

Dagegen wendet sich die Revision der Beklagten mit dem Begehren, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage in vollem Umfang abzuweisen. Sie rügt Verletzung formellen und materiellen Rechts. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I.

1. Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zum Weichen von Braumaterialien vor deren Schrotung zur Würze- und Biererzeugung.

Die Klagepatentschrift schildert einleitend eine Vielzahl vorbekannter einschlägiger Vorrichtungen und bemängelt dazu im wesentlichen, daß die Weichung des Malzgutes bei diesen unzureichend oder ungleichmäßig sei (Sp. 1 Z. 45 bis Sp. 3 Z. 12). Bei weiter als vorbekannt genannten Weichvorrichtungen (Sp. 3 Z. 13 bis 21) wird in dieser Richtung kein Mangel erwähnt; es wird jedoch beanstandet, daß hierbei ein großer baulicher Aufwand erforderlich und außerdem eine Verletzung der Spelzen nicht ausgeschlossen sei. Das der Lehre des Klagepatents zugrundeliegende technische Problem ist danach in der Entwicklung einer Vorrichtung zum Weichen von Braumaterialien zu sehen, bei der einerseits die Weichung gleichmäßig und ausreichend erfolgt und andererseits der bauliche Aufwand gering gehalten ist und eine Verletzung der Spelzen durch mechanische Beanspruchung vermieden werden kann.

2. Die im Patentanspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellte Lösung dieses Problems kann in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht wie folgt aufgegliedert werden:

1. Die Vorrichtung zum Weichen von Braumaterialien vor deren Schrotung zur Würze- und Biererzeugung enthält eine geregelte Weichwasserzufuhr.
2. Zwischen der Austrittsöffnung eines Malzbehälters (Malzrumpfes) und der Eintrittsöffnung im Gehäuse einer Naßschrotmühle ist eine Weichstrecke angeordnet.
3. Das Weichen des trocken zugeführten Braumaterials erfolgt in der Weichstrecke mittels Spritzdüsen kontinuierlich in derart dosierten Mengen, daß nur jeweils gerade ein Anteil an der Gesamtschüttung des Braumaterials geweicht wird.
4. Das geweichte Braumaterial wird währenddessen fortschreitend dem Schrotvorgang in der Naßschrotmühle unterworfen.
5. Der Wassergehalt des Braumaterials beträgt am Ende der Weichstrecke zwischen 10 und 35 Prozent.
6. Die Weichstrecke ist durch die Anordnung eines Weichschachtes gebildet.

7. Der horizontale lichte Querschnitt des Weichschachtes entspricht dem horizontalen lichten Querschnitt der Austrittsöffnung des Malzbehälters und der Eintrittsöffnung des Mühlengehäuses.
8. Der Weichschacht fluchtet mit der Austrittsöffnung des Malzbehälters und der Eintrittsöffnung des Mühlengehäuses.
9. Im Bereich des oberen Endes des Weichschachtes ist wenigstens eine sich im wesentlichen über die Länge des Weichschachtes erstreckende Rohrleitung für die Weichwasserzufuhr vorgesehen.
10. Die Rohrleitung für die Weichwasserzufuhr ist nach oben abgeschirmt.
11. Die Rohrleitung ist mit Spritzdüsen für die Weichwasserzufuhr vorgesehen.

Das Berufungsgericht hat ausgeführt, das Klagepatent löse das Problem durch einen gelenkten Materialfluß. Die dazu notwendige Bewegung im Weichschacht werde durch die Schwerkraft erzeugt. Das trockene Braugut fließe aus der Auslaßöffnung des Vorratsbehälters in einen vertikalen Weichschacht. Die Befeuchtung des Malzes erfolge über eine Rohrleitung mit Spritzdüsen am Beginn der Weichstrecke. Durch die dachartige Abschirmung der Rohrleitung würden zwei Durchtrittsspalten für das Braumalz zwischen den Längsrändern der Abschirmung und den Innenwänden des Malzrumpfes ge-

bildet. Hierdurch trete eine die Befeuchtung des Malzes ermöglichende bzw. erleichternde Dosierwirkung ein. Das durchfeuchtete Malz durchfließe zusammen mit dem insgesamt zugegebenen Weichwasser die Weichstrecke. Zur intensiven Vermischung und Befeuchtung der Körner könnten Leitelemente angeordnet sein, die ein Umlenken des Gutstroms erzeugten. Am Ende der Weichstrecke werde das befeuchtete Malz zusammen mit noch vorhandenem Wasser der Speisewalze der Naßschrotmühle zugeführt, welche die Dosierung für den Schrotvorgang ermögliche. Im kontinuierlichen Betrieb sei der Weichschacht wegen des freien Durchgangs am Malzbehälterauslauf ständig gefüllt. Die Speisewalze der Naßschrotmühle steuere die Transportgeschwindigkeit und damit zugleich die Weichzeit. Der Durchsatz der Speisewalze könne nicht beliebig gewählt werden, sondern werde durch das "Schluckvermögen" der Naßschrotmühle bestimmt.

Gegen diese Darstellung der Funktionsweise der unter Schutz gestellten Lösung erinnert die Revision nichts. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

3. Die Revision macht geltend, das Berufungsgericht habe bei der Ermittlung des Schutzzumfangs des Klagepatents die vom Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht in dem das Klagepatent betreffenden Einspruchs-Beschwerdeverfahren 32 W (pat) 66/81 am 10. Januar 1984 abgegebene Erklärung unzutreffend beurteilt. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts habe der Patentinhaber ausdrücklich erklärt, daß er keinen Schutz für Vorrichtungen begehre, die am Beginn der Weichstrecke eine Dosierungseinrichtung für den Zulauf der Braumaterialien aufwie-

sen. Hierin liege ein ausdrücklicher Verzicht dahin, daß Vorrichtungen, die zu Beginn der Weichstrecke eine Dosierungsvorrichtung aufwiesen, nicht in den Schutzbereich des Klagepatents fielen.

Diese Rüge bleibt ohne Erfolg. Nach Auffassung des angefochtenen Urteils betrifft die im Einspruchs-Beschwerdeverfahren abgegebene Erklärung des Patentinhabers lediglich den Fall einer vor Befeuchtung des Malzgutes vollständig abgeschlossenen trockenen Vordosierung des Materials, nicht jedoch auch den bei der angegriffenen Ausführungsform gegebenen Fall, daß sich die Vorgänge der Dosierung und Befeuchtung des Braumalzes teilweise überlappen. Dieses Verständnis wird von den Beklagten angegriffen und erscheint auch nicht unzweifelhaft, da in der im Beschluß des Bundespatentgerichts vom 10. Januar 1984 (Seite 10) referierten Erklärung des Anmelders lediglich von einer "am Beginn der Weichstrecke" vorgesehenen Dosiereinrichtung für den Zulauf der Braumaterialien die Rede ist. Letztlich handelt es sich indes um eine Frage der tatrichterlichen Würdigung, die im Revisionsverfahren nur eingeschränkt überprüft und hier deshalb nicht abschließend beurteilt werden kann. Da sich das Berufungsgericht aus den nachfolgend zu erörternden Gründen ohnehin noch einmal mit der Sache befassen muß, hat es Gelegenheit, auch die Reichweite des ausgesprochenen Verzichts erneut zu prüfen.

Sollte das Berufungsgericht hierbei zu dem Ergebnis gelangen, daß die Erklärung sich auf Naßschrotweichen entsprechend der angegriffenen Ausführungsform erstreckt, so wird es allerdings über die umstrittene Rechtsfrage zu entschei-

den haben, wieweit bei seit dem 1. Januar 1978 angemeldeten Patenten Verzichtserklärungen des Anmelders im Erteilungsverfahren für die Ermittlung des Schutzzumfangs von Bedeutung sind (vgl. dazu einerseits Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 80 m.w.N. und andererseits Schulte, Patentgesetz, 4. Aufl., § 14 Rdn. 13 sowie Ballhaus GRUR 1986, 337, 342). Auch wenn bei solchen Erklärungen die unmittelbare Allgemeinverbindlichkeit zu verneinen sein sollte, so könnten sie und ihre Würdigung im Erteilungsbeschluß möglicherweise wesentliche Indizien dafür sein, wie die patentierte Lehre von den maßgeblichen Fachleuten verstanden wird. Zudem könnte es den Grundsätzen von Treu und Glauben, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des venire contra factum proprium widersprechen, wenn Patentschutz in einem Umfange begehrt wird, der Gegenstand einer Verzichtserklärung war; jedenfalls kann dies dann der Fall sein, wenn der Verzicht Grundlage für die Patenterteilung war und in einem Verfahren erklärt wurde, an dem auch diejenige Partei beteiligt war, gegen die später ein dazu in Widerspruch stehender weiterer Patentschutz geltend gemacht wird.

II.

1. Das Berufungsgericht hat eine Patentverletzung bejaht. Es hat angenommen, daß die angegriffene Ausführungsform die Lehre des Klagepatents teils identisch (Merkmale 1, 2, 4 bis 8) und teils äquivalent (Merkmale 3, 9 bis 11) benutzt. Dazu hat es ausgeführt:

Die Vorrichtung der Beklagten enthalte eine "geregelte Weichwasserzufuhr" (Merkmal 1). Die zugeführte Weichwassermenge könne nämlich dem erforderlichen Wassergehalt und dem Massenstrom des Malzes angepaßt werden. Zwischen der Austrittsöffnung des Malz(vorrats)behälters und der Eintrittsöffnung der Naßschrotmühle sei eine Weichstrecke angeordnet, die durch einen Weichschacht gebildet werde (Merkmale 2 und 6). Der Weichschacht schließe nicht an ein Schleusengehäuse, sondern an den Vorratsbehälter an; denn die obere Zellenrad-schleuse sei in den Weichschacht eingebaut. Merkmal 3 sei zumindest äquivalent erfüllt. Auch bei der Vorrichtung der Beklagten erfolge das Weichen des trocken zugeführten Braumaterials in der Weichstrecke kontinuierlich in derart dosierten Mengen, daß nur jeweils gerade ein Anteil an der Gesamtschüttung des Braugutes geweicht werde. Zwar verwendeten die Beklagten anders als das Klagepatent hierzu nicht Spritzdüsen, sondern eine "Weichwasserzuführtasche". Dabei handele es sich aber um eine dem Fachmann naheliegende Ausführung. Diesem sei nämlich bekannt, daß bei den bei der Schrotung von Braumalz in Betracht kommenden kurzen Zeiten kaum Unterschiede zwischen der Haftweiche (Klagepatent) und der Tauchweiche (angegriffene Ausführungsform) aufträten, weil das Zellenrad für die erwünschte Wasseraufnahme der Spelzen nur von untergeordneter Bedeutung sei. Die Vorrichtung der Beklagten verwirkliche die Merkmale 4, 5 und 7 identisch. Zwar besitze der Weichschacht eine gebauchte Form, so daß dessen horizontaler Querschnitt nicht den Querschnitten der Öffnungen des Malzbehälters und des Mühlengehäuses entspreche. Im Hinblick auf Anspruch 2 des Klagepatents sei Merkmal 7 aber dahin auszulegen, daß die Form des Weichschachtes auch unregelmäßig ausgebildet sein könne. Der

Weichschacht der Vorrichtung der Beklagten fluchte oben und unten mit den Öffnungen (Merkmal 8). Die Merkmale 9 bis 11 seien durch funktionsgleiche Mittel erfüllt. Im oberen Bereich des Weichschachtes sei eine sich über deren Längsachse erstreckende, nach oben abgeschirmte Rohrleitung vorhanden, die einen parallel zur Zellenradachse verlaufenden Wasser- Austrittsschlitz aufweise.

Das Berufungsgericht hat weiter die Auffassung vertreten, für die Beurteilung der Patentverletzung sei die obere Zellenradschleuse der angegriffenen Vorrichtung ohne Bedeutung. Das Zellenrad sei zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe nicht erforderlich; es spiele für den Weichvorgang praktisch keine Rolle. Die Vorrichtung der Beklagten sei nach ihrem äußeren Erscheinungsbild zwar eine Tauchweiche, nach ihrem verfahrensgemäßen Ablauf handele es sich aber mehr um eine Haftweiche. Entscheidend für die Wirkung sei nicht die Zeit des Gutes im Zellenrad, sondern die wesentlich längere Verweilzeit des Gutes im Weichschacht. Wegen der geringen Wasseraufnahme im Zellenrad sei die Gefahr der Spelzenverletzung bei dem mechanischen Transport zu vernachlässigen. Die Transportfunktion des oberen Zellenrades sei wegen der Wasserzufuhr erforderlich, zur Herbeiführung des mit der Erfindung erreichten Erfolges jedoch nicht notwendig. Auch wegen seiner Dosierwirkung sei es nicht zwingend. Die Verweilzeit des Gutes werde bei beiden Vorrichtungen konstant gehalten. Beim Klagepatent werde die Weichzeit durch die Höhe des Weichschachtes und die Durchtrittsgeschwindigkeit des Gutes durch diesen bestimmt, die ihrerseits wiederum abhängig sei von der Laufgeschwindigkeit der Zellenradschleuse vor der Schrotmühle. Unterschiedliche Produktqualitäten seien beim

Klagepatent nur in Grenzen herstellbar; bei der angegriffenen Ausführungsform sei dies wegen des oberen Zellenrades besser und vorteilhafter zu bewerkstelligen. Insgesamt unterschieden sich jedoch die beiden Naßweichen im Grunde nur durch die Art der Wasserzufuhr und die Menge des zugeführten Weichwassers. Auch die angegriffene Vorrichtung erziele gegenüber dem Stand der Technik eine Verringerung des baulichen Aufwandes.

2. Diese Beurteilung des Berufungsgerichts hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung im Ergebnis nicht stand.

a) Im Ansatz zutreffend ist das Berufungsgericht bei der Prüfung des Schutzbereichs des Klagepatents von den Grundsätzen ausgegangen, die der erkennende Senat zu § 14 PatG 1981 entwickelt hat (vgl. BGHZ 98, 12, 18 f. = BGH GRUR 1986, 803, 805 - Formstein; BGHZ 105, 1, 10 = BGH GRUR 1988, 896, 898 f. - Ionenanalyse; GRUR 1989, 205, 208 - Schwermetalloxidationskatalysator; GRUR 1989, 903 - Batteriekastenschnur). Danach ist maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents der durch Auslegung zu ermittelnde Inhalt der Patentansprüche, zu deren Verständnis die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Die Auslegung der Patentansprüche dient nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Klarstellung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung. Maßgebend ist dabei die Sicht des Fachmanns, dessen Verständnis sich bereits bei der Ermittlung des Inhalts der in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe auswirkt und das auch bei der Feststellung des über

den Wortsinn hinausgehenden Gesamtzusammenhangs der Patentansprüche maßgebend ist. Bei der Prüfung der Frage, ob die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung benutzt wird, ist daher zunächst unter Zugrundelegung des fachmännischen Verständnisses der Inhalt der Patentansprüche festzustellen, d.h. der dem Anspruchswortlaut vom Fachmann beigelegte Sinn zu ermitteln. Macht die angegriffene Ausführungsform von dem so ermittelten Sinngehalt eines Patentanspruchs Gebrauch, dann wird die unter Schutz stehende Erfindung benutzt. Bei einer vom Sinngehalt der Patentansprüche abweichenden Ausführung kann eine Benutzung dann vorliegen, wenn der Fachmann aufgrund von Überlegungen, die an den Sinngehalt der in den Ansprüchen beschriebenen Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems als gleichwirkend auffinden konnte. Die Bemessung des Schutzbereichs eines Patents nach neuem Recht erfordert es allerdings, daß der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt der Patentansprüche nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs bildet. Diese hat sich an den Patentansprüchen auszurichten (so Senatsurteil "Schwermetalloxidationskatalysator" aaO).

b) In dem angefochtenen Urteil sind diese Grundsätze nicht hinreichend beachtet.

aa) Gegen die Feststellungen des Berufungsgerichts, die angegriffene Ausführungsform mache von den Merkmalen 1, 4 und 5 wortlautgemäß Gebrauch, erinnert die Revision nichts. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich. Die Revi-

sion kann auch nicht mit Erfolg geltend machen, bei der Vorrichtung der Beklagten sei zwischen der Austrittsöffnung des Malzbehälters und der Eintrittsöffnung im Gehäuse der Naßschrotmühle keine Weichstrecke in Form eines Weichschachtes angeordnet (Merkmale 2 und 6); vielmehr schließe sich der Weichschacht an das Zellenradgehäuse an. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die obere Zellenradschleuse in den Weichschacht eingebaut ist und der Weichschacht oben von einem Flansch zum Vorratsbehälter und unten von einem Flansch zur Naßschrotmühle begrenzt wird. Daß diese Feststellungen fehlerhaft zustande gekommen sind, hat die Revision nicht dargetan.

bb) Rechtsfehlerhaft hingegen ist die Annahme des Berufungsgerichts, die angegriffene Ausführungsform mache zumindest mit äquivalenten Mitteln von dem Merkmal 3 des Klagepatents Gebrauch, wonach das Weichen des trocken zugeführten Braumaterials mittels Spritzdüsen kontinuierlich in derart dosierten Mengen erfolgt, daß nur jeweils gerade ein Anteil an der Gesamtschüttung des Braumaterials geweicht wird. Das Berufungsgericht hat zwar ausgeführt, daß im Unterschied hierzu bei der Vorrichtung der Beklagten die Zuführung des Weichwassers über eine Weichwasserzuführtasche mit einem Wasseraustrittsschlitz erfolge, was für den Weichvorgang keinen wesentlichen Unterschied ausmache, weil kaum Unterschiede zwischen Haft- und Tauchweiche aufträten. Das Berufungsgericht hat jedoch keine nachvollziehbaren Feststellungen zu der Frage getroffen, welchen Sinngehalt der Fachmann diesem Merkmal beimißt und ob der Fachmann aufgrund von Überlegungen, die an den aus der Klagepatentschrift zu entnehmenden Sinngehalt des Merkmals 3 anknüpfen, die bei der

angegriffenen Ausführungsform zum Befeuchten des Braugutes eingesetzte Weichwassertasche zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems als gleichwirkend auffinden konnte. Der Annahme der Gleichwirkung könnte möglicherweise bereits entgegenstehen, daß nach dem Klagepatent die Befeuchtung des Braugutes ausschließlich durch die Sprühvorrichtung erfolgt, wobei zur Lösung des gestellten Problems eine exakte Wasserdosierung zwingend ist. Hingegen bedient sich die Vorrichtung der Beklagten zur Befeuchtung des Braugutes einer Kombination von Wasserzuführtasche, Zellenrad und Wiederabführung des zugeführten überflüssigen Weichwassers, die gerade keine exakte Dosierung der Wassermenge erfordert. Aus diesem Grunde hat ihr der gerichtliche Sachverständige erfinderischen Charakter zugebilligt. Darüber hinaus hat das Berufungsgericht auch keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob der Fachmann beim Studium der Klagepatentschrift die bei der angegriffenen Ausführungsform für die Befeuchtung des Braugutes notwendige Kombination, nämlich Wasserzuführtasche, Zellenrad und Wasserabführung, als gleichwirkend auffinden konnte. Dagegen könnte insbesondere der Umstand sprechen, daß die angegriffene Ausführungsform insoweit nicht unerheblichen, zusätzlichen baulichen Aufwand in Kauf nimmt, der nach der Lehre des Klagepatents entbehrlich ist und erklärtermaßen gerade vermieden werden soll (siehe Sp. 3 Z. 1 bis 3 und Z. 13 bis 24). Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats (vgl. BGH GRUR 1991, 444, 447 - Auto- waschvorrichtung; GRUR 1991, 744, 746 - Trockenlegungs-Verfahren) kann der Schutzbereich eines Patents nicht auf eine Ausführungsform erstreckt werden, die auf den entscheidenden

Vorteil der Erfindung verzichtet und statt dessen ein Mittel aus dem Stand der Technik einsetzt, dessen Einsatz zu vermeiden Hauptzweck der Erfindung ist.

cc) Mit Recht rügt die Revision ferner die Auffassung des Berufungsgerichts, die Merkmale 7 (übereinstimmender Querschnitt) und 8 (Fluchten der Öffnungen) des Klagepatents würden von der Vorrichtung der Beklagten wortlautgemäß erfüllt. Das Berufungsgericht hat bei der Auslegung nicht beachtet, daß diese Merkmale den ungehinderten Materialstrom von der Austrittsöffnung des Malzbehälters durch den Weichschacht zur Eintrittsöffnung der Naßschrotmühle bewirken. Nach der zur Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehenden Beschreibung (Sp. 3 Z. 25 bis 68) soll sich das befeuchtete Gut unter Ausfüllung des lichten Querschnitts des Weichschachtes auf Grund der Schwerkraft gleichmäßig nach unten bewegen können. Daher hätte das Berufungsgericht berücksichtigen müssen, daß der Malzbehälter bei der angegriffenen Ausführungsform im Eingangsbereich durch die Zellenrad-schleuse verschlossen ist, so daß das Braugut nicht ungehindert in kontinuierlichem Fluß vom Vorratsbehälter in den Weichschacht gelangen kann, und daß der Weichschacht eine gebauchte Form besitzt, so daß sein lichter Querschnitt jedenfalls nicht dem Querschnitt der beiden Öffnungen entspricht, wie auf Seite 32 des Berufungsurteils ausdrücklich festgestellt wird. Der aus dem Patentanspruch 2 gezogene Rückschluß, daß der lichte Querschnitt des Weichschachtes nicht über dessen Gesamthöhe konstant sein muß, macht nicht die Feststellung entbehrlich, daß er nach dem Wortlaut des Merkmals 7 gleichwohl insgesamt der Austrittsöffnung des Malzbehälters und der Eintrittsöffnung des Mühlengehäuses

"entsprechen" muß. Feststellungen dazu, ob die Vorrichtung der Beklagten von den Merkmalen 7 und 8 des Klagepatents mit äquivalenten Mitteln Gebrauch macht, hat das Berufungsgericht nicht getroffen.

dd) Rechtsfehlerhaft ist schließlich die Auffassung des Berufungsgerichts, daß eine Gleichwirkung der Wasserzuführtasche bei der Vorrichtung der Beklagten mit den Spritzdüsen beim Klagepatent vorliege (Merkmale 9 bis 11). Das Berufungsgericht nimmt zwar an, daß die Vorrichtung der Beklagten im Gegensatz zum Klagepatent mit einem erheblichen Wasserüberschuß arbeitet, daß deshalb eine Wasserabführung zwingend ist und daß wegen der gewählten anderen Wasserzufuhr das obere Zellenrad zum Transport des Braugutes erforderlich ist. Dem widerspricht aber, wenn das Berufungsgericht gleichwohl die Notwendigkeit der Transport- und Dosierungsfunktion des Zellenrades für die angegriffene Vorrichtung verneint. Außerdem trägt das Berufungsurteil nicht hinreichend dem Umstand Rechnung, daß die Lehre des Klagepatents insbesondere auf eine Verringerung des baulichen Aufwandes zielt. Das angefochtene Urteil berücksichtigt zwar, daß bei der angegriffenen Ausführungsform wegen der Änderung der Weichwasserzufuhr eine zusätzliche obere Dosiereinrichtung erforderlich ist, läßt aber unerwähnt, daß ferner eine Abführung des überschüssigen Wassers über ein Sieb und einen Ablaufraum notwendig ist. Unter diesen Umständen hätte es einer eingehenden Erörterung der Frage bedurft, inwieweit gleichwohl noch in einem erheblichen Umfang das dem Klagepatent zugrundeliegende Problem gelöst wird. Das Berufungsurteil beschränkt sich insoweit auf die nicht weiter erläuterten

te pauschale Feststellung, auch bei der angegriffenen Ausführungsform werde eine Verringerung des baulichen Aufwandes erreicht.

3. Das angefochtene Urteil kann daher keinen Bestand haben. Es ist deshalb aufzuheben und die Sache ist zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Das Berufungsgericht wird bei der Ermittlung des Schutzbereichs des Klagepatents von den oben genannten, vom erkennenden Senat entwickelten Grundsätzen auszugehen haben. Dabei wird es zunächst den Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents unter Berücksichtigung der zur Auslegung heranzuziehenden Beschreibung und Zeichnungen der Klagepatentschrift in der Fassung des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 10. Januar 1984 zu erschließen haben. Sollte sich ergeben, daß die Verzichtserklärung des Patentinhabers unter den oben genannten Voraussetzungen für den Schutzzumfang des Klagepatents von Bedeutung ist, so wird das Berufungsgericht auch dies hierbei zu berücksichtigen haben. Sodann wird es bei Ermittlung des Schutzbereichs des Klagepatents festzustellen haben, ob die angegriffene Ausführungsform von den Merkmalen des Klagepatents Gebrauch macht, wobei es bei äquivalenter Benutzung der Merkmale darauf ankommen wird, ob der Fachmann beim Studium der Klagepatentschrift die abgewandelten Merkmale als gleichwirkend auffinden konnte.

Soweit das Berufungsgericht nach erneuter Prüfung zu dem Ergebnis kommen sollte, daß die angegriffene Ausführungsform als naheliegende Abwandlung der Lehre des Klagepatents anzusehen ist, bei dem jedoch nur in eingeschränktem Umfang das patentgemäße Problem gelöst wird, wird es sich weiter mit der im angefochtenen Urteil nur pauschal angesprochenen Frage auseinanderzusetzen haben, ob auch eine derart abgewandelte und eingeschränkte Lehre mit Rücksicht auf den Stand der Technik noch als eine patentfähige Erfindung anzusehen ist. Mit dem Hinweis auf das der Beklagten erteilte prioritätsjüngere Patent 29 45 976 ist diese Frage schon deswegen nicht beantwortet, weil es sich insoweit um eine weiterführende (abhängige) Lehre handeln könnte, deren erfinderischer Charakter erst durch weiterführende zusätzliche Elemente begründet sein könnte (vgl. dazu BGHZ 98, 12, 21 f. - Formstein).

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Broß

Greiner