

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 7/85

URTEIL

Verkündet am
6. Mai 1986
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Ve [REDACTED] St [REDACTED] GmbH, gesetzlich vertreten durch
ihren Geschäftsführer Theodor N [REDACTED], De [REDACTED], E [REDACTED]
(Ku [REDACTED]),

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

gegen

die B [REDACTED] Aktiengesellschaft, gesetzlich vertreten durch ihren
Vorstand Dr. Hans A [REDACTED], C [REDACTED]-Bo [REDACTED]-Straße [REDACTED], L [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Mai 1986 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, von Albert, Dr. Jestaedt und Dr. Broß

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 13. Dezember 1984 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin an dem deutschen Patent 21 59 043, das eine wärmedämmende Verkleidungsplatte und deren Herstellungsverfahren betrifft. Patentanspruch 1 lautet:

- 3 -

"Mit einer Oberflächenbeschichtung versehene wärmedämmende Verkleidungsplatte aus thermoplastischem Material, insbesondere Hartschaum-Kunststoff, z.B. Polystyrol, zur Außenisolierung von Bauwerken, mit von der Oberfläche ausgehenden, einen regelmäßigen Fugenraster bildenden Einschnitten, dadurch gekennzeichnet, daß die Einschnitte unterschiedliche Tiefen aufweisen, und daß die Abstände der Einschnitte voneinander und deren Tiefen entsprechend den zur Plattenunterseite hin abnehmenden Temperaturdehnungen der Verkleidungsplatte ausgebildet sind."

Die Beklagte stellt her und vertreibt Rohstoffe, die unter anderem zur Herstellung von wärmedämmenden Verkleidungsplatten bestimmt sind.

Die Klägerin sieht eine Verletzung des lizenzierten Schutzrechts darin, daß die Beklagte den Abnehmern ihres Materials in Form einer Lizenz an ihrem deutschen Gebrauchsmuster 79 06 824, das der europäischen Patentanmeldung 15 564 entspricht, gestattet, Hartschaum-Kunststoffplatten herzustellen, die im rechten Winkel zueinander verlaufende parallele Einschnitte aufweisen, deren Tiefe größer ist als die halbe Plattendicke und deren Breite gegen Null gehen kann, und ihre Abnehmer nicht darauf hinweist, daß das gelieferte Material nicht ohne Zustimmung der Klägerin zur Herstellung derartiger Platten verarbeitet werden



dürfe. Sie hat Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.

Die Beklagte hat eine Patentverletzung in Abrede gestellt. Das Klageschutzrecht beziehe sich allein auf eine beschichtete Dämmplatte. Ihre Kunden stellten aus dem von ihr gelieferten Material nur Dämmplatten ohne Beschichtung her. Der anschließende Verputz der Platten durch das verarbeitende Unternehmen führe zu einer anderen als der geschützten Platte. Eine Schutzrechtsverletzung entfalle auch deshalb, weil das Klagepatent Platten vorsehe, die mit Einschnitten gewisser Breiten und unterschiedlicher Tiefen versehen seien. Ihre Lizenznehmer versähen die Platten lediglich mit Schlitzten in einer Breite von annähernd 0 mm, die gleiche Tiefe und Abstände aufwiesen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Im zweiten Rechtszug hat die Klägerin das Klagebegehren hilfsweise auf einen allgemeinen Erfindungsgedanken gestützt und beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung von gesetzlichen Ordnungsmitteln
zu unterlassen,

a) ihren in der Bundesrepublik Deutschland und

West-Berlin ansässigen Abnehmern der von ihr in Verkehr gebrachten Rohstoffe zur Herstellung von Schaumstoffplatten Lizenzen zu erteilen zur Herstellung von wärmedämmenden Verkleidungsplatten aus thermoplastischem Material, insbesondere Hartschaum-Kunststoff, z.B. Polystyrol, mit von der Oberfläche ausgehenden, einen regelmäßigen Fugenraster bildenden Einschnitten, die dazu geeignet und bestimmt sind, mit einer Oberflächenbeschichtung in Form von Putzmörtel oder anderen, für die Außenverkleidung von Bauwerken in Betracht kommenden Deckschichten, z.B. Dachpappe, versehen zu werden, bei denen

- die Einschnitte solche Abstände auf der Oberseite der Hartschaum-Platte aufweisen, die der dort maximal auftretenden Temperaturdehnung entsprechen und
- die Tiefe der Einschnitte in Richtung der Plattenunterseite bis zur Ebene der minimalen Temperaturdehnung reicht, insbesondere wenn
- die Einschnitte durch Messerung oder mit einer Breite von ca. 0,5 mm herzustellen sind und
- die Abstände der Einschnitte auf der Oberseite zwischen ca. 80 mm und ca. 100 mm betragen und
- die Tiefe der Einschnitte ca. $\frac{2}{3}$ der Plattendicke (insbesondere 3 cm bei 5 cm Plattendicke

und 2 cm bei 4 cm Plattendicke) beträgt;
und/oder

b) ihren in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin ansässigen Abnehmern, denen sie gestattet hat, Schaumstoffplatten mit den Merkmalen des DE-GM 79 06 824 und/oder EU-PA 15 564 und eines darauf etwa erteilten Patents herzustellen oder in den Verkehr zu bringen, oder von denen sie weiß, daß sie wärmedämmende Verkleidungsplatten der vorstehend zu I. 1. a) bezeichneten Art herstellen und in den Verkehr bringen,

aa) Rohstoffe zur Herstellung von wärmedämmenden Verkleidungsplatten aus thermoplastischem Material anzubieten oder zu liefern, wenn sie weiß, daß der Gegenstand der Lieferung zur Herstellung der vorstehend in Ziff. I. 1. a) bezeichneten wärmedämmenden Verkleidungsplatten bestimmt ist,
und/oder

bb) Rohstoffe zur Herstellung von wärmedämmenden Schaumstoffplatten aus thermoplastischem Material anzubieten oder zu liefern, ohne gleichzeitig darauf hinzuweisen, daß diese Rohstoffe

nicht ohne Zustimmung der Klägerin zur Herstellung der vorstehend zu I. 1. a) bezeichneten wärmedämmenden Verkleidungsplatten verwendet werden dürfen, wenn die Beklagte weiß oder in Kauf nimmt, daß die gelieferten Rohstoffe von dem Abnehmer auch für die Herstellung der vorgenannten wärmedämmenden Verkleidungsplatte verwendet werden können;

2. der Klägerin unter Wirtschaftsprüfervorbehalt Rechnung zu legen,

- a) welchen Dritten die Beklagte Lizenzen der zu I. 1. a) genannten Art erteilt hat, unter gleichzeitiger Angabe der durch die Lizenzvergabe erzielten Einnahmen (Einmalzahlungen und Lizenzgebühren) unter vierteljährlicher Aufschlüsselung für jeden Lizenznehmer und unter gleichzeitiger Angabe der von den jeweiligen Lizenznehmern produzierten Mengen auf der Grundlage der Lizenznehmerabrechnungen;
- b) unter Angabe der Liefermengen, -zeiten, -preise und Abnehmer sowie ihrer nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- und Vertriebskosten, sowie des erzielten Gewinns, ferner unter An-

gabe des Zeitpunktes, des Inhalts, des Umfangs und der Empfänger von Angeboten über den Umfang der vorstehend zu I. 1. a) und b) bezeichneten, seit dem 15. Juli 1973 begangenen Handlungen Rechnung zu legen;

II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist,

1. an die Klägerin für die zwischen dem 15. Juli 1973 und dem 31. Januar 1977 begangenen Handlungen der vorstehend zu I. 1. bezeichneten Art eine angemessene Entschädigung zu leisten;

2. der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der

a) dem Patentinhaber Heinrich H. in L. durch die vorstehend zu I. 1. bezeichneten, seit dem 31. Januar 1977 begangenen Handlungen der Beklagten entstanden ist und noch entstehen wird und

b) der der Klägerin durch die vorstehend zu I. 1. bezeichneten, seit dem 15. August 1980 begangenen Handlungen der Beklagten entstanden ist und noch entstehen wird.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

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

I.

1. Das Berufungsgericht hat die der im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin gesehen, bei wärmedämmenden Verkleidungsplatten aus thermoplastischem Material, die als einschalige Dämmschicht an der Außenseite eines Bauwerks verwendet werden, das infolge hoher thermischer Belastungen auftretende Problem bezüglich der Stoßfugen der Platten zu lösen. Die thermischen Belastungen bewirkten Materialdehnungen, die in den Stoßfugen der Platten aufgenommen werden mußten. Sie seien aber so groß, daß sie von einem Fugenmörtel üblicher Konsistenz nicht aufgenommen werden könnten. Es sollten Beschädigungen (Rißbildungen) des Fugenmörtels im Bereich der Stoßfugen zwischen den neben- und untereinander angeordneten Platten vermieden werden.

Das Berufungsgericht bezieht sich insoweit auf die Angaben in der Klagepatentschrift.

2. Das Berufungsgericht umschreibt die Lösung dieser Aufgabe - auch insoweit der Klagepatentschrift folgend - dahin, daß die Verkleidungsplatten Einschnitte unterschiedlicher Tiefen aufweisen und daß die Abstände der Einschnitte voneinander und deren Tiefen entsprechend der zur Plattenunterseite hin abnehmenden Temperaturdehnung der Platten ausgebildet sind.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents ist vom Berufungsgericht darin gesehen worden:

(1) Eine wärmedämmende Verkleidungsplatte zur Außenisolierung von Bauwerken

a) besteht aus thermoplastischem Material, insbesondere Hartschaum-Kunststoff, z.B. Polystyrol.

b) Sie ist mit einer Oberflächenbeschichtung und

c) mit von der Oberfläche ausgehenden Einschnitten versehen,

d) wobei die Einschnitte einen regelmäßigen Fugenraster bilden.

(2) Die Einschnitte weisen unterschiedliche Tiefen auf.

(3) Die Abstände der Einschnitte voneinander und deren

Tiefen sind entsprechend den zur Plattenunterseite hin abnehmenden Temperaturdehnungen der Verkleidungsplatten ausgebildet.

4. Die Klägerin macht nicht geltend, daß die Abnehmer der Beklagten den Gegenstand des Klagepatents identisch benutzen. Dies ist allein schon deshalb nicht der Fall, weil die angegriffenen Dämmplatten entgegen dem Merkmal (2) gleich tiefe Einschnitte aufweisen.

II.

1. Das Berufungsgericht hat geprüft, ob die Abnehmer der Beklagten den Gegenstand des Klagepatents auf äquivalente Weise benutzten. Es hat dies aus mehreren Gründen verneint:

Erstens erkenne der Fachmann zwangsläufig, daß Schlitze als solche das Material in seiner Stabilität schwächen und seine wärmeisolierenden Eigenschaften minderten. Das Klagepatent lehre auch ohne besonderen Hinweis, die durch die Einschnitte unvermeidbaren Schwächungen der Platten in ihrer Stabilität und in ihrer wärmedämmenden Eigenschaft auf ein Mindestmaß zurückzuführen. Bei den Platten der Abnehmer der Beklagten mit gleich tiefen Einschnitten bis zur Mitte und darüber hinaus werde die Wirkung, die Platten nur in dem unvermeidbaren Umfang zu schwächen, nicht erreicht. Diese Platten seien in ihrer Bruch- und Biegefestigkeit geschwächt.

Zweitens entnehme der Fachmann der Klagepatentschrift, daß die Einschnitte Fugen einer gewissen Breite (Mindestbreite) darstellen müßten, um durch thermische Einflüsse entstehende Ausdehnungen des Schaumstoffmaterials im Bereich der Einschnitte aufnehmen zu können. Schlitzte mit einer Breite von praktisch Null stünden im Widerspruch zum Inhalt der Klagepatentschrift, die keinerlei Angaben über die Kontraktion des Materials im Kältefall enthalte. Auf den Kältefall, bei dem der 0 mm breite Einschnitt bewirke, daß sich der Schaumstoff nicht über seine gesamte Länge, sondern separat innerhalb der einzelnen Quadrate des Rasters zusammenziehe, erstrecke sich das Klagepatent nicht. Für den Gedanken, mittels eines 0 mm breiten Schlitzes das Auftreten von Zugkräften zu verhindern, die sich an den Stoßfugen auswirkten, gebe das Klagepatent keine Anregung. Der Leser der Klagepatentschrift könne einen solchen Gedanken ohne erfinderische Überlegung nicht aus der Klagepatentschrift auffinden. Schließlich komme ein Leser der Klagepatentschrift nicht auf den Gedanken, zunächst die Platten anzubringen, dann den Schrumpfungsprozeß abzuwarten, bei dem sich die Schlitzte aufweiteten, und dann den Putz anzubringen. Dadurch würden sich in der Zwischenzeit Kältebrücken ergeben, die das Klagepatent vermeiden wolle.

2. Die Erstreckung des Schutzes des Klagepatents auf wärmedämmende Verkleidungsplatten aus thermoplastischem Material mit von der Oberfläche ausgehenden, einen regelmäßigen Fugenra-

ster bildenden Einschnitten gleicher Tiefe und gleicher Abstände, die bis zur Hälfte der Dicke des Schaumstoffmaterials und darüber hinaus reichen, unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz scheitert nicht bereits daran, daß der Patentanspruch oder der Gesamtinhalt der Klagepatentschrift einen solchen Schutz ausschlosse, weil dem Fachmann zu erkennen gegeben würde, daß für derartige Verkleidungsplatten kein Patentschutz beansprucht werde. Derartige Verkleidungsplatten werden in der Klagepatentschrift weder als bekannt oder außerhalb des Schutzes bleibend bezeichnet, noch ergeben sie sich aus dem Stand der Technik, den die Klagepatentschrift als Ausgangspunkt der unter Schutz gestellten Erfindung schildert. Zu der wärmedämmenden Außenwandverkleidung gemäß der DE-AS 20 53 629 bemerkt die Klagepatentschrift selbst, daß sie einen relativ hohen Lohnaufwand erfordert (Sp. 2, Z. 31-33). Außerdem zeigt die Auslegeschrift relativ flache Haftrillen (6, 6a) an der Oberfläche der Dämmplatten, die zwar gleich tief sind, aber nicht in die Tiefe des Dämmmaterials reichen (Fig. 1). Die gleich tiefen Längs- und Quernuten (12) der Wandverkleidungsplatten nach dem deutschen Gebrauchsmuster 19 73 638 reichen zwar bis etwa zur halben Dicke des Trägerkörpers (S. 5 der Beschreibung). Sie dienen dort bei den Platten aus Schlackenbeton, Preßspan oder Gipskarton (S. 3) jedoch nicht der Vermeidung der Rißbildung an den Plattenstoßfugen, sondern dazu, die Teilung der Platten durch eine Schwächung ihrer Querschnitte zu erleichtern (S. 5),

worauf die Klagepatentschrift ausdrücklich hinweist (Sp. 2, Z. 39-42).

3. Die Feststellungen des Berufungsgerichts, auf die es sein Verständnis der Lehre des Klagepatents, seine Auffassung darüber, wie der Fachmann die im Patentanspruch enthaltenen Begriffe "Fugenraster" und "Einschnitte" versteht und schließlich die Verneinung der Gleichwirkung der Merkmale der angegriffenen Ausführungsform mit den Merkmalen des Klagepatents stützt, sind verfahrensfehlerhaft getroffen. Die Revision rügt mit Recht, daß das Berufungsgericht seine Feststellungen getroffen hat, ohne einen Sachverständigen zu hören (§ 286 ZPO).

a) Zwar kann ein ständig mit Patentstreitsachen befaßtes Gericht in der Regel technisch einfach gelagerte Fragen ohne Hinzuziehung von Sachverständigengutachten beurteilen. Das gilt jedoch dann nicht, wenn Erkenntnisse zu beurteilen sind, die ein Fachmann auf einem speziellen Gebiet der Technik beim Studium spezieller Begriffe einer Patentschrift gewinnt. Derartige Erkenntnisse auf speziellen Sachgebieten der Technik stehen auch den in Patentstreitsachen erfahrenen Richtern nur selten zur Verfügung. Insbesondere dann, wenn es darum geht zu beurteilen, welche in einer Patentschrift nicht genannten Funktionen oder Wirkungszusammenhänge den Merkmalen eines Patents von einem auf dem betreffenden Gebiet tätigen Fachmann zugeschrieben werden, mangelt es auch in Patentstreitsachen erfahrenen Richtern in der

Regel an der erforderlichen eigenen Sachkunde, um zuverlässig beurteilen zu können, was ein solcher Fachmann der Patentschrift entnimmt. Hierzu hat das Gericht sich regelmäßig der Hilfe eines Sachverständigen zu bedienen.

aa) Das Berufungsgericht hat die Klagepatentschrift dahin verstanden, es gehe darum, Dehnungen des Schaumstoffs bei temperaturbedingten Einwirkungen aufzufangen. Es hat jedoch sodann den Kontraktionsfall aus der Lehre des Klagepatents ausgeschieden, indem es die durch die thermischen Belastungen verursachten "Dehnungen" mit "Ausdehnungen auf die Stoßfugen hin" gleichsetzt. Eine solche einschränkende Betrachtungsweise des Erfindungsproblems läßt sich ohne weiteres weder aus dem Fachwissen der Richter noch aus der Klagepatentschrift rechtfertigen.

Wenn dem Fachmann das Problem der thermischen Belastungen und der Bewegungen bei Dämmplatten bekannt ist, wovon das Berufungsgericht ausgeht, dann fehlt im Berufungsurteil eine verständliche Begründung dafür, warum der Fachmann nur die thermisch bedingte Ausdehnung des Materials ("Wärmefall"), nicht aber in gleicher Weise auch den Fall in seine Überlegungen einbeziehen sollte, daß sich der Schaumstoff unter Temperatureinwirkungen zusammenzieht ("Kontraktions- oder Kältefall"). Beide Problemfälle treten bei der Außendämmung von Bauwerken mit Verkleidungsplatten aus hochwertigen Dämmstoffen auf und führen in

gleicher Weise zu Rissen oder anderen Beschädigungen in der Oberflächenbeschichtung.

Ob die Problemstellung durch den in der Klagepatentschrift verwendeten Ausdruck "Dehnungen" auf den Ausdehnungsfall des Materials eingeschränkt wird, hängt vom Verständnis des Fachmanns auf dem betreffenden Fachgebiet ab. Unter "Dehnung" kann der Fachmann eine relative, geometrische Längenveränderung verstehen, die positiv als Verlängerung und negativ als Verkürzung oder Stauchung auftreten kann, die auf die Längeneinheit bezogen wird und sich auf gerade Strecken eines deformierbaren Körpers erstreckt. Als eine "Dehnungsfuge" kann eine Fuge zum Ausgleich der durch Temperaturunterschiede, durch Quellen oder Schwinden verursachten Formänderungen der Baustoffe verstanden werden, die es ermöglicht Bewegungen aufzufangen, ohne daß Risse oder sonstige Schäden eintreten (vgl. Lueger, Lexikon der Technik, Band "Bautechnik", Seite 301, Stichwörter "Dehnung" und "Dehnungsfugen"). Der Begriff "Wärmedehnungskoeffizient" kann eine Aussage über die Dehnung bei Erwärmung und die Kontraktion bei Abkühlung enthalten.

bb) Die Feststellung des Berufungsgerichts, die sich gegenüberstehenden Lösungsmittel - unterschiedlich tiefreichende Einschnitte bei dem Klagepatent und gleich tiefe Einschnitte bei den angegriffenen Ausführungsformen - seien nicht gleichwertig, weil die Verwendung gleich tiefer, bis in die Mitte oder sogar

darüber hinausgehender Einschnitte nicht die erfindungsgemäße Wirkung erreichen, die Platte durch die Einschnitte nur in dem unvermeidbaren Umfang zu schwächen, konnte ebenfalls nur nach Einholung eines Sachverständigengutachtens getroffen werden. Das Problem der Minimierung von Schwächungen der Dämmplatte durch die Einschnitte wird, wie das Berufungsgericht richtig gesehen hat, in der Patentschrift nicht erwähnt. Der Ansatz des Berufungsgerichts, es komme allein darauf an, welche Erkenntnis der Fachmann beim Lesen der Patentschrift gewinne, ist zwar nicht zu beanstanden. Allerdings entbehrt deren Feststellung einer ausreichenden verfahrensmäßigen Grundlage, daß der Fachmann trotz Fehlens eines ausdrücklichen Hinweises dieses Problem durch die Lehre der Patentschrift als gelöst erkennt. Die nachveröffentlichten Druckschriften, nämlich der Prospekt der Klägerin (Anlage 5 a) und der Inhalt des Schutzrechts der Beklagten (Anlage 7, Seite 1, Z. 30-32), zeigen zwar, daß dem Fachmann das Problem der Plattenschwächung durch Einschnitte geläufig ist. Diese Druckschriften ergeben aber keinen Anhalt dafür, daß der Fachmann die Lösung dieses Problems der Klagepatentschrift entnimmt. Das Berufungsgericht hätte auch zu dieser Frage ein Sachverständigengutachten einholen müssen.

cc) Selbst wenn der Fachmann beim Lesen der Patentschrift erkennt, daß die unterschiedlichen Tiefen der Einschnitte den Vorteil bringen, die mit den Einschnitten verbundene Schwächung der Dämmplatte hinsichtlich der Stabilität und der Wärmedämmung

auf ein Mindestmaß zurückzuführen, dann durfte nicht offen bleiben, in welchem Verhältnis die beiden Wirkungen zueinander stehen, ob der mit der ausdrücklich in der Klagepatentschrift genannten Aufgabe korrespondierende Vorteil im Vordergrund steht und die patentgemäßen Merkmale es lediglich zusätzlich ermöglichen, die mit den ungleich tiefen Einschnitten verbundene Schwächung der Dämmplatte zu verringern, oder ob sich die beiden Wirkungen als gleichgewichtig ergänzen. Erst nach einer Bewertung dieser Wirkungen kann festgestellt werden, ob das Lösungsmittel der angegriffenen Ausführungsformen mit dem Merkmal des Klagepatents funktionsgleich ist. Sollte sich ergeben, daß die Verminderung der Plattenschwächung durch die Einschnitte nur ein zusätzlicher Vorteil oder lediglich ein Nebeneffekt ist, so ist zu prüfen, ob gleich tiefe Einschnitte, die bis in die Tiefe der Dämmplatte reichen, wo noch Dehnungen des Materials aufzunehmen sind, funktionsgleich mit den unterschiedlich tiefen Einschnitten nach der Patentschrift sind, was auch der Fall sein kann, wenn zusätzliche, nicht erfindungswesentliche Vorteile oder Nebeneffekte nicht erreicht werden (vgl. BGH GRUR 1964, 606, 609 - Förderband; Senatsurteil X ZR 37/82 vom 14.6.1983, Umdruck S. 9). Dazu wird das Berufungsgericht die Hilfe eines Sachverständigen in Anspruch nehmen müssen.

b) Die Revision beanstandet ferner zu Recht als verfahrensfehlerhaft, daß das Berufungsgericht ohne Hilfe eines Sachverständigen die äquivalente Benutzung des Merkmals der einen

Fugenraster bildenden Einschnitte (Merkmal 1) verneint hat.

aa) Das Wort "Einschnitte" weist allein noch nicht auf eine Mindestschlitzbreite hin. Auch die vorgeschlagene Konfiguration der "Einschnitte" in einem "Fugenraster" enthält für sich allein noch keine solche Einschränkung. Zwar deutet die Beschreibung der Ausführungsbeispiele auf Fugen mit einer gewissen Mindestbreite hin. Die Einschnitte sollen zweckmäßig mit einem Fugenmörtel auszufüllen sein, der in seinem Temperaturdehnungsverhalten etwa demjenigen des Materials der Platte entspricht (Sp. 3, Z. 21 - 24). Das Ausführungsbeispiel nach der Figur 1 sieht ein Ausfugen und Verschließen der offenliegenden Einschnitte und Baufugen vor (Sp. 4, Z. 40 - 43, 61 - 63; Sp. 5, Z. 7 - 8). Die Beschreibung zu Figur 3 schlägt ein leichtes Rütteln bei der Herstellung der Verkleidungsplatte vor, damit die zuerst fließbare Masse des Überzugs in die Einschnitte einfließen kann (Sp. 5, Z. 28 - 31). Auch die Zeichnungen zu den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 1 bis 4 stellen Aussparungen im Material dar. Dies schließt freilich nicht als denkbar aus, daß die Einschnitte im extremsten Fall Einschlitzungen von nahezu 0 mm Breite sein können. Die Klagepatentschrift klärt diese Frage nicht; sie verwendet für die Schlitz unterschiedliche Begriffe. Die Patentansprüche 1 bis 10 bezeichnen sie als "Einschnitte", die Beschreibung als "Haftrillen", "Fugen", "Einschnitte" und "Fugenschnitte". Da es für die Beurteilung der Gleichwertigkeit auf die Funktion der "Einschnitte"

ankommt, hätte schon dieser unterschiedliche Sprachgebrauch das Berufungsgericht veranlassen müssen, durch ein Sachverständigengutachten zu klären, ob nach dem Verständnis des Fachmannes die "Einschnitte" auch Einschlitzungen mit einer Breite von nahezu 0 mm Breite umfassen.

bb) Die Folgerung des Berufungsgerichts, daß der aus den Einschnitten gebildete Fugenraster dazu diene, das innerhalb seiner einzelnen Quadrate befindliche Schaumstoffmaterial bei dessen temperaturbedingter Ausdehnung im Bereich der Einschnitte aufzunehmen, wozu Einschnitte mit einer Schlitzbreite von nahezu 0 mm nicht in der Lage seien, kann nur dann zutreffen, wenn nach dem Verständnis des Durchschnittsfachmanns die Lehre des Klagepatents ausschließlich oder zumindest in erster Linie den Ausdehnungsfall des Materials behandelt. Wie bereits oben ausgeführt, kann aber der Ausdruck "Dehnung" im Sinne der Klagepatentschrift auch den Kontraktionsfall als selbstverständlich und gleichwertig einschließen.

cc) Der Vorschlag, die Einschnitte zweckmäßig mit Fugenmörtel auszufüllen, der in seinem Temperaturdehnungsverhalten etwa demjenigen des Plattenmaterials entspricht (Sp. 3, Z. 21 - 24), kann dem Fachmann die Erkenntnis vermitteln, daß "Einschnitte" keine gewisse Mindestbreite haben müssen und daß der Ausdehnungsfall nur ein Ausführungsbeispiel ist, dem der Kontraktionsfall ebenbürtig ist. Werden nämlich die Einschnitte

mit Fugenmörtel ausgefüllt, so verhält sich die Platte sowohl im Ausdehnungs- als auch im Kontraktionsfall wie eine Platte, die lediglich geschlitzt ist. Im Ausdehnungsfall stehen dann auch keine genügend breite Fugen zur Verfügung, die das sich ausdehnende Material aufnehmen könnten. Der Fachmann könnte hieraus erkennen, daß die Einschnitte für den Kontraktions-(Kälte-)fall keine Mindestbreite aufweisen müssen und daß mittels Einschnitten mit einer Schlitzbreite von nahezu 0 mm jedenfalls das Problem der temperaturbedingten Auswirkungen auf die Fugen und damit ein wesentlicher Teil der Erfindungsaufgabe gelöst wird.

Die Verneinung der Äquivalenz trägt somit die Klageabweisung nicht.

III.

Es sind auch sonst keine Gründe ersichtlich, die im jetzigen Stadium des Prozesses das Ergebnis rechtfertigen, zu dem das Berufungsgericht gelangt ist.

1. Die Beklagte kann unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Patentverletzung in die Rechte der Klägerin als ausschließliche Lizenznehmerin am Klagepatent eingreifen. Eine mittelbare Patentverletzung scheitert nicht daran, daß erst die Abnehmer der Lizenznehmer der Beklagten die angegriffenen Dämmplatten mit einer Oberflächenbeschichtung versehen.

Die Dämmplatten, sollten sie von den Merkmalen des Klagepatents in äquivalenter Weise Gebrauch machen, sind ein wesentliches Element der unter Schutz gestellten Erfindung. Sie haben eine Anpassung an den Erfindungsgegenstand erfahren. Sie werden gewerbsmäßig in Verkehr gebracht und sind unter den gegebenen Verhältnissen geeignet, in patentverletzender Weise benutzt zu werden. Dabei ist unerheblich, daß die Lizenznehmer der Beklagten lediglich die Dämmplatte in den angegriffenen Ausführungsformen herstellen, während die Vollendung des Verletzungstatbestandes erst durch Aufbringen der Oberflächenbeschichtung herbeigeführt werden kann. Auch die in Stufen von mehreren nicht berechtigten Dritten hergestellte Ausführungsform kann tatbestandsmäßig mittelbare Patentverletzung sein. Die Beklagte veranlaßt ihre Abnehmer bewußt zu einer Benutzung der Erfindung, die möglicherweise unberechtigt ist. Sie liefert in Kenntnis des Patents und in Kenntnis der mangelnden Berechtigung ihrer Abnehmer diesen expandierbare Styropolymerisate auf Grund von Lizenzen an ihrem Gebrauchsmuster 19 06 824 gemäß den Anlagen C, B und G und empfiehlt ihren Lizenznehmern, die angegriffenen wärmedämmenden Verkleidungsplatten aus thermoplastischem Material mit den Merkmalen der angegriffenen Ausführungsformen herzustellen, und zwar auch in Kenntnis des Umstandes, daß die Abnehmer ihrer Lizenznehmer die Platten am Bauwerk mit einer Oberflächenbeschichtung in Form von Putzmörtel oder anderen für die Außenverkleidung von Bauwerken in Betracht kommenden Deckschichten versehen. Dadurch veranlaßt sie ihre Abnehmer und

deren Abnehmer möglicherweise zu dem Entschluß, das Klagepatent im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu benutzen. Damit würde sie schuldhaft das Klagepatent verletzen, was die gestellten Klageanträge rechtfertigt.

2. Solange nicht die Frage der äquivalenten Benutzung der Merkmale des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform der Verkleidungsplatten geklärt ist, bedarf der Gesichtspunkt der Verletzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens keiner näheren Erörterung. Es ist nicht ersichtlich, daß der von der Klägerin geltend gemachte allgemeine Erfindungsgedanke ohne Rücksicht auf die oben unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz behandelten Fragen zu einem Erfolg der Klage führen könnte.

IV.

Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Diesem ist, da der endgültige Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist, auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu überlassen.

Bruchhausen

Brodeßer

von Albert

Jestaedt

Broß