

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 9/91

URTEIL

Verkündet am:
5. Mai 1992
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. Gesellschaft B [REDACTED] C [REDACTED] Ltd., gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer, den Kaufmann C. E. D [REDACTED], L [REDACTED], D [REDACTED] W [REDACTED], SA 14 9 TF (Großbritannien),
2. Kaufmann C. E. D [REDACTED], L [REDACTED], D [REDACTED] W [REDACTED], SA 14 9 TF (Großbritannien),

Beklagte und Revisionskläger,

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

gegen

S [REDACTED] d. C [REDACTED] de M [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten Francis S [REDACTED], 550 rue St. J [REDACTED], V [REDACTED] le P [REDACTED], M [REDACTED] (Frankreich),

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Mai 1992 durch die Richter Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Broß und Dr. Melullis

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das am 6. Dezember 1990 verkündete Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

I.

1. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des am 9. Dezember 1981 angemeldeten und am 14. März 1984 veröffentlichten europäischen Patents 55 649 (Klagepatents), das ihr insoweit am 31. Oktober 1986 von der früheren Patentinhaberin übertragen worden ist.

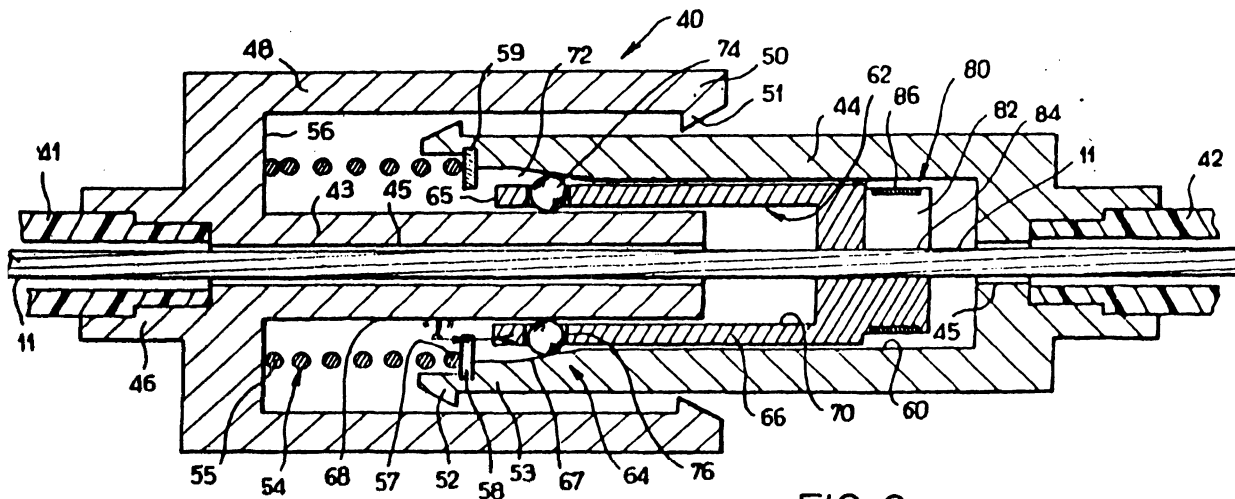
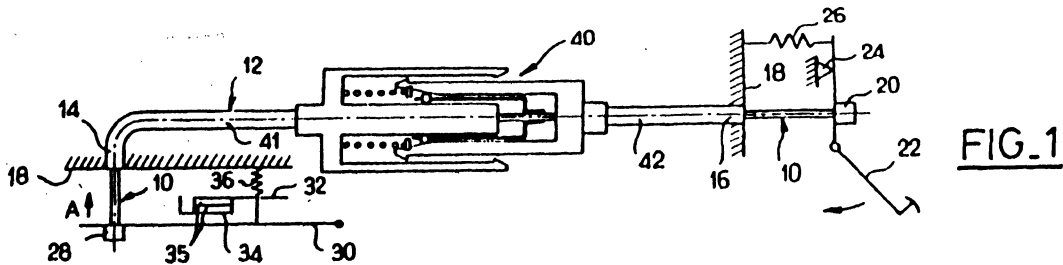
Das Klagepatent betrifft eine mechanische Betätigungsverrichtung mit einem in einer biegsamen Hülle längsver-schiebbaren Kabel. Der im vorliegenden Rechtsstreit in erster Linie geltend gemachte Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet in der deutschen Fassung wie folgt:

Mechanische Steuerung mittels eines Kabels (10), das in einer flexiblen Hülle (12) axial gleitend mit einer selbsttätigen Ausgleichsvorrichtung (40) versehen ist, um die Länge der Hülle in Abhängigkeit von in der Steuerung auftretendem Spiel zu ändern, und deren ein Ende (28) mit einem Empfänger (30) verbunden ist, der mit elastischen Rückholmitteln (36) versehen ist, wobei die Ausgleichsvorrichtung zwei teleskopierbare Hüllensätze (43, 44) aufweist, die zwischen zwei aufeinanderfolgende Abschnitte (41, 42) der Hülle, an denen sie befestigt sind, eingesetzt sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Ausgleichsvorrichtung ein mit Klemmwirkung arbeitendes Verriegelungsorgan (62), das zwischen den beiden Hüllensätzen (43, 44) angeordnet ist, um die letzteren bei einer Betätigung der mechanischen Steuerung miteinander zu vereinigen, sowie ein Steuerorgan (80) aufweist, das am Verriegelungsorgan (62) befestigt ist und am Kabel (10) durch eine Reibschlußverbindung (84, 11) festgelegt ist, wobei das Steuerorgan (80) bei einer Betätigung der Steuerung translationsförmig in Axialrichtung von dem Kabel (10) in einem Richtungssinn entsprechend einer Klemmung des Verriegelungsorganes



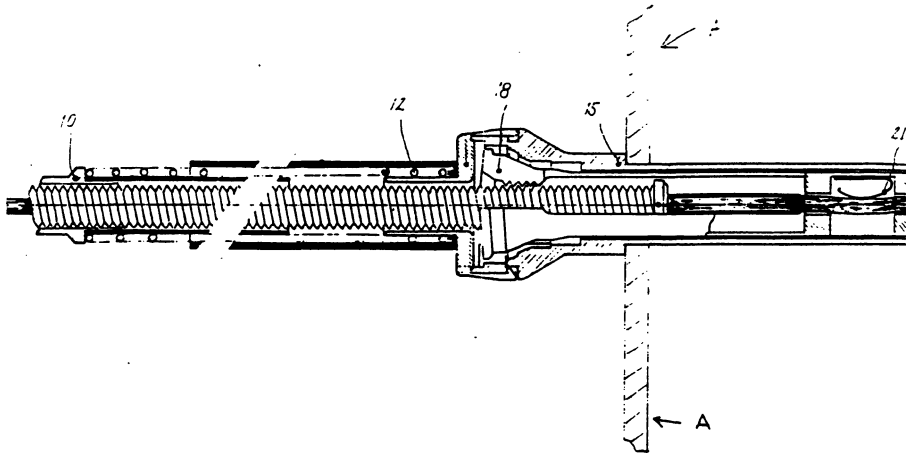
mitgenommen wird, bis die Hüllenansätze (43, 44) miteinander verbunden sind, wobei das Steuerorgan translationsförmig in Axialrichtung von dem gleitenden Kabel in Entriegelungsrichtung mitgenommen wird, wenn die auf das gleitende Kabel ausgeübte Rückholkraft kleiner als ein vorgegebener Wert wird.

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 des Klagepatents geben ein Ausführungsbeispiel der Erfindung nach dem Klagepatent wieder.



- 5 -

Die in Wales ansässige Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt in Wales Kupplungsseilzüge mit Ausgleichsvorrichtungen her, die der nachfolgend wiedergegebenen Zeichnung entsprechen.



Die Beklagte zu 1 liefert diese Seilzüge an die Firma Volkswagenwerk AG in Wolfsburg, die sie durch von ihr beauftragte Transportunternehmen in Wales abholen läßt und sie dann in Deutschland in Personenkraftwagen des Typs VW Polo einbaut.

2. Die Klägerin macht geltend, die Seilzüge der Beklagten machten vom Gegenstand des Klagepatents wortlautgemäß, jedenfalls aber mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln Gebrauch.

II.

Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung und Rechnungslegung sowie Schadensersatz in Anspruch genommen.

Die Beklagten haben die Abweisung der Klage beantragt. Sie sind der Meinung, sie brächten die angegriffenen Seilzüge nicht im Inland in den Verkehr und diese fielen auch nicht in den Schutzbereich des Klagepatents.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß zur Unterlassung und Rechnungslegung verurteilt sowie deren Verpflichtung, Schadensersatz zu leisten, festgestellt.

Gegen das Urteil des Landgerichts haben die Beklagten Berufung und die Klägerin Anschlußberufung eingelegt. Die Klägerin hat im Wege der Anschlußberufung beantragt, den Unterlassungstenor des angefochtenen Urteils um folgenden Absatz zu ergänzen:

"... jedoch unter Einschluß des Inverkehrbringens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West), sofern und soweit dies die Folge von Angeboten und/oder Lieferungen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West), insbesondere an die Volkswagenwerk AG in Wolfsburg ist, ..."

Das Oberlandesgericht hat durch Teilurteil die Berufung der Beklagten insoweit zurückgewiesen, als das Landgericht diesen untersagt hat, die im Unterlassungstenor näher beschriebenen Vorrichtungen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, und als das Landgericht hinsichtlich dieser Handlungen die Beklagten zur Rechnungslegung verurteilt sowie ihre Schadensersatzpflicht festgestellt hat. Die Entscheidung über die weitergehende Berufung der Beklagten und über die Anschlußberufung der Klägerin sowie die Kostenentscheidung hat das Oberlandesgericht vorbehalten.

Mit ihrer Revision verfolgen die Beklagten ihr Begehren, die Klage abzuweisen, weiter; hilfsweise beantragen sie, die Sache zu erneuter Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision der Beklagten bleibt ohne Erfolg.

I.

Die Klagepatentschrift erläutert einleitend, die Erfindung beziehe sich auf eine mechanische Betätigungsverrichtung mit einem in einer biegsamen Hülle längsverschiebbaren Kabel, die mit einer selbsttätigen Ausgleichsvorrichtung

versehen sei, wie in der FR-A-449 157 beschrieben. Die Erfindung betreffe vor allem mechanische Betätigungsverfahren mittels Kabel, die für die Betätigung einer Reibkupplung von Kraftfahrzeugen oder für die Betätigung von Trommel- oder Scheibenbremsen für Kraftfahrzeuge bestimmt seien.

Die Klagepatentschrift schildert weiter den Gegenstand der vorveröffentlichten europäischen Patentanmeldung 30 494 A 1. Die in dieser Patentanmeldung beschriebene Einrichtung umfasse ein entkuppelbares Verbindungssystem mit Klemmung durch Kugeln, die zwischen einem Ende der Hülle und einem festen, mit dem Fahrzeugchassis verbundenen Träger angeordnet seien. Die vorgeschlagene Einrichtung bewirke in sehr zufriedenstellender Weise die automatische Nachstellung des Spiels, das in der Betätigungsverfahren auftreten könne, habe jedoch den Nachteil, daß es auf einem festen Teil des Fahrzeugs installiert sein müsse. Dieser feste Bezug sei notwendig, um die Entriegelung der auskuppelbaren Verbindung mit Klemmung durch Kugeln zu steuern, wenn das Pedal in seiner normalen Ruhestellung sei.

Im Hinblick darauf beschreibt die Klagepatentschrift als Ziel der Erfindung, eine mechanische Betätigungsverfahren mittels Kabels zu schaffen, die mit einer selbsttätigen Ausgleichsvorrichtung versehen sei, die das in der Betätigungsverfahren auftretende Spiel nachstellen könne und die es ermögliche, sich von dem festen Bezugspunkt am Chassis des Fahrzeugs zu befreien, in dem sie eingebaut sei.

Die Lösung des Problems hat das Berufungsgericht - von der Revision nicht angegriffen - in einer Vorrichtung mit folgenden Merkmalen gesehen:

1. Es handelt sich um eine mechanische Betätigungsvorrichtung mit einem in einer biegsamen Hülle (12) axial gleitenden Kabel (10).
2. Ein Ende (28) der Betätigungsvorrichtung ist mit einem Empfänger (30) verbunden, der mit elastischen Rückholmitteln (36) versehen ist.
3. Die Betätigungsvorrichtung ist mit einer selbsttätigen Ausgleichsvorrichtung (40) versehen, die dazu dient, die Länge der Hülle (12) in Abhängigkeit von in der Betätigungsvorrichtung auftretendem Spiel zu verändern.
4. Die Ausgleichsvorrichtung (40) weist zwei teleskopierende Hüllenverlängerungen (43, 44) auf, die zwischen zwei aufeinanderfolgende Abschnitte (41, 42) der Hülle (12) eingesetzt und an diesen befestigt sind.
5. Die Ausgleichsvorrichtung (40) umfaßt ferner ein Verriegelungsorgan (62), das zwischen den beiden Hüllenverlängerungen (43, 44) angeordnet ist, um diese bei einer Betätigung der mechanischen Betätigungsvorrichtung durch Klemmwirkung miteinander zu verbinden.
6. Schließlich umfaßt die Ausgleichsvorrichtung (40) ein am Verriegelungsorgan (62) befestigtes und mit dem Kabel (10) durch Reibschluß (84, 11) verbundenes Steuerorgan (80), das
 - a) bei einer Betätigung der Betätigungsvorrichtung vom Kabel (10) in einer axialen Bewegung in der der Klemmung des Verriegelungsorgans (62) entsprechenden Richtung mitgenommen wird, bis die Hüllenverlängerungen (43, 44) miteinander verbunden sind und

- 11 -

- b) in einer axialen Bewegung von dem gleitenden Kabel (10) in Entriegelungsrichtung mitgenommen wird, wenn die auf das gleitende Kabel (10) ausgeübte Rückholkraft kleiner als ein vorgegebener Wert wird.

II.

1. Der Senat hat die von der Revision gegen die Zulässigkeit eines Teilurteils (§ 301 Abs. 1 ZPO) erhobenen Rügen geprüft, aber für nicht durchgreifend erachtet. Von einer Begründung wird deshalb abgesehen (§ 565 a Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Der Tenor des angefochtenen Urteils ist bezüglich seines räumlichen Geltungsbereichs wegen seiner Bezugnahme auf das erstinstanzliche Urteil dahin zu verstehen, daß er sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) in den Grenzen vor Inkrafttreten des Gesetzes zu dem Vertrag vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands - Einigungsvertrag - und der Vereinbarung vom 18. September 1990 und vom 23. September 1990 (BGBl II S. 885, gemäß dessen Art. 10 Abs. 1 am 29. September 1990) bezieht.

2. Das Berufungsgericht hat angenommen, die angegriffene Betätigungsvorrichtung der Beklagten zu 1 mache von der Lehre des Klagepatents in der Weise Gebrauch, daß sie eine im Schutzbereich des Klagepatents liegende Teilkombination der genannten Merkmale des Gegenstands des Klagepatents verwirklichte, bei der das Merkmal 4 nur teilweise vorliege.

Diese Auffassung bekämpft die Revision im Ergebnis ohne Erfolg.

a) Die Revision greift die Beurteilung der Merkmale 1 bis 3 sowie 5 und 6 der vorstehend wiedergegebenen Merkmalsanalyse durch das Berufungsgericht nicht an. Hiernach handelt es sich bei dem angegriffenen Kupplungsseilzug um eine mechanische Betätigungsvorrichtung mit einem in einer biegsamen Hülle axial gleitenden Kabel (Merkmal 1), bei der eine selbsttätige Ausgleichsvorrichtung vorhanden ist, die dazu dient, die Länge der Hülle in Abhängigkeit von in der Betätigungsvorrichtung auftretendem Spiel zu verändern (Merkmal 3). Das Berufungsgericht nimmt ferner an, daß die Betätigungsvorrichtung so gebaut sei, daß ihr eines Ende mit einem Empfänger, nämlich der Fahrzeugkupplung, verbunden werden könne, die in Gestalt der Kupplungsfedern elastische Rückholmittel für das Kabel aufweise. Damit sei auch Merkmal 2 verwirklicht.

b) Das Berufungsgericht nimmt an, Merkmal 4 der Vorrichtung nach dem Klagepatent sei bei dem angegriffenen Seilzug nur teilweise verwirklicht. Bei diesem weise zwar die Ausgleichsvorrichtung zwei teleskopierende Hüllenverlängerungen auf, diese seien aber nicht zwischen zwei aufeinanderfolgende Abschnitte der Hülle eingesetzt und an diesen befestigt. Auch sei die eine Hüllenverlängerung einstückig mit der Hülle ausgebildet.

Zu dem letzten Punkt führt das Berufungsgericht weiter aus, wie der Fachmann dem Klagepatent ohne weiteres entnehme, seien mit "Hüllenverlängerungen" die beiden Teile der Ummantelung des axial beweglichen Kabels gemeint, die te-

leskopartig ineinander verschoben werden könnten, und es so einerseits erlaubten, zum Ausgleich des im System auftretenden Spiels die Länge der Hülle für das Kabel zu verändern, wobei andererseits aber sichergestellt sein solle, daß sich die jeweilige Länge der Hülle während einer Betätigung der Gesamtvorrichtung nicht ändere. Dazu sei es erforderlich, daß die jeweilige Hüllenverlängerung fest mit dem zu ihr gehörenden Hüllenabschnitt verbunden sei. Es liege daher ohne weiteres nahe, statt einer besonderen, fest mit dem dazugehörigen Hüllenabschnitt verbundenen Hüllenverlängerung einen Teil der Hülle selbst so auszubilden, daß er teleskopartig in ein anderes Hüllenteil verschoben werden könne. Das sei bei der angegriffenen Vorrichtung der Fall, bei der die Hülle durch ein aus Metalldraht gewickeltes Rohr gebildet werde, das in seinem Anfangsteil von einem Kunststoffmantel umgeben sei. Auf dem letzten Teil der Hülle fehle dieser Mantel, und das zwar biegsame, aber doch verhältnismäßig steife gewickelte Metallrohr, welches das gleitende Kabel umgebe, sei in das etwa rohrförmige Teil, das in der Zeichnung gemäß Anlage 13 zur Klageschrift mit der Bezugszahl (44) bezeichnet sei, eingeschoben und könne sich teleskopierend zu diesem Teil, das wortlautgemäß einer Hüllenverlängerung im Sinne des Merkmals 4 entspreche, verschieben, um so selbsttätig - solange das Kupplungspedal nicht niedergetreten sei - das im System auftretende Spiel durch Veränderung der Länge der Gesamthülle (d.h. der zwischen zwei Fixpunkten am Fahrzeug befestigten Führung des gleitenden Kabels) auszugleichen.

Auf der Grundlage dieser tatrichterlichen Feststellungen sieht das Berufungsgericht in der einstückigen Ausbildung von Hülle und Hüllenverlängerung ersichtlich eine noch in den Schutzbereich des Klagepatents fallende Benutzung mit

äquivalenten Mitteln. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wird insoweit auch von der Revision nicht angegriffen und steht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des erkennenden Senats zur Patentbenutzung mit äquivalenten Mitteln (vgl. u.a. BGHZ 98, 12 - Formstein; 105, 1, 10 ff. - Ionenanalyse).

Das Berufungsgericht legt sodann dar, nicht verwirklicht sei bei der angegriffenen Ausführungsform aber das weitere Teilmerkmal des Merkmals 4, wonach die beiden teleskopierenden Hüllenverlängerungen zwischen zwei aufeinanderfolgende Abschnitte der Hüllen eingesetzt und an diesen befestigt sein sollten. Denn bei dem Seilzug der Beklagten fehle ein weiterer Hüllenabschnitt zwischen der Ausgleichsvorrichtung und dem Kupplungspedal. Vielmehr sei hier die Hüllenverlängerung (44) unmittelbar am Chassis des Fahrzeugs befestigt, und hinter der Stelle, an der das gleitende Kabel diese Hüllenverlängerung verlasse, sei nichts mehr vorhanden, was als Hülle bezeichnet werden könnte.

Das Berufungsgericht nimmt aber an, daß die angegriffene Ausführungsform den Schutzbereich des Klagepatents gleichwohl nicht verlasse. Es reiche nicht aus, daß der Fachmann die gewählte Ausführungsform dem Offenbarungsgehalt der Beschreibung und der Zeichnungen der Patentschrift entnehmen könne. Erforderlich sei vielmehr zusätzlich, daß die zu beurteilende Ausführungsform vom Sinngehalt der Patentansprüche Gebrauch mache oder, wenn sie von diesem Sinngehalt abweiche, für den Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse aufgrund von Überlegungen, die an den Sinngehalt der Patentansprüche anknüpften, als gleichwirkend aufgefunden werden könne. Wie der Fachmann der Klagepatentschrift ohne weitere

Überlegungen entnehme, liege die eigentliche Leistung der geschützten Erfindung darin, daß die selbsttätige Ausgleichsvorrichtung zur Ermöglichung einer zuverlässigen Ver- und Entriegelung der beiden teleskopierenden Hüllenteile nicht mehr darauf angewiesen sei, an einem bestimmten festen Punkt des Fahrzeuges angebracht zu werden und daß sie auch kein fest auf dem gleitenden Kabel angebrachtes und daher einer genauen Justierung bedürftiges Steuerorgan für die Ver- und Entriegelung der teleskopierenden Hüllenteile benötige, wie es bei den Vorrichtungen notwendig gewesen sei, die am Tage der Anmeldung des Klagepatents bekannt gewesen seien. Bei dem vorgeschlagenen Seilzug sei es möglich, die Ausgleichsvorrichtung an irgendeiner beliebigen Stelle zwischen den beiden Befestigungspunkten für die Hülle vorzusehen, wobei diese Stelle auch unmittelbar an der Fahrzeugwand liegen könne. Entscheidend sei nämlich nur, daß die ordnungsgemäße Funktion der Ausgleichsvorrichtung nicht davon abhängen, ob sie gerade an der Fahrzeugwand oder an einer anderen Stelle der Hülle sitze. Daß die Ausgleichsvorrichtung bei der vom Klagepatent vorgeschlagenen Lösung an einer beliebigen Stelle der Betätigungsvorrichtung angebracht werden könne, bedeute nicht, daß sie bei einem konkreten, im Hinblick auf einen bestimmten Fahrzeugtyp gebauten Seilzug noch hinsichtlich des Ortes ihrer Anbringung verändert werden könnte.

Da der Fachmann erkenne, daß er bei einer den Wortlaut des Patentanspruchs 1 verwirklichenden Vorrichtung den Hüllenabschnitt zwischen der Ausgleichsvorrichtung und der einen Fahrzeugwand so ausgestalten könne, daß er nur wenige Millimeter lang sei, erkenne er auch ohne weiteres, daß er bei einer im übrigen die Merkmale des Klagepatents verwirk-

lichenden Ausführungsform diesen zweiten Hüllenabschnitt auch auf eine Länge von Null verkürzen und dann statt des zweiten Hüllenabschnitts die dem Kupplungspedal zugewandte Hüllenverlängerung selbst unmittelbar an der Fahrzeugwand befestigen könne, ohne daß sich an der Wirkung der Vorrichtung irgendetwas ändere. Auch dann erhalte er eine Betätigungsvorrichtung, die für die ordnungsgemäße Funktion der bei ihr vorhandenen Ausgleichsvorrichtung, nämlich für deren Ver- und Entriegelung, kein ortsfestes Widerlager brauche. Die Befestigung beider Enden eines Bowdenzuges zur Betätigung z.B. einer Fahrzeugkupplung, an festen Teilen des Fahrzeuges, sei immer und damit auch bei einer wortlautgemäß unter die Ansprüche des Klagepatents fallenden Betätigungsvorrichtung notwendig.

Erkenne aber der Fachmann ohne weiteres, daß er alle patentgemäßen Vorteile auch dann erzielen könne - und zwar mit den vom Klagepatent vorgeschlagenen Mitteln -, wenn er die Ausgleichsvorrichtung nicht zwischen zwei Hüllenabschnitten anbringe, sondern sie ganz an das dem Kupplungspedal zugewandte Ende der Hülle lege, so sei für ihn in einer mit dem Gebot der Rechtssicherheit in Übereinstimmung stehenden Weise erkennbar, daß der Schutzbereich des Klagepatents sich auch auf eine Vorrichtung wie die angegriffene erstrecke, bei der das Teilmerkmal, nach dem die beiden teleskopierenden Hüllenverlängerungen zwischen zwei aufeinanderfolgende Abschnitte der Hülle eingesetzt und an diesen befestigt sein sollen, nicht verwirklicht sei, die aber alle übrigen Merkmale des Patentanspruchs 1 erfülle.

3. a) Zutreffend legt das Berufungsgericht seinen Überlegungen zugrunde, daß der Schutzbereich des Klagepatents

gemäß § 14 PatG 1981 als maßgebliche Grundlage den durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt der Patentansprüche, zu deren Verständnis die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind, hat und hierzu auch das Protokoll über die Auslegung von Art. 69 Abs. 1 EPÜ (BGBl. II 1976 S. 1000) heranzuziehen ist, wie der Senat etwa in seinem Urteil vom 6. November 1990 (BGHZ 113, 1 - Autowaschvorrichtung) näher dargelegt hat (im Anschluß an seine Entscheidungen BGHZ 98, 12, 18 f. - Formstein; 105, 1, 10 - Ionenanalyse; BGH GRUR 1989, 205, 208 - Schwermetalloxidationskatalysator - u. GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur). Hiernach fällt unter den Schutzbereich eines Patents einerseits nicht allein das, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt; andererseits dienen die Patentansprüche aber auch nicht lediglich als bloße Richtlinien mit der Folge, daß sich der Schutzbereich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen beiden Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden. Aus diesen Grundsätzen hat der erkennende Senat hergeleitet, daß die Auslegung der Patentansprüche 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 dient. 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 (Sen. z.B. im Urt. v. 03.10.1989, GRUR 1989, 903, 904
1. Sp. unten, r. Sp. oben - Batteriekastenschnur).

b) Der Senat hatte bisher keine Veranlassung, grundsätzlich zu der Frage Stellung zu nehmen, ob und unter welchen Voraussetzungen bei einem europäischen Patent Schutz für eine Unterkombination zu gewähren ist (hierzu etwa Urt. v. 03.10.1989, GRUR 1989, 903, 905 a.E. - Batteriekastenschnur; BGHZ 113, 1 - Autowaschvorrichtung). Er hat allerdings in seiner Entscheidung vom 6. November 1990 (BGHZ 113, 1 - Autowaschvorrichtung) dahin erkannt, daß bei einem europäischen Patent der Schutz für eine Unterkombination jedenfalls dann ausscheide, wenn auf ein für die unter Schutz gestellte Lehre wesentliches und bestimmendes Merkmal des Patentanspruchs verzichtet sei. In diesem Zusammenhang muß vor allem darauf Bedacht genommen werden, daß das Gebot der Rechtssicherheit nicht unterlaufen wird. Dieses steht gleichwertig neben dem der angemessenen Belohnung des Erfinders. Es soll dadurch erreicht werden, daß der Schutzbereich eines Patents für Außenstehende hinreichend sicher vorhersehbar ist. Diese sollen vor der Überraschung bewahrt werden, aus einem Patent in Anspruch genommen zu werden, dessen Schutzbereich sich erst durch Weglassen (Außerachtlassen) von Merkmalen des Patentanspruchs ergibt. Sie sollen sich vielmehr darauf verlassen und darauf einrichten können, daß die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung mit den Merkmalen des Patentanspruchs vollständig umschrieben ist. Der Anmelder hat dafür zu sorgen, daß das, wofür er Schutz begehrt hat, sorgfältig in den Merkmalen des Patentanspruchs niedergelegt ist (s.a. Sen.Urt. v. 24.03.1987, BGHZ 100, 249 - Rundfunkübertragungssystem - u. Sen.Urt. v. 23.04.1991 - X ZR 41/89 - Trockenlegungsverfahren -, jeweils zu § 6 PatG 1968).

Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen, die von der Revision mit Verfahrensrügen nicht angegriffen werden, bedarf die Frage des Schutzes für eine Unterkombination bei einem europäischen Patent auch hier keiner Entscheidung; denn es handelt sich vorliegend auch hinsichtlich der räumlichen Anordnung der teleskopierenden Hülltenverlängerungen nicht um das Weglassen eines Teilmerkmals bei der angegriffenen Ausführungsform, sondern um den Fall, daß die angegriffene Ausführungsform ein Teilmerkmal in einer naheliegenden und gleichwirkenden (äquivalenten) Abwandlung verwendet, die nach den vom erkennenden Senat zur Frage der Äquivalenz entwickelten Grundsätze ebenfalls noch unter den Schutzbereich des Klagepatents fällt.

Das Berufungsgericht hat das Klagepatent in von der Revision mit Verfahrensrügen nicht angegriffener tatrichterlicher Würdigung dahin ausgelegt, daß - wie der Fachmann der Klagepatentschrift ohne weitere Überlegungen entnehme - die eigentliche Leistung der geschützten Erfindung darin liege, daß die selbsttätige Ausgleichsvorrichtung zur Ermöglichung einer zuverlässigen Ver- und Entriegelung der beiden teleskopierenden Hüllenteile nicht mehr darauf angewiesen sei, an einem bestimmten festen Punkt des Fahrzeuges angebracht zu werden und daß sie auch kein fest auf dem gleitenden Kabel angebrachtes und daher einer genauen Justierung bedürftiges Steuerorgan für die Ver- und Entriegelung der teleskopierenden Hüllenteile benötige, wie es bei den Vorrichtungen notwendig gewesen sei, die am Tage der Anmeldung des Klagepatents bekannt gewesen seien. Ein auf die Sachrüge hin zu beachtender Rechtsfehler tritt insoweit nicht hervor; denn die Auslegung des Berufungsgerichts steht in Einklang mit der Beschreibung in der Klagepatentschrift (deutsche Übers. gem.

Anl. 2 zur Klage v. 02.09.1988 S. 2 3. Abs.). Ausschlaggebend ist insoweit, daß sich der Beschreibung nicht entnehmen läßt, die Ausgleichsvorrichtung d ü r f e nach dem Klagepatent nicht am Chassis des Fahrzeugs angebracht werden. Die Klagepatentschrift läßt auch diesen Fall einer möglichen Ausführung zu, wie das Berufungsgericht - von der Revision mit Verfahrensrügen nicht angegriffen - ferner festgestellt hat. Es führt weiter aus, es sei bei dem vorgeschlagenen Seilzug möglich, die Ausgleichsvorrichtung an irgendeiner beliebigen Stelle zwischen den beiden Befestigungspunkten für die Hülle vorzusehen, wobei diese Stelle auch unmittelbar an der Fahrzeugwand liegen könne, wenn z.B. der Fahrzeughersteller das so wünsche. Entscheidend sei nämlich nur, daß die ordnungsgemäße Funktion der Ausgleichsvorrichtung nicht davon abhängt, ob sie gerade an der Fahrzeugwand oder an einer anderen Stelle der Hülle sitze. Das Berufungsgericht hebt in diesem Zusammenhang maßgeblich darauf ab, daß die vom Klagepatent vorgeschlagene Betätigungsvorrichtung ein in den Merkmalen 5 und 6 beschriebenes Verriegelungsorgan aufweise und wegen der gewählten Gestaltung weder ein ortsfestes Widerlager für das Steuerorgan der Verriegelungseinrichtung benötige noch das Steuerorgan an einer ganz bestimmten Stelle des Kabels fest angebracht werden müsse.

c) Hiervon ausgehend hat das Berufungsgericht in rechtlich nicht zu beanstandender tatrichterlicher Würdigung befunden, der Fachmann erkenne, daß er bei einer den Wortlaut des Patentanspruchs 1 verwirklichenden Vorrichtung den Hüllenabschnitt zwischen der Ausgleichsvorrichtung und der einen Fahrzeugwand so ausgestalten könne, daß er nur wenige Millimeter lang sei. Nachdem er aber diese Erkenntnis habe,

erkenne er auch ohne weiteres, daß er bei einer im übrigen die Merkmale des Klagepatents verwirklichenden Ausführungsform diesen zweiten Hüllenabschnitt auch auf eine Länge von Null verkürzen und dann statt des zweiten Hüllenabschnitts die dem Kupplungspedal zugewandte Hüllenverlängerung selbst unmittelbar an der Fahrzeugwand befestigen könne, ohne daß sich an der Wirkung der Vorrichtung irgendetwas ändere.

Bei dem Verständnis, das das Berufungsgericht vom Klagepatent und dem hier im besonderen in Rede stehenden Teilmerkmal 4 hat, ist kein Merkmal weggefallen. Vielmehr ersetzt die angegriffene Ausführungsform nach dem vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalt die dem Wortlaut des Patentanspruchs entsprechende Anordnung der teleskopierenden Hüllenverlängerungen innerhalb der Hülle ("zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abschnitten der Hülle") durch die abgewandelte Anordnung im unmittelbaren Anschluß an die Hülle. Da nach den nicht von erkennbaren Rechtsfehlern beeinflussten tatrichterlichen Feststellungen des Berufungsgerichts eine solche Abwandlung an den patentgemäßen Wirkungen der Vorrichtung nichts ändert und für den Fachmann aufgrund von Überlegungen nahelag, die an der im Patentanspruch formulierten Lehre orientiert sind, sind auch insoweit die Voraussetzungen einer noch unter den Schutzbereich des Klagepatents fallenden Äquivalenz erfüllt.

Der "Witz" des Patents liegt nach der aus Rechtsgründen nicht zu beanstandenden Sicht des Berufungsgerichts nicht darin, daß die Ausgleichsvorrichtung im Einzelfall einen Abstand vom Chassis des Fahrzeugs hat, sondern darin, daß aufgrund der konstruktiven Ausbildung der Ausgleichsvorrichtung eine Lösung von einem festen Bezugspunkt am Chassis möglich

ist. Das wird entscheidend durch die Merkmale 5 und 6 erreicht, die auch bei der angegriffenen Ausführungsform wortlautgemäß verwirklicht sind. Es kann daher entgegen der von der Revision vertretenen Ansicht nicht davon gesprochen werden, daß bei der angegriffenen Ausführungsform im Sinne der Senatsentscheidung "Autowaschvorrichtung" (Urt. v. 06.11.1990 - X ZR 55/89 - NJW 1991, 1299) ein wesentliches Merkmal oder eine wesentliche Wirkung der patentierten Lehre nicht verwirklicht und daher eine Patentverletzung zu verneinen sei.

4. Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage eines Zugeständnisses der Beklagten gemäß § 288 ZPO zu Recht festgestellt, daß die Beklagte zu 1, deren Handeln vom Beklagten zu 2 als ihrem Geschäftsführer bestimmt wird, Vorrichtungen, die vom Klagepatent Gebrauch machen, ohne Zustimmung der Klägerin im Inland angeboten und in den Verkehr gebracht hat. Nach der nicht mit einer Tatbestandsberichtigung angegriffenen Feststellung des Zugeständnisses bedurfte es keiner weiteren Feststellungen von Einzelheiten der gemäß § 9 PatG dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen. Zutreffend hat das Berufungsgericht im Hinblick darauf eine Wiederholungsgefahr bejaht und durfte wegen der weiteren Benutzungshandlungen des "Gebrauchens" zumindest von der Gefahr zukünftiger Begehung ausgehen.

Aufgrund des festgestellten Sachverhalts sind die zuerkannten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz und Rechnungslegung gerechtfertigt (§ 139 Abs. 1 und 2 PatG, § 242 BGB).

- 23 -

III.

Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 97 Abs. 1,
§ 100 ZPO.

Rogge

Broß

Maltzahn

Melullis

Jestaedt