



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 45/05

Verkündet am:
3. Mai 2006
Weschenfelder
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Laufkranz

PatG § 9 Satz 2 Nr. 1

Zu dem dem Erwerber einer patentgeschützten Vorrichtung gestatteten bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört grundsätzlich auch der Austausch eines Teils, welches während der gewöhnlichen Lebensdauer der Vorrichtung aus Verschleiß- oder anderen Gründen regelmäßig erneuert zu werden pflegt, sofern nicht die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgetauschten Teil in Erscheinung treten, insbesondere sich auf dessen Funktionalität oder Lebensdauer auswirken (Fortführung von BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler).

BGH, Ur. v. 3. Mai 2006 - X ZR 45/05 - OLG Dresden
LG Leipzig

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. März 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 14. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dresden vom 22. März 2005 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist Inhaberin des am 21. November 1991 unter Inanspruchnahme der Priorität einer schwedischen Voranmeldung vom 5. Dezember 1990 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 489 455 (Klagepatents). Die Patentansprüche 1 und 3 haben folgenden Wortlaut:

"1. A rail vehicle wheel, comprising a wheel centre (1), a flanged tyre (2) and a rubber filling (3) in a generally U-shaped, annular compartment between the wheel centre, the tyre (2) and a pressure ring (4) which ring is mounted to a side of the wheel

centre (1) for holding the rubber filling (3) in position, characterized in that the rubber filling consists of a rubber ring (3) having an annular, axial body (3'), which does not completely fill the space afforded to it in the compartment, and, integrally with the axial body (3'), at each side thereof a thinner flange (3''), which forms an obtuse angle, preferably of 60°, with the wheel axis, and in that the rubber ring (3) is slightly prestressed when mounted.

3. A wheel according to claim 1 or 2, characterized in that surfaces of the wheel centre (1), tyre (2) and/or pressure ring (4) intended to cooperate with the rubber ring flanges (3'') are provided with annular grooves."

2 Die deutsche Übersetzung in der Patentschrift lautet:

- "1. Schienenfahrzeugrad mit einem Radmittelteil (1), einem mit Flansch versehenen Laufkranz (2) und einer Gummifüllung (3) in einem im allgemeinen U-förmigen, ringförmigen Zwischenraum zwischen dem Radmittelteil, dem Laufkranz (2) und einem Druckring (4), der an einer Seite des Radmittelteils (1) zum Halten der Gummifüllung (3) in ihrer Stellung angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Gummifüllung aus einem Gummiring (3) mit einem ringförmigen, axialen Körper (3') der den ihm zur Verfügung stehenden Raum in dem Zwischenraum nicht vollständig ausfüllt, und auf jeder Seite davon aus einem dünneren Flansch (3'') besteht, der integral mit dem axialen Körper (3') verbunden ist und einen stumpfen Winkel

von vorzugsweise 60° mit der Radachse bildet, und dass der Gummiring (3) bei der Montage leicht vorgespannt wird.

3. Rad nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflächen des Radmittelteils (1), des Laufkranzes (2) und/oder des Druckrings (4), die mit den Flanschen (3") des Gummiringes zusammenwirken, mit Ringnuten versehen sind."

3 Die M. Verkehrsbetriebe GmbH (M.) bezog seit 1994 achtachsige Niederflur-Gelenktriebwagen, für die die Klägerin an den Lieferanten der M. die bei den Drehgestellen verwendeten Laufradsätze geliefert hatte. Als in den Jahren 1998/99 infolge Verschleißes der Laufkränze deren Austausch notwendig wurde, schrieb M. die Laufkränze öffentlich aus und erteilte der Beklagten auf deren Angebot den Zuschlag. Die Beklagte stellte die Laufkränze nach Zeichnungen, die die Klägerin M. zu Wartungszwecken überlassen hatte, her und lieferte sie an M. .

4 Die Klägerin sieht in dieser Lieferung eine mittelbare Verletzung des Klagepatents und nimmt die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.

5 Das Landgericht hat antragsgemäß erkannt; das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen.

6 Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihren Antrag auf Zurückweisung der Berufung weiter.

Entscheidungsgründe:

7 Die zulässige Revision bleibt ohne Erfolg. Das Berufungsgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen.

8 1. Das Klagepatent bezieht sich auf ein Schienenfahrzeugrad mit einem Radmittelteil, einem mit Flansch versehenen Laufkranz und einer Gummifüllung, die zwischen dem Radmittelteil, dem Laufkranz und einem Druckring angeordnet ist.

9 Die Klagepatentschrift erläutert, dass bei herkömmlichen Rädern dieser Art (sogenannten V-Rädern) ein oder zwei Gummiringe, die ein weit offenes V bildeten, zwischen Radmittelteil und Laufkranz angeordnet seien. Die Gummiringe seien in erster Linie im Betrieb einem Druck ausgesetzt, und die Elastizität des Rades (in radialer Richtung) sei relativ gering. Hingegen sei die Elastizität in axialer Richtung, in der der Gummi einer Scherung ausgesetzt sei, nachteiligerweise erheblich.

10 Als Aufgabe der Erfindung wird angegeben, ein V-Rad mit einer einfachen und verhältnismäßig billigen Gestaltung bereitzustellen, das eine größere Elastizität in radialer Richtung und eine bessere Steifigkeit in axialer Richtung aufweist und schwere Lasten aufnehmen kann.

11 Das so umschriebene Problem soll erfindungsgemäß durch ein Schienenfahrzeugrad mit folgenden Merkmalen gelöst werden:

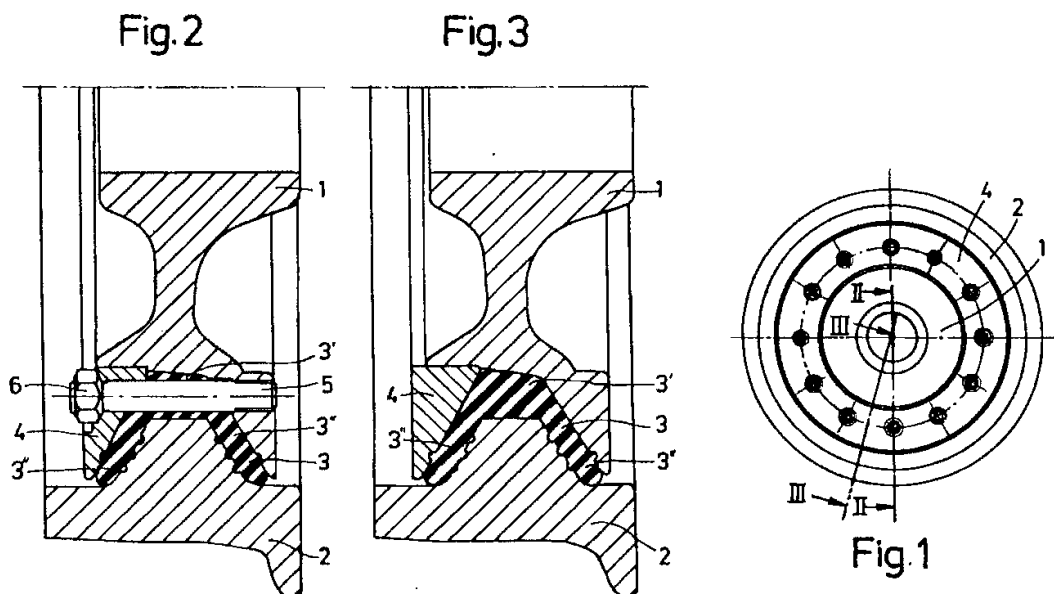
1. einem Radmittelteil (1),
2. einem mit Flansch versehenen Laufkranz (2),

3. einer Gummifüllung (3) und
4. einem Druckring (4).
5. Die Gummifüllung ist in einem im Allgemeinen U-förmigen, ringförmigen Zwischenraum zwischen dem Radmittelteil, dem Laufkranz und dem Druckring vorgesehen.
6. Der Druckring ist an einer Seite des Radmittelteils zum Halten der Gummifüllung in ihrer Stellung angebracht.
7. Die Gummifüllung besteht aus einem Gummiring (3), der
 - 7.1 einen ringförmigen axialen Körper (3'), der den ihm zur Verfügung stehenden Raum in dem Zwischenraum (Merkmal 5) nicht vollständig ausfüllt, und
 - 7.2 auf jeder Seite des ringförmigen Körpers einen dünneren Flansch (3'') aufweist, der
 - 7.2.1 integral mit dem ringförmigen Körper verbunden ist und
 - 7.2.2 einen ("stumpfen") Winkel von vorzugsweise 60° mit der Radachse bildet,
 - 7.3 bei der Montage leicht vorgespannt wird.

Nach Patentanspruch 3 können ferner

8. die Oberflächen des Radmittelteils, des Laufkranzes und/oder des Druckrings, die mit den Flanschen des Gummiringes (Merkmal 7.2) zusammenwirken, mit Ringnuten versehen sein.

12 Die nachfolgenden Figuren 1 bis 3 der Klagepatentschrift zeigen ein Ausführungsbeispiel:



13 Wie die Klagepatentschrift erläutert, sind die Gummiringflansche bei Betrieb des Schienenfahrzeugrades einer Kombination aus Scherung (zu einem höheren Grad) und Druck (zu einem geringeren Grad) ausgesetzt und geben dem Rad in radialer Richtung eine ausreichende Elastizität und in axialer Richtung eine befriedigende Steifigkeit. Der ringförmige axiale Körper wird bei höheren Lasten aktiviert und verleiht dem Rad eine progressive Federcharakteristik (Sp. 2 Z. 16-23; Sp. 4 Z. 50 - Sp. 5 Z. 4). Die - fakultativen - Ringnuten (Merk-

mal 8) wirken unerwünschten gegenseitigen Bewegungen zwischen Gummi und Metall entgegen (Sp. 2 Z. 41-47).

- 14 2. Die von der Beklagten gelieferten Laufkränze für die nach den un-
angegriffenen und rechtsfehlerfreien Feststellungen des Landgerichts, auf die
das Berufungsgericht Bezug nimmt, patentgemäßen Schienenfahrzeugräder
beziehen sich auf ein wesentliches Element der Erfindung. Denn sie sind selbst
Bestandteil des erfindungsgemäßen Gegenstands (Merkmal 2) und wirken zu-
dem mit den übrigen Bestandteilen des Rades, namentlich dem Gummiring, bei
der Verwirklichung des Erfindungsgedankens funktional zusammen (vgl. BGHZ
159, 76, 85 f. - Flügelradzähler), denn Scher- und Druckkräfte müssen von
Radmitteleil und Druckring über den Gummiring auf die Anlageflächen des
Laufkranzes übertragen werden.
- 15 3. Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht jedoch angenom-
men, dass die Beklagte die Laufkränze nicht an zur Benutzung nicht berechnete
Personen geliefert hat, weil M. berechnete war, bei den von ihr rechtmäßig
erworbenen Schienenfahrzeugrädern die verschlissenen Laufkränze auszutau-
schen. Entgegen der Meinung der Revision lag hierin keine Neuherstellung des
erfindungsgemäßen Schienenfahrzeugrades, sondern lediglich eine im Rahmen
des bestimmungsgemäßen Gebrauchs statthafte Reparatur des geschützten
Rades.
- 16 a) Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines patentgeschützten
Erzeugnisses gehört auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchs-
tauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Er-
zeugnisses ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder aus an-
deren Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Von der Wiederherstellung
einer aufgehobenen oder beeinträchtigten Gebrauchstauglichkeit eines mit Zu-

stimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses kann indes dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maßnahmen darauf hinauslaufen, tatsächlich das patentgemäße Erzeugnis erneut herzustellen. Für die Abgrenzung zwischen (zulässiger) zum bestimmungsgemäßen Gebrauch zu rechnender Reparatur und (unzulässiger) Neuherstellung ist dabei maßgeblich, ob die getroffenen Maßnahmen noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschützten Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeugnisses gleichkommen. Zur Beurteilung dieser Frage bedarf es einer die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses andererseits, die grundsätzlich Aufgabe des Tatrichters ist (BGHZ 159, 76, 90 f. - Flügelradzähler - m.w.N.). Daran hält der Senat trotz der an der verlangten Abwägung geübten Kritik (Ann, VPP-Rundbrief 2004, 117, 122 f.) fest, denn die Abgrenzung zwischen identitätswahrender Reparatur und Neuherstellung kann sachgerecht nicht ohne Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung erfolgen, die aus patentrechtlicher Sicht einerseits die Identität des Erzeugnisses prägen und andererseits Anhaltspunkte dafür liefern, inwieweit bei diesem Erzeugnis die einander widerstreitenden Interessen der Beteiligten zu einem angemessenen Ausgleich des Schutzes bedürfen.

- 17 Bei der Abwägung kann zum einen Bedeutung gewinnen, ob es sich bei den betreffenden Teilen um solche handelt, mit deren Austausch während der Lebensdauer der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen ist. Zum anderen kommt es aber auch darauf an, inwieweit sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln. Demgemäß

liegt in dem Austausch eines Verschleißteils, das während der zu erwartenden Lebensdauer einer Maschine - gegebenenfalls mehrfach - ersetzt zu werden pflegt, regelmäßig keine Neuherstellung. Verkörpert gerade dieser Teil wesentliche Elemente des Erfindungsgedankens, kann es jedoch anders liegen. Denn wenn gerade durch den Austausch dieses Teils der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird, kann nicht gesagt werden, dass der Patentinhaber bereits durch das erstmalige Inverkehrbringen der Gesamtvorrichtung den ihm zustehenden Nutzen aus der Erfindung gezogen hätte (BGHZ 159, 76, 92 - Flügelradzähler - m.w.N.).

18 b) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Austausch der Laufkränze wegen Verschleißes regelmäßig notwendig werde. In den Laufkränzen finde, so hat das Berufungsgericht ausgeführt, die erfinderische Leistung jedoch nicht ihren spezifischen Niederschlag. Kennzeichnend für die Erfindung sei die Ausgestaltung des Gummirings, durch die der technische Vorteil eines in radialer Richtung elastischen und in axialer Richtung steifen Schienenfahrzeugrads erzielt werde. Hierauf beruhe auch der wirtschaftliche Wert der Erfindung, für den die Klägerin durch den Erstverkauf des Schienenfahrzeugrads und durch den Verkauf der regelmäßig zu erneuernden Gummiringe angemessen belohnt werde.

19 c) Das hält im Ergebnis den Angriffen der Revision stand.

20 Zwar beanstandet sie zu Recht die Wendung des Berufungsurteils, aus der Form der Gummifüllung könne "nicht auf die Form des Zwischenraums geschlossen" werden. Denn die Form des Gummirings, der erfindungsgemäß den Zwischenraum nur teilweise ausfüllen soll, findet ihr notwendiges Gegenstück in der Gestalt dieses Zwischenraums, die wiederum u.a. durch den Laufkranz definiert wird.

21 Das bestätigt aber nur das funktionale Zusammenwirken zwischen Laufkranz und Gummiring, das zwar notwendige Voraussetzung für eine mittelbare Patentverletzung, aber nicht hinreichende Bedingung für die Qualifizierung des Austauschs des Verschleißteils Laufkranz als Neuherstellung des Rades ist. Es ist - ohne dass die Revision insoweit eine Verfahrensrüge erhoben hätte - nichts dafür festgestellt, dass gerade in dem ausgetauschten Laufkranz die technischen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung träten, so dass davon gesprochen werden könnte, durch den Austausch dieses Verschleißteils werde der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht.

22 Im Fall "Flügelradzähler", auf den die Revision sich bezieht, wurden nach den der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrunde zu legenden tatrichterlichen Feststellungen gerade an und in der - schon aus eichrechtlichen Gründen - regelmäßig auszutauschenden Messkapsel die Vorteile der erfindungsgemäßen Lösung verwirklicht, indem eine gleichmäßige und wirbelfreie Beaufschlagung des Messbechers (d.h. des darin gelagerten Flügelrades) erzielt und die Gefahr eines Aneinanderfestbackens von Messkapsel und Gehäuse verringert und zugleich die am Stand der Technik bemängelte erhöhte Lagerbelastung für das Flügelrad vermieden wurde (BGHZ 159, 76, 93 - Flügelradzähler). Vergleichbare Auswirkungen auf Funktion oder Lebensdauer des Laufkranzes hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Die Revision zeigt auch sonst keine tatsächlichen Feststellungen auf oder rügt entsprechenden Sachvortrag der Klägerin als übergegangen, den das Berufungsgericht aus Rechtsgründen bei seiner Abwägung zu berücksichtigen gehabt hätte und aus dem sich ergeben könnte, dass der Laufkranz derart durch die Erfindung beeinflusst wird, dass es sich rechtfertigt, einen Austausch des Laufkranzes, der an sich während der Lebensdauer des Fahrzeugrades regelmäßig notwendig wird, gleichwohl als Neuherstellung des Fahrzeugrades zu qualifizieren. Der von der Revision in der mündlichen Verhandlung hervorgehobene Umstand, dass die Formgebung des Laufkranzes

der Form des Gummirings und der gewünschten Gestalt und Größe des ringförmigen Zwischenraums angepasst werden muss, ist für sich genommen unergiebig, da sich hieraus nur ergibt, dass der Laufkranz eine erfindungsgemäße Ausgestaltung des Gummirings und des Zwischenraums, in dem dieser gelagert ist, ermöglichen muss. Auch der Hinweis auf die Beschreibung des Klagepatents, in der es heißt, durch die Geometrie des Gummirings, der einen ziemlich breiten ringförmigen Körper 3' aufweise, habe der Laufkranz eine große Querschnittsfläche innerhalb der Flansche 3", so dass er - sogar nach kräftigem Verschleiß - eine große Festigkeit und Steifigkeit mit erhöhter Sicherheit und eine vorteilhafte Druckverteilung in dem Gummi zum Ergebnis habe (Sp. 4 Z. 1-8), hilft der Revision nicht weiter. Zum einen sind damit teilweise wiederum Eigenschaften des Gummirings angesprochen. Zum anderen handelt es sich um die Beschreibung des Ausführungsbeispiels mit einem "rather wide annular body 3' ", den Patentanspruch 1 nicht vorschreibt. Tatrichterliche Feststellungen dazu, ob und gegebenenfalls inwieweit die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Rades und insbesondere des Gummirings und seines ringförmigen axialen Körpers 3' als solche mit Rücksicht auf eine notwendigerweise korrespondierende Gestaltung des Laufkranzes tatsächlichen Einfluss auf dessen Festigkeit hat, sind - von der Revision unbeanstandet - nicht getroffen.

23 Bei dieser Sachlage ist es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht dem Interesse des Benutzers des patentgemäßen Schienenfahrzeugrads am Austausch des Verschleißteiles Laufkranz Vorrang vor dem Interesse der Klägerin eingeräumt hat, sich diesen Austausch vorzubehalten.

24 d) Auch die - vom Berufungsgericht nicht erörterte - Patentanspruch 3 entsprechende Ausgestaltung des Laufkranzes ändert daran nichts. Denn auch von dem Vorteil der Ringnuten ist weder festgestellt noch von der

Revision als in den Tatsacheninstanzen dargetan aufgewiesen, dass er gerade am Laufkranz in Erscheinung trete. Nach der Beschreibung sollen die Ringnuten, die in mit den Flanschen des Gummirings zusammenwirkenden Oberflächen des Radmittelteils, des Laufkranzes und/oder des Druckrings vorgesehen werden können, durch eine Vergrößerung der Kontaktflächen eine zusätzliche Sicherheit gegen unerwünschte Relativbewegungen zwischen Gummi und Metall (Gleiten und Kriechen) auch in radialer Richtung bilden (Sp. 2 Z. 41-47; Sp. 3 Z. 33-42). Dem lässt sich nur entnehmen, dass es darum geht, die Position des Gummirings - und damit die Wirkungen, die dieser im Zusammenhang der erfindungsgemäßen Lehre erzielen soll - zusätzlich zu sichern. Das Klagepatent erlaubt es deshalb auch, die Ringnuten wahlweise im Laufkranz, im

Radmittelteil oder im Druckring vorzusehen. Bei dieser Sachlage ist es unschädlich, dass das Berufungsgericht eine gesonderte Interessenabwägung für den Austausch des Laufkranzes bei einem Schienenfahrzeugrad nach Anspruch 3 des Klagepatents nicht vorgenommen hat.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanzen:

LG Leipzig, Entscheidung vom 06.08.2004 - 5 O 5896/02 -

OLG Dresden, Entscheidung vom 22.03.2005 - 14 U 1704/04 -