



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 111/09

Verkündet am:
21. Februar 2012
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Rohrreinigungsdüse II

ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2; PatG § 9, § 139

Der Kläger ist durch das Prozessrecht nicht gehindert, Ansprüche wegen Patentverletzung nicht nur wegen einer bestimmten angegriffenen Ausführungsform geltend zu machen, sondern auf das Klagepatent umfassende (prozessuale) Ansprüche zu stützen, die auf weitere Ausführungsformen, die sich unter den Patentanspruch subsumieren lassen, bezogene Handlungen des Beklagten erfassen sollen. Dass ein solches umfassendes Klagebegehren zur gerichtlichen Entscheidung gestellt werden soll, kann regelmäßig nicht schon daraus abgeleitet werden, dass es der Kläger unterlässt, einen - wie geboten (BGH, Urteil vom 30. März 2005 - X ZR 126/01, BGHZ 162, 365 - Blasfolienherstellung) - auf die von ihm vorgetragene angegriffene Ausführungsform zugeschnittenen Klageantrag zu formulieren.

BGH, Urteil vom 21. Februar 2012 - X ZR 111/09 - OLG Nürnberg
LG Nürnberg-Fürth

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das am 21. August 2009 verkündete Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Nürnberg aufgehoben.

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem am 11. Mai 1995 angemeldeten deutschen Patent 195 16 780, das eine hydrodynamische Düse für die Reinigung von Rohren und Kanälen betrifft. Patentanspruch 1 lautet:

"Hydrodynamische Düse für die Reinigung von Rohren und Kanälen, aus einem Düsengrundkörper mit einem Anschluss für einen Wasserschlauch als Druckwassereintrittsöffnung und auf der Seite der Druckwassereintrittsöffnung auf gleichen oder

unterschiedlichen Teilkreisen angeordneten Druckwasseraustrittsöffnungen, die über Kanäle mit der Druckwassereintrittsöffnung verbunden sind, wobei die Druckwasseraustrittsöffnungen und die Kanäle in definiertem Winkel zur Achse des Düsenkörpers geneigt sind, dadurch gekennzeichnet, dass sich an die Druckwassereintrittsöffnung (4) eine Verteilungskammer (7) anschließt, in welche die mit den Druckwasseraustrittsöffnungen (5a, 5b) verbundenen Kanäle (6a und 6b) münden, wobei an dem der Druckwassereintrittsöffnung (4) gegenüberliegenden Grund der Verteilungskammer (7), zentrisch zur Achse des Düsenkörpers (1) ein kegelförmiger Wasserteiler (8) mit einem definierten Kegelswinkel (γ) angeordnet ist, dessen Kegelspitze (8) in Richtung zur Druckwassereintrittsöffnung (4) gerichtet ist, dass sich an den Kegelgrund des Wasserteilers (8) ein definierter, im wesentlichen halbkreisförmiger erster Radius (r_1) anschließt, dessen Krümmung der Druckwassereintrittsöffnung (4) entgegengesetzt ist und der den Grund der Verteilungskammer (7) bildet, und dass jeder im Winkel (α_1 , α_2) geneigte Kanal (6a, 6b) so in die Verteilungskammer (7) mündet, dass die äußerste Linie des Außendurchmessers des Kanals (6a, 6b) tangential am ersten Radius (r_1) anliegt, bzw. in den ersten Radius (r_1) übergeht."

2

Die Klägerin nimmt den Beklagten wegen Patentverletzung durch Herstellung und Vertrieb von Kanalreinigungsdüsen auf Unterlassung, Vernichtung sowie Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.

3

Die Klage hatte in erster Instanz Erfolg.

4

In der Berufungsinstanz hat sich der Beklagte auf ein rechtskräftiges klageabweisendes Versäumnisurteil des Landgerichts Leipzig vom 22. Juni 2004 (5 O 6985/03) berufen. Das seinerzeit zwischen einem anderen Unternehmen als ausschließlich Berechtigtem am Klagepatent und dem Beklagten geführte Verfahren betraf gleichfalls Ansprüche, die auf die Verletzung des Klagepatents sowie auf die Verletzung dreier weiterer Patente durch eine vom Beklagten in Verkehr gebrachte Kanalreinigungsdüse gestützt waren.

5 Das Berufungsgericht hat die Klage unter Abänderung des Ersturteils als
unzulässig abgewiesen.

6 Hiergegen richtet sich die vom Senat zugelassene Revision der Klägerin,
mit der diese die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils anstrebt.

Entscheidungsgründe:

7 Die Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurück-
verweisung der Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die
Kosten der Revision, an das Berufungsgericht.

8 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Rechtskraft des Ver-
säumnisurteils des Landgerichts Leipzig stehe der Zulässigkeit der Klage ent-
gegen. Die Klägerin sei Einzelrechtsnachfolgerin der Klägerin des Vorprozes-
ses. In objektiver Hinsicht seien die Streitgegenstände beider Verfahren iden-
tisch. Zu vergleichen seien die gestellten Klageanträge sowie die Lebenssach-
verhalte, aus denen die Klägerin die begehrten Rechtsfolgen herleite. Die Kla-
geanträge in beiden Verfahren, die im Wesentlichen den Wortlaut der Pa-
tentansprüche wiederholten, seien der Sache nach identisch. Soweit im vorlie-
genden Rechtsstreit weitere Merkmale der Unteransprüche in den Antrag auf-
genommen seien, handele es sich um ein Minus im Vergleich zu dem weiter
formulierten Antrag im Vorprozess. Beiden Verfahren liege zumindest hinsicht-
lich des Kerns der behaupteten Verletzungsform auch derselbe Lebenssach-
verhalt zugrunde. Die jeweilige Klagepartei habe eine identische Verwirklichung
des Patentanspruchs 1, insbesondere ein tangentiales Anliegen der äußeren
Linie des Außendurchmessers des Kanals am ersten Radius des Grunds der
Verteilungskammer durch übereinstimmende wörtliche und zeichnerische Be-

schreibungen geltend gemacht. Unmaßgeblich sei die nunmehr aufgestellte Behauptung der Klägerin, dass die im Vorprozess angegriffene Ausführungsform im Gegensatz zu den nunmehr angegriffenen Ausführungsformen im Bereich des Übergangs zu den Druckwasseraustrittsöffnungen einen Vorsprung aufweise; denn maßgeblich für die Bestimmung der Reichweite der Rechtskraft des klageabweisenden Versäumnisurteils sei allein der Klageantrag in Verbindung mit dem damaligen Klagevorbringen, bei dem maßgebliches Argument für die Patentverletzung die Behauptung gewesen sei, die Radien schlossen sich tangential an. Soweit die Klägerin eine Patentverletzung durch eine weitere in das Berufungsverfahren eingeführte Düse (Düsenmodell 3D) geltend mache, könne offen bleiben, ob dieses möglicherweise eine Klageänderung darstellende Vorbringen gemäß §§ 533, 529 ZPO zulässig sei, da der Klage auch insoweit die Rechtskraft des früheren Urteils entgegenstehe, denn die Klägerin trage als maßgebliches Verletzungskriterium auch in dieser Hinsicht allein ein tangenciales Anliegen am Radius vor.

9 II. Dies hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand.

10 1. Zutreffend hat das Berufungsgericht allerdings angenommen, dass die entgegenstehende Rechtskraft einer früheren Entscheidung als negative Prozessvoraussetzung in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu berücksichtigen ist (BGH, Urteil vom 16. Januar 2008 - XII ZR 216/05, NJW 2008, 1227 f. Rn. 9 f. mwN).

11 2. Das Berufungsgericht ist auch von zutreffenden Grundsätzen zur Bestimmung der Wirkung der (materiellen) Rechtskraft eines Urteils ausgegangen: Urteile sind der Rechtskraft insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden worden ist (§ 322 Abs. 1 ZPO), wobei die Bestimmung des erhobenen Anspruchs nach dem der

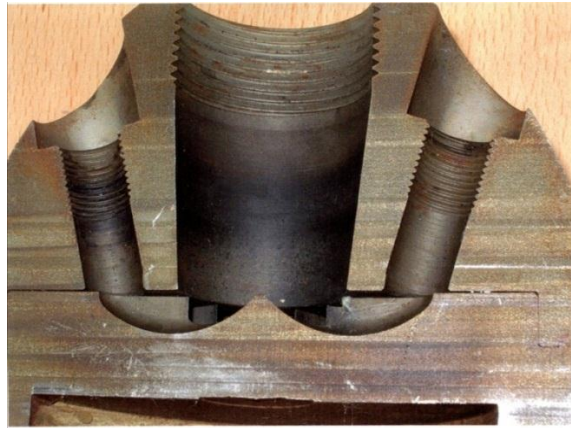
höchstrichterlichen Rechtsprechung zugrunde liegenden zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff unter Würdigung der gestellten Anträge und des zu ihrer Begründung vorgetragenen Lebenssachverhalts zu erfolgen hat (BGH, Urteil vom 19. Dezember 1991 - IX ZR 96/91, BGHZ 117, 1, 5 = NJW 1992, 1172; Beschluss vom 10. Dezember 2002 - X ARZ 208/02, BGHZ 153, 173, 175; Urteil vom 3. April 2003 - I ZR 1/01, BGHZ 154, 342 = GRUR 2003, 716 f. - Reinigungsarbeiten) und zur Auslegung der Urteilsformel, d.h. zur Klärung, wieweit über den erhobenen Anspruch entschieden worden ist, Tatbestand und Entscheidungsgründe des Urteils heranzuziehen sind. Das gilt im Grundsatz auch für ein die Klage abweisendes Versäumnisurteil, das keinen Tatbestand und keine Entscheidungsgründe enthält (BGH, Urteil vom 17. Dezember 2002 - XI ZR 90/02, BGHZ 153, 239 = NJW 2003, 104 f.). Anstelle des Tatbestands und der Entscheidungsgründe ist in diesem Fall zur Bestimmung der Reichweite der Rechtskraft auf das Parteivorbringen zurückzugreifen (BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 135/05, GRUR 2008, 933 Rn. 13 - Schmiermittel; Urteil vom 16. April 2002 - KZR 5/01, GRUR 2002, 915 f. - Wettbewerbsverbot in Realteilungsvertrag).

12

3. Das Berufungsgericht hat diese Grundsätze jedoch rechtsfehlerhaft angewandt. Seiner Beurteilung, dass den beiden Verfahren derselbe Klagegrund oder Lebenssachverhalt zugrunde liege, kann nicht beigetreten werden.

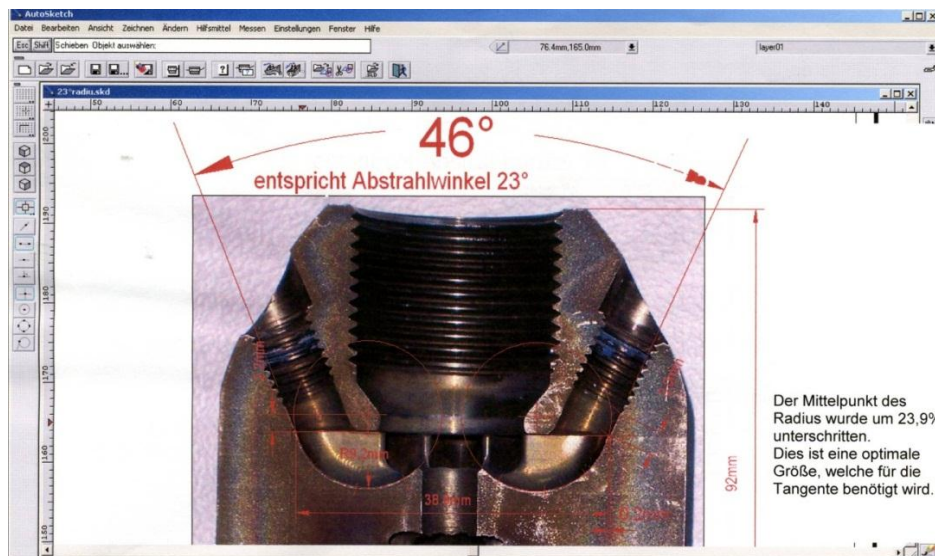
13

a) Die von der dortigen Klägerin im Rechtsstreit vor dem Landgericht Leipzig behauptete Ausgestaltung der nach dem Klagevortrag im Juni 2001 vom Beklagten gelieferten Kanalreinigungsdüse ergab sich aus der nachfolgenden, von der Klägerin vorgelegten Abbildung (Anlage K7 des Leipziger Verfahrens):



14

b) Im vorliegenden Rechtsstreit hat sich die Klägerin zur Darstellung der angegriffenen Düsenmodelle auf die nachfolgende sowie zwei weitere, hinsichtlich der hier relevanten Einzelheiten Entsprechendes zeigende Abbildungen bezogen:



15

c) Danach unterscheiden sich die im vorliegenden Rechtsstreit und die im Vorprozess angegriffene Ausführungsform nach dem Klagevortrag hinsichtlich ihrer (behaupteten) tatsächlichen Ausgestaltung. Wie sich aus einem Vergleich der vorstehend wiedergegebenen Abbildungen ergibt, weist der Bereich

des Übergangs zu den Druckwasseraustrittsöffnungen bei der im Vorprozess zur Darlegung der Verletzung des Klagepatents dargestellten Ausführungsform eine Stufe oder einen Vorsprung auf, während bei der im vorliegenden Rechtsstreit angegriffenen Ausführungsform - jedenfalls in einer Schnittebene - ein "gleitender" Übergang vorliegt und so auch vorgetragen worden ist. Nicht zutreffend ist deshalb die Ansicht des Berufungsgerichts, die Klägerin habe das Vorhandensein eines Vorsprungs bei der vor dem Landgericht Leipzig angegriffenen Ausführungsform erstmals im vorliegenden Rechtsstreit behauptet. Dass ein Vorsprung vorhanden sei, ergab sich vielmehr bereits aus dem auf die vorstehende Abbildung Bezug nehmenden Klagevorbringen im Vorprozess. Das Landgericht Leipzig hat (unter anderem) deswegen darauf hingewiesen, dass eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents nicht in Betracht kommen dürfte, und die Rechtsvorgängerin der Klägerin hat sich demgemäß jedenfalls zuletzt darauf berufen, dass der nach außen gerichtete Absatz "keine ungünstige Prallfläche" bilde und "ein äquivalentes Merkmal" darstelle (Schriftsatz vom 9. Juli 2004, BI. 132 GA 5 O 6985/03 LG Leipzig).

16

d) Soweit der Beklagte in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat, dass die vorgelegten Schnitte durch die Düsenmodelle nicht repräsentativ für die Ausgestaltung der Düsen seien, weil bei Wahl eines anderen Schnittwinkels auch bei den im vorliegenden Verfahren angegriffenen Düsenmodellen ein Vorsprung im Bereich des Übergangs zu den Druckwasseraustrittsöffnungen zu erkennen sei, führt dies zu keiner anderen Beurteilung. Auch wenn man dies als zutreffend unterstellte, änderte sich nichts daran, dass die Klägerin erstmals für die jetzt angegriffenen Düsen eine Ausgestaltung behauptet, bei der zumindest in einer Schnittebene im Bereich des Übergangs zu den Druckwasseraustrittsöffnungen ein gleitender Übergang zu erkennen ist.

17 e) Dieser Unterschied hinsichtlich der tatsächlichen Ausgestaltung der
angegriffenen Düsen begründet unterschiedliche Streitgegenstände in beiden
Verfahren.

18 (1) Über welchen Lebenssachverhalt das Gericht nach dem Klagebe-
gehren zu entscheiden hat, kann nicht ohne Berücksichtigung der rechtlichen
Grundlage entschieden werden, auf die der Kläger seine Klageanträge stützt.
Denn diese rechtliche Grundlage bestimmt, welche Einzelheiten eines (behaup-
teten) tatsächlichen Geschehens in sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hin-
sicht für das gerichtliche Erkenntnis (zumindest potentiell) von Bedeutung sind.
Bei einer Patentverletzungsklage sind demgemäß für die Eingrenzung des
Streitgegenstands, der der gerichtlichen Entscheidungsfindung unterworfen
wird, vornehmlich diejenigen tatsächlichen Elemente von Bedeutung, aus de-
nen sich Handlungen des Beklagten ergeben sollen, die einen der Tatbestände
des § 9 PatG ausfüllen. Zur sachlichen Eingrenzung dieser vom Klagebegehren
umfassten Handlungen kommt es wiederum typischerweise in erster Linie da-
rauf an, aus welcher tatsächlichen Ausgestaltung eines angegriffenen Erzeug-
nisses oder Verfahrens sich nach dem Klagevortrag ergeben soll, dass das Er-
zeugnis oder Verfahren unter den mit der Klage geltend gemachten Patentan-
spruch subsumiert werden kann. Dabei ist grundsätzlich unerheblich, ob diese
Subsumtion nach Meinung des Klägers eine wortsinngemäße oder eine unter
dem Gesichtspunkt der gleichwertigen (äquivalenten) Verwirklichung eines oder
mehrerer Merkmale der geschützten Erfindung in den Schutzbereich des Kla-
gepatents fallende Benutzung der geschützten Erfindung ergibt. Grundsätzlich
unerheblich sind ebenso Ort und Zeit der angegriffenen Handlungen. Für die
Definition des Streitgegenstands können sie nur soweit Bedeutung erlangen,
als sie die rechtliche Beurteilung des Klagebegehrens beeinflussen können,
weil es entweder nach dem Gesetz (wie etwa vor oder nach Veröffentlichung
der Patenterteilung oder innerhalb oder außerhalb des territorialen Geltungsbe-

reichs des Patentgesetzes begangene Handlungen) oder auf Grund einer entsprechenden Beschränkung des Klageantrags (wie etwa bei einer auf Handlungen während eines Teils der Patentlaufzeit beschränkten Schadensersatzklage) insoweit auf den Ort oder den Zeitpunkt der Handlung ankommt (vgl. BGH, Urteil vom 4. Mai 2004 - X ZR 234/02, BGHZ 159, 66, 70 ff. = GRUR 2004, 755 - Taxameter).

19

Der Streitgegenstand der Patentverletzungsklage wird demgemäß regelmäßig im Wesentlichen durch die üblicherweise als angegriffene Ausführungsform bezeichnete tatsächliche Ausgestaltung eines bestimmten Produkts im Hinblick auf die Merkmale des geltend gemachten Patentanspruchs bestimmt. Die Identität des Klagegrunds wird (erst) aufgehoben, wenn dieser Kern des in der Klage angeführten Lebenssachverhalts durch neue Tatsachen verändert wird (vgl. BGH, Urteil vom 11. Oktober 2006 - KZR 45/05, GRUR 2007, 172 Rn. 11 - Lesezirkel II; Urteil vom 3. April 2003 - I ZR 1/01, BGHZ 154, 342, 348 f. = GRUR 2003, 716 - Reinigungsarbeiten).

20

(2) Danach haben die Klägerin im Vorprozess und die Klägerin des vorliegenden Rechtsstreits das jeweilige Klagebegehren auf Handlungen des Beklagten, die sich auf unterschiedliche Ausführungsformen bezogen, und damit auf unterschiedliche Lebenssachverhalte gestützt. Die Verwirklichung des letzten kennzeichnenden Merkmals des geltend gemachten Patentanspruchs 1 des Klagepatents, nach dem jeder im Winkel geneigte Kanal so in die Verteilungskammer mündet, dass die äußerste Linie des Außendurchmessers des Kanals tangential am ersten Radius anliegt oder in den ersten Radius übergeht, ist mit unterschiedlichen Ausgestaltungen der vom Beklagten vertriebenen Düse begründet worden, wobei die Parteien jeweils darüber gestritten haben, ob mit dieser tatsächlichen Ausgestaltung der technische Sinngehalt des Merkmals ausgefüllt wird.

21 (3) Dem steht nicht entgegen, dass die Klägerin in beiden Verfahren Klageanträge formuliert hat, die lediglich den Wortlaut des Patentanspruchs wiedergeben und im Vorprozess sogar hinter diesem zurückbleiben, weil die dortige Klägerin versucht hat, die geltend gemachte Verletzung von vier Klagepatenten mit einem einheitlichen Antrag zu erfassen, der die angegriffenen Gegenstände lediglich allgemein als hydrodynamische Werkzeuge für die Reinigung von Rohren und Kanälen mit einem Anschluss für einen Wasserschlauch als Druckwassereintrittsöffnung und Druckwasseraustrittsöffnungen beschreibt, bei denen die Wasserführungen tangential gleitend am Durchmesser der Druckwassereintrittsöffnung anliegen und radial im Bogen nach außen führen. Daraus ergibt sich entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht, dass der Streitgegenstand des vorliegenden Rechtsstreits vom Streitgegenstand des Vorprozesses umfasst wird.

22 (a) Der Kläger ist allerdings durch das Prozessrecht nicht gehindert, Ansprüche nicht nur wegen einer bestimmten angegriffenen Ausführungsform geltend zu machen, sondern auf das Klagepatent umfassende (prozessuale) Ansprüche zu stützen, die auf weitere Ausführungsformen, die sich - nach Meinung des Klägers - ebenfalls unter den Patentanspruch subsumieren lassen, bezogene Handlungen des Beklagten erfassen sollen. Ob dem Kläger solche Ansprüche auch zuerkannt werden können, hängt (unter anderem) davon ab, ob der Kläger dartun kann, dass der Beklagte auch solche Handlungen begangen hat oder deren Begehung zumindest droht.

23 (b) Dass ein solches umfassendes Klagebegehren zur gerichtlichen Entscheidung gestellt werden soll, kann jedoch in aller Regel nicht schon daraus abgeleitet werden, dass der Kläger es unterlässt, einen - wie geboten (BGH, Urteil vom 30. März 2005 - X ZR 126/01, BGHZ 162, 365 - Blasfolienherstellung) - auf die von ihm vorgetragene angegriffene Ausführungsform zugeschnit-

tenen Klageantrag zu formulieren. Denn maßgeblich für Inhalt und Reichweite des materiellen Klagebegehrens ist nicht allein der Wortlaut des Klageantrags; dieser ist vielmehr unter Berücksichtigung des zu seiner Begründung Vorgetragenen auszulegen. Nicht der Wortlaut des Antrags, sondern das Klagebegehren definiert den Streitgegenstand, und nur an dieses und nicht an jenen ist das Gericht nach § 308 Abs. 1 ZPO gebunden. Ebenso wie mangels abweichender Anhaltspunkte im Parteivortrag anzunehmen ist, dass sich das Rechtsschutzbegehren auf sämtliche Handlungen des Beklagten erstrecken soll, die diejenigen Merkmale aufweisen, aus denen der Kläger die Qualifikation der Handlungen als rechtsverletzend herleitet (BGHZ 159, 66, 70 f. = GRUR 2004, 755 - Taxameter), ist umgekehrt mangels abweichender Anhaltspunkte anzunehmen, dass der Kläger Ansprüche *nur* wegen solcher Handlungen des Beklagten geltend machen will, die sich auf eine Ausführungsform beziehen, für die der Kläger vorträgt, dass sie auf Grund ihrer tatsächlichen Ausgestaltung sämtliche Merkmale des Patentanspruchs aufweist und vom Beklagten entgegen § 9 PatG benutzt wird oder benutzt zu werden droht. Kommt dies im Klageantrag nicht hinreichend zum Ausdruck, hat das Gericht nach § 139 Abs. 1 ZPO auf eine sachdienliche Antragsfassung hinzuwirken.

24

(c) Der Senat kann als Revisionsgericht den im Vorprozess gestellten Klageantrag als Prozessklärung selbst auslegen. Er bietet keinen Anhalt für die Annahme, dass die Klägerin des Vorprozesses mit ihm mehr erfassen wollte, als das in der oben wiedergegebenen Abbildung dargestellte Kanalreinigungswerkzeug, von dem die Klägerin in der mündlichen Verhandlung ein aufgeschnittenes Original vorgelegt hat, zu dem in der Verhandlungsniederschrift festgehalten ist, dass es "den Verletzungsgegenstand darstellen" solle (GA 124), und von dem sie in der Klagebegründung geltend gemacht hat, dass es vom Beklagten hergestellt und vertrieben werde und "die Merkmale der Klagepatente" verwirkliche (GA 6). Die weiteren schriftsätzlichen Erklärungen der

Klägerin ergeben nichts anderes, sondern bestätigen dieses Verständnis (GA 89, 104a f., 132).

25

III. Der Senat kann nicht in der Sache selbst entscheiden (§ 563 Abs. 3 ZPO), weil das Berufungsgericht von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig keine Feststellungen getroffen hat, die zur Grundlage einer Auslegung des Klagepatents gemacht und zur Beantwortung der Verletzungsfrage sowie des vom Beklagten geltend gemachten Vorbenutzungsrechts herangezogen werden können (vgl. BGH, Urteil vom 31. Mai 2007 - X ZR 172/04, BGHZ 172, 298, Rn. 39 - Zerfallszeitmessgerät). Dies wird es nunmehr nachzuholen haben.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Grabinski

Schuster

Vorinstanzen:

LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 22.10.2008 - 3 O 9860/07 -

OLG Nürnberg, Entscheidung vom 21.08.2009 - 3 U 2337/08 -