



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

Xa ZR 70/08

Verkündet am:  
6. Mai 2010  
Wermes  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

---

EPÜ Art. 69; PatG § 139

Maschinensatz

- a) Die Beschränkung eines Patents, die sich daraus ergibt, dass der Patentinhaber das Schutzrecht gegenüber einer Nichtigkeitsklage nur eingeschränkt verteidigt, ist in einem Verletzungsrechtsstreit schon vor dem rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens zu berücksichtigen, wenn der Patentanspruch, auf den die Verletzungsklage gestützt wird, in einer entsprechend beschränkten Fassung geltend gemacht wird.
- b) Der Umstand, dass ein europäisches Patent, bei dem Deutsch nicht die Verfahrenssprache ist, in einem Nichtigkeitsverfahren durch eine in deutscher Sprache gehaltene Fassung der Patentansprüche beschränkt verteidigt wird, ändert nichts daran, dass zur Auslegung der Patentansprüche der übrige Inhalt der Patentschrift in der maßgeblichen Verfahrenssprache heranzuziehen ist.

BGH, Urteil vom 6. Mai 2010 – Xa ZR 70/08 - OLG Düsseldorf  
LG Düsseldorf

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Mai 2010 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Bacher und Hoffmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das am 17. April 2008 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben, soweit nicht über Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die dem Unternehmen J. entstanden sind, erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des Revisionsverfahrens - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 761 970 (Klagepatents). Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung in der Verfahrenssprache Französisch:

"1. Groupe électro-hydraulique compact dans lequel un moteur électrique (1) entraîne une pompe hydraulique (2) dont le corps de pompe (12) comporte des cavités d'amortissement (34-36) des ondes sonores entourant partiellement au moins la cavité (11) contenant les pignons (9,10) de la pompe, certaines au moins des cavités d'amortissement communiquant par une face latérale du corps de pompe (12) avec une chambre (19) d'un couvercle (18) menant à un raccord (42) du circuit d'utilisation (44)."

2 Das Bundespatentgericht hat das Klagepatent in einem von der Beklagten zu 1 anhängig gemachten Nichtigkeitsverfahren teilweise für nichtig erklärt. Die Patentansprüche 1 und 2 lauten danach (Änderungen gegenüber Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sind hervorgehoben):

"1. Kompakter elektrohydraulischer Maschinensatz, bei welchem ein elektrischer Motor (1) eine hydraulische Pumpe (2) antreibt, deren Pumpenkörper (12) den die Ritzel (9, 10) der Pumpe enthaltenden Hohlraum (11) wenigstens teilweise umgebende Hohlräume (34-36) zur Dämpfung der Schallwellen aufweist, wobei wenigstens gewisse Dämpfungshohlräume durch eine Seitenfläche des Pumpenkörpers (12) mit einer Kammer (19) eines zu einem Verbindungsstutzen (42) des Verwendungskreises (44) führenden Deckels (18) in Verbindung stehen, wobei ein Unterbringungsraum (25) in dem Pumpenkörper zwischen dem die Ritzel (9, 10) enthaltenden Hohlraum (11) und dem Umfang dieses Körpers vorgesehen ist, um einen Überdruckeinsatz (26) zu enthalten, und wobei der Einlasskanal (37) des Pumpenkörpers mit einem den Pumpenkörper umgebenden und in das das

Niederdruckfließmittel enthaltende Innere der Umhüllung (32) einmündenden Kanal (41) verbunden ist.

2. Kompakter elektrohydraulischer Maschinensatz, insbesondere nach Anspruch 1, bei welchem ein elektrischer Motor (1) eine hydraulische Pumpe (2) antreibt, deren Pumpenkörper (12) den die Ritzel (9, 10) der Pumpe enthaltenden Hohlraum (11) wenigstens teilweise umgebende Hohlräume (34-36) zur Dämpfung der Schallwellen aufweist, wobei wenigstens gewisse Dämpfungshohlräume durch eine Seitenfläche des Pumpenkörpers (12) mit einer Kammer (19) eines zu einem Verbindungsstutzen (42) des Verwendungskreises (44) führenden Deckels (18) in Verbindung stehen, wobei ein Unterbringungsraum (25) in dem Pumpenkörper zwischen dem die Ritzel (9, 10) enthaltenden Hohlraum (11) und dem Umfang dieses Körpers vorgesehen ist, um einen Überdruckeinsatz (26) zu enthalten, und wobei einer der Hohlräume (34) zur Dämpfung der Schallwellen einerseits mit der Hochdruckkammer (19) des Deckels (18) und andererseits mit einem zu dem Niederdruckkreis führenden Kanal (39) über ein in dem ein Umleitungskreis bildenden Kanal (38) angeordnetes Rückschlagventil (40) in Verbindung steht."

3           Gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts haben beide Parteien Berufung eingelegt. Patentanspruch 1 ist im Berufungsverfahren nicht angegriffen worden. Mit Urteil vom heutigen Tage (Xa ZR 16/07) hat der Senat das Urteil des Bundespatentgerichts unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung der Nichtigkeitsklägerin und der Berufung der Nichtigkeitsbeklagten teilweise abgeändert. Patentanspruch 2 hat nunmehr folgende Fassung (Änderungen gegenüber der Fassung nach dem Urteil des Bundespatentgerichts sind hervorgehoben):

- "2. Kompakter elektrohydraulischer Maschinensatz für die Lenkung eines Fahrzeuges, insbesondere nach Anspruch 1, bei welchem ein elektrischer Motor (1) eine hydraulische Pumpe (2) antreibt, deren Pumpenkörper (12) den die Ritzel (9, 10) der Pumpe enthaltenden Hohlraum

(11) wenigstens teilweise umgebende schallabsorbierende Hohlräume (34-36) unterschiedlicher Art zur Dämpfung der Schallwellen aufweist, wobei wenigstens gewisse Dämpfungshohlräume durch eine Seitenfläche des Pumpenkörpers (12) mit einer Kammer (19) eines zu einem Verbindungsstutzen (42) des Verwendungskreises (44) führenden Deckels (18) in Verbindung stehen, wobei wenigstens gewisse Hohlräume der Hohlräume (34, 35, 36) zusammen verbunden werden, um einen Umlauf des Hochdruckfließmittels, welches sie enthalten, zu verursachen, und wobei ein Unterbringungsraum (25) in dem Pumpenkörper zwischen dem die Ritzel (9, 10) enthaltenden Hohlraum (11) und dem Umfang dieses Körpers vorgesehen ist, um einen Überdruckeinsatz (26) zu enthalten, der zwischen der Kammer (19) im Deckel (18), in welche das Hochdruckfließmittel gefördert wird und einem das Niederdruckfließmittel enthaltenden Inneren einer einen Behälter bildenden Umhüllung (32) wirksam ist und wobei einer der Hohlräume (34) zur Dämpfung der Schallwellen einerseits mit der Hochdruckkammer (19) des Deckels (18) und andererseits mit einem zu dem Niederdruckkreis führenden Kanal (39) über ein in dem bei Ausfall der Pumpe einen Umleitungskreis bildenden Kanal (38) angeordnetes Rückschlagventil (40) in Verbindung steht."

- 4 Die Beklagte zu 1, mit der die frühere Beklagte zu 2 im Laufe des Rechtsstreits verschmolzen worden ist, entwickelt und produziert in Deutschland elektrohydraulische Maschinensätze, die sie an verschiedene Automobilhersteller liefert. Die Beklagte zu 3 beliefert die Beklagte zu 1 mit Elektromotoren, die in die Maschinensätze eingebaut werden, die Beklagte zu 4 mit hydraulischen Pumpen. Die angegriffenen Maschinensätze bestehen aus einem Elektromotor und einer Hydraulikpumpe, die von einem Flüssigkeitsbehälter umgeben ist. Der Aufbau der Hydraulikpumpe ist aus der folgenden Darstellung ersichtlich, die der europäischen Patentanmeldung 1 004 772 (MBP12) entnommen ist:

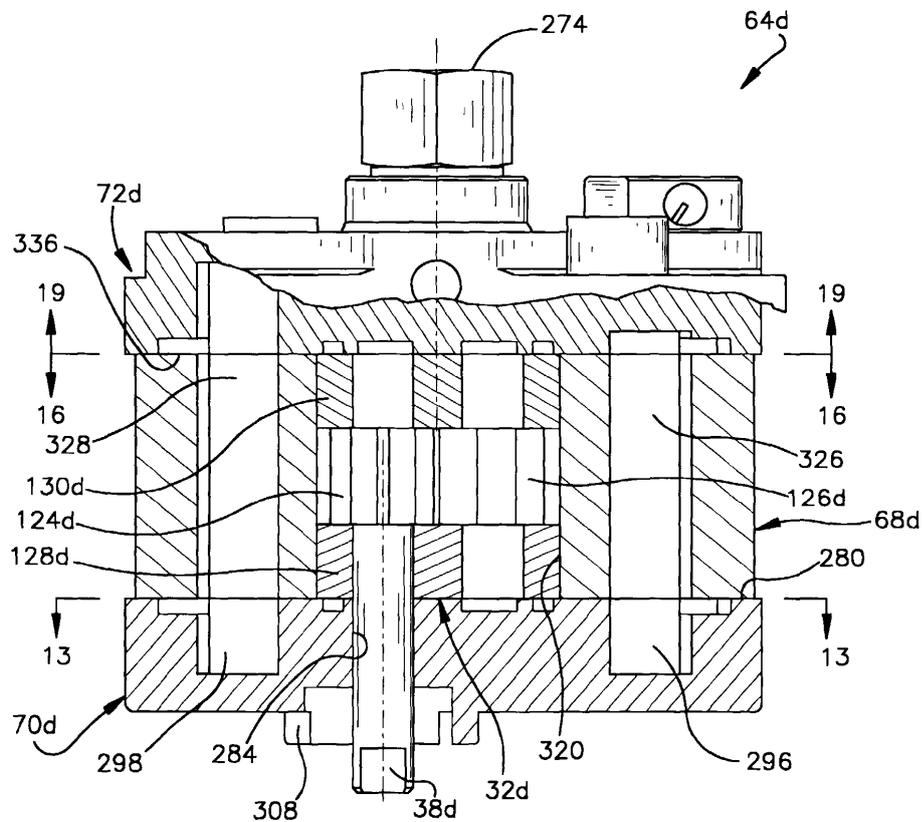


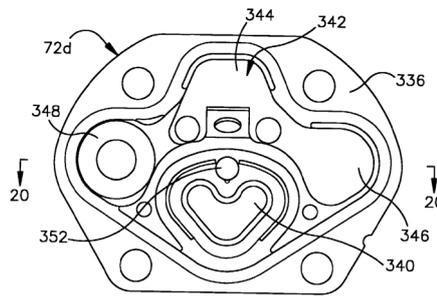
Fig.12

5

Der Pumpenkörper (68d) wird auf der Ober- und Unterseite von zwei Abdeckplatten (72d, 70d) abgeschlossen, in denen jeweils mehrere, zum Teil miteinander verbundene Hohlräume ausgebildet sind. Der Aufbau dieser Abdeckplatten, deren untere von den Beklagten als Zwischenflansch oder Zwischenscheibe bezeichnet wird, sowie der Querschnitt des dazwischen angeordneten Pumpenkörpers (ohne Ritzel und Überdruckventil) sind in den folgenden Zeichnungen dargestellt:

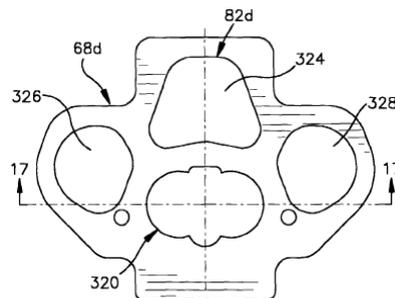
6

Obere  
Abdeckplatte:



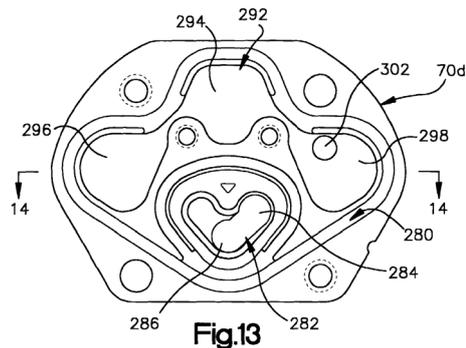
**Fig.19**

Pumpenkörper:



**Fig.16**

Untere  
Abdeckplatte, von  
den Beklagten als  
Zwischenflansch  
bezeichnet:



**Fig.13**

7

Die Flüssigkeit wird durch zwei kämmende Zahnräder (Fig. 12, 124d, 126d) gefördert. Sie wird auf der Niederdruckseite von unten entlang der Welle 38d zugeführt und durch die Zahnräder nach oben in einen Hohlraum (Fig. 19, 342 mit den Teilbereichen 346, 344 und 348) gefördert. Von dort fließt sie durch drei Öffnungen im Pumpenkörper (Fig. 16, 326, 324 und 328) nach unten. Diese Öffnungen enden in der unteren Abdeckplatte in einem weiteren Hohlraum (Fig. 13, 292 mit den Teilbereichen 296, 294 und 298), der eine Auslassöffnung (Fig. 13, 302) aufweist.

- 8 Unterhalb der unteren Abdeckplatte ist ein Flansch angebracht, der auch als Verteilerplatte bezeichnet wird und in Figur 8 dargestellt ist:

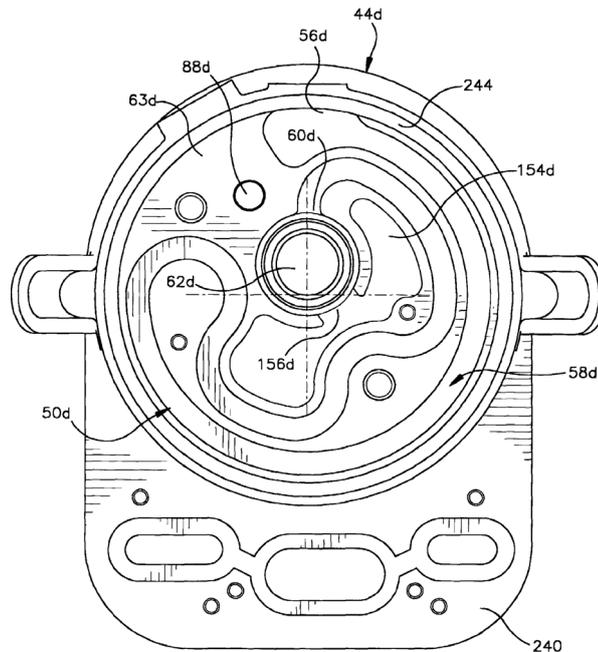


Fig.8

- 9 In diesem Flansch ist ein Kanal (58d) angebracht, der auch als Labyrinth bezeichnet wird und durch den die Flüssigkeit auf der Niederdruckseite von außen (56d) kommend durch eine in der Mitte angebrachte Öffnung (62d) den Pumpenritzeln zugeführt wird. Auf der Hochdruckseite wird die Flüssigkeit durch eine Öffnung (88d) durchgeführt, die mit der Öffnung (302) in der unteren Abdeckplatte fluchtet und mit dem Anschlussstutzen für die zum Verwendungskreis führende Leitung verbunden ist.

- 10 Die Pumpe weist ferner ein Überdruck- und ein Rückschlagventil auf. Das Überdruckventil ist in einem der im Pumpenkörper ausgebildeten Hohlräume (326) angebracht. Es ist durch eine im zugehörigen Hohlraum (348) der oberen Abdeckplatte angebrachte Öffnung mit der Niederdruckseite verbunden. Das Rückschlagventil (Fig. 12, 274; in der Beschreibung der Patentanmeldung ab-

weichend von der tatsächlichen Ausführung als Überdruckventil bezeichnet) ist an der oberen Abdeckplatte angebracht und verbindet den dort ausgebildeten Hohlraum (344) mit dem Niederdruckbereich.

- 11 Das Landgericht hat die auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtete Klage, die die Klägerin in erster Instanz auf die Patentansprüche 1, 4, 10 und 13 gestützt hat, abgewiesen. Die Berufung der Klägerin, mit der sie ihr Klagebegehren auf das Klagepatent im Umfang der Patentansprüche 1 und 2 in der Fassung des Urteils des Bundespatentgerichts gestützt hat, ist erfolglos geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr in zweiter Instanz geltend gemachtes Klagebegehren mit Ausnahme eines Teils des Feststellungsbegehrens weiter. Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

- 12 Die Revision führt im beantragten Umfang zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
- 13 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:
- 14 Es könne offen bleiben, ob die bei der angegriffenen Ausführungsform im Pumpenkörper angeordneten Hohlräume schalldämpfende Wirkung hätten. Es fehle jedenfalls an der Verwirklichung der Merkmale 8, 9 und 5 (im Berufungsurteil als Merkmale 4.1, 4.2 und 6 bezeichnet, nachfolgend in erster Linie mit der hier zugrunde gelegten Nummerierung zitiert).

- 15            Der Sinngehalt von Merkmal 8 [4.1] gehe dahin, das Niederdruckfließmittel zur weiteren Erhöhung der Schalldämpfung zunächst in einem besonderen Kanal um den Pumpenkörper herum zu führen, und zwar so, dass dieser Kanal den Pumpenkörper umgebe. Dies bedeute, dass der Kanal axial auf der Höhe des Pumpenkörpers liegen und dort am Außenumfang um diesen herum geführt werden müsse. Ob der französische Terminus "entourant le corps de pompe" in weiterem Sinne zu verstehen sei, könne dahingestellt bleiben. Für die Ermittlung des Schutzbereichs sei die deutsche Fassung der Patentansprüche maßgebend, weil die Klägerin das Klagepatent in dieser Fassung verteidigt habe. Dieser Grundsatz gelte auch im Falle einer noch nicht rechtskräftigen Teilnichtigkeitsklärung, wenn der Patentinhaber seine Verletzungsklage auf die eingeschränkte Fassung des Patents stütze. Bei der angegriffenen Ausführungsform verlaufe das Labyrinth nicht radial um den Pumpenkörper herum. Deshalb fehle es an einem den Pumpenkörper umgebenden Kanal.
- 16            Dem in den Merkmalen 4 und 5 [5 und 6] vorgesehenen Deckel seien nach den Patentansprüchen drei Funktionen zugewiesen: Er schließe die Umhüllung, die Hauptbestandteile der Elektrohydraulikgruppe enthalte, bilde eine Aufnahme und Begrenzung für die Kammer, in die die Ritzel förderten, und führe das Fluid zum Verbindungsstutzen des Verwendungskreises. Hierfür sei erforderlich, dass der Deckel die letzte Station sei, die das Fluid nach dem Verlassen der Hohlräume des Pumpenkörpers und vor dem Erreichen des Verbindungsstutzens durchlaufe. Bei der angegriffenen Ausführungsform gebe es kein Bauteil, das alle diese Funktionen erfülle. Der äußere Deckel habe keine Kammer, in die die Ritzel förderten. Er führe auch nicht zu einem Verbindungsstutzen des Verwendungskreises, sondern in die Hohlräume des Pumpenkörpers und von dort in die Zwischenscheibe. Die Zwischenscheibe schließe die Umhüllung nicht nach außen ab, sondern bilde die Abgrenzung des Pumpenkörpers gegenüber dem Labyrinth, der das Fluid daher in ein zusätzliches Bauteil leite, das erfindungsgemäß gerade nicht vorhanden sein solle.

17            Zur Verwirklichung von Merkmal 9 [4.2] genüge es nicht, dass an beliebiger Stelle und in beliebiger Weise ein Bypass vorhanden sei. Dieser Bypass müsse vielmehr von dem zum Niederdruckkreis führenden Kanal über das Rückschlagventil durch einen dieses Ventil enthaltenden Kanal in einen der Dämpfungshohlräume und von diesem in die Hochdruckkammer verlaufen. Auch dieser Kanal müsse im Pumpenkörper enthalten sein und von diesem abgegrenzt werden. Vor diesem Hintergrund werde der Durchschnittsfachmann das Merkmal 9 [4.2] in dem Sinne verstehen, dass der das Rückschlagventil enthaltende Kanal und der durchströmte Dämpfungshohlraum unmittelbar und ohne Zwischenschaltung weiterer Kammern direkt aufeinanderfolgen müssten. Bei der angegriffenen Ausführungsform sei demgegenüber die im äußeren Deckel vorgesehene Kammer zwischengeschaltet. Deshalb sei das Merkmal nicht verwirklicht.

18            Eine äquivalente Verwirklichung der genannten Merkmale liege schon mangels Gleichwirkung nicht vor.

19            II.    Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht in allen Punkten stand.

20            Das Klagepatent betrifft einen kompakten elektrohydraulischen Maschinensatz, bei dem ein elektrischer Motor eine hydraulische Pumpe antreibt.

21            1.    Nach den Ausführungen in der Klagepatentschrift werden solche Maschinensätze unter anderem in Kraftfahrzeugen eingebaut und dort insbesondere zur Unterstützung der Lenkung verwendet. Um einen leichten Einbau in Kraftfahrzeugen zu gestatten, sollte eine hydraulische Gesamteinheit so schmal wie möglich gestaltet werden, damit sie in einer Umhüllung mit geringem Volumen untergebracht werden könne, die ihrerseits an einer engen Stelle

unter der Motorhaube angeordnet werden könne. Außerdem bezwecke die Erfindung, die sich aus dem Betrieb des Maschinensatzes ergebenden Geräusche zu verringern oder sogar zu beseitigen. Ferner sei vorgesehen, dass ein Ausfall der Elektrik nicht die freie Handhabung des Hydraulikkreises verhindert.

22 Die zuletzt genannte Anforderung ist für Hydraulikeinheiten zur Unterstützung der Lenkung in Kraftfahrzeugen, die in der Europäischen Union für den öffentlichen Verkehr zugelassen sind, zwingend. Gemäß § 38 Abs. 2 StVZO muss bei Versagen der Lenkhilfe die Lenkbarkeit des Fahrzeugs erhalten bleiben. Dieselbe Anforderung ergibt sich aus der Bestimmung in Nr. 2.2.4.3 der Richtlinie 70/311/EWG des Rates vom 8. Juni 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Lenkanlagen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ABl. L133/10). Patentanspruch 1 ist demgegenüber sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung nach dem Urteil im Nichtigkeitsverfahren nicht auf elektrohydraulische Maschinensätze für Fahrzeuge oder Fahrzeuglenkungen beschränkt und sieht auch keine Merkmale vor, die ein Blockieren der Lenkung bei einem Ausfall des Motors verhindern.

23 Das Klagepatent betrifft demgemäß das technische Problem, die hydraulische Gesamteinheit so schmal wie möglich zu gestalten und die sich aus dem Betrieb des Maschinensatzes ergebenden Geräusche zu verringern oder sogar zu beseitigen.

24 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Klagepatent einen elektrohydraulischen Maschinensatz vor, der nach Patentanspruch 1 in der im Nichtigkeitsverfahren nicht mehr angegriffenen Fassung nach dem Urteil des Bundespatentgerichts folgende Merkmale aufweist (die abweichende Nummerierung der Merkmale durch das Berufungsgericht ist in eckigen Klammern wiedergegeben):

1. [1.2] Der elektrohydraulische Maschinensatz ist
  - a) kompakt ausgebildet und
  - b) umfasst eine hydraulische Pumpe (2) und einen diese antreibenden elektrischen Motor (1).
  
2. [3.1] Der Pumpenkörper (12) weist einen Hohlraum (11) auf, der die Ritzel (9, 10) der Pumpe enthält.
  
3. [3.2] Der Pumpenkörper (12) weist ferner Hohlräume (34-36) zur Dämpfung der Schallwellen auf, die den Hohlraum (11) wenigstens teilweise umgeben.
  
4. [5] Mindestens zwei ("wenigstens gewisse") Dämpfungshohlräume stehen durch eine Seitenfläche des Pumpenkörpers (12) mit einer Kammer (19) eines Deckels (18) in Verbindung.
  
5. [6] Die Kammer (19) führt zu einem Verbindungsstutzen (42) des Verwendungskreises (44).
  
7. [3.3] In dem Pumpenkörper ist ein Unterbringungsraum (25) vorgesehen, der
  - a) zwischen dem die Ritzel (9, 10) enthaltenden Hohlraum (11) und dem Umfang dieses Körpers vorgesehen ist und
  - b) einen Überdruckeinsatz (26) enthält.

8. [4.1] Der Einlasskanal (37) des Pumpenkörpers ist mit einem Kanal (41) verbunden, der
- a) den Pumpenkörper umgibt und
  - b) in das das Niederdruckfließmittel enthaltende Innere der Umhüllung (32) einmündet.

25 Nach Patentanspruch 2 in der Fassung nach dem Urteil des Bundespatentgerichts, auf die die Klägerin ihre Verletzungsklage in zweiter Instanz gestützt hat, weist der Maschinensatz neben den Merkmalen 1 bis 7 zusätzlich folgendes Merkmal auf:

9. [4.2] Einer der Hohlräume (34) zur Dämpfung der Schallwellen steht in Verbindung
- a) einerseits mit der Hochdruckkammer (19) des Deckels (18) und
  - b) andererseits mit einem zu dem Niederdruckkreis führenden Kanal (39);
  - c) die zuletzt genannte Verbindung erfolgt über ein Rückschlagventil (40), das in dem Kanal (38) angeordnet ist, der einen Umleitungskreis bildet.

26 3. Einige Merkmale bedürfen besonderer Erläuterung.

27 a) Ein Maschinensatz ist nach den Ausführungen in der Beschreibung des Klagepatents als "kompakt" im Sinne von Merkmal 1b anzusehen, wenn die aus Motor und Hydraulikpumpe bestehende Einheit in einer dichten Umhüllung enthalten ist, die zugleich als Fließmittelbehälter dient (Sp. 1 Z. 12-16). Diese Definition, die auch die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts ihrer Entscheidung im Einspruchsverfahren zu Grunde gelegt hat

(T 1135/02 - 3.2.4 Tz. 2.4), ist gemäß Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ für die Auslegung heranzuziehen.

28 (1) Der Klagepatentschrift lassen sich keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass der Begriff "kompakt" in den Patentansprüchen in anderem Sinne zu verstehen ist.

29 Im Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen wird dargelegt, die dort beschriebene Pumpe weise eine große Kompaktheit auf, weil der Pumpenkörper sämtliche Hohlräume abgrenze (délimite), die zum Einbau der Ritzel, der Dämpfungskammern des Überdruckventils und der Einlass- und Förderkanäle erforderlich seien, und durch dünne Wangen verschlossen sei (Sp. 3 Z. 49-56). Daraus ergibt sich lediglich, dass bei dem geschilderten Ausführungsbeispiel über die zu Beginn der Beschreibung genannten Merkmale hinaus zusätzliche Maßnahmen getroffen wurden, um den Maschinensatz besonders kompakt auszugestalten. Diese Ausgestaltung hat Niederschlag gefunden in den Merkmalen 2, 3, 4, 6 und 7, die vorsehen, dass der Pumpenkörper einen Hohlraum für die Ritzel, mehrere schallabsorbierende Hohlräume und einen Unterbringungsraum für einen Überdruckeinsatz enthält, die Verbindungen untereinander und zur Kammer in dem angrenzenden Deckel aufweisen. Auch dieses Ausführungsbeispiel betrifft aber einen Maschinensatz, der "kompakt" im Sinne der oben angeführten Definition ist. Angesichts dessen kann nicht angenommen werden, dass die Merkmale 2, 3, 4 und 7 an die Stelle dieser Definition treten und die in Merkmal 1 formulierte Anforderung "kompakt" keine darüber hinausgehende Bedeutung hat. Insoweit verbleibt es vielmehr bei der am Beginn der Beschreibung formulierten Definition.

30 Dass die Umhüllung (32) nicht in Patentanspruch 1, sondern erstmals in Patentanspruch 9 (in der erteilten Fassung) erwähnt wird, führt zu keiner anderen Bedeutung. In diesem Unteranspruch wird die Umhüllung näher beschrie-

ben, weil sie den Endpunkt eines in den Pumpenkörper gebohrten Einlasskanals bildet. Hieraus ergibt sich nicht, dass die Umhüllung nach den vorangehenden Patentansprüchen nicht erforderlich ist. In diesen genügt die Bezeichnung "kompakt" zusammen mit der zugehörigen Definition in der Beschreibung, um dieses Merkmal hinreichend deutlich zu beschreiben. In Patentanspruch 9 musste demgegenüber definiert werden, an welcher Stelle der dort beschriebene Einlasskanal auf der Niederdruckseite mündet. Hierzu genügte die Bezugnahme auf den zuvor definierten Begriff "kompakt" nicht. Dies ändert nichts daran, dass die ausdrückliche Definition in der Beschreibung für die Auslegung dieses Begriffs in den Patentansprüchen maßgeblich ist.

31           (2) Für die "Kompaktheit" des Maschinensatzes ist es nicht zwingend erforderlich, dass die Umhüllung so ausgestaltet ist, dass das Fließmittel sowohl die Pumpe als auch den Motor umfließt.

32           Nach der Definition in der Beschreibung des Klagepatents muss die Umhüllung einerseits die Pumpe und den Motor umfassen und andererseits als Fließmittelbehälter ausgestaltet sein. Hieraus ergibt sich nicht, an welcher Stelle der Raum für das Fließmittel vorgesehen sein muss. Vom Klagepatent werden damit nicht nur Ausführungsformen erfasst, bei denen die Umhüllung einen den gesamten Maschinensatz umgebenden Hohlraum bildet, wie dies bei den in der Klagepatentschrift beschriebenen Ausführungsbeispielen der Fall ist, sondern auch solche Ausführungsformen, bei denen sich der Hohlraum für das Fließmittel nur über einen Teil der Umhüllung erstreckt.

33           Entgegen der Auffassung der Beklagten führt der Umstand, dass der Motor bei den in der Klagepatentschrift geschilderten Ausführungsbeispielen "in Öl" läuft, das Hydraulikfließmittel also zugleich zur Schmierung und Kühlung des Elektromotors verwendet wird, zu keiner anderen Beurteilung. Dieses Merk-

mal hat keinen Eingang in die hier maßgeblichen Patentansprüche gefunden und kann nicht aus dem Begriff "kompakt" abgeleitet werden.

34           b) Das Klagepatent unterscheidet zwischen Dämpfungshohlräumen (34-36), die im Pumpenkörper angeordnet sind, und einer Kammer (19), die in einem Deckel angeordnet ist. Diese Kammer steht gemäß Merkmal 4 durch eine Seitenfläche des Pumpenkörpers mit "gewissen" (also mindestens zwei) Dämpfungshohlräumen in Verbindung.

35           Dass die im Deckel angeordnete Kammer (19) zwingend einen Dämpfungshohlraum bilden muss, ist in den Patentansprüchen 1 und 2 in der hier maßgeblichen Fassung nicht explizit festgelegt. In der erteilten Fassung von Patentanspruch 2, die nunmehr den Patentanspruch 3 bildet, ist ergänzend vorgesehen, dass wenigstens einer der Dämpfungshohlräume aus zwei Kammern (19, 34) besteht, die durch eine Wange (17) getrennt sind. Diese Wange ist in dem in den Figuren 1 bis 3 der Klagepatentschrift dargestellten Ausführungsbeispiel Teil der Seitenfläche des Pumpenkörpers. Von den zwei Kammern des Dämpfungshohlraums liegt mithin die eine innerhalb und die andere außerhalb des Pumpenkörpers. Daraus folgt jedoch nicht, dass die im Deckel angeordnete Kammer (19) gemäß Patentanspruch 2 zwingend als schallabsorbierender Dämpfungshohlraum ausgestaltet sein muss. Zwar wird eine Dämpfungswirkung der Kammer in der Beschreibung ausdrücklich erwähnt (Sp. 3 Z. 7-10). Diese Darlegungen betreffen jedoch ein Ausführungsbeispiel und haben erst in Patentanspruch 3 Niederschlag gefunden. Dies steht einer Auslegung entgegen, wonach eine Dämpfungswirkung der Kammer bereits nach den Patentansprüchen 1 und 2 zwingend erforderlich wäre.

36           Umgekehrt müssen die im Pumpenkörper angeordneten Hohlräume nicht zwingend schon für sich gesehen als schallabsorbierende Dämpfungshohlräume ausgestaltet sein. Es genügt vielmehr, wenn ihnen diese Wirkung zu-

sammen mit einer im Deckel angeordneten Kammer zukommt. Bei dem in Figur 3 wiedergegebenen Ausführungsbeispiel ist im Pumpenkörper ein Hohlraum (34) ausgebildet, der - abgesehen von dem zum Rückschlagventil (40) führenden Kanal (38) - nur zu der im Deckel ausgebildeten Kammer (19) geöffnet ist. Dieser Hohlraum (34) wird in der Beschreibung zwar als Helmholtz-Resonator (Sp. 3 Z. 19-22, "une des cavités dites de Helmholtz"), bezeichnet, d.h. als Hohlraum, der nur einen einzigen Zugang aufweist und bei dem die Abmessungen des Zugangs so auf Volumen und Form des Hohlraums abgestimmt sind, dass es zu einer den Schall dämpfenden Absorbierung von Schallwellen kommt. In Figur 3 ist die einzige Öffnung des Hohlraums (34) - die zur Kammer (19) führt - aber nur geringfügig kleiner dargestellt als sein größter Durchmesser. Dämpfende Wirkung kann ihm deshalb nur zusammen mit der Kammer (19) zukommen, indem das Volumen dieser Kammer vergrößert wird. Dieser Dämpfungshohlraum besteht, wie dies in Patentanspruch 3 zum Ausdruck kommt, aus zwei Kammern (19 und 34), die durch die Wange (17) voneinander getrennt sind. Der hiervon abweichenden Bezeichnung in der Beschreibung kommt keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Die Ausbildung als Helmholtz-Resonator ist in den Patentansprüchen 1 und 2 nicht zwingend vorgesehen. Angesichts dessen ist der Widerspruch zwischen Beschreibung und Zeichnung dahin aufzulösen, dass auch der in der Zeichnung dargestellte, aus zwei Kammern (19 und 34) bestehende Hohlraum patentgemäß ausgebildet ist.

37                   c)    Der Ort, an dem der Deckel mit der Kammer (19) angeordnet ist, wird in Patentanspruch 1 nur durch die Merkmale 4 und 5 konkretisiert.

38                   (1)   Aus den darin getroffenen Festlegungen ergibt sich entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht, dass der Deckel zugleich einen Abschluss für alle anderen Hohlräume des Pumpenkörpers bilden muss, an den sich keine weiteren Bauteile anschließen dürfen. Die erfindungsgemäße Funktion des Deckels beschränkt sich nach den genannten Merkmalen darauf, dass

er eine Kammer enthält, die mit gewissen Dämpfungshohlräumen des Pumpenkörpers durch eine Seitenfläche desselben in Verbindung steht und die zu einem Verbindungsstutzen des Verwendungskreises führt. Diese Funktion kann auch ein Deckel erfüllen, der nicht an der vom Motor abgewandten Seite des Pumpenkörpers angebracht ist und der noch weitere Öffnungen enthält.

39 Dass der Deckel bei den in der Klagepatentschrift beschriebenen Ausführungsbeispielen zugleich den äußeren Abschluss auf der vom Motor abgewandten Seite des Pumpenkörpers bildet und dass - mit Ausnahme der in Figur 2 dargestellten Bohrung, die den Befestigungsbolzen (23) aufnimmt - keine weiteren Öffnungen vorhanden sind, führt zu keiner anderen Beurteilung. Diese Merkmale haben in den geltend gemachten Patentansprüchen 1 und 2 keinen Niederschlag gefunden. Sie sind für die Ausführung der geschützten Lehre nicht erforderlich. Die Kammer (19) kann die ihr nach dem Klagepatent zukommende Funktion schon dann erfüllen, wenn sie den Hochdruckbereich des Pumpenkörpers so abschließt, dass die Flüssigkeit durch sie hindurch zum Verbindungsstutzen für den Verwendungskreis gefördert wird. Wo dieser Verbindungsstutzen liegt, ist in den Patentansprüchen nicht näher vorgegeben. Die patentgemäße Funktion wird auch dann nicht beeinträchtigt, wenn der Deckel weitere Öffnungen aufweist, die mit dieser Kammer im Normalbetrieb der Pumpe nicht in Verbindung stehen. Ob diese Öffnungen zur Aufnahme eines Befestigungsbolzens oder zu sonstigen Zwecken dienen, begründet keinen relevanten Unterschied.

40 (2) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann aus den Patentansprüchen 1 und 2 auch nicht gefolgert werden, dass zwischen dem Deckel und dem Verbindungsstutzen des Verwendungskreises keine weiteren Bauteile vorhanden sein dürfen.

- 41 In Merkmal 5 ist insoweit nur vorgesehen, dass die im Deckel ausgebildete Kammer zu einem Verbindungsstutzen führt. Daraus ergibt sich lediglich, dass die Flüssigkeit vom Pumpenkörper her durch die Kammer hindurch zu dem Verbindungsstutzen fließen muss. Über den weiteren Weg, den die Flüssigkeit vom Ausgang der Kammer bis zum Stutzen nimmt, ist damit nichts gesagt. Dabei kann für den vorliegenden Fall dahingestellt bleiben, ob sich aus Merkmal 1b ("kompakt") weitere Anforderungen ergeben, die einer aufwendigen Leitungsführung zwischen Kammer und Stutzen entgegenstehen könnten. Auch Merkmal 1b steht jedenfalls einem Aufbau nicht im Wege, bei dem zwischen der Kammer und dem Verbindungsstutzen noch eine kurze, durch andere Bauteile hindurchführende Leitungsstrecke liegt.
- 42 d) Der beschriebene Kanal (41), der den Einlasskanal des Pumpenkörpers mit dem Behälter für das Niederdruckfließmittel verbindet, ist gemäß Merkmal 8a so ausgestaltet, dass er den Pumpenkörper umgibt.
- 43 Die Beschreibung des Klagepatents enthält hierzu nur den Hinweis, der Einsatz dieser Leitung bewirke, dass die beim Betrieb der Pumpe erzeugten Schallwellen noch weiter gedämpft würden (Sp. 3 Z. 46-48: "pour effet d'améliorer encore l'amortissement des ondes sonores engendrées par le fonctionnement de la pompe"). Als Ausführungsbeispiel wird ein flexibler Schlauch, beispielsweise ein geringelter Schlauch angegeben, der den Pumpenkörper umgibt (Sp. 3 Z. 41-45: "un conduit souple par exemple un conduit annelé 41 entourant le corps de pompe"). Dieses Ausführungsbeispiel ist in Figur 6 dargestellt:

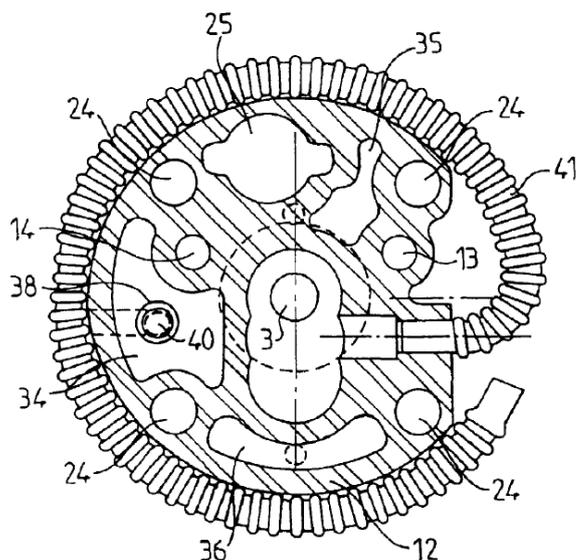


FIG. 6

44 (1) Aus den zitierten Ausführungen in der Beschreibung ergibt sich entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht, dass der Kanal (41) zwingend ringförmig um den Pumpenkörper herumgeführt werden muss. Selbst wenn der Ausdruck "umgeben" ("entourer") nach allgemeinem Sprachgebrauch dahin zu verstehen wäre, dass der Kanal auf allen oder zumindest auf mehreren Seiten des Pumpenkörpers angeordnet sein muss, würde es bei einem zylinderförmigen Pumpenkörper ausreichen, wenn der Kanal entlang der Stirnseiten und sodann axial entlang der Mantelflächen verläuft. Dass bei einem solchen Verlauf keine schalldämpfende Wirkung erzielt werden könnte, hat das Berufungsgericht - von den Revisionsbeklagten ungerügt - nicht festgestellt. Es geht vielmehr davon aus, dass selbst das bei der angegriffenen Ausführungsform vorhandene Labyrinth - das nur auf einer Seite des Pumpenkörpers angeordnet ist - zur Schalldämpfung beiträgt.

45 (2) Aus Merkmal 8a kann darüber hinaus nicht hergeleitet werden, dass der Kanal (41) außerhalb des Pumpenkörpers verlaufen muss. Ein den Pumpenkörper umgebender Kanal liegt vielmehr auch dann vor, wenn der Kanal ganz oder teilweise in der Außenseite der Wandung des Pumpenkörpers selbst

verläuft. Das Merkmal 1b ("kompakt") steht dem entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht entgegen. Die vollständige oder teilweise Integration des Kanals in die Wand des Pumpenkörpers ermöglicht es vielmehr, die Gesamtabmessungen des Maschinensatzes weiter zu verringern, weil der Umfang dann nicht durch einen außen am Pumpenkörper angebrachten Schlauch vergrößert wird.

46           (3) Die vom Berufungsgericht erörterte Frage, ob die von der Klägerin im Nichtigkeitsverfahren verteidigte deutsche Fassung der Patentansprüche schon vor Rechtskraft des die Teilvernichtung aussprechenden Urteils maßgeblich ist, hat für die Entscheidung im Revisionsverfahren keine Bedeutung mehr, nachdem der Senat über die Berufung gegen das Urteil des Bundespatentgerichts entschieden hat.

47           Das Berufungsgericht hat allerdings zutreffend angenommen, dass die Beschränkung eines Patents, die sich daraus ergibt, dass der Patentinhaber das Schutzrecht gegenüber einer Nichtigkeitsklage nur eingeschränkt verteidigt, in einem Verletzungsrechtsstreit schon vor dem rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens zu berücksichtigen sein kann. Solange die zu einer Beschränkung des Schutzrechts führende Entscheidung nicht rechtskräftig geworden ist, kann sie der Verletzungsprüfung jedoch nur zugrunde gelegt werden, wenn derjenige Patentanspruch, auf den die Klage gestützt wird, in einer entsprechend beschränkten Fassung geltend gemacht wird. Durch eine entsprechende Ausgestaltung der Klageanträge und eine auf die beschränkte Fassung gestützte Klagebegründung wird der Streitgegenstand des Verletzungsrechtsstreits auf die Frage beschränkt, ob dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche auf der Grundlage des Patents in der eingeschränkten Fassung zustehen. Diese Fassung ist dann auch der Auslegung des Klagepatents zugrunde zu legen, da nur auf diese Weise schon vor Rechtskraft der Entscheidung im Nich-

tigkeitsverfahren Gegenstand und Schutzbereich eines entsprechend beschränkten Klagepatents vorab Rechnung getragen werden kann.

48 Der Bundesgerichtshof hat bereits entschieden, dass es dem Inhaber eines Gebrauchsmusters freisteht, im Verletzungsstreit einen eingeschränkten Schutz geltend zu machen, selbst wenn er entsprechend beschränkte Schutzansprüche nicht zu den Akten des Gebrauchsmusters eingereicht hat. Die Beschränkung der Verletzungsklage hat zur Folge, dass sich die Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters im Verletzungsrechtsstreit auf das Schutzrecht in seiner geltend gemachten Fassung beschränkt (BGHZ 155, 55 f. - Momentanpol I). Im Patentverletzungsrechtsstreit ist zwar die Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts bei der Endentscheidung nicht zu prüfen, weil der Verletzungsrichter an das erteilte Patent gebunden ist. Auch in diesem Verfahren steht es jedoch dem Kläger frei, durch entsprechende Formulierung der Klageanträge und des Klagegrundes den Streitgegenstand auf eine eingeschränkte Fassung des Patents zu beschränken - sei es von Beginn an, sei es im Wege einer Klageänderung (ebenso österreichischer OGH, Beschl. v. 19.11.2009 - 17 Ob 24/09t, GRUR Int. 2010, 430 - Nebivolol; Benkard/Scharen, Patentgesetz, 10. Aufl., § 14 Rdn. 78; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 139 PatG Rdn. 17; Nieder, GRUR 1999, 222). Eine solche Klage hat nur dann Erfolg, wenn die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale des Patentanspruchs in der geltend gemachten Fassung verwirklicht.

49 Die beschränkte Fassung der Klageanträge kann darüber hinaus auch für die Entscheidung von Bedeutung sein, ob der Verletzungsrechtsstreit im Hinblick auf eine anhängige Nichtigkeitsklage gemäß § 148 ZPO ausgesetzt wird. Soweit die Entscheidung über die Aussetzung von den Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage abhängt, ist dieser - notwendigerweise vorläufigen - Beurteilung das Patent in der Fassung zu Grunde zu legen, in der es im Verletzungsprozess geltend gemacht wird. Hierbei ist gegebenenfalls nicht nur die Patent-

fähigkeit zu berücksichtigen, sondern auch die Frage, ob eine Beschränkung des Patents auf die im Verletzungsprozess geltend gemachte Fassung im Nichtigkeitsverfahren zulässigerweise erfolgen kann.

50 (4) Daraus ergibt sich für den Streitfall jedoch nicht, dass die Bedeutung des französischen Begriffs "entourant" bzw. der Grundform "entourer" für die Auslegung des Klagepatents unerheblich ist.

51 Zwar ist es, wie das Berufungsgericht zutreffend dargelegt hat, möglich, ein europäisches Patent im Nichtigkeitsverfahren vor deutschen Gerichten auch dann durch eine in deutscher Sprache gehaltene Fassung der Patentansprüche beschränkt zu verteidigen, wenn Deutsch nicht die Verfahrenssprache des Erteilungsverfahrens war (BGH, Urte. v. 16.12.2003 - X ZR 206/98, GRUR 2004, 407, 410 - Fahrzeugleitsystem m.w.N). Dies ändert jedoch, wie das Berufungsgericht im Ansatz ebenfalls zutreffend erkannt hat, nichts daran, dass zur Auslegung der Patentansprüche der übrige Inhalt der Patentschrift in der maßgeblichen Verfahrenssprache heranzuziehen ist. Der Senat hat deshalb einen Sprachwechsel bei der Formulierung beschränkter Patentansprüche mehrfach als zwar zulässig, aber zur Vermeidung zusätzlicher Auslegungsprobleme unzweckmäßig angesehen (zuletzt Sen.Urte. v. 25.2.2010 - Xa ZR 100/05, GRUR 2010, 414 Tz. 8 - Thermoplastische Zusammensetzung [für BGHZ vorgesehen]).

52 Vor diesem Hintergrund kann nicht angenommen werden, dass die Ersetzung des Wortes "entourant" durch "umgebend" zu einer Änderung von Gegenstand oder Schutzbereich des Klagepatents geführt hat. Die beiden Wörter sind bereits in der erteilten Fassung des Klagepatents als Synonyme verwendet worden. In der in der Klagepatentschrift wiedergegebenen deutschen Übersetzung der Patentansprüche steht der Begriff "umgebend" in Patentanspruch 10 an der Stelle des in der französischen Fassung verwendeten Begriffs "entourant". Aus

dem Umstand, dass das ursprünglich in einem Unteranspruch enthaltene Merkmal nunmehr in Patentanspruch 1 aufgenommen und hierfür die deutsche statt der französischen Fassung der Patentansprüche herangezogen worden ist, kann nicht gefolgert werden, dass das Merkmal auch eine inhaltliche Änderung erfahren hat. Zur Auslegung des Begriffs "umgebend" - der ebenso wenig aus sich selbst heraus verständlich ist wie der Begriff "entourant" - ist weiterhin auf die oben zitierten Ausführungen in der Beschreibung zurückzugreifen, in denen der französische Begriff verwendet wird. Zusätzliche Umstände, aus denen sich eine abweichende Beurteilung ergeben könnte, sind weder festgestellt noch sonst ersichtlich.

53 (5) Im Ergebnis ist die vom Berufungsgericht offen gelassene Frage, ob die Wörter "entourant" und "umgebend" in Randbereichen einen abweichenden Bedeutungsgehalt haben können, für die Auslegung des Klagepatents jedoch unerheblich.

54 Der Sinngehalt beider Begriffe erfasst im Zusammenhang mit dem Klagepatent auch solche Ausführungsformen, bei denen der Kanal (41) so an der Außenseite des Pumpenkörpers entlang geführt wird, dass er nur in einer Ebene verläuft. Zwar ließe der Wortlaut aus philologischer Sicht auch eine Auslegung zu, nach der der Kanal den Pumpenkörper vollständig umringen muss. Auch das Wort "entourant" kann nach dem unstreitigen Parteivorbringen diese Bedeutung haben. Andererseits kann das Wort "umgebend" aber auch in dem Sinne zu verstehen sein, dass der Kanal nur auf einer Seite des Pumpenkörpers verläuft. Die Frage, welcher Wortsinn dem Begriff in der Klagepatentschrift zukommt, kann deshalb für beide Sprachfassungen nur im Wege der Auslegung entschieden werden. Neben der Beschreibung und den Zeichnungen ist hierbei auch die Funktion von Bedeutung, die dem den Pumpenkörper umgebenden Kanal nach der Lehre des Klagepatents zukommt. Hierzu wird in der Beschreibung ausgeführt, der Einsatz eines den Pumpenkörper umgebenden

Schlauchs werde als vorteilhaft angesehen, weil dadurch eine zusätzliche Schalldämpfung erzielt werden könne. Daraus ist zwar nicht zu entnehmen, worauf die schalldämpfende Wirkung des Schlauches im Einzelnen beruht. Der Klagepatentschrift lassen sich aber auch keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass die schalldämpfende Wirkung gerade dadurch hervorgerufen wird, dass der Schlauch den zylinderförmigen Pumpenkörper nahezu vollständig umringt, wie dies in Figur 6 der Klagepatentschrift dargestellt ist. Mindestens ebenso nahe liegt die Deutung, dass der Schall gedämpft wird, weil die Flüssigkeit über eine längere Strecke hinweg - die ungefähr dem Umfang des Pumpenkörpers entspricht - in dem Kanal eng am Pumpenkörper entlang geführt wird. Auch diese Deutung ist mit dem Wortlaut "entourant" bzw. "umgebend" vereinbar. Angesichts dessen kann der Wortsinn nicht auf das in Figur 6 dargestellte Ausführungsbeispiel beschränkt werden. Er umfasst vielmehr auch Ausgestaltungen, bei denen ein Kanal der genannten Länge nur in einer Ebene entlang des Pumpenkörpers verläuft.

55           e) Nach Merkmal 9 ist einer der Dämpfungshohlräume sowohl mit der im Deckel angeordneten Kammer (19) als auch - über ein Rückschlagventil - mit einem zum Niederdruckkreis führenden Kanal (39) verbunden. Das Rückschlagventil ist hierzu in einem Kanal (38) angeordnet, der einen Umleitungskreis bildet.

56           Damit ist nicht festgelegt, an welcher Stelle des Maschinensatzes der Kanal (38) mit dem Rückschlagventil angeordnet ist. In dem in der Klagepatentschrift geschilderten Ausführungsbeispiel (Sp. 3 Z. 19-22) verläuft der Kanal, wie auch aus den Figuren 1 und 3 hervorgeht, zwar innerhalb des Pumpenkörpers. Diese konkrete Ausgestaltung hat aber keinen Niederschlag im Patentanspruch gefunden. Sie ist zur Verwirklichung von Merkmal 9 nicht erforderlich. Es genügt, wenn der Kanal mit einem Dämpfungshohlraum (34) in Verbindung

steht, der seinerseits mit der im Deckel angeordneten Kammer (19) in Verbindung steht.

57 Hierfür reicht es andererseits nicht aus, dass das Rückschlagventil in irgendeiner Weise mit dem Hochdruckbereich der Pumpe verbunden ist, zu dem definitionsgemäß auch der Dämpfungshohlraum gehört. Aus der ausdrücklichen Nennung dieses Hohlraums und seiner beiden Verbindungen ist vielmehr zu folgern, dass dieser zwei unterschiedliche Verbindungen zum Rückschlagventil einerseits und zur Kammer im Deckel andererseits aufweisen muss. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn der Hohlraum mit einer Kammer und diese mit dem Rückschlagventil in Verbindung steht. Erforderlich sind vielmehr eine Verbindung, die vom Hohlraum zu der Kammer im Deckel führt, und eine weitere Verbindung, die vom Hohlraum zum Rückschlagventil führt.

58 Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts folgt aus Merkmal 9 [4.2] hingegen nicht, dass die Verbindung zwischen dem Hohlraum und dem Rückschlagventil nicht durch weitere Bauteile verlaufen darf. Die Art und Weise, in der die beiden nach Merkmal 9 erforderlichen Verbindungen erfolgen, und der Weg, auf dem sie hergestellt werden, sind in Patentanspruch 2 nicht näher festgelegt. Der Schutzbereich des Klagepatents ist deshalb nicht auf die in den Ausführungsbeispielen gewählten Ausgestaltungen beschränkt.

59 III. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts macht die angegriffene Ausführungsform von den Merkmalen 5, 8 und 9 [6, 4.1 und 4.2] wortsinngemäß Gebrauch.

60 1. Bei der angegriffenen Ausführungsform entspricht jedenfalls die untere Abdeckplatte (oben Fig. 12, 70d und Fig. 13) allen Anforderungen, die sich aus den Merkmalen 4 und 5 für den Deckel ergeben.

- 61 Die in der unteren Abdeckplatte ausgebildeten Hohlräume (294, 296 und 298) bilden eine Kammer, die über die Auslassöffnung (302) zu dem außen am Maschinensatz angebrachten Verbindungsstutzen des Verwendungskreises führt. Dass die Flüssigkeit auf dem Weg zum Verbindungsstutzen noch durch die Öffnung (88d) in der Zwischenscheibe hindurchfließt, führt zu keiner anderen Beurteilung. Der Weg, den die Flüssigkeit zum Verbindungsstutzen zurücklegen muss, wird dadurch nur unwesentlich verlängert. Die Anbringung der Zwischenscheibe führt auch nicht dazu, dass der Gesamtaufbau des Maschinensatzes nicht mehr als kompakt bezeichnet werden könnte.
- 62 Dass der zum Verbindungsstutzen führende Deckel nicht an der Oberseite, sondern in dem Bereich zwischen Pumpenkörper und Motor angeordnet ist, ist für die Verwirklichung von Merkmal 5 unerheblich. Wie bereits oben ausgeführt lassen sich den Patentansprüchen 1 und 2 keine näheren Vorgaben dazu entnehmen, auf welcher Seite des Pumpenkörpers der zum Verbindungsstutzen des Verwendungskreises führende Deckel angeordnet sein muss.
- 63 Unerheblich ist ferner, dass die untere Abdeckplatte bei der angegriffenen Ausführungsform eine weitere Öffnung (282) enthält, durch die die Welle eines Zahnrads verläuft und die gleichzeitig den Zugang der Flüssigkeit auf der Niederdruckseite ermöglicht. Wie ebenfalls bereits oben dargelegt wurde, ergibt sich aus den Merkmalen 4 und 5 nicht, dass der Deckel neben der Öffnung, die zum Verbindungsstutzen des Verwendungskreises führt, keine weiteren Öffnungen aufweisen darf.
- 64 2. Merkmal 8 [4.1] ist bei der angegriffenen Ausführungsform durch das Labyrinth wortsinngemäß verwirklicht.
- 65 Wie bereits oben aufgezeigt wurde, reicht es für die Verwirklichung dieses Merkmals aus, wenn der vom Flüssigkeitsbehälter zur Einlassöffnung führende

Kanal über eine Länge, die ungefähr dem Umfang des Pumpenkörpers entspricht, an der Außenseite des Pumpenkörpers entlang verläuft. Bei der angegriffenen Ausführungsform verläuft das Labyrinth entlang des Pumpenkörpers. Seine Länge ist aufgrund des "labyrinthartigen" Verlaufs sogar größer als der Umfang des Pumpenkörpers.

66           3.    Merkmal 9 [4.2] ist bei der angegriffenen Ausführungsform ebenfalls wortsinngemäß verwirklicht.

67           Wie oben dargelegt ist zur Verwirklichung dieses Merkmals erforderlich, dass der Kanal, der das Rückschlagventil enthält, auf der Hochdruckseite mit einem Dämpfungshohlraum in Verbindung steht, der seinerseits eine (weitere) Verbindung zu der im Deckel angeordneten Kammer aufweist. Bei der angegriffenen Ausführungsform ist der Kanal mit dem im Pumpenkörper ausgebildeten Hohlraum (324) verbunden, der seinerseits mit dem im unteren Deckel angebrachten Hohlraum (292) verbunden ist. Dies reicht zur Verwirklichung von Merkmal 9 [4.2] aus. Dass die Flüssigkeit auf dem Weg vom Hohlraum (324) zum Rückschlagventil noch den im oberen Deckel angeordneten Hohlraum (344) durchströmt, ist aus den oben genannten Gründen unerheblich.

68           IV.   Die Sache ist zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die angefochtene Entscheidung erweist sich nicht aus anderen Gründen als zutreffend (§ 561 ZPO), und die Sache ist insoweit auch nicht zur Entscheidung reif (§ 563 Abs. 3 ZPO).

69           1.    Entgegen der Auffassung der Beklagten ist bei der angegriffenen Ausführungsform das Merkmal 1 auch im Hinblick auf die Anforderung "kompakt" wortsinngemäß verwirklicht.

- 70            Wie bereits oben dargelegt wurde, ist ein Maschinensatz als kompakt im Sinne dieses Merkmals anzusehen, wenn die aus Motor und Hydraulikpumpe bestehende Einheit in einer dichten Umhüllung enthalten ist, die zugleich als Fließmittelbehälter dient. Eine solche Umhüllung ist bei der angegriffenen Ausführungsform vorhanden. Dass sie aus zwei Teilen besteht und dass der Behälter für das Fließmittel sich nicht über den gesamten Umfang des Maschinensatzes erstreckt, ist aus den bereits dargelegten Gründen unerheblich.
- 71            2. Entgegen der vom Landgericht vertretenen Auffassung kann die wortsinngemäße Verwirklichung der Merkmale 3 und 4 [3.2 und 5] nicht schon deshalb verneint werden, weil diesen für sich betrachtet keine schalldämpfende Wirkung zukommt.
- 72            Wie bereits dargelegt kann ein Dämpfungshohlraum nach der Lehre des Klagepatents auch so ausgestaltet sein, dass erst das Zusammenspiel zwischen einem im Pumpenkörper ausgebildeten Hohlraum und der im Deckel angeordneten Kammer zu einer Dämpfungswirkung führt. Angesichts dessen reicht es zur Verneinung der genannten Merkmale nicht aus, wenn die im Pumpenkörper angeordneten Hohlräume (326, 324, 328) aufgrund des in ihnen enthaltenen Flüssigkeitsvolumens allein keine nennenswerte Schalldämpfung bewirken können. Dämpfungshohlräume im Sinne des Klagepatents sind vielmehr auch dann vorhanden, wenn eine solche Wirkung im Zusammenspiel mit den korrespondierenden Hohlräumen (344, 346 und 348 sowie 296, 294 und 298) in der oberen und der unteren Abdeckplatte und deren möglicherweise kalibrierten Öffnungen erzielt wird. Ob dies, wie von der Klägerin vorgetragen, der Fall ist, hat das Berufungsgericht offengelassen. Die Sache ist deshalb zur Klärung dieser Frage an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Das Berufungsgericht wird hierbei auch zu prüfen haben, ob es angesichts der komplexen Wechselwirkungen zwischen Druckpulsationen und Hohlräumen zur Beantwortung der Frage der Hinzuziehung eines Sachverständigen bedarf.

73

3. Die Klägerin wird im neu eröffneten Berufungsverfahren die Möglichkeit haben, ihre auf Patentanspruch 2 gestützten Klageanträge an die neue, nochmals eingeschränkte Fassung anzupassen, die dieser Anspruch durch das Berufungsurteil des Senats im Nichtigkeitsverfahren erhalten hat. Das Berufungsgericht wird gegebenenfalls ergänzende Feststellungen zur Verwirklichung der neu hinzugekommenen Merkmale zu treffen haben.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Bacher

Hoffmann

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 10.10.2006 - 4b O 370/05 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 17.04.2008 - I-2 U 127/06 -