



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

X ZR 74/14

Verkündet am:  
13. Oktober 2015  
Wermes  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Luftkappensystem

PatG § 14; EPÜ Art. 69

Werden in einer Patentschrift zwei sich nur graduell unterscheidende Maßnahmen (hier: Blockieren und Drosseln eines Luftstroms) ohne nähere Differenzierung als Ausgangspunkt für eine im Stand der Technik auftretende Schwierigkeit benannt, so kann aus dem Umstand, dass im Patentanspruch nur die stärker wirkende Maßnahme (hier: Blockieren) erwähnt ist, nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass die schwächer wirkende Maßnahme zur Verwirklichung der geschützten Lehre nicht ausreicht.

BGH, Urteil vom 13. Oktober 2015 - X ZR 74/14 - OLG Karlsruhe  
LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Oktober 2015 durch die Richter Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann, die Richterin Schuster und den Richter Dr. Deichfuß

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das am 25. Juni 2014 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe 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 macht als Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz gegen die Beklagten Ansprüche wegen Verletzung des europäischen Patents 596 939 (Klagepatents) geltend, das ein Luftkappensystem für eine Farbspritzpistole betrifft und mit dem 8. Juli 2012 wegen Ablaufs der Schutzdauer erloschen ist. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

An air cap system for a paint spray gun comprising:

- (a) an air cap (10) including:
    - (1) a central passage (36) coaxially aligned with a central longitudinal axis of the air cap,
    - (2) at least one paint spray shaping passage (46, 47) in the air cap configured and arranged for directing a flow of pressurized air against a stream of atomized paint discharged from the central passage (36) so as to alter the shape of the paint spray, and
    - (3) at least one venting passage configured and arranged so as to be ineffective for directing a flow of pressurized air against a stream of atomized paint discharged from the central passage so as to alter the shape of the paint spray, and
  - (b) a blocking means effective for blocking air flow through the paint shaping passage while permitting air flow through the venting passage when in a first position and permitting air flow through the paint shaping passage while blocking air flow through the venting passage when in a second position;
- characterized in that
- (c) at least one venting passage (54) is located in the air cap (10);
  - (d) the blocking means (18) is operable for directing air flow between the paint shaping passage (46, 47) and the venting passage (54) independently of the flow of a fluid through the central passage (36).

2 Die Beklagten zu 2 und 3 bieten in Deutschland ein Farbsprühsystem zum Kauf an, das sie von der Beklagten zu 1 beziehen. Die Klägerin hat geltend gemacht, bei diesem System seien alle Merkmale von Patentanspruch 1 des

Klagepatents wortsinngemäß, jedenfalls aber durch äquivalente Mittel verwirklicht.

3

Das Landgericht hat die nach Erlöschen des Klagepatents zuletzt noch auf Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen, Ersatz vorgerichtlicher Anwaltskosten und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtete Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Dagegen richtet sich die Klägerin mit der vom Senat zugelassenen Revision, der die Beklagten entgegentreten.

Entscheidungsgründe:

4 Die Revision hat Erfolg.

5 I. Das Klagepatent betrifft eine Luftkappe für eine Farbspritzpistole.

6 Nach den Ausführungen in der Klagepatentschrift waren im Stand der Technik Farbspritzpistolen bekannt, bei denen die Farbe durch Zufuhr von Luft mit hohem Volumen und geringem Druck (High Volume Low Pressure, HVLP) versprüht wird und die neben einem zentralen Kanal für die Farbe zusätzliche Luftkanäle aufweisen, mit denen die Form des Farbsprühstrahls beeinflusst werden kann. Bekannt waren auch Ausführungsformen mit einer drehbaren Blockierplatte, die je nach ihrer Position einzelne oder alle dieser Formkanäle verschließt, so dass wahlweise eine horizontale, vertikale oder runde Sprühform erzeugt werden kann.

7 In der Klagepatentschrift wird ausgeführt, bei Geräten mit tragbarem Gebläse sei es als wünschenswert empfunden worden, den Rückdruck zu vermindern. Insbesondere sei beobachtet worden, dass der Gebläsemotor zu schnell drehe oder überhitze, wenn der Auslass der Luftquelle blockiert oder gedrosselt werde. Das Klagepatent betrifft das technische Problem, ein Farbspritzsystem zur Verfügung zu stellen, bei dem der Motor weniger belastet wird.

8 Zur Lösung dieses Problems schlägt das Klagepatent ein Luftkappensystem für eine Farbspritzpistole vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

- (a) Das System umfasst eine Luftkappe (10) mit
  - (1) einem zentralen Kanal (36), der koaxial mit der zentralen Längsachse der Luftkappen ausgerichtet ist,
  - (2) mindestens einem Formkanal (46, 47), der ausgebildet und angeordnet ist, um einen Strom von Druckluft gegen einen aus dem zentralen Kanal (36) ausgelassenen Strom von zerstäubter Farbe zu richten und dadurch die Form des Farbsprühstrahles zu verändern,
  - (3) mindestens einem Entlüftungskanal, der so ausgebildet und angeordnet ist, dass er die in (2) genannte Wirkung nicht erzeugt.
  
- (b) Das System umfasst eine Blockiervorrichtung
  - (1) zum Blockieren der Luftströmung durch den Formkanal bei Freigeben des Luftstromes durch den Entlüftungskanal in einer ersten Position und
  - (2) zum Freigeben der Luftströmung durch den Formkanal bei Blockieren der Luftströmung durch den Entlüftungskanal in einer zweiten Position.
  
- (c) Mindestens ein Entlüftungskanal (54) ist in der Luftkappe (10) angeordnet.
  
- (d) Die Blockiervorrichtung (18) ist so eingerichtet, dass der Luftstrom zwischen dem Formkanal (46, 47) und dem Entlüftungskanal (54) unabhängig davon umgelenkt werden kann, ob durch den zentralen Kanal (36) eine Flüssigkeit strömt.

10           Das allein in Streit stehende Merkmal (b)(2) sei weder wortsinngemäß noch mit äquivalenten Mitteln verwirklicht. Bei der angegriffenen Ausführungsform trete durch mindestens zwei der insgesamt vier Entlüftungskanäle auch dann in geringem Umfang Luft aus, wenn das System so eingestellt sei, dass ein vertikaler oder horizontaler Farbauftrag erfolgen könne. Damit fehle es an einem Blockieren des Luftstroms im Sinne des genannten Merkmals.

11           Nach dem allgemeinen Wortsinn bedeute "blockieren", dass ein bestimmter Weg abgesperrt, abgeriegelt, also verschlossen sei. Die Patentschrift biete keinen Anhalt, dass dem Begriff nach der Erfindung ein anderer Bedeutungsgehalt zukomme. Bei der Beschreibung des Stands der Technik werde zwischen Blockieren und Drosseln unterschieden. Patentanspruch 1 verlange ein Blockieren. In der weiteren Beschreibung werde stets das Gegensatzpaar gebildet, dass die Luftströmung in einer Position zugelassen oder erlaubt sei, in einer anderen Position hingegen blockiert werde. Den Ausführungsbeispielen lasse sich kein Anhalt für ein anderes Verständnis entnehmen. Merkmal (d) gebe zudem einen deutlichen Hinweis darauf, dass der Luftstrom "zwischen" dem Formkanal und dem Entlüftungskanal umgelenkt werde, dass ein Kanal für den Luftstrom also entweder frei oder verschlossen sein solle. Keiner Stelle der Patentschrift lasse sich entnehmen, dass ein bestimmtes Maß an Einschränkung des Luftauslasses ausreichend sein solle. Wenn es für ein Blockieren ausreichte, dass der Luftstrom keinen Einfluss auf das Farbsprühmuster nehmen könne, käme überdies dem Merkmal (a)(3) keine eigenständige Bedeutung zu.

12           Merkmal (b)(2) erfordere ferner, dass alle vorhandenen Entlüftungskanäle in der genannten Weise blockiert seien, wenn die Luftströmung durch einen Formkanal freigegeben sei. Nach der Klagepatentschrift gelte es zu verhindern, dass die aus den Entlüftungskanälen austretende Luft in Konflikt mit dem Farbsprühmuster komme. Hieraus sei zu folgern, dass die Luftströmung entweder durch den Formkanal oder durch den Entlüftungskanal entweichen solle. Der

Entlüftungskanal diene nur dazu, einen Rückstau bei Verschließen des Formkanals zu verhindern. Daraus ergebe sich, dass er bei offenem Formkanal verschlossen sein müsse. Dies gelte für alle vorhandenen Entlüftungskanäle.

13            Eine Verwirklichung mit äquivalenten Mitteln sei schon deshalb zu verneinen, weil es an einem Austauschmittel fehle. Jedenfalls aber werde ein Fachmann die Lösung der angegriffenen Ausführungsform bei Orientierung am Sinngehalt des Klagepatents nicht als gleichwertig in Betracht ziehen, weil das Klagepatent gerade eine Ausgestaltung vorsehe, bei der die Entlüftungskanäle in der in Rede stehende Situation blockiert seien, und den Fachmann damit von einer Lösung, bei der Luft entweichen könne, wegführe.

14            III. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

15            1. Rechtsfehlerhaft ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, ein Luftkanal sei nur dann im Sinne des Merkmals (b)(2) blockiert, wenn ein Lufteintritt vollständig unterbunden werde.

16            Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist für die Auslegung eines Patents nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe maßgeblich, sondern deren technischer Sinn, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (vgl. nur BGH, Urteil vom 12. November 1974 - X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 - Streckwalze; Urteil vom 2. März 1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 - Spansschraube). Maßgeblich sind dabei der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen (vgl. nur BGH, Urteil vom 17. April 2007 - X ZR 72/05, BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778 Rn. 14 - Ziehmaschinenzug-

einheit I). Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (vgl. nur BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 113/11, GRUR 2012, 1122 Rn. 22 - Palettenbehälter III).

17                    2. Das Berufungsgericht ist bei der Auslegung des Merkmals (b)(2) von einem allgemeinen Wortsinn ausgegangen, für dessen Bestimmung es auf die sprachliche Bedeutung abgestellt hat. Dies ist im Ansatz nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht hat sich von diesem Ausgangspunkt aus aber im Wesentlichen nur noch mit der Frage befasst, ob sich der Patentschrift Anhaltspunkte für ein abweichendes Verständnis entnehmen lassen. Diese Vorgehensweise steht in Widerspruch zu den oben dargestellten Grundsätzen.

18                    Sowohl der Begriff "blockieren" als auch die vom Berufungsgericht als Synonyme angeführten Begriffe "absperren", "abriegeln" und "verschließen" mögen im Zusammenhang mit einer Luftströmung häufig nahelegen, dass jegliche Durchtrittsmöglichkeit unterbunden sein soll. Das Berufungsgericht hat daraus für die Lehre des Klagepatents implizit die Schlussfolgerung gezogen, es genüge nicht, wenn der Luftstrom nur teilweise unterbunden werde. Dabei hat es die Prüfung vernachlässigt, ob dieses Auslegungsergebnis mit dem maßgeblichen technischen Sinn des Merkmals im Rahmen der Lösung der gestellten Aufgabe vereinbar ist. Das Berufungsgericht hätte sich mit der Frage befassen müssen, ob Merkmal (b)(2) ein vollständiges Blockieren erfordert oder ob ein teilweises Blockieren ausreichen kann. Letzteres ist der Fall.

19                    a) Aus der Beschreibung ist zu entnehmen, dass ein teilweises Blockieren des Luftstroms genügt, sofern damit die mit der Erfindung angestrebte Wirkung erreicht wird.

20 Bei der Beschreibung des Stands der Technik werden in der Klagepatentschrift zwar die Begriffe "blockiert" und "gedrosselt" nebeneinander verwendet (Sp. 1 Z. 19: blocked or restricted). In diesem Zusammenhang werden die beiden Begriffe aber gerade nicht näher voneinander abgegrenzt. Vielmehr werden sowohl ein Blockieren als auch ein Drosseln des Luftstroms als Ursache für die nachteilhaften Wirkungen benannt, mit deren Verhinderung sich das Klagepatent befasst.

21 In der weiteren Beschreibung des Klagepatents wird zwar nur noch der Begriff "blockieren" verwendet. Auch in diesem Zusammenhang findet sich aber kein Hinweis darauf, dass die Unterscheidung zwischen "blockieren" und "drosseln" von ausschlaggebender Bedeutung ist. Aus dem Umstand, dass in der Folge nur noch der erstere der beiden Begriffe genannt wird, kann deshalb nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sich das Klagepatent nur mit der Verhinderung von Nachteilen befasst, die durch ein vollständiges Unterbinden des Luftstroms entstehen. Aus der Aufgabe des Klagepatents und der Funktion der in Patentanspruch 1 vorgesehenen Merkmale ergibt sich vielmehr, dass es darum geht, unabhängig von der jeweils gewählten Einstellung einen Luftstrom zu gewährleisten, der einerseits zur gewünschten Form des Farbsprühstrahls führt und andererseits ausreichend ist, um eine übermäßige Belastung des Gebläsemotors zu vermeiden. Die Klagepatentschrift enthält keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Zwecke nur durch jeweils vollständiges Blockieren insbesondere der Entlüftungskanäle verfolgt werden sollen. Der sprachlich unvollkommen gewählte Begriff "blockieren" ("blocking") charakterisiert insoweit vielmehr den generellen Wirkungsmechanismus des klagepatentgemäßen Wechsels zwischen den verschiedenen Einstellungen, nicht aber den Grad der Blockierung.

22 Ausgehend davon ist der Patentanspruch dahin auszulegen, dass ein vollständiges Blockieren der Luftströme weder bei Merkmal (b)(1) noch bei

Merkmal (b)(2) erforderlich ist. Vielmehr reicht es aus, wenn der Luftstrom durch den jeweiligen Kanal in einer Weise unterbunden wird, die die Erreichung des genannten Ziels ermöglicht.

23                    b) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ergeben sich aus Merkmal (a)(3) keine abweichenden Schlussfolgerungen.

24                    Mit der in Merkmal (a)(3) vorgesehenen Ausgestaltung wird verhindert, dass der Luftstrom, der durch den Entlüftungskanal geleitet wird, auf den Luftstrom, der aus dem zentralen Kanal austritt, einwirkt und die Form des Farbsprühstrahls verändert. Dies wird dadurch erreicht, dass der Entlüftungskanal in geeigneter Weise ausgebildet und angeordnet ist. Bei dem in der Beschreibung des Klagepatents geschilderten Ausführungsbeispiel ist der Entlüftungskanal hierzu so angeordnet, dass er radial derart nach außen verläuft, dass sich die austretende Luft vom Farbsprühstrahl wegbewegt (Sp. 3, Z. 48 bis 56).

25                    Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist das in Merkmal (b)(2) vorgesehene Blockieren des Luftstroms im Entlüftungskanal demgegenüber nicht erforderlich, um die genannte Funktion zu erfüllen. Es ist hierzu auch nicht geeignet, weil es das Klagepatent nicht ausschließt, sondern gerade als Regelfall vorsieht, dass der Luftstrom durch den zentralen Kanal und der Luftstrom durch den Entlüftungskanal zur gleichen Zeit freigegeben sind.

26                    3. Die vom Berufungsgericht vertretene Auffassung, die in Merkmal (b)(2) formulierte Anforderung beziehe sich auf alle zum Luftkappensystem gehörenden Entlüftungskanäle, vermag die angefochtene Entscheidung ebenfalls nicht zu tragen.

27                    Merkmal (b)(2) ist bei der angegriffenen Ausführungsform auch dann wortsinngemäß verwirklicht, wenn die darin formulierten Anforderungen für alle

Entlüftungskanäle gelten würden. Diesem Merkmal ist aus den oben aufgezeigten Gründen lediglich die Anforderung zu entnehmen, dass der Entlüftungskanal zumindest teilweise blockiert ist, solange ein dazu korrespondierender Formkanal freigegeben ist. Diese Voraussetzung ist bei der angegriffenen Ausführungsform hinsichtlich aller Entlüftungskanäle erfüllt. Angesichts dessen kann dahingestellt bleiben, ob es zur Verwirklichung von Merkmal (b)(2) schon ausreichen würde, wenn nur einige der vorhandenen Entlüftungskanäle den darin definierten Anforderungen genügen.

28 IV. Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif (§ 563 Abs. 3 ZPO).

29 Nach den tatbestandlichen Feststellungen des Berufungsgerichts haben die Beklagten bestritten, dass der Klägerin wirksam eine Lizenz am Klagepatent eingeräumt worden ist. Das Berufungsgericht hat diese Frage - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht behandelt. Es wird sie in der wiedereröffneten Berufungsinstanz zu klären haben.

30

Der von den Beklagten erhobene Formstein-Einwand ist demgegenüber nicht entscheidungserheblich. Dieser Einwand ist nur bei einer Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln von Bedeutung (BGH, Urteil vom 29. April 1986 - X ZR 28/85, BGHZ 98, 12, 21 f. = GRUR 1986, 803, 805 f. - Formstein). Im Streitfall sind die Merkmale von Patentanspruch 1 aber wortsinngemäß verletzt.

Gröning

Bacher

Hoffmann

Schuster

Deichfuß

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 17.08.2012 - 2 O 33/12 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 25.06.2014 - 6 U 92/12 -