



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 114/00

Verkündet am:
30. September 2003
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

ZPO § 286 G

Blasenfreie Gummibahn II

Nach den Grundsätzen von Treu und Glauben kann sich eine Verpflichtung der beweisbelasteten Partei ergeben, dem Gegner gewisse Informationen zur Erleichterung seiner Beweisführung zu bieten, wozu namentlich die Spezifizierung von Tatsachen gehören kann, wenn und soweit diese der mit der Beweisführung belasteten Partei nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Erschwerungen zugänglich sind, während ihre Offenlegung für den Gegner sowohl ohne weiteres möglich als auch zumutbar erscheint. Dieser Grundsatz findet auch im Patentverletzungsprozeß Anwendung.

BGH, Urt. v. 30. September 2003 - X ZR 114/00 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. September 2003 durch den Richter Prof. Dr. Jestaedt als Vorsitzenden, die Richter Scharen und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das am 11. Mai 2000 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem am 13. September 1990 angemeldeten, u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 433 563 (Klagepatent). Das Klagepatent betrifft ein "Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten Gummibahn". Es umfaßt drei Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautete in der erteilten Fassung:

"Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten Gummibahn, in dem man der noch ungehärteten Gummimasse, vor der Vulkanisation, eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Verteilung beimischt, wobei man eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm \pm 0,1 mm wählt bei einer Dosierung von 1-4 Gew. %, bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht, und wobei man anschließend das Gemisch ausvulkanisiert."

Die Beklagte hat das Klagepatent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen. In diesem Verfahren hat der erkennende Senat durch Urteil vom 24. September 2003 das Klagepatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß sein Patentanspruch 1 die folgende Fassung erhalten hat, auf die sich die Patentansprüche 2 und 3 zurückbeziehen:

"1. Verfahren zur Herstellung einer Gummibahn mit folgenden Verfahrensschritten:

- der noch ungehärteten Gummimasse wird vor der Vulkanisation eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Verteilung beigemischt, die eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm \pm 0,1 mm in einer Menge von 1-4 Gew. %, bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht aufweist,
- das so erhaltene Gemisch wird kalandriert

- und anschließend ausvulkanisiert,
- so daß die so hergestellte Gummibahn blasenfrei ist."

Die Beklagten bringen unter der Bezeichnung "M. -P. " Bodenbeläge in verschiedenen Ausführungsvarianten in den Verkehr, u.a. unter der Bezeichnung "M. -Pu. ". Die Klägerin behauptet, daß dieser Bodenbelag nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt worden sei. Bei dem Bodenbelag der Beklagten sei eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße des Materials von $0,7 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$ gewählt worden und eine Dosierung von 1-4 Gew. % bezogen auf das Gesamtmischungsverhältnis. Sie trägt außerdem vor, ihre Analysen des angegriffenen Bodenbelages hätten ergeben, daß (nur) mindestens 65 Gew. % des Einstreukorns eine Partikelgröße von 0,6 mm bis 0,8 mm habe und höchstens 35 Gew. % außerhalb dieses Bereichs liege, wobei die Größe dieser Partikel im Bereich bis zu 1,8 mm und unterhalb von 0,6 mm betrage, und die mindestens 65 Gew. % von Partikeln mit einer Größe von $0,7 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$ einen Mengenanteil von mindestens 1,2 Gew. % und höchstens 2 Gew. % bezogen auf das Gesamtgewicht und die beigemischten Partikel insgesamt nicht über 4 Gew. % bezogen auf das Gesamtgewicht ausmachten.

Die Beklagten haben demgegenüber geltend gemacht, daß die von ihnen als Ausgangsstoff eingesetzte "noch ungehärtete" Gummimasse aufgrund ihrer Mischung und ihres Herstellungsvorganges nicht zur Blasenbildung neige. Dem hier in Rede stehenden Produkt "M. -Pu. " würden vulkanisierte, zerkleinerte Kautschukpartikel lediglich aus optischen Gründen zur Erzeugung eines bestimmten Erscheinungsbildes des fertigen Belages beigefügt.

Das Landgericht hat die Klage, mit der die Klägerin von den Beklagten Unterlassung und Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten verlangt, abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben.

Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie weiterhin ihr Klageziel verfolgt. Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien kalandrierten Gummibahn. Das Klagepatent bezeichnet es als üblich, zur Herstellung von Elastomer-Bahnenwerkstoffen und von bahnenförmigen Dichtungsmaterialien im Kalandrierverfahren einen Rohling entsprechender Dicke herzustellen und diesen sodann einem kontinuierlichen Vulkanisationsprozeß zu unterziehen. Dabei entstehe jedoch kein blasenfreier Rohling, weil sich im Kalandrierverfahren vorgebildete Blasen in der Rohlingsbahn im Fertigerzeugnis nachteilig bemerkbar machten; insbesondere träten Ausschuß und Fehlerstellen auf, die bei Flachdichtungen die Funktionsfähigkeit gefährdeten. Durch das Klagepatent soll demgegenüber ein Verfahren zur Verfügung gestellt werden, mit dem ohne sonstige Qualitätsverluste blasenfreie kalandrierte Gummibahnen hergestellt werden können (Beschreibung S. 2 Z. 24-27).

Der im Nichtigkeitsverfahren neugefaßte Patentanspruch 1 läßt sich wie folgt gliedern:

(1) Der noch ungehärtete Gummimasse wird beigemischt

(1.1) eine Fraktion vulkanisierten Materials

(1.2) in räumlich gleichmäßiger Verteilung

(1.3) in einer Dosierung von 1-4 Gew.% , bezogen auf das Gesamt-
mischungsgewicht.

(2) Das beigemischte vulkanisierte Material

(2.1) ist zerkleinert,

(2.1.1) weist eine Partikelgröße von $0,7 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$ auf und

(2.2) hat eine unregelmäßige Grundstruktur.

(3) Das so erhaltene Gemisch

(3.1) wird kalandriert

(3.2) und anschließend ausvulkanisiert,

(3.3) so daß die hergestellte Gummibahn blasenfrei ist.

II. Das Berufungsgericht hat bei der Auslegung des Klagepatents auf das Beispiel 1 und den in Patentanspruch 1 gegebenen Hinweis abgestellt, daß die hergestellte Gummibahn blasenfrei sein solle; in Verbindung mit den Ausführungen in der Klagepatentschrift S. 2 Z. 12-16, wonach die Anzahl und Größe der störenden Blasen verknüpft sei mit Art und Mischungszusammensetzung sowie Viskosität der herzustellenden Bahnen, wobei dem Hersteller durch entsprechende Anforderungen Grenzen gesetzt seien, die technischer, optischer oder auch wirtschaftlicher Natur sein könnten, führe dies den Fachmann zu dem Verständnis, daß es sich bei der in Merkmal 1 genannten noch ungehärteten Gummimasse als Ausgangsmaterial des erfindungsgemäßen Verfahrens zwingend um eine solche Gummimasse handeln müsse, die aufgrund ihrer Art und Mischungszusammensetzung an sich, d.h. ohne weitere Maßnahmen zur Blasenbildung neige.

Die Fassung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents durch den erkennenden Senat unterscheidet sich von derjenigen des erteilten Patents dadurch, daß sie weitere Angaben zu Merkmalen der anspruchsgemäßen Problemlösung macht. Sie enthält den weiteren Verfahrensschritt des Kalandrierens des Gemischs vor dem Ausvulkanisieren sowie eine Festlegung dahin, daß das Verfahrenserzeugnis, die Gummibahn, infolge der Durchführung des Verfahrens blasenfrei ist. Mit der Formulierung "so daß" im Zusammenhang mit der Beschreibung des durch das patentgemäße Verfahren zu erhaltenden Erzeugnisses wird danach zum Ausdruck gebracht, daß das Erzeugnis maßgeblich zumindest auch auf diesen Maßnahmen beruhen muß, d.h. daß die weiteren Maßnahmen jedenfalls im Sinne nicht hinweg zu denkender Bedingungen für die Blasenfreiheit mitursächlich sein müssen.

Diese neue Fassung ist für die Bestimmung des Schutzbereichs maßgeblich. Sowohl für die Prüfung der Patentfähigkeit als auch als Grundlage für die Schutzbereichsbestimmung ist der Patentanspruch so zu deuten, wie ihn der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht (Sen.Urt. v. 7.11.2000 - X ZR 145/98, GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher m.w.N.). Maßgeblich ist danach, welchen Begriffsinhalt das Patent bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln einem vorgeschlagenen Merkmal zuweist (Sen.Urt. v. 4.11.1997 - X ZR 18/95 - Sämaschine; Bausch, Nichtigkeitsprechung in Patentsachen I S. 424, 428).

Nach diesen Grundsätzen ist die Auslegung von Patentanspruch 1, die das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, im Ergebnis, gemessen an der Fassung, die der Patentanspruch 1 im Urteil des Senats vom 24. September 2003 gefunden hat, jedenfalls insoweit revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, als Patentanspruch 1 voraussetzt, daß das Verfahrenserzeugnis, die Gummibahn, zumindest auch infolge der Durchführung des vorgeschlagenen Verfahrens blasenfrei ist und daß die in Patentanspruch 1 vorgesehenen Maßnahmen zumindest (mit)ursächlich für das Ergebnis, die blasenfreie, kalandrierte Gummibahn sein müssen. Daraus folgt umgekehrt, daß Verfahrenserzeugnisse, die ohne Anwendung dieser Maßnahmen blasenfrei sind, nicht in den Gegenstand von Patentanspruch 1 des Klagepatents fallen.

III. Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, dem Vorbringen der Klägerin sei nicht zu entnehmen, daß der von den Beklagten unter der Bezeichnung "M. -Pu. " vertriebene Bodenbelag nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt worden sei. Es fehle an einer substantiierten Darlegung der Klägerin, daß der angegriffene Bodenbelag als Ausgangsmateri-

al eine noch ungehärtete Gummimasse im Sinne der Erfindung beinhalte, die nach ihrer Art und Zusammensetzung beim anschließenden Kalandrieren und Vulkanisieren zur Blasenbildung neige. Die Klägerin habe dies zwar pauschal unter Sachverständigenbeweis behauptet, es fehle jedoch jeglicher konkrete Sachvortrag der Klägerin dazu, wie denn die bei dem angegriffenen Bodenbelag als Ausgangsmaterial eingesetzte ungehärtete Gummimasse im einzelnen zusammengesetzt und wie sie hergestellt worden sei. Der Umstand, daß bei der Herstellung des angegriffenen Produkts der ungehärteten Gummimasse noch eine Fraktion vulkanisierten zerkleinerten Materials beigemischt worden sei, zwingt nicht zu der Annahme, daß dies nur deshalb erfolgt sein könne, um "Blasenfreiheit" zu erreichen. Dieses Ergebnis könne auch auf andere Weise erreicht werden und es gebe auch andere sinnvolle Gründe der Beimischung einer solchen Fraktion, beispielsweise könne eine solche Beimischung erfolgen, weil aus optischen Gründen ein bestimmtes Erscheinungsbild erzeugt werden solle.

Dies hält revisionsrechtlicher Prüfung nicht stand. Die Revision rügt zu Recht, daß das Berufungsgericht die Darlegungs- und Beweislast verkannt hat.

Die Klägerin hat vorgetragen, der Bodenbelag der Beklagten, der unstrittig aus kalandriertem Synthese kautschuk besteht und bei dem vor dem Kalandrieren der ungehärteten Gummimasse vulkanisiertes, zerkleinertes Material in gleichmäßiger Verteilung beigemischt worden ist und der nach dem Kalandrieren ausvulkanisiert worden ist, sei in einem Verfahren hergestellt worden, bei dem von allen Merkmalen des Klagepatents Gebrauch gemacht worden sei. Damit ist der Tatbestand einer Patentverletzung schlüssig dargelegt worden. Wenn die Beklagten demgegenüber geltend machen wollten, zwar werde das Verfahrenserzeugnis "blasenfreie Gummibahn" erreicht, es würden

auch die in Patentanspruch 1 vorgesehenen Maßnahmen durchgeführt, diese seien aber für die Blasenfreiheit, die aufgrund anderer Gegebenheiten erzielt werde, nicht (mit)ursächlich, sondern dienten anderen Zwecken, so war es ihre Sache, hierzu näher vorzutragen.

Zwar hat im Verletzungsprozeß - außerhalb des Anwendungsbereichs des § 139 Abs. 3 PatG, dessen Voraussetzungen hier nicht festgestellt sind - der Kläger die Darlegungs- und Beweislast für alle anspruchsbegründenden Tatsachen. Die Klägerin hatte jedoch unter Beweisantritt ausdrücklich vorgetragen, daß das von den Beklagten verwendete Ausgangsmaterial eine ungehärtete Gummimasse im Sinne des Anspruchs 1 des Klagepatents darstellt, d.h. daß dieses zur Blasenbildung neige. Weiterer Vortrag dazu war jedenfalls nach den auch im Prozeßrecht zu beachtenden Grundsätzen von Treu und Glauben von der Klägerin als der grundsätzlich beweisbelasteten Partei nicht zu verlangen. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, daß sich unter bestimmten Voraussetzungen bei Beachtung dieser Grundsätze eine Verpflichtung der nicht beweisbelasteten Partei ergeben kann, dem Gegner gewisse Informationen zur Erleichterung seiner Beweisführung zu bieten, wozu namentlich die Spezifizierung von Tatsachen gehören kann, wenn und soweit diese der mit der Beweisführung belasteten Partei nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Erschwerungen zugänglich sind, während ihre Offenlegung für den Gegner sowohl ohne weiteres möglich als auch zumutbar erscheint (vgl. Urt. v. 27.1.1994 - I ZR 326/91, GRUR 1995, 693, 697 - Indizienkette m.w.N. auf die st. Rspr.). Diese Grundsätze finden auch im Patentverletzungsverfahren Anwendung.

Jedenfalls danach ist es der Klägerin nicht zuzumuten, den Vortrag der Beklagten, das von ihnen eingesetzte Ausgangsmaterial entspreche schon

nicht demjenigen des Klagepatents, zu widerlegen. Den Beklagten als Herstellern des Produkts war es ohne weiteres möglich anzugeben, wodurch sich von ihnen eingesetztes Ausgangsmaterial von demjenigen des Klagepatents unterscheidet. Die Klägerin konnte Angaben dazu nur aufgrund aufwendiger Materialanalysen machen. Das Berufungsgericht durfte danach den Vortrag der Klägerin, daß das von den Beklagten verwendete Ausgangsmaterial eine ungehärtete Gummimasse im Sinne des Merkmals 2 des Anspruchs 1 des Klagepatents darstelle, nicht als unsubstantiiert zurückweisen und die Benutzung dieses Merkmals nicht von vornherein verneinen.

Das Berufungsgericht wird dies nunmehr zu prüfen und weiter Feststellungen dazu zu treffen haben, ob eine Benutzung der übrigen Merkmale des neuen Patentanspruchs 1 des Klagepatents zu bejahen ist.

Jestaedt

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens

Asendorf