



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 105/04

Verkündet am:
7. Juni 2006
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: nein

Luftabscheider für Milchsammelanlage

PatG (1981) § 9

Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben können als Bestandteile eines Patentanspruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann. (Fortführung von BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen).

PatG (1981) § 139; GebrMG § 24; BGB § 242 Cd

Im Verhältnis der an einem Verletzungsstreit beteiligten Parteien gelten die allgemeinen Grundsätze des Verbots treuwidrigen Handelns. Erklärungen, die eine der Parteien im patentrechtlichen Einspruchs- oder gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren gegenüber der anderen Partei abgibt, sind nicht nur dann unter dem Aspekt von Treu und Glauben relevant, wenn sie in der Entscheidung im Einspruchs- oder Lösungsverfahren dokumentiert sind. Vielmehr ist die Feststellung des Erklärungsstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweismittel möglich. (Fortführung von Sen.Urt. v. 05.06.1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II u. Sen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I)

BGH, Urt. v. 7. Juni 2006 - X ZR 105/04 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juni 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 24. Juni 2004 aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Patents 196 20 510, das einen Luftabscheider für eine Milchsammelanlage betrifft, sowie des parallelen deutschen Gebrauchsmusters 296 23 713. Das Klagepatent ist in Kraft, das Klagegebrauchsmuster ist am 22. Mai 2006 abgelaufen. Aus dem Klagepatent nimmt die Klägerin die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung der angegriffenen Erzeugnisse und Schadensersatz in Anspruch; außerdem begehrt sie von der Beklagten zu 1 eine angemessene Nutzungsentschädigung. Die Schadensersatz- und Rechnungslegungsansprüche stützt sie für die Zeit bis zum 22. Mai 2006 auch auf das Klagegebrauchsmuster.

2 Anspruch 1 des Klagepatents in der erteilten und Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters in der ursprünglich eingetragenen und jeweils vor dem Landgericht geltend gemachten Fassung lauten übereinstimmend wie folgt:

"Luftabscheider für eine einen Sammeltank aufweisende Milchsammelanlage, bestehend aus einem über eine Leitung (2 a, 2 b) von einer Vakuumpumpe (3) mit Unterdruck beaufschlagbaren Luftabscheidebehälter (1), in dessen oberen Bereich eine Saugleitung (4) für die von einem Lieferanten anzunehmende Milch einmündet und von dessen unterem Bereich eine eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe (3) arbeitende Förderpumpe aufweisende Förderleitung (6) ausgeht, die in den Sammeltank mündet, dadurch gekennzeichnet, dass in der Leitung (2 a, 2 b) zwischen dem Luftabscheidebehälter (1) und der Vakuumpumpe (3) ein Schaumsammelbehälter (7) angeordnet ist, von dessen un-

terem Bereich eine zum Luftabscheidebehälter (1) führende, absperrbare Rücklaufleitung (8) ausgeht, und dass die vom Luftabscheidebehälter (1) ausgehende und zur Vakuumpumpe (3) führende Leitung (2 a, 2 b) mit ihrem ersten Leitungsabschnitt (2 a) in den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters (7) einmündet, wobei an dem Schaumsammelbehälter (7) eine Belüftung (12) zum Abbau des im Schaumsammelbehälter (7) herrschenden Unterdrucks angeschlossen ist."

3 Im Lösungsverfahren wurde das Klagegebrauchsmuster in der Weise teilweise gelöscht, dass im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs 1 zwischen den Worten "ein" und "Schaumsammelbehälter" das Wort "einziger" eingefügt wurde.

4 Durch rechtskräftiges Urteil des Bundespatentgerichts vom 5. März 2002 ist das Klagepatent für nichtig erklärt worden, soweit Patentanspruch 1 über eine Fassung hinausgeht, in welcher der kennzeichnende Teil bei unverändert gebliebenem Oberbegriff (ohne Bezugszeichen, Änderungen gegenüber der erteilten Fassung kursiv) lautet:

"...,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und der Vakuumpumpe ein Schaumsammelbehälter angeordnet ist, von dessen unterem Bereich eine zum Luftabscheidebehälter führende, *durch ein Ventil* absperrbare Rücklaufleitung ausgeht, *die den Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter überbrückt, und dass in dem Leitungsabschnitt zwischen*

dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter ein umgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil angeordnet ist, und dass die vom Luftabscheidebehälter ausgehende und zur Vakuumpumpe führende Leitung mit ihrem ersten Leitungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters einmündet, wobei an dem Schaumsammelbehälter eine Belüftung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks angeschlossen ist."

- 5 Die nachstehenden Fig. 1 und 2 zeigen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung. Sie sind sowohl in der Klagegebrauchsmuster- als auch in der Klagepatentschrift enthalten. In Fig. 1 ist der erfindungsgemäße Luftabscheider bei der Milchannahme dargestellt, wie er Milchschaum aus dem Luftabscheidebehälter absaugt, in Fig. 2 dagegen während der Rückförderung des zur Milch rückverflüssigten Schaums aus dem Schaumsammel- in den Luftabscheidebehälter.

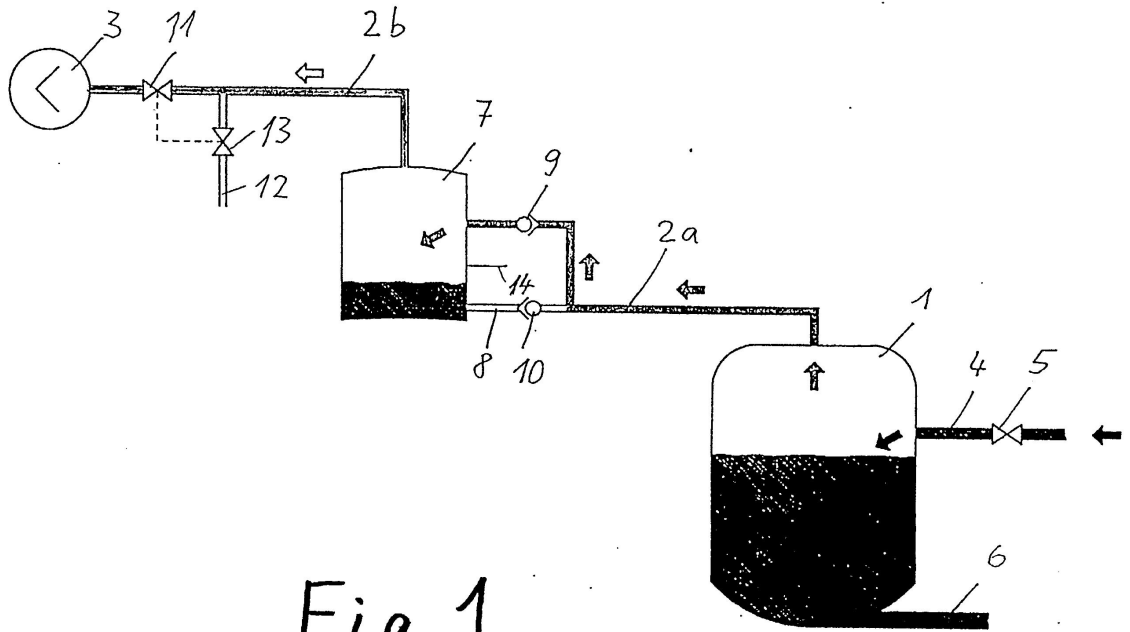


Fig. 1

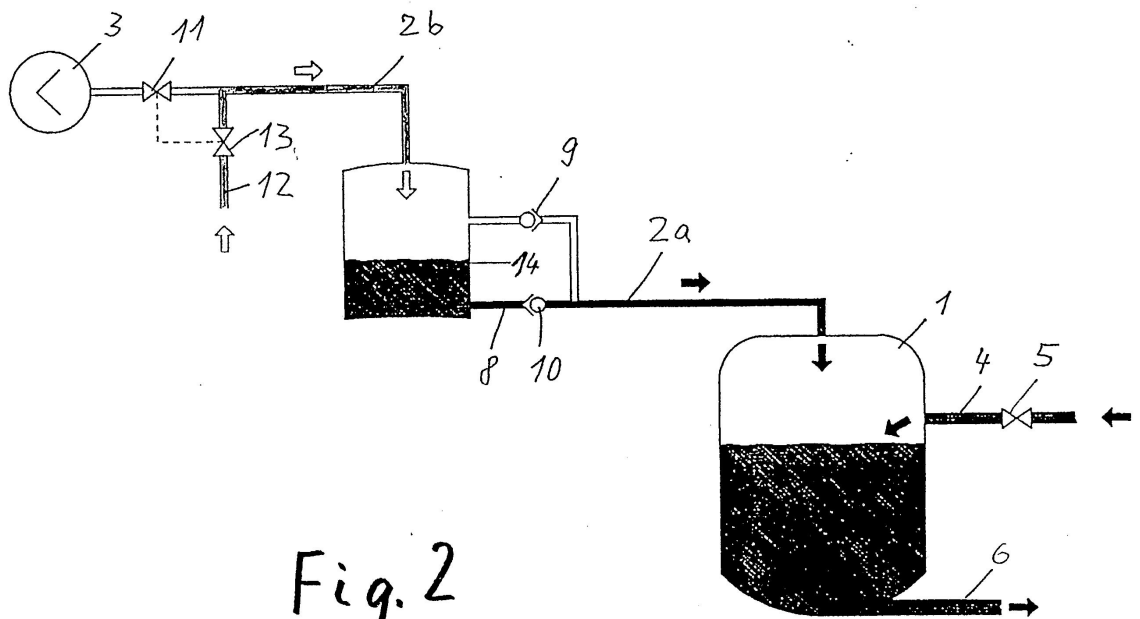
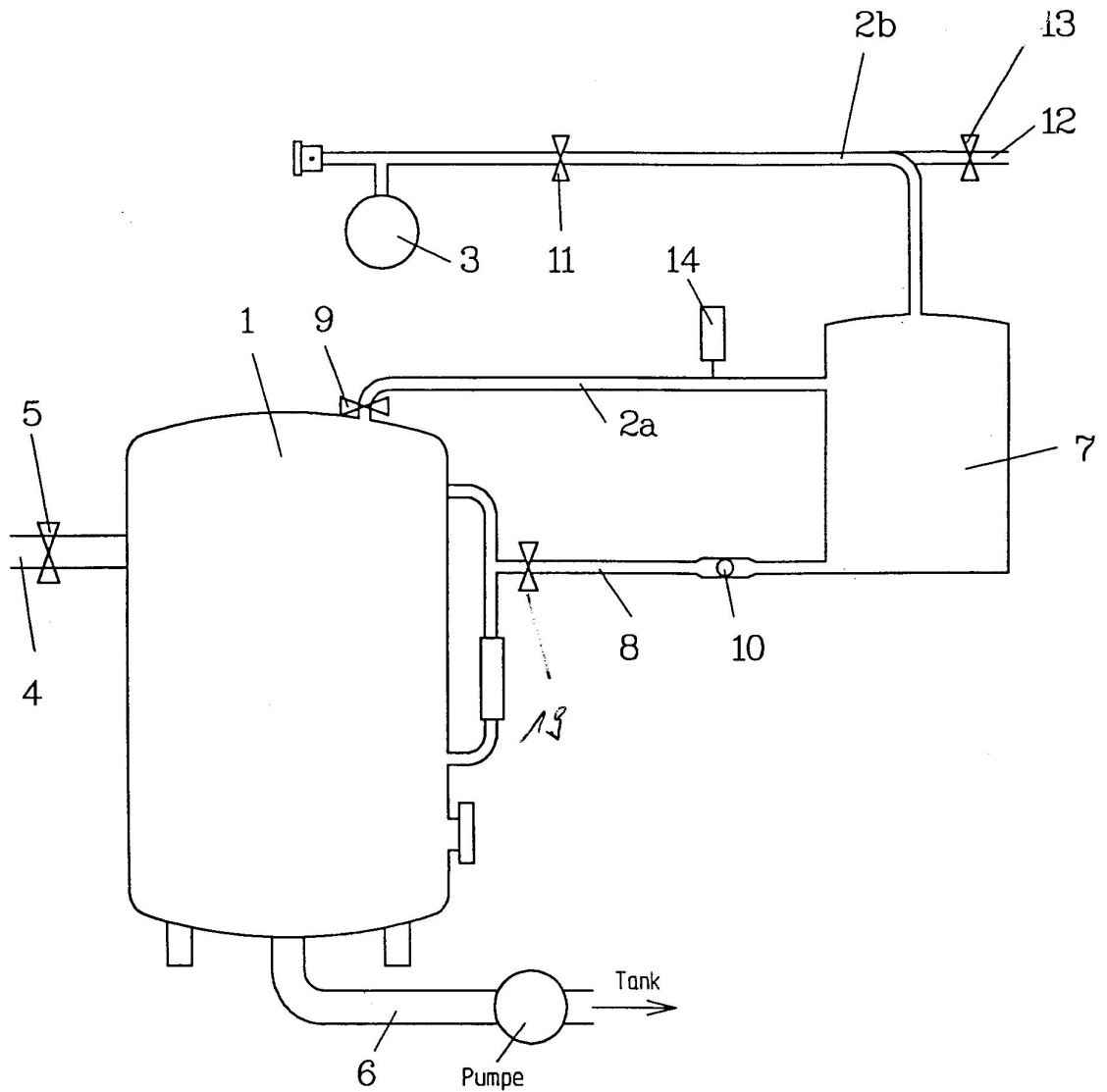


Fig. 2

- 6 Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2 und 3 sind, stellt her und vertreibt Luftabscheider für Milchsammelanlagen, deren Funktionsweise aus nachstehender Prinzipzeichnung ersichtlich ist.



- 7 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Diese Verurteilung hat das Berufungsgericht auf Antrag der Klägerin nach Maßgabe der im Nichtigkeits-

bzw. im Lösungsverfahren aufrechterhaltenen Fassung der Klageschutzrechte bestätigt. Hiergegen wendet sich die vom Senat zugelassene Revision der Beklagten, der die Klägerin entgegentritt.

Entscheidungsgründe:

8 Die Revision erweist sich als begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Revisionsverfahrens.

9 I. 1. Das Berufungsgericht nimmt eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents an. Dabei geht es von folgenden Erwägungen aus:

10 Mit Luftabscheidern ausgerüstete Lastkraftwagen holen Milch von verschiedenen Erzeugern ab und sammeln sie in einem Sammel-tank, um sie zur Molkerei zu fahren. Luftabscheider sollen die Milch von der insbesondere gegen Ende des Annahmeporgangs beim Ansaugen zwangsläufig mit aufgenommenen und zu Schaumbildungen führenden Luft trennen. Zum Absaugen des Schaums wird über eine Vakuumpumpe Unterdruck erzeugt. Das Berufungsgericht erkennt die technische Aufgabe der Erfindung darin, den Luftabscheider so zu verbessern, dass der rückverflüssigte Milchschaum der volumetrischen Messung zugänglich gemacht und die Vakuumpumpe vor dem Ansaugen von Milchschaum geschützt werde. Patentanspruch 1 (in der Fassung des Nichtigkeitsurteils) sehe zur Lösung dieser Aufgabe einen Luftabscheider mit folgenden Merkmalen vor:

1. Der Luftabscheider besteht aus einem über eine Leitung von einer Vakuumpumpe mit Unterdruck beaufschlagbaren Luftabscheidebehälter;
 - 1.1 im oberen Bereich des Luftabscheidebehälters mündet eine Saugleitung für die von einem Lieferanten anzunehmende Milch ein;
 - 1.2 vom unteren Bereich des Luftabscheidebehälters geht eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe arbeitende Förderpumpe aufweisende Förderleitung aus;
 - 1.2.1 die Förderleitung mündet in den Sammeltank;
2. in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und der Vakuumpumpe ist ein einziger Schaumsammelbehälter angeordnet;
 - 2.1 vom unteren Bereich des Schaumsammelbehälters geht eine zum Luftabscheidebehälter führende, absperrbare Rücklaufleitung aus;
 - 2.1.1 die Rücklaufleitung ist durch ein Ventil absperrbar und
 - 2.1.2 überbrückt den Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter;

- 2.2 in dem Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter ist ein umgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil angeordnet;
- 2.3 die vom Luftabscheidebehälter ausgehende zur Vakuumpumpe führende Leitung mündet mit ihrem ersten Leitungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters ein;
- 2.4 an dem Schaumsammelbehälter ist eine Belüftung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks angeschlossen.

11 Das Berufungsgericht sieht den Kern der Erfindung in den Merkmalen 2.1.1, 2.1.2 und 2.2, und zwar in dem gegenläufigen Wirken der Ventile in der Vakuumleitung (9) und der Rücklaufleitung (10). Zur Vakuumbaupfischung (Absaugen von Schaum) werde die Vakuumleitung geöffnet und die Rücklaufleitung geschlossen, während zum Entleeren des Schaumsammelbehälters umgekehrt die Rücklaufleitung geöffnet und die Vakuumleitung geschlossen werde. Auf diese Weise werde beim Belüften des Schaumsammelbehälters mittels der Belüftung (12) (vgl. Merkmal 2.4) ein Druckgefälle erzeugt. Denn der Luftabscheidebehälter stehe weiterhin unter Unterdruck, der weder durch die abgesperrte Vakuumleitung noch durch die geöffnete Rücklaufleitung entweichen könne. Das Entweichen des Unterdrucks verhindere die vor der Einmündung der Rücklaufleitung im Schaumsammelbehälter anstehende Milch. Sie schließe aus, dass die in den Schaumsammelbehälter über die Belüftung (12) eingeströmte Luft in den Luftabscheidebehälter gelangen könne. Aufgrund der

Druckdifferenz werde die wieder verflüssigte Milch durch die Rücklaufleitung vom Schaumsammelbehälter in den Luftabscheidebehälter gesaugt. Das Berufungsgericht bemerkt, dass man bei dieser Betriebsweise zur Milchrückführung keine Schwerkraftwirkung benötige und den Schaumsammelbehälter nicht gegenüber dem Luftabscheidebehälter höher anordnen müsse. Dies schließe jedoch nicht aus, dass die zurückgesaugte Milch auf dem Weg vom Schaumsammel- in den Luftabscheidebehälter gleichzeitig auch ein Höhengefälle zurücklege.

- 12 Nach Auffassung des Berufungsgerichts kommt es für das Merkmal 2.2 allein darauf an, ob in der Unterdruck- und in der Rücklaufleitung jeweils gegenläufig einstellbare Ventile vorhanden sind. Das Klagepatent stelle es in das Belieben des Fachmanns, welche Ventile er für dieses gegenläufige Öffnen und Schließen verwende; sie müssten lediglich die Eignung aufweisen, gegenläufig im Sinne des Merkmals 2.2 arbeiten zu können. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die angegriffene Ausführungsform mit Ventilen ausgestattet ist, die im Sinne des Klagepatents mit Hilfe einer geeigneten Steuerung gegenläufig eingestellt werden könnten. Diese Möglichkeit der Einstellung hält das Berufungsgericht auch vor dem Hintergrund seiner Interpretation zur gegenläufigen Wirkung der Ventile für ausreichend, um eine Patentverletzung festzustellen. Keine Bedeutung misst es dabei dem Vortrag der Beklagten zu, die von ihnen beigestellte elektronische Steuerung der angegriffenen Anlage ermögliche die gegenläufige Arbeitsweise nicht und sei für sie und ihre Abnehmer unveränderbar so eingestellt, dass beim Belüften des Schaumsammelbehälters neben der Rücklaufleitung auch der zwischen Luftabscheide- und Schaumsammelbehälter verlaufende Abschnitt der Vakuumleitung geöffnet sei, so dass über diesen geöffneten Abschnitt der Unterdruck im Luftabscheidebehälter sofort zusammenbreche und die aus dem Schaum rückverflüssigte Milch ausschließlich schwer-

kraftbedingt aus dem höher gelegenen Schaumsammel- in den tiefer liegenden Luftabscheidebehälter fließe. Hierauf komme es nicht an, weil für eine wortlautgemäße Benutzung die bloße Eignung der Ventile zu der beschriebenen gegenläufigen Wirkung ausreiche; dass diese tatsächlich verwirklicht werde, sei nicht erforderlich. Das Berufungsgericht hält es daher auch für unerheblich, dass nach Vortrag der Beklagten für die angegriffene Vorrichtung eine Steuerung, welche die Nutzung der erfindungsgemäßen Vorteile ermöglicht, weder angeboten noch hergestellt werde.

13 2. Diese Auslegung des Klagepatents durch das Berufungsgericht hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand. Wie ein Patent auszulegen ist, ist eine Rechtsfrage. Deshalb ist die Auslegung eines Patents vom Revisionsgericht in vollem Umfang überprüfbar (st. Rspr.; s. nur BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

14 Für den Verletzungsprozess ist Patentanspruch 1 in der Fassung maßgeblich, die er im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht gefunden hat. Im Nichtigkeitsverfahren ist gegenüber der erteilten Fassung das Merkmal 2.2 "umgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil" im Kennzeichen hinzugefügt worden. Die vom Berufungsgericht vertretene Auslegung ist mit dem Wortlaut dieser maßgeblichen Fassung des Klagepatents und dem Funktionszusammenhang seiner Lehre, der bei der Auslegung des Klagepatents zu beachten ist, unvereinbar.

15 In der aufrechterhaltenen Fassung lehrt das Klagepatent in Merkmal 2.2 zwei Ventile, die in einem gegenläufigen Wirkungszusammenhang stehen, also gegenläufig funktional miteinander verbunden sind. Vom Patentanspruch nicht erfasst werden deshalb Vorrichtungen mit zwei Ventilen, denen eine solche

funktionale Verbindung zur gegenläufigen Wirkung fehlt und erst durch Hinzufügen einer tatsächlich nicht vorhandenen Steuerung verliehen werden kann. Entgegen der Auffassung der Klägerin steht ein solches Verständnis nicht im Gegensatz zu früheren Entscheidungen des Senats. Zwar haben die Merkmale eines Sachanspruchs, wie ihn Patentanspruch 1 darstellt, die Funktion, die geschützte Sache als solche zu beschreiben, so dass der auf diese Weise - regelmäßig räumlich-körperlich - definierte Gegenstand unabhängig davon geschützt ist, wie er hergestellt worden ist und zu welchem Zweck er verwendet wird (Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen; Sen.Urt. v. 22.11.2005 - X ZR 79/04, Umdr. S. 17 - extracoronales Geschiebe). Deswegen sind im Patentanspruch enthaltene Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben jedoch nicht schlechthin bedeutungslos. Sie können vielmehr als Bestandteile des Patentanspruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und damit zugleich zu begrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann (BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen). Versteht man mit dem Berufungsgericht die gegenläufige Ventilwirkung als Angabe einer notwendigen Funktion oder Wirkung, so erfordert die patentgemäße Lehre daher eine Ventilanordnung, die entweder räumlich-körperlich oder durch eine entsprechende Steuerung so eingerichtet ist, dass die erfindungsgemäße gegenläufige Wirkung der beiden Ventile erzielt werden kann. Hingegen reicht es nicht aus, dass der Ventilanordnung diese Eignung erst durch weitere Maßnahmen wie eine Änderung der Steuerung verliehen werden kann.

16

Die Klägerin macht in diesem Zusammenhang geltend, bei der angegriffenen Ausführungsform müssten notwendig während der Anfangs- und Hauptphase der Milchannahme die Rücklaufleitung (8) durch das Ventil (10) geschlossen und die Vakuumleitung (2 a) durch das Ventil (9) geöffnet sein, weil anderenfalls ein Ansaugen der Milch nicht möglich sei; diese gegenläufige Stellung der Ventile sei daher für die Funktion der patentgemäßen Vorrichtung selbstverständlich. Mit dieser Bewertung verkennt die Klägerin die Bedeutung des Merkmals 2.2 im Gefüge des Patentanspruchs. Schon seine Aufnahme in den Kennzeichnungsteil des Anspruchs deutet darauf hin, dass ihm eine wesentliche Bedeutung im Hinblick auf das mit der Fassung des Anspruchs verfolgte Ziel der Abgrenzung der beanspruchten Lehre vom Stand der Technik zukommen soll. Bereits das spricht dagegen, dass mit ihm eine bloße Selbstverständlichkeit mitgeteilt werden soll. Das gilt um so mehr, als der gegenläufigen Wirkung der Ventile im Gesamtgefüge der beschriebenen Lehre durchaus Bedeutung bei Erzeugung, Aufrechterhaltung oder Abbau des jeweiligen Unterdrucks zukommt. Diese Wirkung der Ventile während der Entleerungsphase des Schaumsammelbehälters ermöglicht es, die dort gesammelte Milch patentgemäß unter Ausnutzung von Unterdruck in den Luftabscheider zurückzusaugen. Ein solches Verständnis des Fachmanns von der Bedeutung des Merkmals 2.2 wird auch dadurch bestätigt, dass das einzige in der Patentschrift erläuterte Ausführungsbeispiel eine solche gegenläufige Wirkung der Ventile beim Rücklauf der Milch aus dem Schaumsammelbehälter beschreibt (Klagepatent, Sp. 3 Z. 5-8). Dahinstehen kann in diesem Zusammenhang, ob auch andere Mittel für die Rückführung der Milch in Betracht kommen. Denn die Einfügung des Merkmals 2.2 im Nichtigkeitsverfahren lässt allein gegenläufig wirkende Ventile als Mittel für die Rückführung zu. Bestätigt wird diese Einschätzung dadurch, dass das Merkmal im Verlaufe des Nichtigkeitsverfahrens in den Anspruch aufgenommen wurde, um die beanspruchte Lehre vom Stand der Tech-

nik weiter abzugrenzen und so Bedenken gegenüber der Schutzfähigkeit der erteilten Ansprüche zu begegnen. Diese durch die Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren mit Gestaltungswirkung vorgenommene Abgrenzung ist durch Aufnahme eines Merkmals, das sich in Selbstverständlichkeiten erschöpft, nicht möglich. Vielmehr muss dem Merkmal ein den Patentanspruch kennzeichnender, unterscheidungskräftiger Sinn zukommen.

17 Das Berufungsgericht hat bisher nicht festgestellt, ob die angegriffene Ausführungsform über eine Ventilanordnung verfügt, die ohne weitere Maßnahmen wie etwa eine Änderung der Steuerung die erfindungsgemäße gegenläufige Wirkung der beiden Ventile auch beim Rücksaugen der Milch aus dem Schaumsammelbehälter erzielt. Die Verurteilung der Beklagten wegen wortsinngemäßer Patentverletzung kann deshalb keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht wird nunmehr die erforderlichen Feststellungen zu dem beim Betrieb der angegriffenen Ausführungsform, insbesondere während der Rückführung von Milch aus dem Schaumsammel- in den Luftabscheidebehälter, anzutreffenden Ventilstellungen zu treffen haben. Sollte sich danach eine wortsinn- gemäße Benutzung nicht feststellen lassen, wird das Berufungsgericht gegebenenfalls auch eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln zu prüfen haben, die bei dem der Revisionsentscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint.

18 II. Auch die Verurteilung der Beklagten wegen Verletzung des Klagegebrauchsmusters hält im Ergebnis revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand.

19 1. Der im Lösungsverfahren für schutzfähig erachtete Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters kombiniert folgende Merkmale:

1. Der Luftabscheider besteht aus einem über eine Leitung von einer Vakuumpumpe mit Unterdruck beaufschlagbaren Luftabscheidebehälter;
 - 1.1 im oberen Bereich des Luftabscheidebehälters mündet eine Saugleitung für die von einem Lieferanten anzunehmende Milch ein;
 - 1.2 vom unteren Bereich des Luftabscheidebehälters geht eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe arbeitende Förderpumpe aufweisende Förderleitung aus;
 - 1.2.1 die Förderleitung mündet in den Sammeltank;
2. in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und der Vakuumpumpe ist ein einziger Schaumsammelbehälter angeordnet;
 - 2.1 vom unteren Bereich des Schaumsammelbehälters geht eine zum Luftabscheidebehälter führende, absperrbare Rücklaufleitung aus;
 - 2.2 die vom Luftabscheidebehälter ausgehende zur Vakuumpumpe führende Leitung mündet mit ihrem ersten Leitungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters ein;

2.3 an dem Schaumsammelbehälter ist eine Belüftung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks angeschlossen.

20 Im Klagegebrauchsmuster fehlen daher die Merkmale 2.1.1, 2.1.2 und 2.2 des Klagepatents; die Merkmale 2.3 und 2.4 des Patents erscheinen im Gebrauchsmuster als Merkmale 2.2 und 2.3.

21 2. a) Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters hat damit einen anderen Inhalt als Anspruch 1 des Klagepatents. Dem Gebrauchsmuster fehlt das Merkmal "umgekehrt wirkende Ventile". Entgegen dem Berufungsgericht ist dem Wortlaut des Gebrauchsmusters kein Anhaltspunkt dafür zu entnehmen, dass für den Rückfluss der im Schaumsammelbehälter angesammelten Milch in den Luftabscheidebehälter außer der Einwirkung der Schwerkraft zumindest auch die Erzeugung eines Druckgefälles erforderlich sein soll. Vielmehr ergibt sich aus den Merkmalen 2.1 und 2.3 lediglich, dass während der Milchannahme zum Ansaugen der Milch ein Unterdruck besteht, der in der Rückflussphase der gesammelten Milch in den Luftabscheidebehälter mittels der Belüftung gemäß Merkmal 2.3 abgebaut wird, so dass die gesammelte Milch über die dann geöffnete Rücklaufleitung gemäß Merkmal 2.1 in den Luftabscheidebehälter zurückfließen kann. Das kann wegen des Abbaus des Unterdrucks bei entsprechenden, durch das Schutzrecht nicht ausgeschlossenen Gefällen auch durch die Schwerkraft bewirkt werden. Danach setzt Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters nicht voraus, dass der Rückfluss der Milch durch Erzeugung eines Druckgefälles bewirkt wird.

22 b) Merkmal 2.3 des Gebrauchsmusters (identisch mit Merkmal 2.4 des Klagepatents) setzt nicht voraus, dass die Belüftung zum Abbau des im

Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks unmittelbar und direkt an dem Schaumsammelbehälter angeschlossen ist. Entscheidend ist vielmehr, dass die mit der Belüftung angestrebte Wirkung, den Unterdruck abzubauen, erzielt wird. Dafür reicht es aus, wenn die Belüftung über zwischengeschaltete Leitungsabschnitte mit dem Schaumsammelbehälter verbunden ist, wie es im Übrigen auch die Fig. 1 und 2 darstellen, die sowohl in den Unterlagen der Gebrauchsmusteranmeldung als auch in der Klagepatentschrift enthalten sind.

23 Damit hat das Berufungsgericht im Ergebnis zutreffend angenommen, dass die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß von Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters Gebrauch macht.

24 3. Auch die Verurteilung der Beklagten wegen Gebrauchsmusterverletzung kann jedoch keinen Bestand haben, weil das Berufungsgericht dem unter Beweis gestellten Vortrag der Beklagten nicht nachgegangen ist, die Klägerin habe ihnen gegenüber im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren erklärt, sie beanspruche für Vorrichtungen mit schwerkraftbedingter Milchrückführung keinen Schutz.

25 Nach der Rechtsprechung des Senats können Erklärungen des Patentanmelders im Einspruchsverfahren unter bestimmten Umständen zugunsten eines an diesem Verfahren beteiligten Dritten einen Einwand aus Treu und Glauben gegen die Inanspruchnahme wegen einer Patentverletzung begründen (Sen.Urt. v. 05.06.1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II; Sen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I). Lässt sich der Anmelder im Einspruchsverfahren angesichts des sich bereits anbahnenden Verletzungsstreits auf die Erörterung einer entgegengehaltenen konkreten Ausführungsform des Einsprechenden ein und gibt er dann ernsthaft,

in einer Vertrauen begründenden Weise die Erklärung ab, diese Ausführungsform werde von dem begehrten Schutz nicht erfasst, um seine Chancen zu erhöhen, das Patent erfolgreich verteidigen zu können, so muss er sich nach der Senatsentscheidung "Weichvorrichtung II" an dieser Erklärung festhalten lassen. Für das Gebrauchsmusterrechtliche Lösungsverfahren kann insoweit nichts anderes gelten.

26 Die Beklagten haben hinreichend substantiiert einen Vertrauenstatbestand vorgetragen, der ihnen im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform gegen eine Inanspruchnahme aus dem Gebrauchsmuster einen Einwand aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) eröffnen würde. Sie haben geltend gemacht, dass der Vertreter der Klägerin anlässlich der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht im Lösungsverfahren am 16. Juli 2003 ausdrücklich erklärt habe, die Gebrauchsmusterinhaberin beanspruche keinen Schutz für solche Vorrichtungen, bei denen die Milch lediglich durch Höhengefälle vom Schaumsammelbehälter in den Luftabscheider zurücklaufe; sie werde aus dem Klagegebrauchsmuster keine Rechte gegen solche Ausführungsformen geltend machen, die nicht das Rücksaugprinzip, sondern nur das Schwerkraftprinzip verwirklichten. Zum Beleg für dieses Vorbringen haben die Beklagten Beweis durch Vernehmung des Vorsitzenden Richters am Bundespatentgericht G. sowie des Patentanwalts Dipl.-Ing. E. angeboten.

27 Entgegen der Auffassung der Klägerin ist in diesem Zusammenhang nicht entscheidend, dass sich aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts im Lösungsverfahren nichts dafür ergibt, dass die behauptete einschränkende Erklärung der Klägerin Grundlage für die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters war. Zwar wurde in der vom Senat gebilligten Auslegung des Berufungsgerichts in der Entscheidung "Weichvorrichtung II" die Feststellung des Erklä-

Erklärungstatbestands maßgeblich auf den Beschluss des Bundespatentgerichts im Lösungsverfahren gestützt. Bei der Prüfung des Einwands aus Treu und Glauben geht es aber nicht um den durch Auslegung des Patentanspruchs gemäß § 14 PatG zu bestimmenden (objektiven) Schutzbereich des Patents gegenüber jedermann, sondern ausschließlich um das Verhältnis der am Einspruchsverfahren und an dem Verletzungsstreit beteiligten Parteien zueinander (Sen.Urt, aaO, 3380 - Weichvorrichtung II). In diesem Verhältnis gelten die allgemeinen Grundsätze des Verbots treuwidrigen Handelns. Deshalb kann nicht verlangt werden, dass eine Erklärung im patentrechtlichen Einspruchs- oder gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren nur dann unter dem Aspekt von Treu und Glauben relevant sein kann, wenn sie in der in einem solchen Verfahren ergehenden Entscheidung dokumentiert ist. Vielmehr ist die Feststellung des Erklärungstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweismittel möglich, wie etwa den von der Beklagten angebotenen Zeugenbeweis.

28 Das Berufungsgericht wird in diesem Zusammenhang auch zu erwägen haben, ob die durch den Wortlaut des Gebrauchsmusters nicht veranlassten Ausführungen des Bundespatentgerichts in dem Beschluss vom 16. Juli 2003 im Lösungsverfahren zu Schwerkraftwirkung und Unterdruckdifferenz (s. dort S. 12) ihre Ursache in entsprechenden Erklärungen in der vorhergehenden mündlichen Verhandlung finden könnten.

29 Das Berufungsgericht hat sich mit Vortrag und Beweisantritt der Beklagten zu der Erklärung der Klägerin im Lösungsverfahren nicht in der gebotenen Weise befasst und deshalb den Prozessstoff entgegen § 286 ZPO nicht ausgeschöpft. Damit kann auch die Verurteilung der Beklagten wegen Verletzung des Gebrauchsmusters keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht wird nunmehr zu prüfen haben, ob bei der angegriffenen Ausführungsform die ge-

sammelte Milch durch Schwerkraft in den Luftabscheider zurückfließt oder ob dabei noch weitere Kräfte, etwa ein Druckgefälle, wirksam werden. Gegebenenfalls wird es sodann Beweis zu dem Vortrag der Beklagten über den ihnen gegenüber im Lösungsverfahren geschaffenen Vertrauenstatbestand erheben müssen.

Melullis

Scharen

Mühlens

Asendorf

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 28.11.2000 - 4 O 23/00 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 24.06.2004 - I-2 U 6/01 -