

Bundesgerichtshof, 17 March 1994,
Zerlegvorrichtung für Baumstämme
 ("Segmentation Device for Tree Trunks")

PATENT LAW

Scope of protection

- The scope of patent protection in accordance with § 14 of the Patent Law of 1981 is in any case not larger than the protection conferred by a patent under the law previously applicable.

- Scope of protection does not encompass equivalent modifications, which are based on an inventive step.

Source: [jurion](#); 26 IIC 261 (1995)

Bundesgerichtshof, 17 March 1994

(...)

BGH, 17.03.1994 - X ZR 16/93

Amtlicher Leitsatz:

1. Der Schutzbereich eines Patents ist nach § 14 PatG 1981 jedenfalls nicht weiter als der Schutzbereich eines Patents nach dem vormals geltenden Recht. Er erfasst keine äquivalenten Abwandlungen, die auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

2. Die Feststellung einer Verwirkung lizenzvertraglicher Ansprüche ist dem Tatrichter vorbehalten und kann vom Revisionsgericht nur auf Rechtsfehler überprüft werden.

3. Wie auch sonst reicht ein bloßer Zeitablauf, währenddessen der Berechtigte untätig geblieben ist, nicht zur Feststellung der Verwirkung lizenzvertraglicher Ansprüche aus. Die in der Rechtsprechung zum Warenzeichenrecht entwickelten Grundsätze wegen eines schützenswerten Besitzstandes des in Anspruch Genommenen greifen im Patentrecht nicht ohne weiteres. in dem Rechtsstreit [...].

Tatbestand:

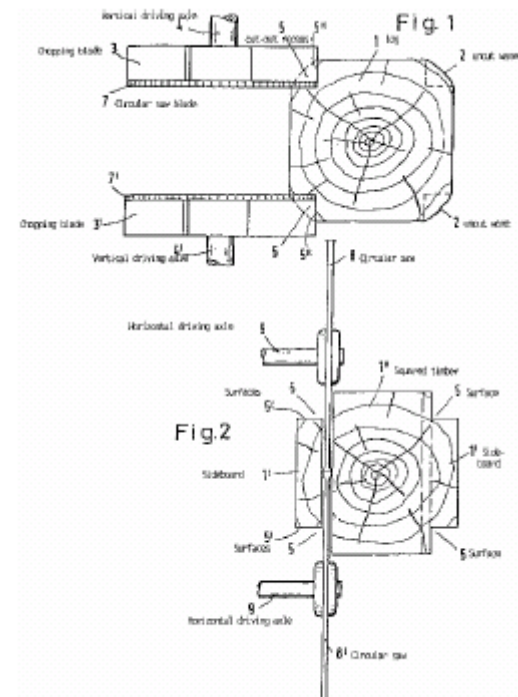
I. Die Parteien vertreiben Maschinen und Anlagen zur Nutzholzerzeugung aus rohen Baumstämmen (Sägewerksanlagen). Die Klägerin ist Inhaberin des am 9. Mai 1979 angemeldeten, am 19. November 1981 veröffentlichten deutschen Patents 29 18 622, das ein Verfahren und eine Vorrichtung zur spanenden Zerlegung von Baumstämmen in allseitig bearbeitete Holzzeugnisse betrifft. Die Patentansprüche 1 und 2 dieses Patents lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur spanenden Zerlegung von Baumstämmen in allseitig bearbeitete Holzzeugnisse, wie Bretter und Kantholz, wobei die Baumkanten der zunächst vierseitig angeflachten Baumstämme rechtwinklig herausgefräst werden und anschließend durch Sägeschnitte mindestens zwei Seitenbretter abgetrennt werden, dadurch gekennzeichnet, daß beim Herausfräsen der Baumkanten jeweils eine der beiden bearbeiteten Flächen gesägt und das übrige Material als Hackschnitzel herausgefräst wird, und daß der nachfolgende Sägeschnitt zum Abtrennen eines

Seitenbretts zunächst entlang der jeweils anderen der beiden bearbeiteten Flächen erfolgt.

2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, mit Kantenfräsern zum Herausfräsen der Baumkanten und einander gegenüberliegenden, jeweils in einer gemeinsamen Ebene arbeitenden Kreissägen mit parallelen Drehachsen zum Abtrennen der Seitenbretter, dadurch gekennzeichnet, daß die Kantenfräser (3,3') an ihrer Stirnseite mit einem Kreissägeblatt (7,7') annähernd gleichen Flugkreisdurchmessers versehen und als Hackmesserköpfe ausgeführt sind, und daß die Drehachsen der Kreissägen (8,8') zum Abtrennen der Seitenbretter (1') rechtwinklig zu den Drehachsen der Kantenfräser (3,3') angeordnet sind."

Die Fig. 1 und 2 der Patentschrift verdeutlichen beispielhaft Verfahren und Vorrichtung nach diesem Patent:



Die Parteien schlossen am 28. Oktober/22. November 1985 zur Beilegung einer Reihe von patentrechtlichen Streitigkeiten einen Lizenzvertrag. In dessen § 4 erteilte die Klägerin der Beklagten eine kostenpflichtige Lizenz an dem erwähnten Patent 29 18 622 (im folgenden: Vertragspatent). Es ist unter anderem eine laufende Lizenzgebühr für jede Eckenfräsausführung in einer Anlage vorgesehen, "sofern die Merkmale der Vorrichtungsansprüche des Patents 29 18 622 verwirklicht sind oder die Anlage geeignet ist, ein Verfahren gemäß den Verfahrensansprüchen des Patents 29 18 622 durchzuführen ...".

Die Beklagte ist ihrerseits Inhaberin des am 25. April 1985 angemeldeten deutschen Patents 35 14 892 betreffend ein "Verfahren und eine Vorrichtung zum Zerspanen von Holz, insbesondere zur spanenden Zerlegung von mit Baumkanten versehenen Baumstämmen".

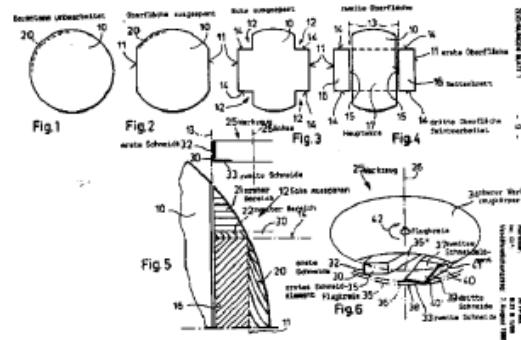
Der Streit der Parteien geht darüber, ob von der Beklagten vertriebene Anlagen, die von den Merkmalen des deutschen Patents 35 14 892 der Beklagten Gebrauch machen, unter §§ 4 und 5 des Lizenzvertrages aus dem Jahre 1985 fallen.

Dessen Patentansprüche 1 und 3 lauten:

"1. Verfahren zur spanenden Zerlegung von mit Baumkanten (20) versehenen Baumstämmen (10) in allseitig bearbeitete Holzzeugnisse, insbesondere Bretter (16) und Kanthölzer (17), bei dem die Baumstämme (10) zunächst an mindestens einer Seite mit einer ersten, flachen Oberfläche (11) versehen, alsdann im Übergangsbereich zwischen erster Oberfläche (11) und Baumkante (20) entlang einer axial verlaufenden Ecke (12) ausgespannt und schließlich in einer zweiten, zur ersten Oberfläche (11) parallelen Oberfläche (13) der Ecke (12) gesägt werden, wobei beim Ausspannen die dritte, zur zweiten Oberfläche (13) senkrechte Oberfläche (14) der Ecke feinbearbeitet wird, so daß nach dem Sägen eine allseitig feinbearbeitete Seitenware anfällt, dadurch gekennzeichnet, daß die Ecken (12) zunächst in einem ersten Bereich (21) parallel zur zweiten Oberfläche (13) bis zu einem Abstand (30) von der dritten Oberfläche (14) und alsdann in einem zweiten Bereich (22) parallel zur dritten Oberfläche (14) bis hin zu dieser vollständig ausgespannt werden.

3. Vorrichtung zur zerspannenden Zerlegung von mit Baumkanten (20) versehenen Baumstämmen (10) in allseitig bearbeitete Holzzeugnisse, insbesondere Bretter (16) und Kanthölzer (17), mit mehreren, hintereinander entlang eines Transportweges (63) angeordneten Stationen (61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72), wobei hinter einer Zerspanerstation (64) zum seitlichen Anflachen der Baumstämme (10) und vor einer Säge (66) zum Abtrennen der Seitenware eine Ecken-Zerspanerstation (65) mit einem Werkzeug (25) vorgesehen ist, das an die erste, angeflachte Oberfläche (11) angrenzende, axial verlaufende Ecken (12) ausspannt und dabei die zur Fläche (13) des nachfolgenden Sägeschnitts senkrechte, zweite Oberfläche (14) der Ecke (12) feinbearbeitet, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkzeug (25), in Schneidrichtung gesehen, eine vordere, zur ersten Oberfläche (11) parallele Messerschneide (32), die sich bis zu einem vorgegebenen Abstand (30) von der zweiten Oberfläche (14) erstreckt, sowie eine hintere, in der Ebene der zweiten Oberfläche (14) verlaufende zweite Messerschneide (33) aufweist."

Die Fig. 1 bis 6 der Patentschrift verdeutlichen beispielhaft Verfahren und Vorrichtung nach diesem Patent:



II. Die Vorinstanzen haben der auf Rechnungslegung und Feststellung der Zahlungspflicht der Beklagten aus dem Lizenzvertrag gerichteten Klage im wesentlichen stattgegeben. Mit ihrer Revision begehrt die Beklagte, das Berufungsurteil aufzuheben und die Klage abzuweisen, hilfsweise Zurückverweisung. Die Klägerin tritt der Revision entgegen und beantragt deren Zurückweisung.

Entscheidungsgründe

A. Zur Auslegung des Lizenzvertrages durch das Berufungsgericht Das Berufungsgericht hat im angefochtenen Urteil die Beklagte in Übereinstimmung mit der vom Landgericht vertretenen Auffassung gemäß § 5 Abs. 1 des zwischen den Parteien bestehenden Lizenzvertrages für verpflichtet gehalten, für jede Anlage, die die Merkmale der Vorrichtungsansprüche des Patents 29 18 622 verwirklicht oder geeignet ist, ein Verfahren gemäß den Verfahrensansprüchen dieses Patents durchzuführen, eine Lizenzgebühr zu zahlen. Diese mit dem Wortlaut des § 5 Abs. 1 des Lizenzvertrages übereinstimmende Auslegung des Vertragspatents wird von der Revision nicht angegriffen. Die Auslegung dieser Bestimmung des Lizenzvertrages durch das Berufungsgericht ist einleuchtend und deshalb revisionsrechtlich hinzunehmen. Die Klägerin hat demgegenüber auch nicht geltend gemacht, das Berufungsgericht habe wesentliche Umstände übersehen. Die Neuentwicklung der Beklagten nach deren deutschem Patent 35 14 892 war der Klägerin zum Zeitpunkt der Verhandlungen über den Lizenzvertrag nicht bekannt, wie auch die Beklagte einräumt, und konnte schon deshalb nicht Gegenstand der seinerzeitigen Verhandlungen sein.

Aus dem Umstand, daß es zum Zeitpunkt der Verhandlungen über den Abschluß des Lizenzvertrages sehr verschiedenartige Sägen und andere "Feinbearbeitungswerkzeuge" gegeben hat, kann ohne weitere Anhaltspunkte nicht geschlossen werden, daß diese auch über den Schutzbereich des Vertragspatents. hinaus unter den Lizenzvertrag fallen und damit lizenzgebührenpflichtig sein sollen.

Im Hinblick darauf kann offenbleiben, ob eine solche Abrede mit Rücksicht auf die Regelung in § 20 GWB zulässig wäre.

B. Zur Behandlung der Benutzungsproblematik durch das Berufungsgericht

I. Das Berufungsgericht nimmt an, daß die von der Beklagten hergestellte und vertriebene

Kantenfräsmaschine dem Schutzbereich des Vorrichtungsanspruchs des Vertragspatents unterfalle und ein Verfahren gemäß seinem Verfahrensanspruch ermögliche.

Es stellt als unstreitig zwischen den Parteien fest, daß die von der Beklagten vertriebene Kantenfräsmaschine sämtliche Merkmale des Vorrichtungsanspruchs - Patentanspruchs 2 - des Vertragspatents bis auf ein Merkmal identisch verwirkliche. Die Beklagte habe das Merkmal, daß die als Hackmesserköpfe ausgeführten Kantenfräser an ihrer Stirnseite mit einem als Kreissägeblatt annähernd gleichen Flugkreisdurchmessers versehen seien, durch ein gleichwirkendes Mittel ersetzt. Die Vorrichtung der Beklagten ermögliche in einem Arbeitsgang und ohne Nachbearbeitung die Erzeugung von Brettern oder Kanthölzern, die allseitig eine gleich hohe Oberflächenqualität aufwiesen. Daß dabei die mit dem zweiten Schneidmesser bearbeiteten Schmalseiten der Bretter sogar noch eine höhere Oberflächenqualität als die gesägten Breitseiten aufweisen könnten, ändere nichts daran, daß das vom Vertragspatent angestrebte Ziel, nämlich eine allseitige Feinbearbeitung unter Beibehaltung der Hackschnitzelerzeugung, in gleicher Weise erreicht werde.

Das Berufungsgericht ist ferner von der Annahme ausgegangen, daß die konkrete Ausbildung der Vorrichtung der Beklagten sowie das in Patentanspruch 1 des deutschen Patents 35 14 892 der Beklagten geschützte Verfahren gegenüber den Lehren des Vertragspatents erfinderisch seien. Dieser Umstand führe die Kantenfräsvorrichtung der Beklagten jedoch nicht aus dem Schutz des Vertragspatents heraus. Die von der Beklagten aufgefundene Lösung führe die Lehre des Vertragspatents in der Weise weiter, daß sie ein Merkmal konkretisiere, das in äquivalenter Form für den Fachmann erkennbar in der älteren Lehre enthalten gewesen sei, nämlich die Feinbearbeitung der Schmalseiten der herzustellenden Bretter, die dem Fachmann durch das Vertragspatent in der Form des Sägens vorgeschlagen worden sei. Dieses Merkmal werde im deutschen Patent 35 14 892 der Beklagten dahin konkretisiert, daß die Feinbearbeitung durch eine zweite Messerschneide spanend erfolgen solle.

Die konkrete Form dieser abgewandelten Merkmale könne mit dem allgemeineren Begriffsmerkmal "Feinbearbeitung" bzw. "Feinbearbeitungswerkzeug" umschrieben werden. Dieses Begriffsmerkmal sei seinerseits einer wortlautgemäßen Ausbildung des Gegenstands des Vertragspatents als äquivalent und naheliegend anzusehen, weil dem Fachmann ohne weiteres Sägen als Mittel zur Feinbearbeitung der Oberflächen von Holzzeugnissen geläufig sei. Die in der Vorrichtung der Beklagten verwendeten Nachschneidmesser, mit denen die Feinbearbeitung der Schmalseite des abzutrennenden Brettes erfolge, stellten sich mithin als konkrete Ausgestaltung einer allgemeinen Aussage dar, die der Fachmann der in den Ansprüchen des Vertragspatents umschriebenen Ausbildung als gleichwirkend entnehmen könne. Die Erfindung der Beklagten sei daher abhängig, ihre

Verwirklichung durch Herstellung und Vertrieb erfindungsgemäßer Kantenfräsvorrichtungen falle in den Schutzbereich des Vertragspatents.

II. 1. Zwischen den Parteien ist unstreitig und wird von der Revision auch nicht angegriffen, daß mit der angegriffenen Vorrichtung der Beklagten das Verfahren nach dem Verfahrensanspruch (Patentanspruch 1) bis auf das Merkmal ausgeführt werden kann, nach dem beim Herausfräsen der Baumkanten jeweils eine der beiden bearbeiteten Flächen gesägt wird. Das Berufungsgericht hat - von der Revision nicht angegriffen - den Unterschied dieses Merkmals zwischen Vertragspatent und dem deutschen Patent 35 14 892 der Beklagten bezüglich Vorrichtung und Verfahren darin gesehen, daß bei dem von der Beklagten hergestellten Werkzeug zwar die Kantenfräser als Hackmesserköpfe ausgebildet sind, aber das bei der Lösung des Vertragspatents vorgesehene Kreissägeblatt durch eine spanabhebende (hintere) Messerschneide in bestimmter Anordnung ersetzt ist und demgemäß die Feinbearbeitung im Bereich der dritten Oberfläche nicht durch Sägen erfolgt. Ein Rechtsfehler tritt insoweit nicht hervor.

2. a) Zutreffend nimmt das Berufungsgericht als Ausgangspunkt seiner Überlegungen, daß der Schutz eines Patents nach dem hier anzuwendenden § 14 PatG 1981 auch äquivalente Abwandlungen der im Wortlaut des Patentanspruchs formulierten Lehre erfassen kann. Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn das durch die Erfindung gelöste Problem mit gleichwirkenden Mitteln gelöst wird, die der Durchschnittsfachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse und aufgrund von Überlegungen auffinden konnte, die sich an der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren (BGHZ 112, 140, 148 [BGH 12.07.1990 - X ZR 121/88] - Befestigungsvorrichtung II; s.a. BGHZ 98, 12, 19 - Formstein). Maßgeblich für diese Rechtsprechung ist, wie der Senat in mehreren Entscheidungen ausgeführt hat (etwa BGHZ 98, 12, 18 f. = BGH GRUR 1986, 803, 805 - Formstein; BGHZ 105, 1, 10 [BGH 14.06.1988 - X ZR 5/87] = BGH GRUR 1988, 896, 898 f. - Ionenanalyse; BGH GRUR 1989, 205, 208 - Schwermetalloxidationskatalysator; BGH GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur), daß bei der Bemessung des Schutzbereichs eines Patents nach § 14 PatG 1981 der durch Auslegung zu ermittelnde Inhalt der Patentansprüche zugrunde zu legen ist und zu deren Verständnis die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Nach dem Protokoll über die Auslegung des dem § 14 PatG 1981 entsprechenden Art. 69 Abs. 1 EPÜ (BGBl. 1976 II, 1000), auf das in der Begründung des Regierungsentwurfs zu § 6 a PatG 1976 Bezug genommen worden ist, dessen Grundsätze nach dem Regierungsentwurf auch für das deutsche Recht maßgeblich sein sollen (BT-Drucks. 7/3712, 30) und das deshalb auch bei der Bemessung des Schutzbereichs deutscher Patente zu beachten ist, fällt unter den Schutzbereich eines Patents einerseits nicht allein das, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt. Andererseits dienen die

Patentansprüche aber auch nicht lediglich als bloße Richtlinie mit der Folge, daß sich der Schutzbereich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnung als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen beiden Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden. Aus diesen Grundsätzen hat der erkennende Senat hergeleitet, daß die Auslegung der Patentansprüche nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Klarstellung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung dient. Maßgeblich ist hierfür die Sicht des Fachmanns. Das Verständnis des Fachmanns wirkt sich bereits bei der Ermittlung und Klärung des Begriffsinhalts der in den Patentansprüchen benutzten Worte aus. Darüber hinaus ist sein Verständnis auch bei der Feststellung des über den Wortsinn hinausgehenden weiteren Inhalts der Patentansprüche hinsichtlich der Benutzung der Erfindung durch Äquivalente maßgebend.

Bei der Prüfung einer Patentverletzung ist zunächst unter Zugrundelegung des fachmännischen Verständnisses der Inhalt der Patentansprüche festzustellen, d.h. der dem Anspruchswortlaut vom Fachmann beigemessene Sinn (Sinnzusammenhang) zu ermitteln. Wird bei der angegriffenen Ausführungsform - oder wie im Streitfall bei der von der Beklagten aufgrund ihres Patents 35 14 892 hergestellten Vorrichtung - von dem so ermittelten Sinngehalt eines Patentanspruchs Gebrauch gemacht, dann wird die unter Schutz gestellte Erfindung benutzt. Darüber hinaus kann eine Benutzung der unter Schutz gestellten Erfindung vorliegen, wenn der Fachmann aufgrund von Überlegungen, die am Sinngehalt der Ansprüche, d.h. an der darin beschriebenen Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems als gleichwirkend auffinden konnte (BGHZ 105, 1, 10 [BGH 14.06.1988 - X ZR 5/87] - Ionenanalyse; BGHZ 98, 12, 19 - Formstein).

b) Das Berufungsgericht hat in tatrichterlicher Würdigung festgestellt, die von der Beklagten aufgefundene Lösung führe die Lehre des Vertragspatents in der Weise weiter, daß sie ein Merkmal konkretisiere, das in äquivalenter Form für den Fachmann erkennbar in der älteren Lehre enthalten gewesen sei, nämlich die Feinbearbeitung der Schmalseiten der herzustellenden Bretter, die dem Fachmann durch das Vertragspatent in der Form des Sägens vorgeschlagen werde. Dieses Merkmal sei in dem deutschen Patent 35 14 892 dahin konkretisiert, daß die Feinbearbeitung durch eine Messerschneide spanend erfolgen solle. Das Berufungsgericht geht im Anschluß an das Landgericht davon aus, daß diese konkrete Ausbildung der Vorrichtung der Beklagten sowie das damit ermöglichte Verfahren gegenüber der Lehre des Vertragspatents erfinderisch sei.

Das Berufungsgericht nimmt sonach an, daß der Schutzbereich des Vertragspatents auch dann berührt werde, wenn die Beklagte in erfinderischer Weise tätig geworden ist. Der Sache nach bedeutet die Auffassung des Berufungsgerichts, dem Erfinder einen Lohn auch für "erfinderische Äquivalente" zuzuerkennen. Diese Auffassung steht schon nicht mit dem vormals geltenden Recht in Einklang.

In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes war zum vormals geltenden Patentrecht anerkannt, daß sowohl den "glatten" als auch "nicht glatten" Äquivalenten gemeinsam war, daß sie auf einem Erfindungsgedanken beruhten, den der Durchschnittsfachmann der Patentschrift aufgrund seines Fachkönnens entnehmen kann. Die Auffindung eines in diesem Sinne gleichwirkenden Mittels muß aufgrund des mit dem Fachkönnen des Durchschnittsfachmanns umschriebenen Erkenntnisvermögens möglich sein, d.h. dem Durchschnittsfachmann muß das gleichwirkende Lösungsmittel durch den der Patentschrift zu entnehmenden Erfindungsgedanken offenbart sein. Sobald der Fachmann erfinderisches Bemühen einsetzen mußte, um der Lehre eines Patents äquivalente Ausführungsformen auffinden zu können, war der Äquivalenzbereich und damit der Schutzbereich des Patents verlassen. Dafür konnte der Erfinder keinen Lohn beanspruchen (etwa BGH GRUR 1969, 534, 536 - Skistiefelverschluss; BGH GRUR 1960, 478, 479 f. - Blockpedale; BGH GRUR 1957, 20, 22 - Leitbleche; BGH GRUR 1953, 112, 113 - Feueranzünder; s.a. RGZ 70, 319, 320 f.). Bezüglich des nach dem früheren Recht anerkannten allgemeinen Erfindungsgedankens wurde ebenfalls gefordert, daß er für den Fachmann in der Patentschrift überhaupt offenbart war, d.h., daß der Fachmann in der Lage war, ihn ohne erfinderisches Bemühen der Patentschrift zu entnehmen und auszuführen (so BGH GRUR 1957, 20, 22 - Leitbleche; BGH GRUR 1960, 478, 479 f. - Blockpedale).

c) In Rechtsprechung und Schrifttum besteht mit Rücksicht auf die zuvor unter a) beschriebene neue Rechtslage, die für den Schutzbereich als maßgebliche Grundlage die Patentansprüche nimmt, Übereinstimmung darin, daß vor allem dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit verstärkt Rechnung getragen werden muß. Es würde auch die Verantwortlichkeit des Erfinders für die Fassung der Patentansprüche einseitig zu Lasten der (interessierten) Allgemeinheit verschieben, wenn ihm rückschauend die Möglichkeit eröffnet würde, spätere Entwicklungen aufgrund der geistigen Leistung Dritter in den Schutzbereich des früheren Patents und seiner Lehren hineinzuinterpretieren, um damit auch mit dem Erfinderlohn von der geistigen Leistung Dritter zu profitieren. Für die Anerkennung einer solchen "nachhinkenden" Anreicherung eines Patents besteht kein Anlaß. Sie ist über die geltenden patentrechtlichen Regelungen hinaus auch nicht aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten. Auch das Bundesverfassungsgericht betont in einer langen

Rechtsprechung den Grundgedanken, daß bei der Bemessung der dem Urheber zustehenden angemessenen Vergütung seine und die Interessen der Allgemeinheit sachgerecht gegeneinander abgewogen werden müssen. Soweit er aber die Allgemeinheit nicht aufgrund eindeutig bestimmbarer eigener geistiger Leistung "bereichert", besteht kein Anlaß zu einer Entlohnung (grundlegend in diesem Zusammenhang BVerfGE 31, 229, 240 ff.; 49, 382, 392 ff.; 79, 29, 40 ff.; 81, 208) [BVerfG 23.01.1990 - 1 BvR 306/86].

Vor diesem Hintergrund ist nichts ersichtlich, was für eine Ausdehnung des Schutzbereichs eines Patents sogar noch gegenüber der vormals anerkannten Rechtslage sprechen könnte (hierzu etwa Ballhaus/Sikinger, GRUR 1986, 337, 338 ff.; von Falck, GRUR 1988, 1, 3; BGH GRUR 1989, 903, 905 - Batteriekastenschnur).

d) Das von der Beklagten verwendete zweite Schneidmesser (33) kann deshalb nur dann als äquivalente Abwandlung in den Schutzbereich des Vertragspatents fallen und damit die Lizenzgebührenpflicht gemäß § 5 Abs. 1 des zwischen den Parteien bestehenden Lizenzvertrages für die gesamte Vorrichtung und das Verfahren auslösen, wenn der Fachmann gegenüber der Lehre des Vertragspatents kein erfinderisches Bemühen einsetzen mußte, um die Lösung nach dem deutschen Patent 35 14 892 der Beklagten zu entwickeln.

Die bisher vom Berufungsgericht selbst getroffenen oder in zulässiger Weise in Bezug genommenen Feststellungen des Landgerichts lassen keinen sicheren Schluß zu, ob das Berufungsgericht eine erfinderische Tätigkeit bezüglich der Lösung des deutschen Patents 35 14 892 der Beklagten positiv bejaht oder lediglich aufgrund des Umstandes, daß dieser ein Patent erteilt wurde, unterstellt. Der Wortlaut sowohl des Berufungsurteils als auch des Urteils des Landgerichts ist insoweit nicht eindeutig. Das Berufungsgericht spricht auf BU 13 unten übergehend 14 oben zunächst davon, daß es ebenso wie das Landgericht davon ausgehe, Vorrichtung und Verfahren nach dem deutschen Patent 35 14 892 der Beklagten seien gegenüber der Lehre des Vertragspatents erfinderisch. Spricht schon die Verwendung des Wortes "ausgehen" gegen eine positive Feststellung einer erfinderischen Tätigkeit, schwächt das Berufungsgericht mit seinen nachfolgenden Erwägungen, daß für eine erfinderische Tätigkeit "in starkem Maße" die Haltung des sachverständigen Prüfers des Deutschen Patentamts spreche, ab. Auch das Landgericht (LGU 17 unten) nimmt nicht positiv und eine jeden Zweifel ausschließende Haltung dafür ein, daß es selbst Vorrichtung und Verfahren nach dem deutschen Patent 35 14 892 der Beklagten für erfinderisch halte. Im übrigen spricht gegen eine positive Feststellung, Vorrichtung und Verfahren der Beklagten seien erfinderisch, daß es nach dem Ausgangspunkt von Berufungsgericht und Landgericht nach deren Standpunkt nicht darauf ankam, weil sie die Vergütungspflicht nach dem zwischen den Parteien

bestehenden Lizenzvertrag auch bei erfinderischer Tätigkeit der Beklagten greifen lassen wollten.

e) Das Berufungsgericht wird deshalb aufgrund tatrichterlicher Würdigung klären müssen, ob es eine erfinderische Tätigkeit der Beklagten definitiv zu bejahen vermag oder ob eine solche definitiv zu verneinen ist. Sollte das Berufungsgericht zu der Auffassung gelangen, die Beklagte sei erfinderisch tätig geworden, wäre keine Grundlage für einen Vergütungsanspruch aufgrund des zwischen den Parteien bestehenden Lizenzvertrages erkennbar.

Allerdings wird das Berufungsgericht zu erwägen haben, ob es im Hinblick auf die von der Klägerin gegen das deutsche Patent 35 14 892 der Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage zweckmäßig sein könnte, deren Ausgang wenigstens in erster Instanz abzuwarten. Je nach dem Verlauf dieses Nichtigkeitsverfahrens wird das Berufungsgericht auch zu erwägen haben, ob es angezeigt ist, trotz seiner Erfahrung in Patentverletzungsstreitigkeiten für die Sicht des Fachmanns einen Sachverständigen beizuziehen.

3. Die vom Berufungsgericht für den Fall, daß es eine erfinderische Tätigkeit der Beklagten verneinen sollte, anzustellende Prüfung, ob das von der Beklagten vorgesehene zweite Schneidmesser dem im Vertragspatent eingesetzten Kreissägeblatt äquivalent ist, wird auch nicht unter dem vom Berufungsgericht in den Mittelpunkt seiner Überlegungen gestellten Gesichtspunkt einer (möglicherweise) abhängigen Erfindung entbehrlich. Die Frage einer abhängigen Erfindung, hier im deutschen Patent 35 14 892 der Beklagten vom Vertragspatent der Klägerin, stellt sich nur dann, wenn die Beklagte von der Lehre des Vertragspatents Gebrauch macht und zugleich eine erfinderische weitere Ausgestaltung verwirklicht (BGHZ 112, 140 [BGH 12.07.1990 - X ZR 121/88] - Befestigungsvorrichtung II). Insoweit verdiente die Auffassung des Berufungsgerichts, die konkrete Form (= der Beklagten) der abgewandelten Merkmale könne mit dem allgemeineren Begriffsmerkmal "Feinbearbeitung" bzw. "Feinbearbeitungswerkzeug" umschrieben werden, nur dann Zustimmung, wenn das Vertragspatent alle Feinbearbeitungswerkzeuge unter Schutz stellen wollte. Diese Auffassung des Berufungsgerichts findet weder im Wortlaut der Patentansprüche 1 und 2 des Vertragspatents noch in der Beschreibung eine Stütze. Patentanspruch 1 des Vertragspatents spricht von "Sägen" und "Sägeschnitt" und Patentanspruch 2 von "Kreissägeblatt" und "Kreissägen". Die Patentschrift erläutert hierzu (Sp. 3 Z. 10-15), daß durch das Sägen und den Sägeschnitt die jeweils vom Hackmesser geschaffene wellige Oberfläche "feinbearbeitet" wird. Diese Aussage dürfte dem Fachmann eher den gegenüber der Auffassung des Berufungsgerichts umgekehrten Schluß nahelegen, daß "Feinbearbeitung" nur im Zusammenhang mit "Sägen" und "Sägeschnitt" zu sehen ist.

Es ist entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht möglich, unter Zugrundelegung der Entscheidung des Senats in BGHZ 112, 140 [BGH 12.07.1990 - X

ZR 121/88] - Befestigungsvorrichtung II eine abhängige Erfindung der Beklagten über den Gesichtspunkt der Äquivalenz zu bejahen. Dieser Weg ist unter Zugrundelegung der Auffassung des Berufungsgerichts deshalb verschlossen, weil es sich vorliegend bei der vom Berufungsgericht erörterten Abwandlung um keinen Fall der Äquivalenz handeln würde. Mit der Bildung der Begriffe "Feinbearbeitung" und "Feinbearbeitungswerkzeug" hat das Berufungsgericht einen übergeordneten Begriff im Wege der Abstraktion der Begriffe des Vertragspatents - Patentanspruch und Beschreibung - gebildet. Das würde eher zu der Frage führen, ob nach dem nunmehr geltenden Patentgesetz 1981 unter besonderen Umständen auch eine Verallgemeinerung des in den Patentansprüchen formulierten Erfindungsgedankens geschützt sein könnte. Der Senat hatte bisher keine Gelegenheit, zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Er sieht dazu auch vorliegend keine Veranlassung, da das angefochtene Urteil keine besonderen Umstände erkennen läßt, die einen über den Bereich der Äquivalente hinausgehenden Schutz rechtfertigen könnten.

Für die Annahme einer abhängigen Erfindung nach den Grundsätzen der Entscheidung BGHZ 112, 140 ff. [BGH 12.07.1990 - X ZR 121/88] - Befestigungsvorrichtung II - ist in den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts keine Grundlage erkennbar. Eine Patentbenutzung unter diesem Gesichtspunkt käme lediglich dann in Betracht, wenn die von der Beklagten benutzte konkrete Ausführungsform und das damit durchgeführte Verfahren als - möglicherweise erfinderische - Ausgestaltung einer mit dieser Ausführungsform ebenfalls verwirklichten allgemeineren Lehre verstanden werden könnten, die im Verhältnis zur Lehre des Vertragspatents als - nebengeordnete - naheliegende wirkungsgleiche Abwandlung (Äquivalent), nicht aber auch insoweit als - übergeordnete - Verallgemeinerung zu sehen ist. Eine solche - je nach dem Vergleichsmaßstab - teils verallgemeinernde und teils äquivalente Lehre hat das Berufungsgericht nicht formuliert und geprüft.

C. Zur Beurteilung des Verwirkungseinwands durch das Berufungsgericht

Wenn sich nach erneuter Prüfung ergeben sollte, daß die Ausführungsform der Beklagten noch in den Schutzbereich des Vertragspatents fällt, so würden daraus abgeleitete Ansprüche nach dem bisherigen Sach- und Streitstand auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung entfallen.

I. Den von der Beklagten ausdrücklich geltend gemachten Einwand der Verwirkung hat das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf die diesbezüglichen Ausführungen im Urteil des Landgerichts zurückgewiesen. Dieses hat insoweit dargelegt, die Beklagte habe dem Verhalten der Klägerin nicht entnehmen dürfen, daß diese keine Ansprüche mehr geltend machen werde. Daß sich die Klägerin bei ihrem Vorgehen gegen die Beklagte Zeit gelassen und nicht alsbald nach der Zurückweisung der

erhobenen Forderungen durch die Beklagte Klage erhoben habe, reiche nicht aus. Es sei auch nicht zu erkennen, daß die Beklagte sich in ihrem Verhalten darauf eingerichtet hätte, nicht mit weiteren Ansprüchen der Klägerin rechnen zu müssen.

II. Die Revision rügt insoweit, das Berufungsgericht habe wesentlichen Sachverhalt übersehen.

Die Beklagte habe zur Stützung des Verwirkungseinwands vorgetragen, sie habe kurz nach Unterzeichnung des Lizenzvertrages mit Patentanwaltsschreiben vom 19. Februar 1986 die Klägerin gemäß § 19 Abs. 3 des Lizenzvertrages über die in der Zwischenzeit eingereichte, aber noch nicht veröffentlichte Patentanmeldung 35 14 892 informiert. Es sei dann zu einem Schriftwechsel zwischen den auf beiden Seiten mitwirkenden Patentanwälten im April 1987 und im Juni 1988 gekommen, in dem die Klägerin jeweils unter Fristsetzung zur Rechnungslegung und Zahlung aufgefordert und die Beklagte dies abgelehnt habe, weil die Vorrichtung nach der Patentanmeldung 35 14 892 nicht unter den Schutz des Vertragspatents falle.

Erst nahezu drei Jahre später habe sich der für die Klägerin mitwirkende Patentanwalt am 5. Februar 1991 wieder an die Beklagte gewandt und erneut Patentverletzung geltend gemacht. Bei Zustellung der Klage seien seit Bekanntgabe der Patentanmeldung 35 14 892 5 1/2 Jahre vergangen, seit der ersten Abmahnung der Klägerin fast 4 1/2 Jahre. Auf diesen Sachverhalt habe die Beklagte den Einwand der Verwirkung gestützt und diesen in der Berufungsbegründung wiederholt.

Die Beklagte habe vor dem Hintergrund der gepflogenen Korrespondenz das mehr als dreijährige Schweigen der Klägerin dahin verstehen müssen und dürfen, diese wolle ihre Ansprüche aus dem Lizenzvertrag und dem Vertragspatent nicht mehr weiterverfolgen, weil die Anlagen der Beklagten nach deren Patent 35 14 892 ausgebildet gewesen seien.

III. Die Rügen der Revision greifen nicht durch.

1. Bejahung oder Verneinung einer Verwirkung der geltend gemachten Ansprüche bleiben letztlich dem Tatrichter vorbehalten, der den ihm zur Stützung des Einwands unterbreiteten Sachverhalt eigenverantwortlich zu würdigen hat. Es ist der Revision und dem Revisionsgericht verwehrt, eine noch vertretbare tatrichterliche Würdigung des Sachverhalts durch eine eigene abweichende zu ersetzen, wenn kein Rechtsfehler hervortritt. Die von der Revision behauptete unzureichende Würdigung des unterbreiteten Tatsachenstoffs in den Vorinstanzen (Verstoß gegen § 286 ZPO) ist nicht gegeben.

Die Revisionserwiderung verweist in diesem Zusammenhang zutreffend auf ein Schreiben der Bevollmächtigten der Klägerin vom 28. Juni 1988 (Anl. K 12). Diesem durfte das Berufungsgericht im Anschluß an das Landgericht zu Recht entnehmen, daß aufgrund der dort niedergelegten Auffassung der Klägerin ein irgendwie gearteter Vertrauensschutz der Beklagten, sie werde von der Klägerin aufgrund des bestehenden Lizenzvertrages nicht mehr in Anspruch

genommen, nicht entstehen konnte. Die Bevollmächtigten der Klägerin weisen im zweiten Absatz dieses Schreibens in Klarstellung der Ausführungen der Bevollmächtigten der Beklagten darauf hin, sie hätten es keineswegs als unstreitig bezeichnet, daß die der Beklagten gelieferten Anlagen die Vorrichtungsansprüche des lizenzierten Patentes nicht benutzen. Sie hätten auch nicht eingeräumt, daß die Anlage nicht von den Gesamtmerkmalen der Vorrichtungsansprüche des lizenzierten Patentes Gebrauch mache. Vielmehr hätten die Bevollmächtigten der Klägerin lediglich dahingestellt sein lassen, ob eine äquivalente Benutzung durch die Vorrichtung der Beklagten oder eine Patentabhängigkeit vorliege, weil sich die Lizenzzahlungspflicht zwanglos auch ohne eine solche Überprüfung ergebe. Mit einem weiteren Schreiben vom 5. Februar 1991

(Anl. K 14) an die Bevollmächtigten der Beklagten erinnern die Bevollmächtigten der Klägerin daran, daß ihre Mandantschaft seit Juni 1988 keine Auskunft mehr von der Beklagten darüber erhalten habe, ob und welche Anlagen diese zwischenzeitlich geliefert habe, die unter den bestehenden Lizenzvertrag fielen. Sie bitten deshalb um eine entsprechende Stellungnahme für den zurückliegenden Zeitraum bis einschließlich 31. Dezember 1990.

2. Bei dieser Ausgangslage hat das Berufungsgericht zutreffend einen Vertrauenstatbestand zugunsten der Beklagten verneint. Im übrigen hat die Beklagte in den Tatsacheninstanzen nicht vorgetragen, daß und auf welche Weise sie sich darauf eingerichtet hat, von Zahlungsansprüchen der Klägerin, wurzelnd in dem bestehenden Patentlizenzvertrag, verschont zu werden. Es reicht nicht aus, daß derjenige, der sich auf Verwirkung beruft, lediglich auf einen Zeitablauf verweist. Hinzukommen müssen daneben ein Verhalten des "Gläubigers", das geeignet ist, beim "Schuldner" den Eindruck zu erwecken, er werde künftig von Ansprüchen verschont werden und ferner ein entsprechendes Verhalten des "Schuldners", nämlich daß er sich hierauf eingerichtet hat und z.B. anderweitige finanzielle Dispositionen oder sonstige wirtschaftliche Investitionen unterlassen hat.

Im vorliegenden Fall, in dem es um Ansprüche aus einem Patentlizenzvertrag geht, fehlt es ungeachtet eines dahingehenden Vortrages daran, daß die Beklagte sich entsprechend "eingerichtet", also z.B. betriebliche Vorrichtungen angeschafft und Werbung für die lizenzierten Gegenstände betrieben hätte, was sie nicht getan hätte, wenn sie vom "nachträglichen" Vorgehen der Klägerin gewußt hätte oder mit diesem hätte rechnen müssen. Die Beklagte hat die von ihr vorgenommenen Investitionen nicht aufgrund eines Verhaltens der Klägerin getätigt, sondern aufgrund des zwischen Klägerin und Beklagter geschlossenen Lizenzvertrages. Von daher war sie in der Vergangenheit und ist sie auch in der Zukunft berechtigt, während der Dauer dieses Lizenzvertrages die in Rede stehenden Anlagen herzustellen und zu vertreiben. Der Streit zwischen Klägerin und Beklagter

geht lediglich dahin, ob die berechtigt hergestellten und vertriebenen Anlagen unter den bestehenden Lizenzvertrag fallen und sonach lizenzgebührenpflichtig sind. Schon dieser Umstand erhellt, daß die etwa in der Rechtsprechung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofes zum Warenzeichenrecht entwickelte Rechtsprechung wegen eines schützenswerten Besitzstandes des in Anspruch Genommenen nicht greifen kann (hierzu etwa BGHZ 1, 31; 5, 189; 16, 82; 21, 66; BGH GRUR 1992, 45 - Cranpool; BGHZ 119, 237 - Universitätssymbol).

D. Da das angefochtene Urteil auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen keinen Bestand haben kann, andererseits aber auch eine abschließende Entscheidung ohne ergänzende tatrichterliche Feststellungen nicht möglich ist, ist die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.
