

DOSSIERS BREVETS 1996.IV

TOUJOURS A PROPOS DE L'EURO-INJONCTION

- LANDGERICHT DÜSSELDORF, 1er février 1994
- LANDGERICHT DÜSSELDORF, 16 janvier 1996

4 0 193/87



Verkündet am 1. Februar 1994
Kemper, Justizangestellte
als Urkundsbeamer der Ge-
schäftsstelle des Landgerichts

REÇU LE

19 AOÛT 1996

ALCATEL ALSTHOM
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
SECRETARIAT ADMINISTRATIF

Eingang
01.02.1994
Abt. 3-4-84/28.04



LANDGERICHT DÜSSELDORF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

w e g e n Patentverletzung

hat die 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf auf die mündliche Verhandlung vom 28. Oktober 1993 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Meier-Beck, den Richter am Landgericht Kühnen und den Richter Dr. Grabinski

für R e c h t erkannt:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,-- DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,

Bandförderer mit einer Bahn, die eine oder mehrere Kurven aufweist, mit einem über die Bahn verlaufenden Endlosband mit mittels Stiften miteinander verbundenen Gliederelementen, deren jedes einen magnetisierbaren lasttragenden Teil mit einer lasttragenden Oberfläche enthält, und mindestens auf dem äußeren Radiusbereich einer Kurve der Bahn Mittel aufweist, um die Glieder des Bandes an die Bahn heranzuziehen, wobei die genannten Mittel dazu eingerichtet sind, ein im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld vorzusehen, das in Querrichtung durch ein Glied des Bandes verläuft, wenn das Glied sich auf der Kurvenbahn befindet,

in den räumlichen Geltungsbereich des britischen Patents 2 037 690 einzuführen, dort zu verkaufen, zum Verkauf bereitzuhalten oder anzubieten,

insbesondere wenn in den Bandförderern die ein magnetisches Feld erzeugenden Mittel so angeordnet sind, daß sowohl im inneren als auch im

äußeren Radiusbereich der oder jeder Kurve ein magnetisches Feld vorhanden ist.

II. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

III. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin zu 1/5 und der Beklagten zu 4/5 auferlegt.

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin jedoch nur gegen Sicherheitsleistung von 100.000,-- DM. Der Klägerin wird nachgelassen, die ihr von der Beklagten wegen der Kosten drohende Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung von 1.900,-- DM abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Sicherheiten können jeweils auch durch die selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand

Die Klägerin ist Inhaberin des britischen Patents 2 037 690 (Klagepatent, Anlage 1), das einen Kettenbandförderer betrifft und auf einer am 16. Juli 1980 veröffentlichten Anmeldung vom 20. Dezember 1978 beruht. Der Hinweis auf die Patenterteilung ist am 8. Dezember 1982 bekanntgemacht worden. Die im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierenden Patentansprüche 1 und 5 haben folgenden Wortlaut:

1. A conveyor comprising a track having one or more bends, an endless band traversing the track and comprising link elements pivotally connected together and each including a magnetizable load bearing part presenting a load bearing surface, and means, at least on the outer radius of a bend of the track, for generating a magnetic field to attract

the links of the band to the track; said means being arranged to provide a substantially closed magnetic field passing transversely through a link of the band when the link is at the bend.

5. A conveyor as claimed in any of the preceding claims in which said magnetic field generating means are located to generate a magnetic field at both the inner and outer radius of the or each bend.

In deutscher Übersetzung (Anlage 1a) lauten die Ansprüche wie folgt:

1. Bandförderer mit einer Bahn, die eine oder mehrere Kurven aufweist, mit einem über die Bahn verlaufenden Endlosband mit mittels Stiftgelenk miteinander verbundenen Gliederelementen, deren jedes einen magnetisierbaren lasttragenden Teil mit einer lasttragenden Oberfläche enthält, und mindestens auf dem äußeren Radiusbereich einer Kurve der Bahn Mittel aufweist zur Erzeugung eines magnetischen Feldes, um die Glieder des Bandes an die Bahn heranzuziehen, wobei die genannten Mittel dazu eingerichtet sind, ein im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld vorzusehen, das in Querrichtung durch ein Glied des Bandes verläuft, wenn das Glied sich auf der Kurvenbahn befindet.
5. Bandförderer nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die ein magnetisches Feld erzeugenden Mittel so angeordnet sind, daß sowohl im inneren als auch im äußeren Radiusbereich der oder jeder Kurve ein magnetisches Feld vorhanden ist.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den nachstehend wiedergegebenen Abbildungen (Figuren 1 bis 3 der Klagepatentschrift) dargestellt.

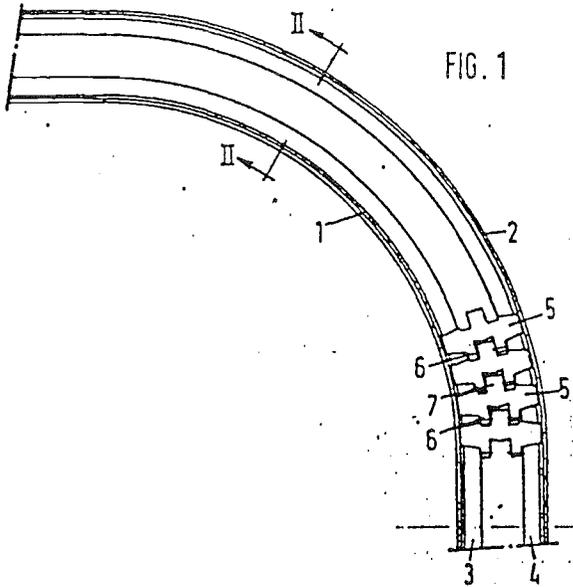


FIG. 1

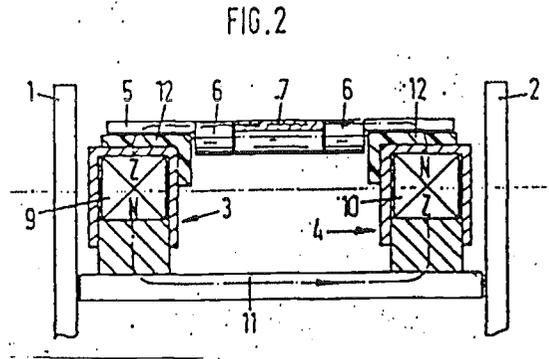


FIG. 2

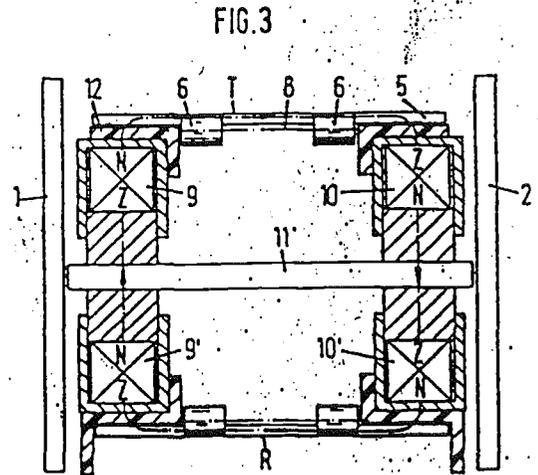
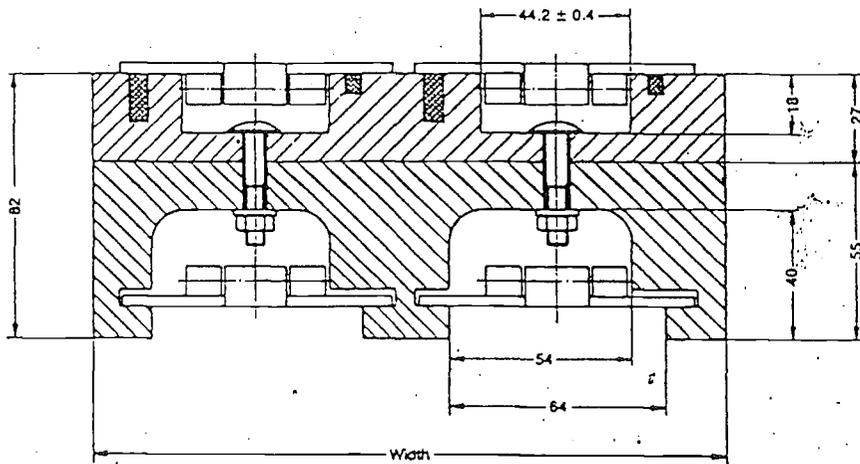


FIG. 3

Inhaberin des Klagepatents war ursprünglich die GEFRA B.V., die das Patent und ihr gegen die Beklagte etwa zustehende Schadenersatzansprüche - zu einem nicht näher mitgeteilten Zeitpunkt - auf die Klägerin übertragen hat. Ob und gegebenenfalls wann das Klagepatent auf die Klägerin umgeschrieben worden ist, trägt die Klägerin nicht vor.

Die Beklagte befaßt sich mit dem Vertrieb von Bandförderanlagen; unter anderem während der "Brewex/Pakex-Messe" in Birmingham (Großbritannien) in der Zeit vom 20. bis 25. April 1986 hat sie einen Kettenbandförderer mit Permanentmagneten angeboten, dessen konstruktive Ausgestaltung sich aus der nachfolgenden Schnittdarstellung (Anlage 6) ergibt.



Nach der Behauptung der Klägerin ist die Magnetanordnung so getroffen, daß jeweils unterschiedliche Pole einander benachbart sind, und zwar (in der vorstehenden Zeichnung von links nach rechts) wie folgt: N-S; N-S; N-S; N-S. Infolgedessen ergäben sich magnetische Feldlinien nicht nur zwischen den entgegengesetzten Polen ein- und desselben Magneten, sondern darüber hinaus auch zwischen den ungleichartigen Polen benachbarter Magnete (Anlage 7).

Die Klägerin ist der Auffassung, daß der angegriffene Kettenbandförderer wortlautgemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht. Gestützt auf eigene und abgetretene Ansprüche der GEFRA B.V. nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz in Anspruch.

Die Klägerin beantragt,

1. wie zu I. des Urteilstenors erkannt;
2. die Beklagte zu verurteilen, ihr Rechnung über den Umfang der zu I. des Urteilstenors bezeichneten, seit dem 8. Januar 1983 begangenen Handlungen zu legen, und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich die einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferpreisen, Lieferzeiten sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, die einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Sorten, Angebotsmengen, Angebotspreisen, Angebotszeiten sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, die betriebene Werbung nach Art und Umfang, aufgeschlüsselt nach Verbreitungsmengen, Verbreitungszeiten und Verbreitungsgebiet, sowie die Gestehungskosten, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Kostenfaktoren, sowie der erzielte Gewinn ergeben;
3. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr oder der GEFRA B.V. durch die zu I. des Urteilstenors bezeichneten Handlungen entstanden ist oder noch entstehen wird.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie bestreitet die internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ebenso wie die sachliche Berechtigung des Klagebegehrens. Abweichend von den Behauptungen der Klägerin seien die Pole benachbarter Magnete bei der angegriffenen Vorrichtung nicht entgegengesetzt, sondern gleichgerichtet, so daß sich eine Magnetanordnung - S-N; N-S; S-N; N-S (Anlage A) - ergebe, bei der keine magnetischen Feldlinien zwischen den Polen benachbarter Magneten verliefen. Bei Anwendung der in der Rechtsprechungspraxis der britischen Patentgerichte herausgearbeiteten Auslegungsgrundsätze, nach denen dem Wortlaut der Patentansprüche und ihrer Erläuterung durch die Ausführungsbeispiele ein besonderes Gewicht beikommt, sei aber gerade dies von der Erfindung des Klagepatents vorausgesetzt, weil die Magneten patentgemäß so einzurichten seien, daß sich ein im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld ausbilde, das in Querrichtung durch ein Glied der Förderkette verlaufe, wenn das Kettenglied sich auf der Kurvenbahn befinde. Gefordert sei damit bei richtigem Verständnis ein den gesamten Querschnitt eines Kettengliedes umfassender Magnetfluß, wie er beispielhaft in den Figuren 2, 3 der Klagepatentschrift gezeigt sei. Abgesehen von der hiernach zu verneinenden Verletzungsfrage sei das Klagepatent überdies nicht rechtsgültig. Der Gegenstand der Erfindung sei nicht nur unzulässig erweitert, weil das in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (Anlage G) lediglich aus den Ausführungsbeispielen der Figuren 2 und 3 ersichtliche Merkmal eines im wesentlichen geschlossenen, in Querrichtung durch die den Magneten passierenden Glieder der Förderkette verlaufenden Magnetfeldes im Erteilungsverfahren unzulässigerweise in den Patentanspruch aufgenommen worden sei. Dem Klagepatent fehle darüber hinaus auch die notwendige Erfindungshöhe. Das gelte sowohl mit Rücksicht auf den entgegengehaltenen druckschriftlichen Stand der Technik - die DE-PS 1 156 183 (Anlage K) und die DE-AS 2 237 600 (Anlage L) - als auch verschiedene eigene offenkundige Vorbenutzungshandlungen der Klägerin bzw. der GEFRA B.V. vor der Anmeldung des Klagepatents. Letztere habe einen erfindungsgemäßen Kettenbandförderer bereits anlässlich der Fachmesse

"INTERBRAU '77" in München in der Zeit vom 9. bis 16. September 1977 - weit vor dem Prioritätstag des Klagepatents - ausgestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

Das Gericht hat Beweis erhoben. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift vom 28. Oktober 1993 (Bl. 360 bis 389 d.A.) verwiesen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Klage ist zulässig; insbesondere die internationale Zuständigkeit des angerufenen Landgerichts Düsseldorf ist gegeben. Sie ergibt sich aus Artikel 2 Satz 1 des EWG-Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 1968 (GVÜ), das seit dem 1. Januar 1987 - mithin vor Klageerhebung (vergl. dazu: Zöller/Geimer, Zivilprozeßordnung, 17. Auflage, Anhang Artikel 2 GVÜ Randziffer 17) - im Verhältnis zum Vereinigten Königreich in Kraft getreten ist (BGBl. 1986 II S. 1146). Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates haben, sind danach ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses Staates zu verklagen. Da Artikel 16 Nr. 4 GVÜ eine Ausnahme - im Sinne einer ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des Vertragsstaates, in dem die Erteilung des Patents erfolgt ist - nur für Nichtigkeitsklagen gegen Patente vorsieht, gilt Artikel 2 Abs. 1 GVÜ auch für Verletzungsklagen aus einem ausländischen Patent, und zwar auch insoweit, als die Klage - wie hier - darauf gerichtet ist, der beklagten Partei die Vornahme bestimmter Handlungen in dem betreffenden ausländischen Staat zu untersagen (Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 9 PatG Rz. 13 m.w.N.). Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland richtet sich die örtliche und sachliche Zuständigkeit, die von Artikel 2 GVÜ selbst nicht geregelt wird, nach dem innerstaatlichen Prozeßrecht (Zöller/Geimer, aaO., Rz. 22), im Streitfall also nach § 143 Abs. 1 PatG 1981 (vergl. Benkard/Rogge, aaO.,

§ 143 PatG Rz. 2) in Verbindung mit der Verordnung des Justizministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 26. September 1949 und 15. Juli 1960 und, soweit die örtliche Zuständigkeit in Rede steht, nach § 17 Abs. 1 ZPO. Da die Beklagte ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen hat, ist hiernäch der Gerichtsstand des angerufenen Gerichts begründet.

II.

Das - zulässige - Klagebegehren hat in der Sache nur zu einem Teil - hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs - Erfolg.

1. Das Klagepatent betrifft einen Kettenbandförderer zum Einsatz in Flaschenabfüllstationen oder dergleichen, der aus einer im allgemeinen aus zwei parallelen Laufschienen gebildeten Förderbahn und einem über die Bahn verlaufenden Endlosband besteht, welches aus schwenkbar miteinander verbundenen Gliedern zusammengesetzt ist. Weist die Förderbahn eine oder mehrere Kurven auf, so ergibt sich die Schwierigkeit, daß die Förderkette wegen der im Kurvenbereich auftretenden Kräfte dazu neigt, sich im äußeren Bogenabschnitt von der Förderbahn abzuheben mit der Folge, daß die lasttragenden Oberflächen der Kettenglieder in eine unerwünschte Schräglage zur Förderebene geraten. Um dies zu vermeiden, ist es aus der US-PS 3 262 550 (Anlage 3) bekannt, die Kettenglieder unterhalb ihrer lasttragenden Oberfläche mit besonderen (seitlich vorspringenden oder abgewinkelten) Führungselementen zu versehen, die mechanisch mit korrespondierenden Führungsflächen zusammenwirken, die in den Kurven im Bereich der Förderbahn angeordnet sind. Abgesehen von den erhöhten Herstellungskosten - so führt die Klagepatentschrift aus - ist vor allem bei metallenen Kettengliedern nachteilig, daß diese durch die Führungselemente zusätzlich geschwächt werden können, so daß die maximale Zugkraft der Förderkette nicht unwesentlich herabgesetzt wird. Außerdem besteht bei mechanischen Kettenführungen der vorbekannten Art die Gefahr einer Beschädigung der Führungselemente durch Fremdkörper (beispielsweise Glassplitter von zerbrochenen Flaschen), die sich auf den Schienen absetzen oder zwischen die Führungsflächen von Förderbahn und Kettengliedern geraten.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Kettenbandförderer vorzuschlagen, bei dem das Förderband im Kurvenbereich auch ohne besondere Führungsflächen unterhalb der Schienen zuverlässig auf der Förderbahn gehalten wird.

Zur Lösung dieses Problems sieht das Klagepatent vor, im Kurvenbereich der Förderbahn Magneten anzuordnen, welche die mindestens zu einem Teil aus magnetisierbarem Material bestehende Förderkette infolge ihrer Magnetkraft an einem Abheben von der Förderbahn hindern. Die von Patentanspruch 1 insoweit unter Schutz gestellte Erfindung gliedert sich im einzelnen in folgende Merkmale:

- (1) Bandförderer mit einer Bahn (3, 4), die eine oder mehrere Kurven aufweist, und einem über die Bahn verlaufenden Endlosband.
- (2) Das Endlosband besteht aus Gliederelementen (5), die über Stiftgelenke miteinander verbunden sind.
- (3) Jedes der Gliederelemente (5) weist ein magnetisierbares lasttragendes Teil mit einer lasttragenden Oberfläche auf.
- (4) Mindestens auf dem äußeren Radiusbereich einer Kurve der Bahn sind Mittel (9, 10) zur Erzeugung eines magnetischen Feldes vorhanden, um die Glieder des Förderbandes an die Bahn heranzuziehen.
- (5) Die Mittel (9, 10) sind dazu eingerichtet, ein im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld vorzusehen, das in Querrichtung durch ein Glied des Bandes verläuft, wenn das Glied sich auf der Kurvenbahn befindet.

2. Von der technischen Lehre des Klagepatents hat die Beklagte widerrechtlich Gebrauch gemacht.

- a) Mit Recht gehen die Parteien übereinstimmend davon aus, daß die Frage der Patentverletzung - ebenso wie die daraus herzuleitenden Rechtsfolgen - nach britischem Recht zu beurteilen ist (vergl. LG Düsseldorf GRUR Ausl. 1968, 101, 102; Benkard/Bruchhausen,

aaO., § 9 PatG Rz. 13 am Ende). Als Erfindung gilt folglich dasjenige, was im Patentanspruch dargelegt ist und durch die Patentbeschreibung und die Patentzeichnungen erläutert wird (Sec. 125 (1) PatG-GB), wobei für die Ermittlung des Schutzzumfangs ergänzend das Protokoll über die Auslegung des Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens zu berücksichtigen ist (Sec. 125 (3), 130 (7) PatG-GB). Einer neueren Entscheidung des Patents Court vom 16. Mai 1989 (GRUR Int. 1993, 245, 246 - Epilady IX) folgend, in der die maßgeblichen Auslegungsgrundsätze zusammengefaßt sind, muß der Schutzbereich der Erfindung danach zwar anhand des Textes der Patentansprüche bestimmt werden, allerdings nicht im Sinne einer wortwörtlichen Auslegung, sondern in einer Weise, die einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbindet. Die Patentbeschreibung kann dabei zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden, ohne jedoch eine unabhängige Stütze für einen Klagegrund zu liefern, den der Wortlaut der Patentansprüche - wörtlich oder figurativ ausgelegt - nicht trägt. Begriffe, die in den Patentansprüchen verwendet werden, sind dabei, sofern die Patentbeschreibung selbst eine Definition enthält, in diesem Sinne zu verstehen; anderenfalls ist ihnen diejenige Bedeutung beizumessen, die ihnen ein Durchschnittsfachmann unter Beachtung des Sinnzusammenhangs und unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung am Tag der Veröffentlichung der Patentschrift beigemessen hätte (vgl. Falconer, GRUR Int. 1989, 471, 473).

Ausgehend von diesen Beurteilungsmaßstäben macht die Klägerin zu Recht eine Verletzung des Klagepatents geltend. In tatsächlicher Hinsicht ist - mangels eines Beweisantritts der Klägerin für ihr gegen teiliges Vorbringen - zwar von einer Magnetanordnung auszugehen, bei der die Magneten - im Sinne des Sachvortrages der Beklagten - jeweils mit gleichgerichteten magnetischen Polen einander zugewandt sind. Auch bei dieser Anordnung erzeugen die Permanentmagneten, wenn sich das Kettenglied auf der Kurvenbahn

befindet, indessen ein "im wesentlichen geschlossenes, in Querrichtung durch ein Glied des Förderbandes verlaufendes Magnetfeld". Hierzu reicht die - als solche zwischen den Parteien unstreitige - Feststellung aus, daß das Magnetfeld denjenigen Bereich des Kettengliedes durchströmt, der den Permanentmagneten überdeckt; nicht erforderlich ist hingegen, daß sich das Magnetfeld darüber hinaus auch quer bis zu dem benachbarten Magneten des inneren Radiusbereiches der Förderbahn erstreckt.

Nach dem eindeutigen Wortlaut von Patentanspruch 1 des Klagepatents wird von der Erfindung des Klagepatents schon dann Gebrauch gemacht, wenn lediglich auf dem äußeren Radiusbereich einer Kurve der Förderbahn Mittel zur Erzeugung eines magnetischen Feldes vorhanden sind. Vorausgesetzt ist dabei nur, daß diese Mittel (zur Erzeugung des Magnetfeldes) dazu eingerichtet sind, ein im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld in Querrichtung durch die Glieder der Förderkette im Kurvenbereich zu bewirken. Durch eine "Einrichtung" der Magneten im äußeren Radiusbereich der Förderbahn allein läßt sich indessen ein Magnetfeld, das sich in Querrichtung durch das gesamte Kettenglied bis zum inneren Radiusbereich der Kurve erstreckt, keinesfalls erzeugen. Demgegenüber verfängt auch der Hinweis der Beklagten nicht, ein entsprechender Magnetfluß lasse sich ohne weiteres dadurch erzielen, daß der innere Radiusbereich - ganz oder teilweise - aus einem Material hoher magnetischer Permeabilität (z.B. Weicheisen) gefertigt werde. Selbst wenn sich bei einer derartigen Anordnung ein magnetisches Feld erzeugen ließe, welches die Glieder der Förderkette in ihrem gesamten Querschnitt durchströmt, übersieht die Beklagte bei ihrer Argumentation, daß eben nicht nur die Mittel zur Erzeugung des magnetischen Feldes im äußeren Radiusbereich, sondern - entgegen der Anweisung von Patentanspruch 1 - darüber hinaus auch der innere Radiusbereich der Förderbahn in einer bestimmten Weise "eingerichtet" werden müßte. Läßt sich mit den im Patentanspruch genannten (geringsten) Mitteln aber ein vom äußeren zum inneren Radiusbereich der Förderbahn verlaufendes Magnetfeld

nicht erzielen, so erkennt der Fachmann schon aufgrund dieses - naturgesetzlich zwingenden - Sachverhaltes, daß als im wesentlichen geschlossenes, in Querrichtung durch ein Glied des Förderbandes verlaufendes magnetisches Feld nicht ein solches, den inneren und äußeren Radiusbereich umfassendes Magnetfeld gemeint sein kann. Bestätigt wird diese Auslegung im übrigen durch Patentanspruch 5 insofern, als erst hier vorgesehen ist, daß ein magnetisches Feld sowohl im inneren als auch im äußeren Radiusbereich der Kurve wirksam ist. Dessen Vorhandensein kann folglich schon begrifflich nicht von Patentanspruch 1 vorausgesetzt sein. Übereinstimmend damit enthält auch die Patentbeschreibung (Anlage 1a, Seite 5, 2. Absatz) den eindeutigen Hinweis, daß in einer Ausführungsform der Erfindung die Permanentmagneten so angeordnet sind, daß sie ein Magnetfeld erzeugen, welches (nur) an der Außenschiene der Kurve anliegt. Daß ein derartiges - einseitiges - Magnetfeld ausreicht, um die Förderkette - im Sinne der Zielsetzung der Erfindung - im Kurvenbereich zuverlässig auf der Förderbahn zu halten, belegt nicht zuletzt die angegriffene Ausführungsform, deren Funktionsfähigkeit zwischen den Parteien außer Frage steht. Welcher Inhalt dem Merkmal eines im wesentlichen geschlossenen, in Querrichtung durch ein Glied des Förderbandes verlaufenden magnetischen Feldes zukommt, erschließt sich dem Fachmann in Anbetracht dessen im besonderen anhand des in der Patentbeschreibung (aa0., Seite 7, 1. Absatz) gegebenen Hinweises, die Anordnung und Kraft des Magnetfeldes so zu wählen (einzurichten), daß sie den Anforderungen entspricht, d.h. eine ausreichende Haltekraft erzeugt, um ein Abheben der Förderkette von der Bahn zu verhindern. Die Forderung nach einem "im wesentlichen geschlossenen Magnetfeld" bringt dabei sinngemäß zum Ausdruck, daß ein magnetisches Streufeld über den magnetisierbaren lasttragenden Teil der Förderkette hinaus vermieden werden soll, wie es bei der aus dem Stand der Technik vorbekannten GB 1 163 749 (vgl. nachfolgend zu II.2.b), aa) vorgesehen war, um das Transportgut mit Hilfe der

Magnetkraft auf dem Förderband zu halten. Da nach der Erfindung des Klagepatents lediglich die Förderkette (nicht aber das Transportgut) auf der Bahn gehalten werden soll, ergäbe ein derartiges Streufeld unnötige, weil für die Zwecke der Erfindung nutzlose, und daher unerwünschte magnetische Streuverluste. Nichts anderes ergibt sich aus der von der Beklagten herangezogenen Eingabe der GEFRA B.V. im Erteilungsverfahren des Klagepatents (Anlage F, Seite 2), soweit dort - in deutscher Übersetzung - ausgeführt ist:

"Die Wirkung dessen ist, ein Streuen des magnetischen Feldes zu vermeiden, so daß die magnetische Energie dem Zweck dient, die Kettenglieder des Förderers im Bereich einer Kurve flach auf der Führungsschiene, insbesondere am Außenradius der Kurve, zu halten. Das macht die Verwendung verhältnismäßig schwacher Magnete möglich und vermeidet demzufolge hohe Reibungskräfte."

Daß mit dem von Patentanspruch 1 geforderten "im wesentlichen geschlossenen magnetischen Feld" nicht notwendig ein solches gemäß den Figuren 2, 3 der Klagepatentschrift gefordert ist, folgt überdies aus dem Umstand, daß die betreffenden Ausführungsbeispiele in der Patentbeschreibung ausdrücklich als bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung bezeichnet sind, deren Magnetfeld - im Sinne einer differenzierten Terminologie - nicht nur als "im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld", sondern als "geschlossenes Kraftfeld" charakterisiert wird. Der Einwand der Beklagten, das magnetische Feld zwischen den entgegengesetzten Polen eines Permanentmagneten sei zwangsläufig (und nicht nur nach einer besonderen "Einrichtung") geschlossen, und zwar nicht nur "im wesentlichen", sondern vollständig, weshalb ein derartiges Magnetfeld nicht der Lehre des Klagepatents entsprechen könne, ist nicht berechtigt. Die Beklagte verkennt, daß es erfindungsgemäß allein darauf ankommt, zwischen dem Permanentmagneten der Förderbahn einerseits und den magnetisierbaren lasttragenden Teilen

zu bejahen. Zwar beruht auch die DE-PS 1 556 183 auf der Anwendung eines magnetischen Prinzips zwischen einem in der Förderbahn angeordneten Magneten und einer Förderkette aus magnetisch leitendem Werkstoff. Da die Förderkette sich bis zu ihrer magnetischen Sättigung magnetisieren und über die Sättigung hinaus ein magnetisches Streufeld zur Haftung der auf dem Förderband transportierten Gegenstände aufweisen soll, liegt der DE-PS 1 556 183 indessen eine von der Aufgabe des Klagepatents grundlegend verschiedene Problemstellung zugrunde. Wie die Klägerin zutreffend hervorhebt, befaßt sich die Vorveröffentlichung ausschließlich damit, das Transportgut mit Hilfe der Magnetkraft sicher auf dem Förderband einer gerade verlaufenden Förderbahn zu halten. Die Gefahr eines Abhebens der Förderkette, deren Beseitigung sich das Klagepatent zum Ziel gesetzt hat, besteht hier - anders als bei den kurvengängigen Ketten der Erfindung - erkennbar nicht. Wie der Fachmann ohne rückschauende Betrachtung in Kenntnis der Lehre des Klagepatents, die sich bei der Beurteilung der Erfindungshöhe verbietet, aus einer Druckschrift (der DE-PS 1 556 183), die - wie erläutert - die Lösung eines anderen Problems bezweckt, eine Anregung für die Erfindung des Klagepatents erhalten soll, ist nicht ersichtlich. Eine nachdrückliche Bestätigung erfährt diese Beurteilung durch die von der Beklagten selbst vorgelegte DE-AS 2 237 600, die auf einer Anmeldung vom 31. Juli 1972 beruht und als solche belegt, daß die Fachwelt trotz Kenntnis der am 29. Januar 1970 offengelegten DE-OS 1 556 183 (Anlage 4a) bis zur Anmeldung des Klagepatents an dem Prinzip mechanischer Führungselemente für kurvengängige Ketten festgehalten hat, obwohl deren Nachteile gegenüber der Lösung des Klagepatents schon zum damaligen Zeitpunkt offenkundig sein mußten. Entgegen der Auffassung der Beklagten kann demgemäß auch die Kom-

bination beider Druckschriften - der DE-OS 1 556 183 und der DE-AS 2 237 600 - nicht als für den Fachmann naheliegend angesehen werden.

- bb) Der Gegenstand der Erfindung ist ebensowenig offenkundig vorbenutzt. Da zum Stand der Technik nach britischem Recht - insoweit übereinstimmend mit § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981 - alle diejenigen Kenntnisse gehören, die der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Erfindung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden sind (Sec. 2 (2) PatG-GB), kommt als Vorbenutzungshandlung nur eine solche in Betracht, die geeignet ist, den Erfindungsgedanken aus sich heraus für den Fachmann nachvollziehbar zu offenbaren (vgl. Benkard/Ullmann, aaO., § 3 PatG Rz. 52).

durchgesehen

Daran fehlt es bezüglich der als Anlagen M und N überreichten Prospektunterlagen. Die von der Beklagten in bezug genommenen Textstellen

- "Ketten, die sich ebenen Kurven anpassen, wurden in den letzten Jahren immer beliebter, insbesondere für Hochgeschwindigkeitswinkelförderer. Dem Konstruktionsbüro von GEFRA ist es gelungen, eine biegsame Kette zu entwickeln, die die Nachteile der bereits vorhandenen Ketten dieses Typs vermeidet und die sich ohne Probleme mit üblichen Förderern einsetzen läßt. Ein Patent wurde angemeldet" (Anlage M, Bl. 7, rechte Spalte am Ende; deutsche Übersetzung)

u n d

"Diese Kette weicht ab von allen bestehenden kurvengängigen Ketten wegen Mangel

von Führungsnocken. Hierdurch hat diese Kette eine maximale Zugstärke, geraden Ketten ähnlich. Spezielle Kurven sind vorhanden, um die Kette in den Kurven flach zu halten". (Anlage N, Bl. 11). -

sind im Hinblick auf die Lösungsmerkmale des Klagepatents nichtssagend und schon deshalb für die Frage einer offenkundigen Vorbenutzung der Erfindung unbeachtlich.

Letztlich nichts anderes gilt für die von der Beklagten behauptete Ausstellung eines erfindungsgemäßen Kettenbandförderers durch die GEFRA B.V. anlässlich der "INTERBRAU '77" in München, die nach dem Inhalt der gesamten Verhandlungen und dem Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme (§ 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO) keine ausreichende Bestätigung gefunden hat. Keiner der vernommenen Zeugen hat - aus eigener Anschauung oder aufgrund von Erläuterungen des Standpersonals der GEFRA B.V. - anzugeben vermocht, ob die gezeigte Förderbahn im Sinne der Erfindung nach magnetischem Prinzip funktioniert hat. Daß die Förderkette - wie der Zeuge Frenker-Hackfort bekundet - nicht mit den zur damaligen Zeit üblichen Führungsschuhen ausgestattet war und insofern - wie der Zeuge Bähge angibt - der äußeren Erscheinung nach einer geradeaus laufenden Kette ähnelte, schließt - wie der Zeuge Frenker-Hackfort ausdrücklich einräumt - die Möglichkeit nicht aus, daß es sich bei der ausgestellten Förderkette um eine "GEFLEX-Kette" der aus Anlage 10 ersichtlichen Ausgestaltung gehandelt hat, bei der unterhalb der Kettenglieder im Bereich der Scharniere kleine Nocken als mechanische Niederhalter angebracht sind. Nach der Aussage der Zeugen van Zijderfeld und Wallaart ist eine solche Nockenkette - und nicht eine Magnetkette - von der GEFRA B.V. auch tatsächlich während der "INTERBRAU '77" vorgestellt worden. Ob - wie die Zeugen Sahn und Bähge angeben, der Zeuge van Zijderfeld indessen bestreitet - jedenfalls in den Messeunterlagen der GEFRA B.V. ein Kettenbandförderer als Neuheit angekündigt war, dessen Förderkette in den Kurven mit Magnetkraft gehalten wird, kann im Ergebnis dahinstehen. Auch daraus ergäbe sich noch nicht die Lehre des Klagepatents, die maßgeblich darauf beruht, die

Magneten in einer bestimmten Weise, nämlich so einzurichten, daß sich ein im wesentlichen geschlossenes Magnetfeld ergibt, das in Querrichtung durch ein den Magneten passierendes Glied der Förderkette verläuft. In den - sämtlich nachveröffentlichten - Prospektunterlagen der Klägerin (Anlage O, Bl. 4; Anlage Q, Bl. 3; Anlage P, Bl. 1, 4; Anlage R 1) ist zwar darauf hingewiesen, daß die "Magnetflex-Kette" erstmals im Jahre 1977 (auf der "INTERBRAU '77" in München) eingeführt worden ist. Ohne sonstige Anhaltspunkte reichen indessen auch diese Beweisanzeichen nicht aus, um den der Beklagten obliegenden Beweis für eine offenkundige Vorbenutzung der Erfindung als erbracht anzusehen. Das gilt um so mehr, als die Klägerin den Inhalt der genannten Druckschriften nachvollziehbar damit zu erläutern vermag, daß die Erfindung des Klagepatents zwar auf das Jahr 1977 zurückgehe, wobei zunächst auch beabsichtigt gewesen sei, die "Magnetflex-Kette" bereits anläßlich der "INTERBRAU '77" zu präsentieren, daß dieses Vorhaben wegen unerwarteter technischer Schwierigkeiten jedoch kurzfristig vor Messebeginn habe aufgegeben werden müssen. Da die Ausstellung schon vorbereitet gewesen sei, sei bei der späteren Anfertigung der Prospekte irrtümlich auf die noch vorhandenen Messeunterlagen zurückgegriffen worden. Dieser Hergang ist möglich und nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme unwiderlegt.

- cc) Daß der Patentschutz - im Sinne von Sec. 72 (1) lit. e PatG-GB - durch eine unzulässige Änderung erweitert worden ist, macht die Beklagte - mit Recht - selbst nicht geltend. Nachdem im Zuge des Erteilungsverfahrens Merkmal (5) zusätzlich in Patentanspruch 1 der Offenlegungsschrift aufgenommen worden ist, ist der Schutzzumfang des Klagepatents beschränkt - statt erweitert - worden.

*duang
maguelian
Bav. Landes
dieses
Sonder*

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist aber auch die Patentbeschreibung nicht so geändert worden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der zunächst eingereichten Fassung

hinausgeht (Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB). Maßgeblich kommt es insofern, da die Grenze für (zulässige) Änderungen nicht durch die ursprünglichen Ansprüche, sondern durch den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Unterlagen bestimmt wird, nicht darauf an, was in den Patentansprüchen des Klagepatents beansprucht wird; Prüfungsgrundlage ist - anders als bei Sec. 72 (1) lit. e PatG-GB - vielmehr die ursprüngliche Anmeldung als solche, deren Gegenstand (Erfindung) mit dem zu vergleichen ist, was als Gegenstand (Erfindung) des erteilten Patents offenbart ist (vgl. Falconer, aaO., Seite 474). Nur wenn die Offenbarung der Anmeldungsunterlagen weniger umfassend wäre als diejenige des erteilten Klagepatents, läge daher eine nach Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB unzulässige Erweiterung vor. Das aber ist - darin ist der Klägerin zuzustimmen - nicht der Fall. Bereits die Offenlegungsschrift zeigt sowohl in Figur 2 als auch in Figur 3 den (durch strichpunktierte Linien angedeuteten) Verlauf des erfindungsgemäßen Magnetfeldes in Querrichtung durch die den Magneten passierenden Glieder der Förderkette, wobei das Magnetfeld in der zugehörigen Beschreibungsstelle (Anlage 1, Seite 2 Zeilen 63, 64) ausdrücklich als "geschlossenes" Kraftfeld charakterisiert ist. Ein Kettenbandförderer mit sämtlichen Merkmalen des Klagepatents ist dem Fachmann daher bereits durch die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart. Für Artikel 100 lit. c EPÜ, dem Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB nachgebildet ist, um das britische Patentrecht mit den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ zu harmonisieren (vgl. Falconer, aaO., Seite 472), entspricht es dabei gesicherter Rechtsauffassung (vgl. Technische Beschwerdekammer des EPA, Mitt. 1989, 94; Preu/Brandt-Dohrn/Gruber, Europäische und internationales Patentrecht, Seite 182), daß es nicht erforderlich ist, daß das nachträglich in den Patentanspruch aufgenommene Merkmal ursprünglich als erfindungswesentlich offenbart war. Für die Auslegung der parallelen Vorschrift des Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB kann insoweit nichts anderes gelten. Auch die Beklagte hat eine abweichende Rechtsprechungspraxis weder - substantiiert - vorgetragen noch durch geeignete Nachweise belegt (§ 293 ZPO).

c) Bei dem vorstehend festgestellten Sachverhalt ^{dommage} ist die Beklagte der Klägerin gemäß Sec. 61 (1) ^{par le bénéficiaire de} lit. a PatG-GB zur Unterlassung verpflichtet; ein Anspruch auf Rechnungslegung und Schadenersatz (Sec. 61 (1) lit. c, d; (2) PatG-GB) steht ^{sur} der Klägerin demgegenüber nicht zu. ^{niellemeut in de 2} Nach Sec. 68, 33 (1) lit. a PatG-GB kann das Gericht demjenigen, der - wie im Streitfall die Klägerin - durch Abtretung Inhaber eines Patents geworden ist, Schadenersatz und Rechnungslegung bezüglich der Gewinne aus einer nach der Abtretung erfolgten Patentverletzung nur zuerkennen, wenn die Abtretung des Patents in der Patentrolle eingetragen ist. Etwas anderes gilt nur für den Fall, daß die Eintragung innerhalb von 6 Monaten nach der Abtretung erfolgt oder das Gericht davon überzeugt ist, daß es nicht zweckmäßig war, die Abtretung vor Ablauf dieser Frist einzutragen, die Eintragung nach Fristablauf jedoch sobald als möglich nachgeholt worden ist. Im Entscheidungsfall trägt die Klägerin weder vor, (zumindest im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung) als Inhaberin des Klagepatents eingetragen zu sein, noch ist ersichtlich, wann das Klagepatent von der GEFRA B.V. auf die Klägerin übertragen worden ist: Für die rechtliche Beurteilung muß hiernach in Betracht gezogen werden, daß die Übertragung des Klagepatents bereits erfolgt war, bevor die Beklagte den im Rechtsstreit angegriffenen Kettenbandförderer anlässlich der "Brewex/Pakex-Messe" in Birmingham angeboten hat. Allen hiermit im Zusammenhang stehenden wie auch etwaigen späteren Verletzungshandlungen der Beklagten steht somit der Ausschlußtatbestand der Nichteintragung entgegen. Nicht betroffen von der Regelung des Sec. 68 PatG-GB wären lediglich Benutzungshandlungen der Beklagten oder der GEFRA B.V., die vor der Patentübertragung im räumlichen Geltungsbereich des Klagepatents vorgenommen worden sind. Für das Vorliegen eines derartigen Verletzungssachverhaltes bietet das Klagevorbringen indessen keine hinreichenden Anhaltspunkte. Insoweit scheidet das Schadenersatz- und das als Hilfsanspruch geltend gemachte Rechnungslegungsbegehren daher an der mangelnden Darlegung eines möglichen Schadens zum Nachteil der Klägerin oder ihrer Rechtsvorgängerin.

III.

Da die Klägerin mit ihrem Klagebegehren nur teilweise durchdringt, sind die Kosten des Rechtsstreits verhältnismäßig von beiden Parteien entsprechend dem Maß ihres jeweiligen Obsiegens und Unterliegens zu tragen (§ 92 Abs. 1 ZPO).

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 11, 709 Satz 1, 711 Satz 1, 108 Abs. 1 ZPO.

Streitwert: 100.000,- DM.

Dr. Meier-Beck

Kühnen

Dr. Grabinski