



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 7/12

vom

18. Dezember 2012

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Rohrmuffe

ZPO § 286 E; GG Art. 103 Abs. 1

Im Patentverletzungsprozess lässt sich allein aus § 286 ZPO nicht die Pflicht des Gerichts herleiten, gemäß §§ 142 ff. ZPO die Begutachtung eines Gegenstandes anzuordnen, der sich in der Verfügungsgewalt der nicht beweisbelasteten Partei oder eines Dritten befindet.

ZPO §§ 142, 144; PatG § 140c

- a) Im Patentverletzungsprozess ist das Gericht allenfalls dann verpflichtet, gemäß § 142 ZPO die Vorlage einer Urkunde durch die nicht beweisbelastete Partei anzuordnen, wenn die Voraussetzungen für einen entsprechenden Anspruch des Gegners aus § 140c PatG erfüllt sind (Bestätigung von BGH, Urteil vom 1. August 2006 - X ZR 114/03, BGHZ 169, 30 = GRUR 2006, 962 Rn. 36 ff. - Restschadstoffentfernung).
- b) Für eine auf § 144 ZPO gestützte Anordnung, die Begutachtung eines Gegenstandes anzuordnen, der sich in der Verfügungsgewalt der nicht beweisbelasteten Partei oder eines Dritten befindet, gilt nichts anderes.

BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZR 7/12 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in dem am 15. Dezember 2011 verkündeten Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf 2,5 Millionen Euro festgesetzt.

Gründe:

- 1 A. Die Klägerin ist nach ihrem Vorbringen Inhaberin eines ausschließlichen Nutzungsrechts an dem deutschen Patent 101 10 064 (Klagepatent), dessen Inhaber ihr Präsident ist. Patentanspruch 1, auf den die übrigen Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines doppelwandigen thermoplastischen Rohres mit einer Rohrmuffe, wobei

- a) ein erster Schlauch (1) in einen Formtunnel (4) extrudiert wird, der aus mindestens einer Reihe auf einer Bahn geführter Kokillen gebildet wird,
- b) der erste Schlauch (1) in mindestens einem ersten Abschnitt in eine gewellte Form gebracht wird und in mindestens einem zweiten Abschnitt zu einer Rohrmuffe aufgeweitet wird,
- c) ein zweiter Schlauch (6) in den ersten Schlauch extrudiert und in dem ersten Abschnitt gegen Wellentäler (8) des ersten Schlauchs (1) gedrückt wird,
- d) während der erste Schlauch (1) in die gewellte Form gebracht und der zweite Schlauch (6) in den ersten extrudiert wird, sich zwischen den beiden Schläuchen (1, 6) ein Raum (A) ausbildet, der mit einem über Atmosphärendruck liegenden Druck p_1 beaufschlagt wird,
- e) vor dem Beginn des Aufweitens des ersten Schlauchs (1) zu einer Rohrmuffe der Raum (A) zwischen den beiden Schläuchen (1, 6) mit einem gesteuerten, über Atmosphärendruck liegenden im Wesentlichen konstanten Druck $p_2 < p_1$ beaufschlagt wird, der im Wesentlichen während der Ausbildung der Rohrmuffe konstant gehalten wird,
- f) während des Extrudierens des zweiten Schlauchs (6) in den zur Rohrmuffe aufgeweiteten ersten Schlauch (1) der zweite Schlauch (6) von innen mit einem über Atmosphärendruck liegenden Druck p_3 beaufschlagt und gegen den ersten Schlauch (1) gedrückt wird,
- g) anschließend der Raum (A) zwischen den beiden Schläuchen wieder mit dem Druck p_1 beaufschlagt wird."

2 Die Beklagte produziert und vertreibt Kunststoffrohre mit angeformter Rohrmuffe unter der Typenbezeichnung "A. ". Die Klägerin macht geltend, die Beklagte stelle diese Kunststoffrohre nach dem in Patentanspruch 1 des Klagepatents geschützten Verfahren her. Das Landgericht hat die auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtete Klage abgewiesen. Die Berufung, mit der die Klägerin zusätzlich zu ihrem erstinstanzlichen Begehren einen Anspruch auf Besichtigung in Anwesenheit ihres Präsidenten, hilfsweise in Anwesenheit ihrer zur Geheimhaltung verpflichteten rechts- und patentanwaltlichen Vertreter, und auf Herausgabe eines aufgrund der Besichtigung zu erstellenden Sachverständigen-gutachtens geltend gemacht hat, ist erfolglos geblieben. Das Berufungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der Nichtzulassungsbeschwerde, der die Beklagte entgegentritt.

3 B. Das zulässige Rechtsmittel bleibt ohne Erfolg.

4 I. Das Klagepatent betrifft, soweit für den Streitfall von Interesse, ein Verfahren zur Herstellung eines doppelwandigen Rohres aus thermoplastischem Material, das eine gewellte Außenwand, eine glatte Innenwand und eine Rohrmuffe aufweist.

5 1. Verfahren dieser Art waren im Stand der Technik unter anderem aus der europäischen Patentanmeldung 563 575 (nachfolgend: Entgegenhaltung) bekannt, in der als Miterfinder der Geschäftsführer der Beklagten benannt ist. Bei dem dort offenbarten Verfahren wird ein erster Schlauch in einen Formtunnel extrudiert und in eine gewellte Form gebracht. In diesen ersten Schlauch wird ein zweiter Schlauch mit im Wesentlichen glatter Oberfläche extrudiert. Der zweite Schlauch wird gegen die Wellentäler des ersten gedrückt, so dass ein Verbundrohr entsteht. Der Raum zwischen den beiden Schläuchen wird mit einem über dem Atmosphärendruck liegenden Druck p_1 beaufschlagt. Dieser

ist so bemessen, dass der innere Schlauch nach dem Abkühlen keine Wölbungen aufweist und dass sich zwischen den Schläuchen nach dem Abkühlen exakt Atmosphärendruck einstellt. Zur Ausbildung einer Rohrmuffe wird der äußere Schlauch in bestimmten Abschnitten durch Aufbringung eines Teilvakuums von außen aufgeweitet. Der innere Schlauch wird von innen mit einem über Atmosphärendruck liegenden Druck p_3 beaufschlagt, dadurch ebenfalls aufgeweitet und im Bereich der Rohrmuffe vollflächig mit dem äußeren Schlauch verschweißt.

6 In der Klagepatentschrift wird ausgeführt, das Aufbringen des Teilvakuums von außen auf den ersten Schlauch zur Ausbildung einer Rohrmuffe sei schwierig, weil der Raum zwischen dem ersten Schlauch und dem betreffenden Abschnitt des Formtunnels gegen das Eindringen von Außenluft gut abgedichtet werden müsse. Dies setze aufwendige technische Maßnahmen voraus.

7 Das Klagepatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem das Aufweiten des äußeren Schlauchs zur Ausformung einer Rohrmuffe mit geringem Aufwand erreicht werden kann.

8 2. Zur Lösung des Problems schlägt Patentanspruch 1 des Klagepatents ein Verfahren zur Herstellung eines doppelwandigen thermoplastischen Rohres mit einer Rohrmuffe vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

- a) Ein erster Schlauch (1) wird in einen Formtunnel (4) extrudiert, der aus mindestens einer Reihe auf einer Bahn geführter Kokillen gebildet wird.

- b) Der erste Schlauch (1) wird in mindestens einem ersten Abschnitt in eine gewellte Form gebracht und in mindestens einem zweiten Abschnitt zu einer Rohrmuffe aufgeweitet.
- c) Ein zweiter Schlauch (6) wird in den ersten Schlauch extrudiert und in dem ersten Abschnitt gegen Wellentäler (8) des ersten Schlauchs (1) gedrückt.
- d) Während der erste Schlauch (1) in die gewellte Form gebracht und der zweite Schlauch (6) in den ersten extrudiert wird, bildet sich zwischen den beiden Schläuchen (1, 6) ein Raum (A) aus, der mit einem über Atmosphärendruck liegenden Druck p_1 beaufschlagt wird.
- e) Vor dem Beginn des Aufweitens des ersten Schlauchs (1) zu einer Rohrmuffe wird der Raum (A) zwischen den beiden Schläuchen (1, 6) mit einem gesteuerten, über Atmosphärendruck liegenden im Wesentlichen konstanten Druck $p_2 < p_1$ beaufschlagt, der im Wesentlichen während der Ausbildung der Rohrmuffe konstant gehalten wird.
- f) Während des Extrudierens des zweiten Schlauchs (6) in den zur Rohrmuffe aufgeweiteten ersten Schlauch (1) wird der zweite Schlauch (6) von innen mit einem über Atmosphärendruck liegenden Druck p_3 beaufschlagt und gegen den ersten Schlauch (1) gedrückt.
- g) Anschließend wird der Raum (A) zwischen den beiden Schläuchen wieder mit dem Druck p_1 beaufschlagt.

9 3. Das in Patentanspruch 1 geschützte Verfahren unterscheidet sich von dem Verfahren nach dem Stand der Technik im Wesentlichen dadurch, dass zur Aufweitung des äußeren Schlauchs im Bereich der Rohrmuffe ein von innen wirkender Druck p_2 eingesetzt wird, der zwar geringer ist als der im Bereich des wellenförmigen Rohrverlaufs anliegende Druck p_1 , aber oberhalb des Atmosphärendrucks liegt. Dies macht das Aufbringen eines Teilvakuums von außen entbehrlich. Der Formtunnel kann in den betreffenden Abschnitten dennoch Luftabsaugkanäle aufweisen, die ein Teilvakuum erzeugen, wenn der äußere Schlauch über den gesamten Abschnitt der Rohrmuffe am Formtunnel anliegt (Abs. 12).

10 II. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung, soweit hier von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet:

11 Es könne nicht festgestellt werden, dass bei der Herstellung der angegriffenen Kunststoffrohre das Merkmal e verwirklicht werde. Das in der Berufungsinstanz eingeholte Sachverständigengutachten habe das Vorbringen der Klägerin nicht bestätigt. Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, der die angegriffene Anlage zusammen mit dem Senatsvorsitzenden besichtigt habe, erfolge eine Druckänderung von p_1 auf p_2 erst zu einem Zeitpunkt, zu dem das Aufweiten des Außenschlauchs zu einer Rohrmuffe bereits begonnen habe. Außerdem sei p_2 nicht höher als der Atmosphärendruck, sondern stimme mit diesem überein.

12 Die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen würden nicht dadurch in Frage gestellt, dass der Sachverständige die Angaben der Beklagten zu den Druckverhältnissen nicht durch Messungen, sondern nur durch Anbringen von Papierfähnchen überprüft und auch nicht durch Öffnen der Anlage nachgeprüft habe, ob innerhalb des Kanals Ventile oder sonstige Bauteile angeordnet seien, mit denen eine Druckabsenkung gemäß Merkmal e erreicht

werde. Die Klägerin habe nicht vorgetragen, dass sie sich in geeigneter Weise, etwa durch eigene Messungen an der angegriffenen Anlage, davon überzeugt habe, dass die Entlüftung stufenweise erfolge. Dass sich das von der Beklagten praktizierte Verfahren an diesem Punkt nicht vollständig aufklären lasse, führe nicht zu einer Umkehr der Beweislast zugunsten der Klägerin.

13 Der in zweiter Instanz zusätzlich geltend gemachte Besichtigungsanspruch sei ebenfalls unbegründet. Die Klägerin habe keine Anknüpfungstatsachen vorgetragen, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Verletzung des Klagepatents begründeten. Auch die Besichtigung der angegriffenen Anlage durch den gerichtlichen Sachverständigen habe solche Anhaltspunkte nicht ergeben.

14 III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Nichtzulassungsbeschwerde im Ergebnis stand und erfordert auch nicht die Zulassung der Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung oder zur Fortbildung des Rechts.

15 1. Die Nichtzulassungsbeschwerde rügt, die Würdigung des Berufungsgerichts entbehre einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage, weil das Berufungsgericht weder eine Messung der Druckverhältnisse in der angegriffenen Anlage noch eine nähere Untersuchung auf das Vorhandensein von Ventilen oder dergleichen angeordnet habe.

16 Diese Rüge ist im Ergebnis unbegründet.

17 a) Die Nichtzulassungsbeschwerde stützt ihre Rüge ausschließlich auf § 286 ZPO und Art. 103 Abs. 1 GG. Allein aus diesen Vorschriften lässt sich eine Pflicht zur Anordnung weiterer Untersuchungen durch den gerichtlichen Sachverständigen nicht herleiten. Sie bilden keine ausreichende Grundlage für

den mit einer solchen Anordnung verbundenen Eingriff in die betriebliche Sphäre der Beklagten.

- 18 Eine Verletzung von § 286 ZPO könnte im Streitfall allenfalls dann angenommen werden, wenn das Berufungsgericht schon aufgrund der ihm obliegenden allgemeinen Pflicht zur Aufklärung des Sachverhalts gehalten gewesen wäre, die nach seinen Feststellungen verbliebenen Unsicherheiten über die Höhe und den zeitlichen Verlauf des Drucks p2 durch weitere Beweiserhebung zu beheben. Eine derart weitgehende Aufklärungspflicht kann jedoch aus § 286 ZPO nicht hergeleitet werden.
- 19 Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts darf eine entsprechende Beweisaufnahme allerdings nicht generell davon abhängig gemacht werden, dass die Klägerin eigene Messungen an der angegriffenen Anlage durchführt und deren Ergebnisse vorträgt. Ein solches Erfordernis hätte in Konstellationen wie der vorliegenden zur Folge, dass eine Beweisaufnahme stets von der Zustimmung des Beklagten abhänge, der die Verfügungsgewalt über das Objekt der Begutachtung hat. Aus den §§ 142 ff. ZPO ergibt sich indes, dass die gegnerische Partei und unter Umständen sogar am Rechtsstreit nicht beteiligte Dritte unter bestimmten Voraussetzungen auch gegen deren Willen zur Mitwirkung an einer Beweisaufnahme angehalten werden können.
- 20 Allein aus § 286 ZPO lassen sich eine solche Mitwirkungspflicht und eine Pflicht des Gerichts zur Anordnung entsprechender Maßnahmen indes nicht herleiten. § 286 ZPO richtet sich allein an das Gericht und statuiert keine Pflichten für die Parteien oder für nicht am Rechtsstreit beteiligte Dritte. Ein revisionsrechtlich relevanter Verfahrensfehler, der jedenfalls bei Übergehen entsprechender Beweisanträge der Klägerin zugleich als Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG angesehen werden könnte, könnte deshalb nur dann vorliegen, wenn das Berufungsgericht gehalten gewesen wäre, von den in §§ 142 ff. ZPO vorgese-

hnen besonderen Befugnissen Gebrauch zu machen. Im Streitfall kommt insoweit die Anordnung einer zusätzlichen Untersuchung der angegriffenen Anlage nach § 144 Abs. 1 Satz 1 ZPO und eine auf § 144 Abs. 1 Satz 3 ZPO gestützte Verpflichtung der Beklagten zur Duldung dieser Maßnahme in Betracht.

21 b) Mit § 144 ZPO hat sich das Berufungsgericht nicht ausdrücklich befasst. Dadurch wird das angefochtene Urteil jedoch nicht in Frage gestellt. Das Berufungsgericht hat sich rechtsfehlerfrei mit den Voraussetzungen eines Besichtigungsanspruchs nach § 140c PatG auseinandergesetzt, für den im Wesentlichen dieselben Kriterien maßgeblich sind.

22 (1) Der Senat hat bereits entschieden, dass im Patentverletzungsprozess gemäß § 142 ZPO die Vorlegung einer Urkunde angeordnet werden darf, wenn ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit für eine Patentverletzung spricht und wenn die Vorlegung zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet und erforderlich sowie auch unter Berücksichtigung der rechtlich geschützten Interessen des zur Vorlage Verpflichteten verhältnismäßig und angemessen ist (BGH, Urteil vom 1. August 2006 - X ZR 114/03, BGHZ 169, 30 = GRUR 2006, 962 Rn. 36 ff. - Restschadstoffentfernung). Hierbei ist die vor Inkrafttreten von § 140c PatG entwickelte Rechtsprechung zu § 809 BGB (insbesondere BGH, Urteil vom 2. Mai 2002 - I ZR 45/01, BGHZ 150, 377, 384 ff. = GRUR 2002, 1046, 1048 f. - Faxkarte) zu berücksichtigen. Die neue Rechtslage nach Inkrafttreten des § 140c PatG weicht materiell weder zu Lasten des Schutzrechtsinhabers noch des mutmaßlichen Verletzers vom früheren Rechtszustand nach Ablauf der Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie) ab (BGH, Beschluss vom 16. November 2009 - X ZB 37/08, BGHZ 183, 153 = GRUR 2010, 318 Rn. 16 - Lichtbogenschnürung).

- 23 Daraus ergibt sich, dass das Gericht nicht zur Anordnung einer Urkundenvorlage nach § 142 ZPO verpflichtet ist, wenn die Voraussetzungen für einen Anspruch aus § 140c PatG nicht gegeben sind. Für die Anordnung einer Begutachtung gemäß § 144 ZPO kann nichts anderes gelten.
- 24 (2) Das Berufungsgericht hat einen Besichtigungsanspruch der Klägerin gemäß § 140c PatG mit der Begründung verneint, die Klägerin habe keine Anknüpfungstatsachen vorgetragen, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung des Klagepatents begründeten. Hierzu hat es auf seine Ausführungen zur Würdigung der erhobenen Beweise, insbesondere des eingeholten Sachverständigengutachtens Bezug genommen.
- 25 Damit hat das Berufungsgericht einen Maßstab zugrunde gelegt, der mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs übereinstimmt. Es fehlt zwar die ausdrückliche Klarstellung, dass das Berufungsgericht aus diesen Gründen auch eine ergänzende Anordnung gemäß § 144 ZPO als nicht geboten angesehen hat. Aus dem Zusammenhang der Urteilsgründe, insbesondere aus der Bezugnahme auf die Beweismwürdigung, lässt sich aber mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen, dass das Berufungsgericht auch im Zusammenhang mit § 144 ZPO von demselben, rechtlich nicht zu beanstandenden Maßstab ausgegangen ist.
- 26 (3) Die Ausführungen im angefochtenen Urteil lassen auch nicht den Schluss zu, dass das Berufungsgericht eine Zerlegung der Anlage oder einen substantiellen Eingriff als generell unzulässig angesehen hat, was der Rechtsprechung vor Inkrafttreten der Durchsetzungsrichtlinie (Urteil vom 8. Januar 1985 - X ZR 18/84, BGHZ 93, 191, 209 f. = GRUR 1985, 512, 517 - Druckbalken) entspräche. Von dieser Rechtsprechung hat sich der I. Zivilsenat nach Rückfrage beim X. Zivilsenat schon im Jahr 2002 im Hinblick auf die mit Art. 6 Abs. 1 der Durchsetzungsrichtlinie im Wesentlichen übereinstimmende Rege-

lung in Art. 43 TRIPS gelöst (BGHZ 150, 377, 388 f. = GRUR 2002, 1046, 1049 - Faxkarte). Die Kommentarliteratur zum Patentrecht geht zu Recht davon aus, dass für das Patentrecht nichts anderes gelten kann (Benkard/Rogge/Grabinski, 10. Auflage, § 139 PatG Rn. 117a aE; Busse/Keukenschrijver, 6. Auflage, § 140b PatG Rn. 79; Busse/Keukenschrijver/Kaess, 7. Auflage, § 140c PatG Rn. 46; Schulte/Kühnen, 8. Auflage, § 140c PatG Rn. 30).

27 2. Von einer weiteren Begründung wird gemäß § 544 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO abgesehen.

Meier-Beck

Grabinski

Bacher

Hoffmann

Schuster

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 19.12.2008 - 4b O 249/07 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 15.12.2011 - I-2 U 13/09 -