

Verkündet
am 5. Februar 1960
Grunau, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In der Patentnichtigkeitssache
der Firma Eisenwerk Heinrich Sch[REDACTED], Kreis Bi[REDACTED],
Beklagte und Berufungsklägerin,
- vertreten durch: Rechtsanwalt [REDACTED] und
Patentanwälte [REDACTED] und Dipl.-Ing. [REDACTED]

gegen

die Firma B[REDACTED] & R[REDACTED] GmbH, Ma[REDACTED],
Klägerin und Berufungsbeklagte,
- vertreten durch: Rechtsanwalt [REDACTED] und
Patentanwälte [REDACTED]

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 5. Februar 1960 unter Mitwirkung der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Krüger-Nieland, Dr. Spreng,
Dr. Spengler und Ebel
für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen die Entscheidung
des 2. Nichtigkeitssenates des Deutschen Patentamts
vom 17. September 1957 wird auf Kosten der Beklagten
zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des seit dem 15. Oktober 1950 in der Bundesrepublik Deutschland laufenden Patents Nr. 891 480, für das die niederländische Priorität vom 20. Oktober 1949 in Anspruch genommen wird. Das Patent ist auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes erteilt und durch eine rechtskräftige Entscheidung des Deutschen Patentamts vom 13. Dezember 1955 (Ni I 8/55) in der Weise klargestellt worden, daß die Patentansprüche nunmehr folgendermaßen lauten:

1. Absperrventil, bei dem im Gehäuse zwischen der Einströmseite und der Ausströmseite ein länglicher, mehr oder weniger stromlinienförmiger Einsatzkörper angeordnet ist, der von einer hülsenförmigen, elastischen Membran umgeben ist, wobei auf der Außenseite der Membran eine Kammer vorhanden ist, in welche ein Druckmittel zugeführt werden kann, das die Membran auf den Einsatzkörper drückt, dadurch gekennzeichnet, daß der wirksame Teil der Membran einen geringen Teil der Länge des Einsatzkörpers einnimmt und ihre Außenseite mit zwei radialen Bünden (12) versehen ist, welche im Gehäuse befestigt sind und die Kammer für das Druckmittel seitlich begrenzen.
2. Absperrventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Bündel (12) der Membran mit einer Verstärkungseinlage versehen sind.
3. Absperrventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran zwischen den beiden radialen Bünden mit wenigstens einer radialen Rippe (8) versehen ist, welche an ihrem Umfang im Gehäuse derart befestigt ist, daß sie durch ihre elastische Spannung die Membran in der Offenlage zum Durchströmen des Mediums aufgezo-gen zu halten sucht.
4. Absperrventil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Rippen (8) der Membran an ihrem Umfang mit einem verstärkten Rande (10) versehen sind, mit welchem sie auf einem Klemmring abgestützt sind.

Gegen dieses Patent hat die Klägerin die Nichtigkeitsklage mit der Begründung erhoben, daß der Patentanspruch 1 durch

eine ältere Druckschrift, nämlich den Auszug aus der australischen Patentanmeldung 16 681/47 vom 28. November 1947, vorbekannt gewesen sei. Überdies fehle es an einer ausreichenden Abgrenzung des Anspruchs 1 gegenüber der vorveröffentlichten niederländischen Patentschrift 63 564. Ferner sei Anspruch 3 durch die niederländische Patentschrift 61 828 und die schweizerische Patentschrift 255 794 vorweggenommen gewesen, während die weiteren Ansprüche 2 und 4 keine selbständige erfinderische Bedeutung besäßen.

Die Beklagte hat Klagabweisung beantragt und hilfsweise zwei geänderte Fassungen für den Anspruch 1 vorgeschlagen, nämlich:

"... dadurch gekennzeichnet, daß der wirksame Teil der Membran einen geringen Teil der Länge des Einsatzkörpers einnimmt und ihre Außenseite mit zwei radialen Bündeln versehen ist, welche im Gehäuse mittels eines ringförmigen Zwischenstücks befestigt sind und die Kammer für das Druckmittel seitlich begrenzen"

oder

"... dadurch gekennzeichnet, daß der wirksame Teil der Membran einen geringen Teil der Länge des Einsatzkörpers einnimmt und ihre Außenseite mit zwei radialen Bündeln (12) versehen ist, welche im Gehäuse befestigt sind und die Kammer für das Druckmittel seitlich begrenzen, und daß die Membran bzw. der Einsatzkörper derart ausgebildet ist, daß die Membran in Schließstellung glatt an dem Einsatzkörper anliegt."

Der 2. Nichtigkeitssenat hat das Streitpatent in seiner Entscheidung vom 17. September 1957 für nichtig erklärt. Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte frist- und formgerecht Berufung eingelegt und beantragt:

1. auf die Berufung die Entscheidung des Deutschen Patentamts vom 17.9.1957 aufzuheben und die Klage abzuweisen.
2. hilfsweise den Ansprüchen des Streitpatentes folgende Fassung zu geben:
 1. Absperrventil, bei dem im Gehäuse zwischen der Einströmseite und der Ausströmseite ein länglicher,

mehr oder weniger stromlinienförmiger Einsatzkörper angeordnet ist, der von einer hülsenförmigen, elastischen, am Ventilgehäuse befestigten Membran umgeben ist, deren wirksamer Teil einen geringen Teil der Länge des Einsatzkörpers einnimmt, auf deren Außenseite eine Kammer vorhanden ist, in die ein Druckmittel eingeführt werden kann, das die Membran auf den Einsatzkörper drückt, und die an ihrer Außenseite zwischen den Enden des Einsatzkörpers mit zwei radial nach außen gerichteten, die Kammer seitlich begrenzenden, im Gehäuse befestigten elastischen Bündeln versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den Bündeln (12) die Membran (6) mit wenigstens einer oder mehreren kräftigen, an ihrem Umfang gleichfalls am Gehäuse befestigten, elastischen Rippen (8) versehen ist.

2. Absperrventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Rippen (8) der Membran an ihrem Umfang mit einem verstärkten Rand (10) versehen sind, mit welchem sie auf einem Klemmring abgestützt sind.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie hat in der Berufungsinstanz noch eine amerikanische Patentschrift Nr. 994 168 vorgelegt und unter Überreichung eines Privatgutachtens von Professor Dr. Ko[REDACTED] den technischen Fortschritt des Streitpatents bestritten.

Der Senat hat zum gerichtlichen Sachverständigen Professor Dr. Ba[REDACTED] bestellt, welcher ein schriftliches Gutachten nebst Ergänzungsgutachten erstattet und diese in der mündlichen Verhandlung erläutert hat.

Entscheidungsgründe:

- I. Die Beklagte erhebt gegen die vorliegende Nichtigkeitsklage in erster Linie den Einwand der unzulässigen Rechtsausübung mit der Begründung, daß die gegenwärtige Nichtigkeitsklägerin so eng mit der Klägerin des früheren Nichtigkeitsverfahrens Ni I 8/55, der Vereinigten Armaturen-Gesellschaft m.b.H., verflochten sei, daß die Rechtskraft des die frühere

Klage abweisenden Urteils auch gegen die gegenwärtige Klägerin wirken müsse.

Es ist unter den Parteien unstreitig, daß die Vereinigte Armaturen GmbH eine Verkaufsgesellschaft mit einem Stammkapital von 10.000 DM ist, an der außer der Klägerin noch 4 weitere Armaturenhersteller beteiligt sind. Der Anteil der Klägerin beträgt 4.400 DM; ferner besitzt die GmbH eigene Anteile in Höhe von 450 DM.

Nach den im Nichtigkeitsverfahren entsprechend anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung begründet die Entscheidung auf Abweisung einer Nichtigkeitsklage eine Rechtskraftwirkung nur im Verhältnis der Parteien des Verfahrens und ihrer Rechtsnachfolger zueinander (§§ 322, 325 ZPO). Darüber hinaus hat das Reichsgericht die Erhebung einer zweiten Nichtigkeitsklage unter der Voraussetzung als unzulässig bezeichnet, daß entweder die frühere Klagepartei als bloßer Strohmann des gegenwärtigen Klägers gehandelt hätte, oder daß umgekehrt der gegenwärtige Kläger neuerdings als Strohmann von der früheren Klagepartei vorgeschoben würde (vgl. RGZ 59, 133; RG in MuW 1934, 109; Lindenmaier, PatG 4. Aufl. S. 447, Anm. 10 zu § 37; Reimer, PatG 2. Aufl. S. 555).

Im vorliegenden Verfahren hat die Beklagte gegen eine im Verletzungsprozeß erfolgte frühere Würdigung des Landgerichts Düsseldorf (vgl. Beschluß vom 11.12.1956, Bl. 25 d. A.), wonach die hiesige Klägerin mit der dort beklagten Firma Vereinigte Armaturen GmbH weder identisch sei noch als deren Strohmann auftrete, keine Einwendungen erhoben. Vielmehr hat sie ausdrücklich die Erklärung abgegeben, daß ein Strohmann-Verhältnis nicht behauptet werden solle. Jedoch ergebe sich auf Grund des kapitalmäßigen, personellen und wirtschaftlichen Einflusses der Klägerin als Fabrikationsgesellschaft eine so enge wirtschaftliche Verknüpfung

mit ihrer Verkaufsgesellschaft, daß die Erhebung einer neuen Nichtigkeitsklage als Rechtsmißbrauch abgelehnt werden müsse.

Dieser Auffassung der Beklagten kann nicht gefolgt werden. Es geht nicht an, die vom Prozeßrecht bewußt eng gezogenen Grenzen der materiellen Rechtskraft aus allgemeinen Billigkeitserwägungen auszuweiten. Die selbständige Rechtspersönlichkeit der gegenwärtigen Nichtigkeitsklägerin sowie ihr unzweifelhaft gegebenes selbständiges Interesse an der Klärung der Rechtsbeständigkeit des ihre Produktion behindernden Streitpatents sind ausreichend, um die Annahme einer beabsichtigten Umgehung der Rechtskraftwirkung der früheren Entscheidung auszuschließen. Die bloße Kapitalbeteiligung der Klägerin an der ersten Nichtigkeitsklägerin kann sie nicht zwingen, sich ihrerseits mit dem Ergebnis des früheren Verfahrens abzufinden. Zu einer Untersuchung, ob etwa bei völliger rechtlicher Beherrschung der einen juristischen Person durch die andere, insbesondere bei einer Einmanngesellschaft, eine andere Beurteilung geboten wäre, gibt der vorliegende Rechtsstreit keine Veranlassung.

- II. Bei der gegenwärtigen Beurteilung des Streitpatents Nr. 891 480 ist der durch rechtskräftige Entscheidung des Deutschen Patentamts vom 13. Dezember 1955 geänderte Wortlaut des Anspruchs 1 zugrunde zu legen, da eine rechtskräftige Klarstellung dieser Art, in gleicher Weise wie eine Teilvernichtung, auch für die am damaligen Verfahren unbeteiligten Dritten Rechtskraft wirkt (vgl. RGZ 170, 346, 356/57).

Der Erfinder des Streitpatents strebt die Verbesserung eines bekannten Absperrventils an, bei dem im Ventilgehäuse zwischen der Einströmseite und der Ausströmseite ein länglicher, möglichst stromlinienförmiger Einsatzkörper angeordnet ist. Dieser Einsatzkörper schafft einen ringförmigen Durch-

flußquerschnitt für die im Rohrsystem beförderten Flüssigkeiten oder Gase und bildet an der Stelle seines größten Durchmessers einen schmalen, ringförmigen Drosselquerschnitt als Ventilsitz. Als Verschlußstück des Ventils dient eine den Einsatzkörper von außen umfassende, elastische Membranhülse, die durch ein von außen zugeführtes Druckmittel (Luft oder Flüssigkeit) auf den Einsatzkörper gepreßt wird.

Der Erfinder hat es jedoch als nachteilig erkannt, daß sich die Membranhülse bei diesen bekannten Absperrventilen über die ganze Länge des stromlinienförmigen Einsatzkörpers erstreckte und erst mit ihren Enden im Gehäuse befestigt war. Diese erhebliche axiale Erstreckung der Membran führt nach der Erkenntnis des Erfinders zu zwei Übelständen:

1. durch die Länge des wirksamen Teils der Membran stellen sich unter bestimmten Betriebsbedingungen schädliche Schwingungen ein;
2. die außerhalb der Membranhülse gelegene Druckzone ist so ausgedehnt, daß das Ventil nur langsam geöffnet oder geschlossen werden kann.

Zwecks Beseitigung dieser Nachteile hat sich der Erfinder die Aufgabe gestellt, das Absperrventil der bekannten Bauart so zu verbessern, daß es sich schnell öffnen und schließen läßt und das hinderliche Schwingen der Membran völlig vermieden wird. Als Mittel zur Erreichung der gestellten Aufgabe schlägt der Erfinder vor, die Druckzone der Membran relativ schmal im Verhältnis zum Einsatzkörper zu wählen und an der Außenseite der Membran zwei radiale, im Gehäuse befestigte Bünde anzubringen, welche die seitliche Begrenzung der Druckkammer darstellen.

Der hiernach im Anspruch 1 des Streitpatents verkörperte Erfindungsgedanke:

"Versich ein Absperrventil, das in bekannter Weise aus Gehäuse, Einsatzkörper und Membranhülse besteht, zwecks Beseitigung von Flattererscheinungen und zwecks Beschleunigung der Drosselwirkung mit einer relativ schmalen Ringmembran, welche an ihrer Außenseite mittels zweier radialer Bündel im Ventilgehäuse befestigt ist und dadurch eine schmale Druckkammer bildet"

ist vom 2. Nichtigkeitssenat in der angefochtenen Entscheidung als nicht patentwürdig bezeichnet worden, da ihm gegenüber dem vorveröffentlichten Auszug aus der australischen Patentanmeldung 16 681/47 die notwendige Erfindungshöhe fehle.

Diese Beurteilung hat sich die Beklagte insofern zu eigen gemacht, als sie nicht mehr eine Aufrechterhaltung ihres Patents mit den alten Schutzansprüchen anstrebt, sondern im Rahmen ihres Hilfsantrages einen neuen Hauptanspruch vorgeschlagen hat, der sich praktisch als eine Zusammenfassung der in den bisherigen Patentansprüchen 1 und 3 enthaltenen Erfindungsmerkmale darstellt. Infolge dieser Selbstbeschränkung erübrigt sich eine gesonderte Untersuchung des im bisherigen Anspruch 1 enthaltenen Erfindungsgedankens und es ist nur noch zu prüfen, ob ein Patent für die kombinierten Merkmale der bisherigen Ansprüche 1 und 3 erteilt werden kann.

III. Im bisherigen Patentanspruch 3 des Streitpatents war vorgesehen, die Membran des in Anspruch 1 beschriebenen Absperrventils zwischen seinen radialen Bündeln mit wenigstens einer radialen Rippe zu versehen, welche an ihrem Umfang derart im Gehäuse befestigt ist, daß sie durch ihre elastische Spannung die Membran in der Offenlage zum Durchströmen des Mediums aufgezo-gen zu halten sucht. Ergänzend hierzu gibt die Patentbeschreibung noch die Anweisung, die

Rippe oder Rippen der Membran vorzugsweise mit radialen Einschnitten zu versehen, so daß sie selbständige Zungen bilden.

Mit dieser Verrippung der Membran soll nach der Patentbeschreibung der Strömungswiderstand des Ventils möglichst klein gehalten werden. Demnach verkörpert der von der Beklagten neu eingeführte Patentanspruch folgenden Erfindungsgedanken:

"Versieh ein Absperrventil, das in bekannter Weise aus Gehäuse, Einsatzkörper und schmaler Ringmembran mit einer aus ihren Befestigungs-Bündeln gebildeten schmalen Druckkammer besteht, zum Zwecke der Verringerung des Strömungswiderstandes mit mindestens einer zwischen den Bündeln angebrachten Rippe, welche die Membran vermittels ihrer Spannung in Offenstellung zu halten sucht."

IV. Eine Vereinigung aller Merkmale des neuen Patentanspruchs ist durch keine der entgegengehaltenen Druckschriften als vorbekannt nachgewiesen worden.

Vielmehr enthalten sie alle jeweils nur einen Teil der Wesensmerkmale. Und zwar zeigt der Auszug aus der australischen Patentanmeldung 16 681/47 a) ein Gehäuse, b) einen stromlinienförmigen Einsatzkörper, c) eine schmale Ringmembran, d) radiale Bünde, e) eine schmale Druckkammer.

Die niederländische Patentschrift 61 828 und die in der Hauptsache mit ihr übereinstimmende schweizerische Patentschrift 255 794 zeigen folgende Merkmale: a) ein Gehäuse, b) einen (nicht stromlinienförmigen) Einsatzkörper, c) eine lange Membranhülse, d) und e) eine schmale, jedoch nicht durch Bünde der Membran begrenzte Druckkammer, f) radiale "Lippen" oder "Ohren", welche gedehnt werden müssen, falls die Membran die Schließstellung einnehmen soll.

V. Nach der Auffassung der Klägerin sind die in den letzterwähnten Patentschriften erwähnten "Lippen" oder "Ohren" jedoch technische Äquivalente der im Streitpatent vorgeschlagenen "Rippe(n)", so daß die Anbringung derartiger Zugorgane an einem im übrigen nach der australischen Vorveröffentlichung gebauten Absperrventil keine erfinderische Leistung mehr darstellen könne.

Auch nach der Ansicht des Nichtigkeitssenats ist die Lehre, die Membran durch Rippen aufzuspannen, bereits den ausländischen Patentschriften 61 828 und 255 794 zu entnehmen, da die in jenen Beschreibungen erwähnten "Lippen" oder "Ohren" hinsichtlich ihrer Wirkungsweise völlig den radialen Rippen des ursprünglichen Anspruchs 3 des Streitpatents entsprechen, insbesondere sofern diese Rippen beschreibungsgemäß durch Anbringung radialer Einschnitte in selbständige Zungen verwandelt würden.

Die gleiche Beurteilung kehrt wieder in einem Sachverständigengutachten, welches im niederländischen Nichtigkeitsverfahren gegen das niederländische Stammpatent 72.571 auf Ersuchen des niederländischen Patentgerichts von einer Sachverständigen-Kommission erstattet worden ist. In diesem Gutachten wird vor allem auf die terminologische Übereinstimmung ^{hingewiesen} ~~das~~ sowohl das ältere Patent 61.828 als auch das Stammpatent 72.571 übereinstimmend von "Lippen" (deutsche Übersetzung des Streitpatents: "Zungen") sprechen.

Eine günstigere Beurteilung ist den vom Streitpatent eingeführten Rippen im Österreichischen Nichtigkeitsverfahren zuteil geworden. Die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 13. November 1959 enthält hierzu die nachstehenden Ausführungen:

"In der Schweizer Patentschrift Nr. 255.794 bzw. in der entsprechenden niederländischen Patentschrift Nr. 61.828 ist von "Ohren" bzw. "Lippen" die Rede, die den Zweck

haben sollen, die Membran dann in Offenstellung zu ziehen, wenn das Ventil für eine Unterdruckleitung verwendet werden soll. Auf diesen Stand der Technik wird in der Beschreibungseinleitung des Klagepatentes Bezug genommen... Dabei wird noch als weiterer Effekt dieser Ohren angegeben, daß durch sie die freie Länge der Membran, die bei geöffnetem Ventil leicht zu Schwingungen bzw. zum Flattern neigt, unterteilt werde, wodurch ein störungsfrei und betriebssicher ausgebildetes Ventil erhalten werde.

Demgegenüber stellt sich gemäß S.1, Z.17 des Klagepatentes die Erfindung die Aufgabe, die Membranschwingungen noch stärker auszuschalten und ein gleichmäßiges Abheben der Membran vom Einsatzkörper zu erzielen. Von den zwei, zur Lösung dieser Aufgabe herangezogenen Merkmalen konnte das erste (Einschaltung: d. h. die Anbringung radialer Bündel) als bekannt nachgewiesen werden. Der Unterschied des zweiten Merkmals gegenüber dem Bekannten besteht jedoch darin, daß die "Ohren" bzw. "Lippen" nach dem üblichen technischen Sprachgebrauch nur auf einen begrenzten Sektor wirken können, während die Rippen über den ganzen Umfang geschlossen sind (vgl. z. B. den Ausdruck "Kühlrippen" an einem Zylinder einer Verbrennungskraftmaschine). Es ist nun ohne weiteres einzusehen, daß durch Rippen ein gleichmäßigeres Abheben der Membran vom Einsatzkörper erzielt wird, da mehrere nur auf einzelne Abschnitte wirkende Kräfte durch eine am gesamten Umfang angreifende Kraft ersetzt werden. Es ist aber auch einleuchtend, daß durch diese Maßnahme die Schwingungsneigung vermindert wird...

Es ist dabei nicht wesentlich, daß nach S. 2, Z. 17-19, radiale Einschnitte in den Rippen vorgesehen sein sollen. Der Zweck dieser Einschnitte ist es, das Druckmittel in den mittleren Teil der Membran gelangen zu lassen (Z. 18). Zu diesem Zweck ist es natürlich nur erforderlich, daß die Einschnitte über die innere Begrenzungsfläche der Ringe (9) reichen. Es wird jedoch dadurch nicht nahegelegt, die Einschnitte bis zur Membran (6) zu führen. Aber selbst dann würden sich die entsprechenden Fortsätze (Zungen) von den "Ohren" unterscheiden, da zwischen den Ohren Zwischenräume verbleiben müssen, während die Zungen immer noch den ganzen Umfang von der Membran umfassen..."

Diese Stellungnahme des Österreichischen Patentamtes stellt zwar für den Senat eine wertvolle Sachverständigen-Äußerung dar; sie kann aber bei der Prüfung des deutschen Patents

nicht uneingeschränkt als zutreffend übernommen werden, weil die jüngere österreichische Anmeldung mit dem Streitpatent nur hinsichtlich der Zeichnung 1 übereinstimmt, während die Zeichnungen 2 und 3 fortgelassen und eine ganz neue Patentbeschreibung gegeben worden ist. Diese Änderung der Beschreibung beschränkt sich auch keineswegs bloß auf sprachliche Klarstellungen, sondern sie beinhaltet geradezu eine Änderung der Aufgabenstellung. Denn während die Anbringung der Rippe(n) ausweislich S. 2, Z. 4 des Streitpatents ausschließlich dazu dienen soll, "den Strömungswiderstand des Ventils möglichst klein zu machen", weist die österreichische Patentbeschreibung (S. 1, Z. 17-19) der oder den Rippe(n) gleichzeitig zwei verschiedene Aufgaben zu, nämlich a) eine gegenüber dem Stande der Technik verstärkte Ausschaltung von Membranschwingungen, sowie b) das Erzielen eines gleichmäßigen Abhebens der Membran vom Einsatzkörper.

Dieses zweite Ziel, ein gleichmäßiges Abheben der Membran vom Einsatzkörper zu erreichen, wird in der Beschreibung des Streitpatents ebensowenig wie in den älteren Patentschriften, welche ein Anbringen von "Lippen" oder "Ohren" empfehlen, erwähnt. Der durchschnittliche Fachmann konnte daher dem Streitpatent keineswegs die Anleitung entnehmen, daß Rippen von solcher Anzahl oder in solcher Breite gewählt werden müßten, daß die von den Rippen entwickelten Zugkräfte über den ganzen Umfang der Membran gleichmäßig angreifen könnten. Desgleichen läßt die Beschreibung eine weitere Anleitung in der Richtung vermissen, daß die auf Seite 2, Zeilen 92 - 98 vorgeschlagenen Radial-Einschnitte nicht so tief und so breit gewählt werden dürften, daß sich der durchlaufende Ring etwa in einzelne Zugorgane auflösen könnte. Vielmehr wird der Fachmann durch die einleitende Aufgabenstellung des Streitpatents in erster Linie angehalten, für sein Absperrventil eine Bauart anzustreben, die

beiden Hauptzielen (a) Vermeidung von Membranschwingungen, b) schnelle Schließmöglichkeit) gerecht wird und keines dieser Ziele auf Kosten des anderen vernachlässigt.

Mit diesen beiden Hauptzielen läßt sich jedoch die auf Seite 2 der Patentbeschreibung gestellte Unteraufgabe, den Strömungswiderstand des Ventils durch Einbau von Zugrippen herabzusetzen, nicht kompromisslos in Einklang bringen. Zwar dient die Herabsetzung des Strömungswiderstandes gleichzeitig einer Ausschaltung von Membranschwingungen. Jedoch muß die Zwischenschaltung von Zugorganen auf der anderen Seite dazu führen, daß sich der Schließvorgang verlangsamt, weil außer dem Widerstand des im Rohrsystem strömenden Mediums auch noch der Widerstand der elastischen Rippe(n) zu überwinden ist. Dieses Dilemma wird der Durchschnittsfachmann in der Weise lösen, daß er Anzahl und / oder Stärke der Rippen so bemißt, daß sie soeben ausreichen, um die Membran vollständig aufzuziehen, ohne jedoch dabei den Schließvorgang mehr als unvermeidlich zu behindern. Keineswegs enthält das Streitpatent für den Durchschnittsfachmann eine Lehre des Inhalts, er solle die Verrippung so dicht und ohne tiefgreifende Einschnitte gestalten, daß "ein gleichmäßiges Abheben der Membran vom Einsatzkörper" (vgl. österr. Patent) gewährleistet sei.

In Verbindung mit seiner eigenen Aufgabenstellung bietet somit das Streitpatent dem Fachmann hinsichtlich der Funktion und Anbringungsart der - vorzugsweise in "selbständige Zungen" zu unterteilenden - Rippe(n) keine weitergehende Offenbarung als die älteren (niederländische und schweizerische) Patentschriften für die dort vorgeschlagenen "Lippen" oder "Ohren". Die Österreichische Patentschrift besitzt demgegenüber die Besonderheit, daß sie sich ausführlich gegenüber den beiden Entgegenhaltungen abgrenzt und dabei eine zusätzliche Aufgabenstellung einführt, die in

der deutschen Patentschrift des Streitpatents fehlt.

VI. Auch der gerichtliche Sachverständige mißt den Rippen des Streitpatents eine andere Bedeutung bei als den vorbekannten "Lippen" und "Ohren", jedoch in anderer Richtung als das Österreichische Patentamt.

Er führt hierzu aus, daß jene Zugorgane der älteren Patentschriften eine ganz andere Aufgabe als die Rippen des Streitpatents hätten. Denn während beim Streitpatent zweifellos durch die Verrippung die Abhängigkeit des Druckes in der Druckkammer von der Membranstellung bzw. die "Charakteristik des ganzen elastischen Systems" in einem bestimmten Sinne geändert werden solle, dienten die Lippen des niederländischen und die Ohren des schweizerischen Patents nur dazu, die Membran im Falle eines Druckausgleichs zwischen Ventil und Druckkammer in ihre Ausgangslage zurückzuziehen. - Für diese persönliche Beurteilung des Sachverständigen ergeben sich, wie er selber einräumt, keine Anhaltspunkte aus der Beschreibung des Streitpatents. Vielmehr glaubt er diesen zusätzlichen Vorteil allein aus der Patentzeichnung entnehmen zu können.

Diese Patentzeichnung zeigt ein Ausführungsbeispiel mit 7 symmetrisch angeordneten, relativ dünnen Rippen. Es leuchtet ein, daß eine so dichte Verrippung einen wertvollen Stabilisierungseffekt auf die Membran ausüben wird, wenn sie sich in Schließstellung oder auf dem Wege zur Schließstellung befindet. Es ist aber bemerkenswert, daß der Erfinder selbst einen solchen Stabilisierungseffekt nicht erst dem Streitpatent sondern bereits seinem älteren niederländischen Patent 61.828 nachrühmt. Denn er hat in der österreichischen Patentschrift (S. 1, Zeilen 11 ff) hierzu folgendes ausgeführt: "Durch die Elastizität dieser Ohren wird dann bei Drucksenkung in der Druckkammer die Membrane wieder vom Einsatzkörper abgehoben. Durch eine solche Anordnung

wird außerdem die freie Länge der Membrane, die bei geöffnetem Ventil leicht zum Schwingen bzw. Flattern neigt, unterteilt, wodurch im Verein mit einer kürzeren Ausbildung der Länge der Druckkammer gegenüber der des Einsatzkörpers ein störungsfrei und betriebssicher arbeitendes Absperrventil erhalten wird". - Nach dieser Auslegung eines bestimmt hinreichend sachkundigen Fachmanns ist es also bereits bei den vorbekannten Lippen bzw. Ohren naheliegend gewesen, die Dichte und Plazierung dieser Zugorgane so einzurichten, daß sie die Störungsfreiheit und Betriebssicherheit des ganzen Ventils förderten.

Der gerichtliche Sachverständige möchte allerdings den Rippen des Streitpatents, und nur diesen, über diesen schlichten Stabilisierungseffekt hinaus noch die Funktion zuerkennen, Betriebs-Spannungen der vom strömenden Medium beanspruchten Membran in sich aufzunehmen, während unzusammenhängende Zugorgane, wie "Ohren", "Lippen" oder "Zungen", hierzu nicht in der Lage seien. Mit dieser Gegenüberstellung zwischen einer umlaufenden Ring-Rippe und unzusammenhängenden Zugorganen wird jedoch in das Streitpatent eine ihm fremde Unterscheidung hineingetragen. Denn es bezeichnet es ausdrücklich als vorteilhafter, die umlaufende Ring-Rippe mittels radialer Einschnitte in "selbständige Zungen" aufzulösen, damit das Druckmittel durch diese Einschnitte bis an den mittleren Teil 6 der Membran herangelangen könne (S. 2, Z. 92 - 96). Ferner nennt der Sachverständige nicht weniger als drei Voraussetzungen dafür, daß die Rippen ihrer von ihm gefundenen Funktion gerecht werden und folglich die Schwingungsfähigkeit des Systems weitmöglichst herabsetzen könnten. Diese Lösungsmittel sind: a) Arbeiten des Ventils unter höherem Druck in der Druckkammer, b) Dickwandigkeit der Membran, c) intensive Verrippung. Von diesen drei Lösungsmitteln erwähnt die Patentbeschreibung die Notwendigkeit erhöhter Außendrucke überhaupt nicht. Ferner verschweigt sie die Notwendigkeit, ein

12
besonders intensive Verrippung mit der Zielrichtung, das bisher elastische System in ein halbstarres zu verwandeln, durchzuführen. Eine derartige Notwendigkeit vermag der Fachmann aus der Patentschrift auch bei gründlichem Studium nicht zu entnehmen, da sowohl in der Beschreibung als auch im bisherigen Anspruch 3 nur die Anbringung wenigstens einer radialen Rippe gefordert wird. Die Fachwelt wird es daher einerseits aus Kalkulationsgründen und zum anderen, wie bereits oben ausgeführt, um die Schnelligkeit des Schließvorgangs nicht über Gebühr zu hemmen, nach Möglichkeit bei einer bzw. wenigen Rippe(n) bewenden lassen.

Es ist überdies patentrechtlich nicht statthaft, den Gegenstand einer Erfindung durch Aufnahme eines Merkmals, welches nur aus der Patentzeichnung hergeleitet werden kann und weder im Anspruch noch in der Beschreibung erwähnt ist, zu ergänzen (vgl. RG in GRUR 1939, 286, 288). Der Erfinder hätte zumindest einen Hinweis geben müssen, daß für den erfindungsgemäßen Erfolg das zeichnerisch verwirklichte Merkmal einer intensiven Verrippung ursächlich (vgl. RG GRUR 1941, 360) und damit erfindungswesentlich sei. Statt dessen hat er mehrfach darauf hingewiesen, daß sein Zugorgan ggfs. aus einer einzigen Rippe bestehen darf, ohne dabei etwa hinzuzufügen, daß dies nur für ganz kleine Ventile gelten könne. Weiterhin hat er seinem Zugorgan als einzige Aufgabe zugewiesen, das Ventilsystem im offenen Zustande praktisch verlustfrei zu machen (vgl. Seite 2, Zeile 4), mithin die gleiche Aufgabe, wie sie - auch nach der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen- bereits die "Ohren" bzw. "Lippen" der älteren Patentschriften zu erfüllen hatten. Durch diese Begrenzung seiner Aufgabenstellung hat der Erfinder geradezu von der zielbewußten Anbringung einer intensiven Verrippung abgelenkt.

Nach alledem stellen die Erkenntnisse, welche der gerichtliche Sachverständige beim Anblick der Patentzeichnung ge-

wonnen hat, nach Aufgabe und Lösung einen ganz anderen Weg als diejenige Erfindung dar, für die im Streitpatent Schutz begehrt worden ist. Sie können daher nicht zur Auslegung des Streitpatents herangezogen werden und müssen bei der Prüfung seiner Patentwürdigkeit unberücksichtigt bleiben.

VII. Dem Streitpatent kann somit auf Grund der anerkannten Auslegungsgrundsätze des Patentrechts als Erfindungsgegenstand nur die Lehre entnommen werden, das im australischen Auszug mitgeteilte Absperrventil (schmale Druckzone, schmale Druckkammer) durch Anbringung elastischer Zugorgane nach Art der niederländischen Patentschrift 61.828 zu verbessern. In dieser Zusammenfügung bekannter Konstruktionselemente kann keine schöpferische Leistung erblickt werden, da weder besondere technische Schwierigkeiten noch ein Vorurteil der Fachwelt zu überwinden waren. Es handelt sich vielmehr um eine einfache Aufgabenstellung, deren Lösung durchaus im Bereich des Könnens des durchschnittlichen Konstrukteurs lag.

1. Die hiernach fehlende Erfindungshöhe kann auch nicht durch Aufnahme weiterer in der Beschreibung erwähnter Lösungsmittel begründet werden. Denn auch diese weiteren Merkmale sind durch die Entgegenhaltungen als bereits vorbekannt nachgewiesen worden. So findet sich in der US-Patentschrift 994.168 eine dickwandige Membran; in der niederländischen Patentschrift 61.828 nebst Schweizer Patentschrift 255.794, sowie in der US-Patentschrift 994.168 ist schon die Anweisung enthalten, die Membran in Schließstellung zu vulkanisieren.
2. Als zweite Alternative zur Unschädlichmachung der Faltenbildung in der Membran enthält das Streitpatent die Figuren 2 und 3 nebst einem erläuternden Absatz in der Beschreibung (Seite 2, Zeilen 72 - 83). Hier wird die ganz abweichende Lehre gegeben, daß man auch mit einer

dünnwandigen Membran arbeiten kann, die während der Offenstellung in ungespanntem Zustande gegen die Gehäusewand anliegen soll. Beim Anpressen dieser Membran an den Einsatzkörper müssen sich infolge der Verkleinerung ihres Innendurchmessers unstreitig Quetschfalten ergeben, welche ein Dichtschließen der Membran verhindern. Darum soll hier der Einsatzkörper mit entsprechenden wellenförmigen Wülsten versehen werden, welche den entstehenden Membranwellen als Anlage dienen.

Mit Recht hat es jedoch der Nichtigkeitssenat abgelehnt, diesen Gedanken als Gegenstand der patentierten Erfindung anzuerkennen. Denn diese Ausgestaltung hat in keinem der bisherigen Ansprüche 1 - 4 einen Niederschlag gefunden. Daher gehört sie nicht zum Gegenstand der Erfindung, der in erster Linie aus dem Patentanspruch herleitbar sein muß. Wohl dürfen zur Klarstellung des Patentanspruchs auch die Beschreibung und die Zeichnung herangezogen werden (RG in GRUR 1936, 308, 310; BGH in GRUR 1954, 317, 319; 1955, 29, 32). Jedoch darf diese Erläuterung nie dazu führen, daß anstelle des im Anspruch zum Ausdruck gebrachten Erfindungsgedankens inhaltlich ein anderer gesetzt wird (RG in GRUR 1939, 286, 288; 1941, 361 (363)). Die nachträgliche Erfassung des zweiten Ausführungsbeispiels eines mit Wülsten versehenen Einsatzkörpers würde also einer unzulässigen Erweiterung des alten Patents oder der ebenso unzulässigen Erteilung eines neuen Patents gleichkommen.

Die Beklagte hat denn auch in der Berufungsinstanz insoweit keine Einwendungen mehr erhoben.

3. Die niederländische Sachverständigen-Kommission gelangt in ihrem Gutachten ebenfalls zur Verneinung der Patentwürdigkeit einer technischen Lehre, die alle Merkmale der bisherigen Ansprüche 1 und 3 in sich vereinigt. Hierbei ist es besonders bemerkenswert, daß die Kommis-

sion zu diesem Ergebnis sogar ohne Kenntnis des australischen Auszuges, allein unter Heranziehung der älteren Patentschrift 61.828 gelangt ist.

Abschließend spricht sich jedoch die Kommission dafür aus, das niederländische Stamm-Patent 72.571 nicht gänzlich zu vernichten, sondern mit Rücksicht auf die vorgeschlagene Befestigungsart der Rippen (= deutscher Anspruch 4) teilweise aufrechtzuerhalten.

Für das deutsche Streitpatent konnte der Senat jedoch eine derartige Lösung nicht ins Auge fassen. Denn der Nichtigkeitssenat, der gerichtliche Sachverständige und der Privatgutachter haben sich völlig übereinstimmend dahin ausgesprochen, daß der Gegenstand des Anspruchs 4 (= verstärkter Rand der Rippen, Abstützung auf einer Klemmung) nicht als eine Maßnahme von selbständiger erfinderischer Bedeutung anerkannt werden könne. Die Beklagte ihrerseits hat keinen Versuch gemacht, diese den Senat überzeugende Würdigung zu widerlegen. Die Art und Weise, wie die Rippe(n) in der Gehäusewand befestigt werden sollen, kann daher nur als eine durchschnittliches handwerkliches Können nicht überragende Problemlösung bewertet werden.

VIII. Die Klägerin hatte unter Vorlage der Versuchsergebnisse von Professor Kol[redacted] auch die Fortschrittlichkeit der Lösung des Streitpatentes in Zweifel gezogen. Sie behauptet, daß das nach dem Streitpatent gebaute Ventil überhaupt erst nach Anbringung einer zusätzlichen Maßnahme, nämlich der sogenannten Umgehungs-Schlitze, für praktische Bedürfnisse verwendbar werde. Nachdem zu diesem Privatgutachten noch ergänzende Nachweisungen beigebracht worden sind, hat der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung die Erklärung abgegeben, daß ihm auf Grund der derzeit vorliegenden Ergebnisse

noch keine abschließende Stellungnahme zur Frage des technischen Fortschritts möglich sei. Auch der Senat vermag das Vorliegen dieser Patentvoraussetzung nicht zu klären. Die Durchführung einer ergänzenden Beweisaufnahme erübrigt sich jedoch, nachdem das Streitpatent bereits wegen mangelnder Erfindungshöhe nicht aufrechterhalten werden kann.

Die Berufung der Beklagten war daher mit der Kostenfolge aus §§ 40, 42 Abs. 3 PatG zurückzuweisen.

Dr. Bock

Dr. Krüger-Nieland

Dr. Spreng

Dr. Spengler

Ebel