

I ZR 46/59

Verkündet
am 5. Dezember 1962
Grunau, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

B e s c h l u ß

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma D [REDACTED] GmbH. in S [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Richard
B [REDACTED], S [REDACTED], L [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED], Dr. [REDACTED]
und [REDACTED] in S [REDACTED] -

gegen

die Firma W [REDACTED] E [REDACTED] C [REDACTED] in E [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] (USA),

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in K [REDACTED]
und Patentanwälte Dipl. Ing.
F. [REDACTED] und A. [REDACTED] in
M [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 1962 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Jungbluth,
Pehle und Claßen

beschlossen:

Die Kosten beider Instanzen des in der
Hauptsache erledigten Verfahrens werden
der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte war Inhaberin des auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes mit Wirkung vom 5. April 1950 erteilten deutschen Patents Nr. 947 657, für das die Priorität der Anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 10. August 1945 in Anspruch genommen worden war. Das Patent hatte ein Verfahren zur Erzeugung glatter, glänzender Niederschläge von Metallen auf einen Grundkörper durch Elektrolyse zum Gegenstande. Die 3 Patentansprüche lauten:

1. Verfahren zur Erzeugung glatter, glänzender Niederschläge von Metallen auf einem Grundkörper durch Elektrolyse unter periodischer Umkehrung der Stromrichtung, wobei abwechselnd auf dem Grundkörper Metall niedergeschlagen und teilweise wieder abgelöst wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Stärke und Dauer des ablösenden Umkehrstromes mindestens 20 % des Coulomb-Wertes des den Niederschlag bewirkenden Stromes beträgt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Einwirkungsdauer pro Periode für den den Niederschlag verursachenden (aufbauenden) Stromimpuls von 2 bis 40 Sekunden, für den abbauenden Stromimpuls von 1/2 bis 10 Sekunden beträgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Stromdichte des

- 3 -

abbauenden Umkehrstromes wesentlich höher als die Stromdichte des aufbauenden Stromes gewählt wird.

Die Klägerin hat mit der auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 PatG gestützten Klage beantragt, das Patent 947 657 für nichtig zu erklären. Sie hat geltend gemacht, der Gegenstand dieses Patents sei bereits durch das für ihren Gesellschafter und Geschäftsführer Richard B. erteilte ältere Patent Nr. 894 799 unter Schutz gestellt. In der Patentschrift 894 799 sei zwar keine Coulombzahl für die Stärke und Dauer des ablösenden Umkehrstromes genannt, durch dessen Einwirkung die Verfeinerung des Metallgefüges auf der Kathode erzielt werde. Aus den Angaben über das Spannungs- und Zeitverhältnis von Arbeitsstrom und Gegenstrom, die in dem Ausführungsbeispiel 1 der Patentbeschreibung enthalten seien, lasse sich jedoch errechnen, daß der Coulombwert des abbauenden Gegenstroms 24 % des Coulombwertes des Arbeitsstromes betrage. Nach dem älteren Recht liege der Umkehrstrom daher in der Größenordnung, für die nach Anspruch 1 des Streitpatents Schutz begehrt werde. Das gleiche gelte für die nach Anspruch 2 des Streitpatents vorgesehene Dauer des Umkehrstroms von 1/2 bis 10 Sekunden, die von dem Bereich der Gegenstromgebung nach dem Patent 894 799 - 1 bis 60 Sekunden - erfaßt werde. Daß in der Patentschrift 894 799 eine Angabe über die Dauer des Arbeitsstromes fehle, besage nichts; denn da nicht ebenso viel Metall abgetragen werden dürfe, als vorher abgeschieden worden sei, müsse die Gegenstromperiode stets kürzer als die Periode des Arbeitsstromes sein. Die im Verhältnis zum Arbeitsstrom wesentlich höhere Stromdichte schließlich, die nach Anspruch 3 des Streit-

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

patents für den Umkehrstrom gewählt werden solle, sei für das Verfahren nach dem Patent 894 799 allein schon bei der dort vorzugsweise vorgeschlagenen Nichtabschaltung des Arbeitsstromes während der Gegenstromperiode unerläßlich. Der Vorschlag, den Arbeitsstrom während dieser Periode eingeschaltet zu lassen, bedeute im übrigen keine Einschränkung der durch das ältere Recht geschützten Erfindung; der verwendete Gleichstrom müsse nämlich bei dem vorgeschlagenen Wechsel der Stromrichtung in jedem Falle den absoluten Nullpunkt passieren, gleich, ob der Arbeitsstrom eingeschaltet bleibe oder nicht. Dies ergebe sich auch aus dem Schaltschema, das in der Patentschrift 894 799 als Beispiel beschrieben und abgebildet sei.

In einem Verletzungsstreit des Erfinders des Patents 894 799 gegen die Firma D [REDACTED], die ihrer Behauptung zufolge nach dem Verfahren des Streitpatents arbeite, seien dem dortigen Kläger im übrigen eine Reihe von Veröffentlichungen entgegengehalten worden, durch welche die Neuheit und Erfindungshöhe des in dem Patent 894 799 enthaltenen Erfindungsgedankens der periodischen Stromumkehr unter Verwendung eines Gegenstroms von umgekehrter Polarität, höherer Spannung und einer gegenüber der Periode des Arbeitsstromes kürzeren, 1 bis höchstens 60 Sekunden betragenden Dauer in Frage gestellt werden solle. Wenn der Erfindungsgedanke des älteren Rechtes durch diese Veröffentlichungen tatsächlich vorweggenommen sei, so müsse dies auch für das Verfahren nach dem Streitpatent gelten, dem derselbe Erfindungsgedanke zugrunde liege.

Die Beklagte hat der Klage rechtzeitig widersprochen und Klageabweisung beantragt. Sie hat vorgetragen, die

Lehre des Patents 894 799 beschränke sich auf den Vorschlag, den durch das Bad fließenden regulären Arbeitsstrom während der auf 1 bis höchstens 60 Sekunden bemessenen Entgegenschaltung des Gegenstroms von höherer Spannung und umgekehrter Polarität eingeschaltet zu lassen. Das sei außer aus der Patentschrift auch aus den Erklärungen des Anmelders im Erteilungsverfahren ersichtlich. Mit diesem Vorschlag werde ferner nur bezweckt, die während der Arbeitsstromperiode eintretende, den Erfolg der Elektrolyse beeinträchtigende sogenannte Polarisation, d.h. den Ansatz von Wasserstoffblasen an der Kathode rückgängig zu machen, nicht aber, darüber hinaus eine beträchtliche Menge des vom Arbeitsstrom auf der Kathode abgeschiedenen Metalls durch einen Umkehrstrom in der Größenordnung von mindestens 20 % des Coulombwertes des Arbeitsstromes periodisch wieder zu entfernen, wie dies die Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents sei. Auf Grund des Ausführungsbeispiels 1 der Patentschrift 894 799 lasse sich auch kein Coulombwert von 24 %, sondern nur ein solcher von 3 % errechnen. Es könne daher nur ein sehr schwacher Umkehrstrom fließen, der höchstens etwa 1/10 der Dichte des Arbeitsstromes aufweise und die mit dem Streitpatent erstrebten Wirkungen nicht herbeiführen könne. Mangels Identität des Streitpatents mit dem angeblich älteren Recht könne dem Streitpatent auch der Stand der Technik nicht entgegengehalten werden, der dem letzteren Recht entgegenstehe. Nach den vorbekannten Verfahren sei immer nur ein unbedeutender Teil des niedergeschlagenen Materials durch den Umkehrstrom wieder abgelöst worden. Die Erfindung des Streitpatents gehe demgegenüber von der Erkenntnis aus, daß ein außergewöhnlich zufriedenstellender Niederschlag gewonnen werde,

wenn man die Zyklen des Umkehrstroms derart zur Anwendung bringe, daß das jeweils wieder abgetragene Metall eine erhebliche Menge des vorherigen Niederschlags ausmache. Dieses Erkenntnis sei neu gewesen. Auch der Erfinder des Patents 894 799 habe sie nicht gehabt.

Der 2. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat durch die angefochtene Entscheidung die Klage abgewiesen. Er hat die Auffassung vertreten, das Patent 894 799 sei durch das Merkmal der Nichtabschaltung des Arbeitsstromes während der Gegenstromperiode gekennzeichnet, mit dem der Erfinder im Erteilungsverfahren auf Entgegenhaltungen durch den Prüfer die Neuheit und Fortschrittlichkeit der angemeldeten Erfindung begründet habe und durch das die Erfindung gegenüber dem damaligen Stande der Technik abgegrenzt worden sei. Die Maßnahme, den Gegenstrom eingeschaltet zu lassen, sei daher ein erfindungswesentlicher Teil des Verfahrens nach dem Patent 894 799 und nicht etwa nur vorzugsweise anzuwenden. Sie sei auch von erheblichem Einfluß auf den elektrolytischen Vorgang. Das Schaltschema, auf das die Klägerin sich für ihre gegenteilige Auffassung berufen habe, müsse im vorliegenden Verfahren außer Betracht bleiben, da es in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht enthalten gewesen, sondern erst am 21. Juli 1952, das heißt zu einem nach dem Prioritätstage des Streitpatents liegenden Zeitpunkt zu den Erteilungsakten gelangt sei. Bei dem Verfahren nach dem Streitpatent werde im Gegensatz zu demjenigen nach dem Patent 894 799 der Arbeitsstrom für die Dauer der Stromumkehr abgeschaltet. Bei dieser Sachlage sei die Erfindung nach dem Streitpatent nicht Gegenstand des älteren Rechtes. Abgesehen hiervon sei in

der Patentschrift 894 799 weder ein der Lehre des Streitpatents entsprechender Coulombwert für das Verhältnis der beiden Ströme noch der Gedanke offenbart, daß durch den Umkehrstrom eine erhebliche Menge des vorher aufgebrauchten Niederschlags wieder entfernt werden müsse. Aus den Vorveröffentlichungen, auf welche die Klägerin sich, allerdings ohne nähere Begründung, noch bezogen habe, sei dieser Gedanke gleichfalls weder als bekannt noch als nahelegend zu entnehmen.

Gegen die Entscheidung des Nichtigkeitssenats hat die Klägerin form- und fristgerecht Berufung eingelegt. Sie wiederholt ihre früheren Darlegungen und führt ergänzend noch aus, in der Patentschrift 894 799 habe es eines ausdrücklichen Hinweises darauf, daß durch den Umkehrstrom ein Teil des abgeschiedenen Metallniederschlags wieder entfernt werde, nicht bedurft, da es sich hierbei lediglich um die wissenschaftliche Erklärung für die mit Hilfe der periodischen Stromumkehr erreichbare, ausdrücklich als Zweck der Erfindung bezeichnete Verfeinerung des Metallgefüges und überdies um eine Selbstverständlichkeit handele, die nicht besonders habe erwähnt zu werden brauchen. Darüber hinaus behauptet die Klägerin, das Verfahren nach dem Streitpatent, und zwar unter Abschaltung des Arbeitsstroms, sei in der Zeit von 1942 bis 1945 in dem vom Erfinder des Patents 894 799 geleiteten, von betriebsfremden Fachleuten wiederholt besichtigten Betrieb der Gesellschaft für Oberflächentechnik (G■■■■) GmbH. in Wiesbaden bei der Verkupferung von Kreiselgeräten offenkundig vorbenutzt worden. Zum Beweise hierfür beruft die Klägerin sich auf das Zeugnis des Diplom-Ingenieurs H.J. M■■■■ in Wiesbaden.

Die Beklagte erblickt in diesem Vorbringen eine unzulässige Klageänderung. Außerdem bestreitet sie sowohl die behauptete Vorbenutzung als auch deren Offenkundigkeit. Im übrigen wiederholt auch sie ihre Darlegungen gegenüber dem Nichtigkeitssenat.

Auf Ersuchen des erkennenden Senats hat Herr Professor Dr. Hellmuth Fischer von der Technischen Hochschule K[REDACTED] als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet.

Nach Eingang dieses Gutachtens hat die Beklagte auf das Streitpatent verzichtet und die Erklärung abgegeben, daß sie weder gegen die Klägerin noch gegen Dritte, und zwar sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft, irgendwelche Ansprüche aus diesem Patent erheben werde. Das Streitpatent ist alsdann in der Patentrolle gelöscht worden.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht haben darauf beide Parteien übereinstimmend die Hauptsache für erledigt erklärt und um Kostenentscheidung gebeten.

Gründe:

Auf Grund der übereinstimmenden Erklärungen der Parteien ist das Verfahren in der Hauptsache erledigt. Über die Kosten ist nach §§ 40 Abs.2, 36 q Abs.1 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 91 a ZPO zu entscheiden. Für diese Entscheidung ist ausschlaggebend, welche der Parteien nach dem bereits weitgehend geklärten Sach- und

Streitstande ohne die Erledigung obgesiegt hätte.

Nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen hätte die Klage schon deshalb Erfolg gehabt, weil das elektrolytische Verfahren nach dem Streitpatent am Anmeldetag offenkundig vorbenutzt war. Der Sachverständige hat dargelegt, daß ein Verfahren, welches dem des Streitpatents entsprach, im Anschluß an das im Jahre 1925 veröffentlichte USA-Patent 1 534 709 und an die Darstellungen von Elssner im Handbuch der Technischen Elektrochemie, 1933, S. 38 - 39 und 218 - 219 mit gutem Erfolg in industriellem Maßstab angewendet worden sei, und daß auch das Verfahren der G. [REDACTED] GmbH, auf das die Klägerin sich bezogen hat, mit dem des Streitpatents übereinstimme. Diese Feststellungen sind ersichtlich der Anlaß dafür gewesen, daß die Beklagte auf das Streitpatent verzichtet und sich damit im wesentlichen selbst in die Rolle der unterlegenen Partei begeben hat.

Mit dem verfahrensrechtlichen Einwand, in der Geltendmachung der offenkundigen Vorbenutzung liege eine unzulässige Klageänderung, hätte die Beklagte nicht durchdringen können, da die Klägerin sich bereits im Verfahren vor dem Nichtigkeitssenat außer auf den Nichtigkeitsgrund des § 13 Abs.1 Nr.2 zumindest hilfsweise auch auf den des § 13 Abs.1 Nr.1 PatG berufen hatte. Ein Anlaß, das entsprechende Vorbringen der Klägerin als verspätet zurückzuweisen, lag gleichfalls nicht vor.

Bei dieser Sach- und Rechtslage kann auf sich beruhen, ob im Hinblick auf den im Jahre 1933 von Elssner (aaO)

wieder aufgegriffenen Aufsatz von Rösing ("Metallfällung durch Wechselströme") in der Zeitschrift für Elektrochemie 1896 (S.550), ferner auf die Veröffentlichungen von Elssner (aa0) und auf die USA-Patentschrift 1 534 709 der Fachmann das im Streitpatent aufgezeigte optimale Verhältnis von Arbeitsstrom und Gegenstrom ohne erfinderisches Bemühen durch naheliegende praktische Versuche hätte ermitteln können, was nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen voraussichtlich möglich gewesen wäre, und ob das Streitpatent daher auch wegen Mangels an Erfindungshöhe hätte vernichtet werden müssen. Ebenso bedarf es keiner Erörterung, ob das Verfahren nach dem Streitpatent bereits Gegenstand des älteren Rechts des Gesellschafters und Geschäftsführers der Klägerin, des deutschen Patents 894 799, war. Vielmehr genügen die Ausführungen, die der gerichtliche Sachverständige zur Frage der offenkundigen Vorbenutzung gemacht hat, um unter dem Gesichtspunkt des

billigen Ermessens die Kosten beider Instanzen der Beklagten aufzuerlegen.

Bock

Löscher

Jungbluth

Pehle

Claßen