

Verkündet am

12. Februar 1957

Grunau, Justizobersekretär

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

des Wilhelm M. [REDACTED] in D. [REDACTED]-Ev. [REDACTED], Gr. [REDACTED] str. [REDACTED],

Beklagten und Berufungsklägers,

- vertreten durch Patentanwalt Dr. [REDACTED] in [REDACTED] -

Nebenintervenientin: G. [REDACTED] f. T. [REDACTED] u. N. [REDACTED] mbH
in Ma. [REDACTED]/L. [REDACTED],

- vertreten durch Patentanwalt Dr. jur. Dr.-Ing. [REDACTED] in [REDACTED] -

g e g e n

die Firma R. P. Sch. [REDACTED] GmbH in Eb. [REDACTED]/Ba. [REDACTED],

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch Patentanwälte Dr. [REDACTED] [REDACTED], Dr.-Ing.
[REDACTED], Dipl.-Ing. [REDACTED] und durch Rechtsanwalt
[REDACTED] in [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 12. Februar 1957 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Birnbach, Dr. Bock, Dr. Nastelski, Dr. Christoph und Dr. Weiß für Recht erkannt:

Die Berufung des Beklagten gegen die Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 16. November 1954 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Die Kosten der Nebenintervention werden der Nebenintervenientin auferlegt.

Von Rechts wegen!

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des mit Wirkung vom 30. August 1949 auf Grund des ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 (WiGBI 175) erteilten Patents Nr 809 065. Das Patent betrifft die Schmierung von Preßluftschlämmern. Sein einziger Anspruch lautet:

Schmierung von Preßluftschlämmern und Preßluftbohrwerkzeugen, dadurch gekennzeichnet, daß eine in einer elastischen Gelatine-, Hartpapier-, Metall- oder Kunststoffkapsel enthaltene, für eine oder mehrere Schmierungen bemessene Ölmenge nach Abreißen des Kapselhalses in das Werkzeug eingeführt wird.

Die Klägerin hat beantragt, das Patent für nichtig zu erklären. Zur Begründung ihrer auf § 13 Abs 1 Ziff 1 PatG gestützten Klage hat sie vorgetragen:

Die Lehre des Streitpatents sei am Tage der Anmeldung weder neu noch erfinderisch gewesen. Gelatinekapseln als Mittel zum maschinellen Abdosieren von Flüssigkeiten, z. B. von Maschinenöl, seien durch Aufsätze in dem März-Heft 1942 der Monatsschrift "The American Magazine" und in der Wochenschrift "Saturday Evening Post" vom 9. April 1949 bekannt geworden. Das "Service Bulletin" Nr RSB/209 der Firma International Harvester Refrigeration vom 21. Mai 1948 zeige ferner die Schmierung von Kühlanlagemotoren mit Hilfe von Schmierölkapseln und gebe dazu - ebenso wie der Prospekt "Your International Harvester Freezer" 15 FC vom 28. Juli 1948 - nähere Anweisungen. Auch die von der Firma Sears Roebuck and Company im Jahre 1942 herausgegebene Druckschrift "Service" beschreibe die Verwendung von Ölkapseln zum Schmieren von Kühltankschrankmotoren. Durch die USA-Patentschrift 2 364 894 schließlich seien als Gelatinekapseln ausgebildete Ölpatronen bekannt geworden. Die Übertragung der hiernach im Prinzip

- 3 -

bekannt gewesenen Schmierung mittels Gelatinekapseln (Am-pullenschmierung) auf das Gebiet der Preßluftwerkzeuge habe für den Fachmann nahegelegen und sei ohne überraschende Wirkung gewesen.

Der Beklagte hat dem Antrag widersprochen und gebeten, die Klage abzuweisen, dabei jedoch dem Obersatz des Patentanspruchs zur Klarstellung folgende Fassung zu geben:

a) In erster Linie:

Schmierung von Preßluftschlämmern und Preßluftbohrwerkzeugen, insbesondere in Bergwerks- und Steinbruchbetrieben, dadurch gekennzeichnet, daß

b) hilfsweise:

in dem zu a) formulierten Antrag das Wort "insbesondere" zu streichen.

Er hat geltend gemacht, er habe die schon zu Beginn des Jahres 1948 vollendete Erfindung vor dem 25. Juli 1948 durch Mitteilung an die Firma Richard H. jun. in E-St. so niedergelegt, daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erschienen sei. Gemäß § 4 Abs 1 des Ersten Überleitungsgesetzes müßten daher die entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen bis auf den Aufsatz in der Monatsschrift "The American" und das "Service Bulletin" der Firma International Earvester Refrigeration vom 21. Mai 1948 ausscheiden. Die erstgenannte Vorveröffentlichung sei nicht neuheits-schädlich, weil dort die Verwendung von Gelatinekapseln nur für Gebiete vorgeschlagen werde, die dem Bergmann fern lägen, und auch nicht ersichtlich sei, in welcher Weise die Kapseln geöffnet werden sollten. Dem "Service Bulletin" fehle als einer internen Firmenmitteilung der Charakter einer öffentlichen Druckschrift. Die Schmierung von Kühlschränken sei zudem mit der von Preßluftwerkzeugen nicht vergleichbar. Auch fehle die Angabe, die Kapseln durch Abreißen des Kapselhalses zu öffnen. Der Technische Fortschritt, den die Lehre des Streit-



patents gebracht habe, sei erheblich. Die Dosierung des Schmiermittels auf die jeweils erforderliche Menge bewirke eine beträchtliche Einsparung an Schmieröl. Überdies werde die Schmierung der Preßluftwerkzeuge durch das neue Verfahren so erleichtert, daß der Bergmann die erforderlichen Schmierungen ohne Widerstreben regelmäßig vornehme und so die Werkzeuge vor vorzeitigem Verschleiß bewahrt würden. Auch die Erfindungshöhe sei zu bejahen. Gelatinekapseln, insbesondere für Pharmazeutika, seien schon seit dem Jahre 1933 bekannt. Trotzdem sei bis zur Niederlegung der Erfindung des Streitpatents niemand auf den Gedanken gekommen, sie für die Schmierung von Preßlufthämmern, insbesondere im Bergwerksbetrieb, nutzbar zu machen.

Der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat das Streitpatent durch Entscheidung vom 16. November 1954 für nichtig erklärt. Er hat ausgeführt, auf § 4 Abs 1 des Ersten Überleitungsgesetzes könne der Beklagte sich nicht berufen, da es sich bei der von ihm behaupteten Mitteilung der Erfindung nicht um eine Niederlegung im Sinne dieser Bestimmung handele. Nach Ausweis der Entgegenhaltungen seien elastische Schmierölkapseln nicht allzu lange vor der Anmeldung des Streitpatents bekannt geworden. Die Lehre, sie auch zur Schmierung von Preßluftwerkzeugen, insbesondere im Untertagebetrieb, zu verwenden, entbehre der Erfindungshöhe, da keine Gründe vorgelegen hätten, die den Bergbaufachmann von einer derartigen Verwendung hätten abhalten können. Der Vorschlag, die Kapseln durch Abreißen des Kapselhalses zu öffnen, könne für sich allein nicht als erfinderisch bezeichnet werden.

Gegen diese Entscheidung hat der Beklagte unter Wiederholung und Ergänzung seines früheren Vorbringens form- und fristgerecht Berufung eingelegt.

Er beantragt:

die Klage unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung mit der Maßgabe abzuweisen, daß der Obersatz des Patentanspruchs folgende Fassung erhält:

- a) Schmierung von Preßluftschlämmern und Preßluftbohrwerkzeugen in Bergwerks- und Steinbruchbetrieben, dadurch gekennzeichnet, daß ...
- b) hilfsweise: Schmierung von Preßluftschlämmern und Preßluftbohrwerkzeugen in Bergwerksbetrieben unter Tage, dadurch gekennzeichnet, daß ...

Die Firma G [REDACTED] f [REDACTED] T [REDACTED] u [REDACTED] N [REDACTED] mbH in Ma [REDACTED]/L [REDACTED] ist als Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem Streitpatent dem Verfahren als Nebenintervenientin beigetreten und hat sich diesem Antrage angeschlossen.

Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Berufung. Sie hält dem Streitpatent weiter die USA-Patentschrift 2 050 812 und die Broschüre "Maschinenschmierung im Untertagebetrieb des Bergbaus" der Deutschen Calypsol-Gesellschaft Nickel KG in Düsseldorf aus dem Jahre 1947 entgegen.

Prof. Dr. Dietrich Ho [REDACTED] aus B [REDACTED]-Ch [REDACTED] hat auf Anforderung des Senats ein schriftliches Gutachten angefertigt und ist in der mündlichen Verhandlung als Sachverständiger vernommen worden.

Der Beklagte hat ein Gutachten des Prof. Dr. Dr. Ing. C.H. F [REDACTED] in A [REDACTED] eingereicht.

Die Parteien haben über das Beweisergebnis verhandelt.

Entscheidungsgründe:

I. Der Erfinder des Streitpatents ist nach der Patentbeschreibung davon ausgegangen, daß in den meisten Bergwerksbetrieben die Schmierung der Preßluftwerkzeuge noch mit der Ölkanne erfolge, die im Streb von Hauer zu Hauer gereicht werde. Es sei zwar eine Einrichtung zur Schmierung von Preßluftwerkzeugen (Preßluftbohrhämmer oder dgl. in Bergwerks- und Steinbruchbetrieben) bekannt gewesen, die in einer an den Handgriff des Preßluftwerkzeuges angeschraubten Ölpatrone (Ölbehälter mit Düse) bestanden habe. Die Kosten für die Ausstattung eines Bergwerks mit solchen Ölpatronen, den dazu gehörigen Füllbehältern und der Kompressoranlage seien jedoch sehr hoch. Deshalb sei die Ölpatrone erst in wenigen Bergwerksbetrieben eingeführt worden. Nachteilig sei überdies, daß die Ölpatrone infolge ihrer Anbringung am Handgriff des Werkzeuges häufig selbst als Handgriff benutzt und dadurch zerstört werde. Die Schmierung mit der Ölkanne wiederum habe den Nachteil, daß schädliche Verschmutzungen der Werkzeuge eintreten könnten und außerdem der Arbeiter keine Kontrolle über die Ölmenge habe, die er in sein Werkzeug eingieße, so daß vielfach Öl vergeudet werde. Der Erfinder hat sich die Aufgabe gestellt, die Nachteile der genannten Verfahren zu vermeiden. Zur Lösung der Aufgabe hat er vorgeschlagen, eine in einer elastischen Gelatine-, Hartpapier-, Metall- oder Kunststoffkapsel enthaltene, für eine oder mehrere - nach dem Vortrage des Beklagten gleichzeitige - Schmierungen bemessene Ölmenge nach Abreißen des Kapselhalses in das Werkzeug einzuführen. Die elastische Kapsel ist nach der Patentbeschreibung mit einer mindestens für eine Schmierung ausreichenden Menge - etwa 3,5 cm³ - eines hochwertigen Schmieröls gefüllt, das gleichzeitig reinigende Eigenschaften besitzt. Sie hat einen angeformten dünnen Hals, der zum Gebrauch mittels Daumen- und Zeigefinger ohne Schwierigkeiten abgerissen werden kann, und wird nach Abreißen des Kapselhalses durch Zusammendrücken entleert. Nach der Entleerung wird sie fortge-

worfen.

Der Gegenstand der Erfindung des Streitpatents ist danach zu kennzeichnen als ein Verfahren

- a) zur Schmierung von Preßlufthämmern und Preßluftbohrwerkzeugen, bei dem
- b) das in einer elastischen Kapsel enthaltene, für mindestens eine Schmierung ausreichende Schmieröl
- c) nach Abreißen des Kapselhalses von Hand
- d) durch Zusammendrücken der Kapsel in das Preßluftwerkzeug entleert wird.

II. Für die Frage nach der Neuheit, Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe der so gekennzeichneten Erfindung ist auf den Tag der Anmeldung des Streitpatents abzustellen. Die Anmeldung ist allerdings auf Grund des Gesetzes über die Errichtung von Annahmestellen für Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenanmeldungen vom 5. Juli 1948 (WiGBI S 65) bei einer Annahmestelle eingereicht und vom Deutschen Patentamt nach Maßgabe des Ersten Überleitungsgesetzes weiter behandelt worden. Hat in einem solchen Falle der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger vor dem 1. Oktober 1948 (jedoch nicht vor dem 1. Juli 1944) die Erfindung im Inland vollendet und so niedergelegt, daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint, so steht nach § 4 Abs 1 des Ersten Überleitungsgesetzes eine nach der Niederlegung erfolgte Veröffentlichung oder offenkundige Benutzung der Erlangung des Patentschutzes nicht entgegen. Auf diese Bestimmung kann sich der Beklagte, wie die angefochtene Entscheidung zutreffend annimmt, jedoch nicht mit Erfolg berufen. Der Beklagte hat hierzu - übereinstimmend mit der Nebenintervenientin - lediglich vortragen, er habe die Erfindung unter Vorweisung der Gelatinekapseln und unter Erläuterung ihrer Verwendung der Firma Richard H. jun. in E-St. durch Vermittlung des Kaufmanns

Karl Knauer zur gewerblichen Verwertung angeboten. Ein solches Angebot bedeutet indessen keine Niederlegung der Erfindung im Sinne der angezogenen Bestimmung. Dazu ist vielmehr eine schriftliche, zeichnerische oder modellmäßige Fixierung der Erfindung erforderlich, die deren Benutzung durch andere Sachverständige ermöglichen kann (Amtl Begründung zum Ersten Überleitungsgesetz - Bl 1949, 242). Das folgt aus dem Begriff der Niederlegung, der über den einer bloßen Mitteilung oder Offenbarung der Erfindung hinausgeht, und entspricht angesichts der weittragenden Folgen, die in § 4 Abs 1 an die Niederlegung geknüpft werden, auch dem Sinn und Zweck des Gesetzes. Ob darüber hinaus noch weitere Anforderungen zu stellen sind und insbesondere der Wille des Erfinders erkennbar geworden sein muß, mit der Niederlegung ein Beweismittel für die Vollendung der Erfindung und deren Zeitpunkt zu schaffen (vgl PA vom 18. Dezember 1954 - Bl 1955 S 152), kann auf sich beruhen, da es nach dem Vortrag des Beklagten schon an der in jedem Falle notwendigen Fixierung des Erfindungsgedankens gefehlt hat (vgl ferner Heinsen GRUR 1953, 269; Harraeus GRUR 1956, 527).

III. Elastische Kapseln oder Ampullen zur Aufbewahrung dosierter Flüssigkeitsmengen, insbesondere von Medikamenten, waren schon lange Zeit vor der Anmeldung des Streitpatents bekannt geworden. Ebenso war es, wie auch der gerichtliche Sachverständige ausführt, zu diesem Zeitpunkt bekannt, in solche Kapseln Maschinenöl einzufüllen und sie zum Schmieren von Maschinen zu benutzen. In keiner der Entgegenhaltungen wird aber ein Verfahren beschrieben, das sämtliche Merkmale des Verfahrens nach dem Streitpatent aufweist.

1. Der Aufsatz "Jelly-beaner" aus der Zeitschrift "The American Magazine" vom März 1942 berichtet über Gelatinekapseln als Behälter für Vitamine und Medikamente und bemerkt, daß ihr Hersteller darüber hinaus zahlreiche neue Verwendungsmöglichkeiten

entwickelt habe, die von Rizinuskapseln für Golfbälle bis zu flaschenförmigen Kapseln für Maschinenleichtöl, Haartoniken, Schönheitsmitteln und Nährstoffkonzentraten reichten. Die Verwendung solcher Kapseln zum Schmieren von Preßluftwerkzeugen wird jedoch in dem Aufsatz nicht vorgeschlagen.

2. Die USA-Patentschrift 2 364 894 aus dem Jahre 1943 beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung für die Zuführung eines Schmiermittels zu einem Preßluftwerkzeug. Die Vorrichtung besteht aus einer Kapsel aus Gelatine oder anderen plastischen Stoffen, die jedoch nicht wie die des Streitpatents geschlossen ist, sondern sich aus zwei teleskopartig übereinander verschiebbaren Teilen zusammensetzt. Der Kapselinhalt wird auch nicht sogleich in das Werkzeug entleert. Vielmehr wird die Kapsel selbst in die Druckluftleitung eingeführt. Die dort auftretenden Luftdruckschwankungen sollen alsdann ein stoßweises Austreten des Inhalts der Kapsel bewirken. Die Mittel der Veröffentlichung stimmen daher mit denen des Streitpatents nicht überein.

3. Die gleichfalls vorveröffentlichte USA-Patentschrift 2 050 812 geht davon aus, daß das Verpacken von schweren Fetten und anderen Schmiermitteln sowie die Übertragung eines derartigen Fettes aus seiner Verpackung an die Schmierstelle, z.B. den Getriebekasten oder das Differentialgehäuse von Kraftfahrzeugen, mit einer großen Zahl bislang noch nicht gelöster Probleme verbunden sei. Der Erfinder will für solche Zwecke geeignete Schmierpackungen schaffen. Er hat dazu einen biegsamen, zusammendrückbaren, fettdichten, vorzugsweise nichtmetallischen, haltbaren Behälter mit einer Düse vorgeschlagen, der durch Druck auf die nachgiebigen Wände entleert werden kann und alsdann fortgeworfen werden soll. Das Verfahren und auch der dazu verwendete elastische Behälter (Kapsel) kommen dem Verfahren

des Streitpatents und der dabei benutzten Gelatine kapsel nahe. Immerhin wird aber ein gewisser Unterschied durch die Düse bedingt, mit der die vorbekannte Kapsel versehen ist. Die Entgegenshaltung braucht deshalb nicht als völlige Vorwegnahme des Streitpatents angesehen zu werden.

4. Der Bericht "He did it with capsules" in der Zeitschrift "Saturday Evening Post" vom 9. April 1949 erwähnt, daß Robert P. Scherer seit Jahren in großen Mengen geschmeidige Gelatine kapseln, insbesondere für Vitamine, herstelle, und daß er beabsichtige, solche Kapseln u. a. auch mit Maschinenöl abzufüllen. Die Entgegenshaltung enthält über den ins Auge gefaßten Verwendungszweck der Kapseln mit Maschinenöl keine näheren Angaben und lehrt insbesondere nicht, solche Kapseln zum Schmieren von Preßwerkzeugen zu benutzen.

5. Der Prospekt "Your International Harvester Freezer", Modell 15 TC vom 28. Juli 1948, der seinem Inhalt nach für die Abnehmer der Harvester-Kühlschränke bestimmt und deshalb als öffentliche Druckschrift anzusprechen ist, beschreibt u. a. das Ölen des Windflügelmotors von Kühlschränken und schreibt vor, dazu den aus einem Spezialschmieröl bestehenden und für eine Schmierung dosierten Inhalt der Kapsel 411 155 R 1 zu verwenden. Die Heranführung der Kapsel an die Schmierstelle wird bildlich dargestellt. Wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, entnimmt der Fachmann aus dieser Darstellung, daß die Kapsel elastisch ist, durch Abschneiden des Kapselhalses geöffnet und durch Druck auf die Kapselwände entleert werden soll. Die Entgegenshaltung offenbart aber nicht, daß sich das dargestellte Verfahren zur Schmierung von Preßluftwerkzeugen verwenden läßt. Dasselbe gilt hinsichtlich des in diesem Zusammenhang entgegeng gehaltenen beschrifteten Deckels einer Schachtel für Ölkapseln 411 155 R 1.

6. Die Broschüre "Maschinenschmierung im Untertagebetrieb des Bergbaus" der Deutschen Calypsol-Gesellschaft Nickel KG in Düsseldorf vom Juli 1947 offenbart, daß bei Verwendung von Speziälschmieröl zur einmaligen Schmierung von Preßluftwerkzeugen eine Ölmenge von 3 cm³ genügt. Im übrigen ist das dort beschriebene Schmiervorfahren mit der Lehre des Streitpatents nicht vergleichbar.

7. Das "Service Bulletin" der International Harvester Refrigeration vom 21. Mai 1948 ist in Übereinstimmung mit der Auffassung der angefochtenen Entscheidung entgegen der Meinung des Beklagten und der Nebenintervenientin als öffentliche Druckschrift im Sinne des § 2 PatG anzusprechen. Nach dem Schreiben der genannten Firma vom 18. August 1952 ist es an annähernd 15000 "dealers and distributors" (Händler und Großhändler) und damit an einen unbestimmten Personenkreis versandt worden, der sich ersichtlich nicht auf Angehörige der Firma beschränkt. An der inhaltlichen Richtigkeit dieses Schreibens zu zweifeln, besteht kein begründeter Anlaß. Die nach dieser Richtung hin von der Nebenintervenientin geäußerten Bedenken sind völlig unsubstantiiert. Soweit die Nebenintervenientin darauf hinweist, daß das "Service Bulletin" nach dem Verteilervermerk an alle "branches", d. h. an alle Filialen versandt werden sollte, beachtet sie nicht, daß der Vermerk darüber hinaus auch die Versendung an alle "transfers" vorsieht. Die Entgeghaltung ist indessen lediglich auf die Verwendung von Ölkapseln für die Schmierung von Kùhlschrankmotoren zugeschnitten. Sie beschreibt die Schmierung des Windflügelmotors des Harvester-Kùhlschranks und empfiehlt dazu die Verwendung der schon erwähnten Ölkapseln 411 155 R.1. Hinsichtlich dieser Kapseln wird bemerkt, daß sie etwa 3 cm³ eines für die Schmierung geeigneten Öls enthielten, durch Abschneiden der Spitze mittels einer Schere geöffnet und durch Auspressen entleert werden sollten. Nichts anderes und nicht mehr ist auch aus der Druckschrift

"Service" der Firma Sears Roebuck and Company von November/Dezember 1942 zu entnehmen. Daher kann dahingestellt bleiben, ob auch diese Entgegenhaltung als öffentliche Druckschrift im Sinne des § 2 PatG bezeichnet werden kann.

Die Frage nach der Neuheit der Lehre des Streitpatents ist damit allerdings noch nicht abschließend entschieden. Das Streitpatent bezieht sich im Grunde nur auf eine bestimmte Art der Handhabung eines Schmiermittels. Insofern liegt ihm eine Aufgabe von allgemeiner Bedeutung zugrunde, von der denkbar ist, daß das sie betreffende Fachwissen als ein einheitliches technisches Gebiet betrachtet wird, obwohl es auf unter sich verschiedenen Sondergebieten der Technik zur praktischen Anwendung gelangen kann. Das könnte es rechtfertigen, die Frage der Neuheit unter Außerachtlassung des Umstandes zu beurteilen, daß das Streitpatent sich auf die Schmierung von Preßluftwerkzeugen beschränkt (vgl. RG GRUR 1943, 284 (285)). Ob indessen diese Betrachtungsweise, die ersichtlich dem schriftlichen Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen zugrunde liegt, bei der gegebenen Sachlage geboten ist und zur Verneinung der Neuheit führen müßte, kann dahingestellt bleiben, da das Streitpatent auch dann nicht aufrechterhalten werden kann, wenn die Neuheit bejaht wird.

IV. Die von den Parteien ausführlich erörterte Frage, ob das Streitpatent einen technischen Fortschritt gebracht hat, ist allerdings übereinstimmend mit der Auffassung des Patentamts unbedenklich zu bejahen. Das Verfahren des Streitpatents ist einfach und bequem zu handhaben und zeichnet sich dadurch sowohl vor der Schmierung mittels der in der Patentbeschreibung erwähnten Ölpatrone wie auch vor der Schmierung mit der Ölkanne aus. Im Vergleich zu der Ölkannenschmierung ist es überdies in erheblichem Maße wirtschaftlicher, da bei dieser keine zuver-

lässige Kontrolle über die verwendete Ölmenge möglich ist, so daß meist erheblich mehr Öl verbraucht wird, als für die Schmierung erforderlich wäre. Der Vorzug einfacherer und bequemerer Handhabung kommt ihm auch gegenüber dem Verfahren nach der USA-Patentschrift 2 364 894 zu. Überdies sind die Gelatinekapseln, deren Verwendung das Streitpatent vorschlägt, einfacher und in der Herstellung billiger als die für dieses Verfahren benötigten zusammengesetzten Kapseln. Das gleiche gilt gegenüber den in der USA-Patentschrift 2050 812 vorgeschlagenen, mit einer besonderen Düse versehenen Schmierpackungen. Dem Erfordernis des technischen Fortschritts ist nach alledem genügt.

V. Das Streitpatent konnte jedoch nicht aufrechterhalten werden, weil ihm, wie die angefochtene Entscheidung zutreffend angenommen hat, die erforderliche Erfindungshöhe fehlt.

Das Neue der Lehre des Streitpatents besteht, wie im Grunde auch der Beklagte und die Nebenintervenientin nicht in Abrede stellen, angesichts des vorbekannten Standes der Technik darin, daß sie die Anweisung gibt, das für andere technische Gebiete, insbesondere für die Schmierung von Kühlturbinenmotoren, bekannt gewordene Ampullenschmierverfahren auf die Schmierung von Preßluftwerkzeugen anzuwenden. Im gegenwärtigen Zusammenhang handelt es sich daher um die Frage, ob diese Übertragung als erfinderrisch angesprochen werden kann. Diese Frage ist zu verneinen.

Die angefochtene Entscheidung hat der Lehre des Streitpatents die Erfindungshöhe mit der Begründung abgesprochen, daß nach dieser Lehre das Ampullenschmierverfahren - ebenso wie in den vorbekannten Fällen - nämlich auf dem Gebiet der Schmierung von aneinander vorbeigleitenden Metallflächen angewendet werden solle und diese Anwendung für den Fachmann nahegelegen habe. Der Versuch der Klägerin, diese Begründung mit dem Hinweis anzu-

greifen, daß das Ampullenschmierverfahren vor der Anmeldung des Streitpatents nur für Umlaufschmierungen angewandt worden sei, bei denen das Schmiermittel unmittelbar an die Reibungsflächen herangeführt werde und dort verbleibe, während es sich bei der Schmierung von Preßluftwerkzeugen um eine Durchlaufschmierung handle, bei der das Schmiermittel durch den Luftstrom an die Reibungsflächen herangetragen und von dort auch wieder entfernt werde, kann keinen Erfolg haben. Dieser Unterschied ist für die Lehre des Streitpatents irrelevant, da er nichts mit der Einführung des Schmiermittels in das Preßluftwerkzeug zu tun hat, auf die sich die Lehre des Streitpatents bezieht. Es wäre für die Frage der Erfindungshöhe nur dann von Bedeutung, wenn im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents die unzutreffende Auffassung bestanden hätte, daß - anders als in den Fällen der Umlaufschmierung - bei der Durchlaufschmierung mit Rücksicht auf deren Eigenart eine so große Schmiermittelmenge erforderlich sei, daß sie sich nicht in handlichen Kapseln üblicher Größe unterbringen ließe. Durch den oben erwähnten Prospekt der Calypsol-Gesellschaft Nickel KG ist der Fachwelt aber schon im Juli 1947 offenbart worden, daß auch für die einmalige Schmierung eines Preßluftwerkzeuges eine Schmiermenge von 3 cm^3 genüge, sofern nur ein für solche Werkzeuge geeignetes Spezialöl verwendet werde. Dieser Umstand schließt es auch aus, das erfinderische Verdienst des Streitpatents entsprechend einem Vorschlage des Beklagten in der Lehre zu erblicken, daß für die einmalige Schmierung von Preßluftwerkzeugen eine Ölmenge von etwa $3,5 \text{ cm}^3$ ausreiche.

Entgegen der Meinung des Beklagten kann die Erfindungshöhe des Streitpatents ferner nicht damit begründet werden, daß im Zeitpunkt der Anmeldung die Auswahl und Zusammensetzung

eines geeigneten Schmiermittels, die Auswahl des Materials für die Kapseln und schließlich die Frage der Massenherstellung und Füllung der Kapseln erhebliche und ohne erfinderische Bemühungen nicht überwindbare Schwierigkeiten verursacht habe. Denn das Streitpatent bezieht sich hierauf nicht. Es setzt sowohl ein für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignetes Schmiermittel wie auch geeignete Kapseln als bekannt voraus und gibt insbesondere für die Herstellung und Füllung der Kapseln keine Anweisungen. Seine Lehre erschöpft sich im Vorschlage, die in den elastischen Kapseln enthaltene und für eine oder mehrere Schmierungen bemessene Ölmenge nach Abreißen des Kapselhalses in das Preßluftwerkzeug einzuführen. Bei der Beurteilung der Erfindungshöhe muß deshalb davon ausgegangen werden, daß geeignete Schmiermittel und geeignete Kapseln sowie das Herstellungs- und Abfüllungsverfahren bekannt waren. Die entscheidende Frage kann nur dahin lauten, ob die Lehre des Streitpatents unter dieser Voraussetzung noch auf den Widerstand der Fachwelt stoßen konnte. Dafür ist aber nichts ersichtlich. Soweit die Nebenintervenientin meint, der Fachmann habe den Vorschlag schon um deswillen als ungeeignet empfinden müssen, weil, wie in den Entgegenhaltungen wiederholt betont worden sei, die vorbekannten Gelatinekapseln trocken und kühl hätten aufbewahrt werden müssen, eine solche Aufbewahrung sich im Bergwerksbetrieb unter Tage aber nicht durchführen lasse, ist ihr entgegenzuhalten, daß die Lehre des Streitpatents es nicht erfordert, die Kapseln unter Tage aufzubewahren. Die Patentbeschreibung bemerkt, daß jedem Hauer vor der Einfahrt in die Grube zwei Kapseln ausgehändigt werden sollen. Der Erfinder selbst ist mithin davon ausgegangen, daß die Aufbewahrung und Lagerung der Kapseln über Tage erfolgt. Die etwaige Befürchtung, die Kapseln würden den Transport vom Lager nach der Arbeitsstelle nicht aushalten, wäre durch einen Versuch so leicht zu widerlegen gewesen, daß damit die Erfindungshöhe nicht begründet werden kann.

Auch aus dem Zeitraum, der zwischen dem ersten Bekanntwerden der Ampullenschmierung und der Anmeldung des Streitpatents liegt, kann nicht entnommen werden, daß der Lehre des Streitpatents erfinderisches Verdienst zukommt. Der Beklagte beachtet hier nicht, daß zwar Ampullen und Kapseln zur Aufbewahrung und Dosierung von Medikamenten schon seit Anfang der 30er Jahre bekannt waren, elastische Schmierölkapseln aber erst wesentlich später bekannt geworden sind. Die danach für den gegenwärtigen Zusammenhang in Betracht kommende Zeitspanne ist, zumal bei Berücksichtigung des Krieges, nicht so erheblich, daß sie allein darauf schließen lassen könnte, der Anwendung der Ampullenschmierung für Preßluftwerkzeuge hätten für die Beurteilung der Erfindungshöhe ins Gewicht fallende Schwierigkeiten oder Bedenken technischer Art entgegengestanden.

Schließlich kann auch der Umstand, daß mit Hilfe von Gelatinekapseln neben der Schmierung auch die Reinigung von Preßluftwerkzeugen erfolgen kann, und daß das Streitpatent ferner den Vorschlag enthält, die Kapseln durch Abreißen des Kapselhalses zu öffnen, die Erfindungshöhe nicht begründen. Das Streitpatent bezieht sich auf die Schmierung von Preßluftwerkzeugen. Die Beschreibung schlägt zwar die Verwendung eines Schmieröls vor, das gleichzeitig reinigende Eigenschaften besitzt. Diesem Vorschlag kommt aber keine erfinderische Bedeutung zu. Darüber hinaus wird durch das Streitpatent nicht offenbart, daß das vorgeschlagene Verfahren - bei Füllung der Gelatinekapseln mit einem Reinigungsmittel - auch zur Reinigung von Preßluftwerkzeugen geeignet sei. Die Reinigung der Werkzeuge mittels solcher Kapseln ist daher nicht Gegenstand der dem Patent zugrunde liegenden Erfindung. Die Anweisung ferner, die Kapseln durch Abreißen des Kapselhalses zu öffnen, kann, wie die angefochtene Entscheidung mit Recht bemerkt, nicht als erfinderisch

bezeichnet werden, da sich die Art der Öffnung der Kapseln zwangsläufig aus den Umständen ergibt, unter denen sie verwendet werden sollen. Ob besondere Vorkehrungen erforderlich sind, um ein leichtes Abreißen des Kapselhalses zu ermöglichen, ist in diesem Zusammenhang entgegen der Meinung des Beklagten unerheblich, da das Streitpatent hierüber nichts enthält.

Die erforderliche Erfindungshöhe kann hiernach dem Streitpatent nicht zugebilligt werden. Das müßte, wie aus dem Gesagten ohne weiteres hervorgeht, auch dann gelten, wenn das Schutzbegehren entsprechend den Berufungsanträgen des Beklagten eingeschränkt würde. Dem Erfinder des Streitpatents ist es zwar gelungen, für die Ampullenschmierung ein neues und weites Anwendungsgebiet aufzufinden. Sein Verdienst liegt aber lediglich auf wirtschaftlichem und kaufmännischem Gebiet. Er hat erkannt, daß die Preßluftwerkzeuge im Bergwerksbetrieb die Möglichkeit zur Anwendung des Ampullenschmiervorgangs bieten. Zu dieser Erkenntnis und deren Durchführung waren indes keine technischen Überlegungen erfinderischen Ranges erforderlich. In technischer Hinsicht genügte vielmehr das Wissen und Können eines Durchschnittsfachmannes. Erforderlich war ein das Durchschnittsmaß übersteigender wirtschaftlicher und kaufmännischer Blick, der die neue Verwendungsmöglichkeit hervortreten ließ. Erfindungshöhe im patentrechtlichen Sinne ist damit allein jedoch nicht zu begründen.

Die Berufung erweist sich hiernach als unbegründet und war daher zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 40, 42 PatG, 101 ZPO.

Birnbach

. Bock

Nastelski

Christoph

Weiß