

I ZR 82/58

Verkündet
am 29. April 1960
Zug, Justizangestellter
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 S [REDACTED] E [REDACTED] M [REDACTED] & Co. GmbH in
S [REDACTED] ([REDACTED]), gesetzlich vertreten durch ihren
Geschäftsführer Dr. Albano A [REDACTED]-M [REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

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

gegen

die Firma Ad. S [REDACTED] Kommanditgesellschaft in H [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende
Gesellschafterin Frau Charlotte Wally Martha S [REDACTED],

Beklagte und Berufungsbeklagte,

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

betreffend das Patent Nr. 948 027

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 27. April 1960 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Jungbluth,
Pehle und Ebel

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird die
Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des
Deutschen Patentamts vom 21. Januar 1958
geändert.

- 1 a -

Das Patent Nr. 948 027 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß der Anspruch 1 gestrichen wird.

Die Kosten des Verfahrens werden der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des seit dem 28. April 1955 laufenden Patentes Nr. 948 027. Das Patent betrifft eine Einrichtung zum Regeln des Druckes am Schlauchende zum Betanken von Flugzeugen u. dgl. Der Patentanspruch 1 lautet:

Insbesondere auf einem Fahrzeug angeordnete Einrichtung zum Regeln des Druckes am Schlauchende zum Betanken von Flugzeugen, Straßentankanlagen u. dgl. mit einer am Ende eines Schlauches angeordneten Abgabeabsperrvorrichtung (Zapfventil) oder Kupplung und mit einer Steuerabsperrvorrichtung, die in die Förderleitung einer Pumpe eingebaut ist und mittels des Druckes in der Einschnürung eines Venturirohres in Richtung einer Schließung beeinflußt wird, das zwischen der Abgabeabsperrvorrichtung und der Steuerabsperrvorrichtung dicht vor dem Schlaucheintrittsstutzen angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Druck in der Einschnürung (25) des Venturirohres (4) unmittelbar den bewegbaren Teil (5) (Absperrkörper) der Steuerabsperrvorrichtung (2) entgegen der Wirkung eines federnelastischen Mittels (18) beeinflußt und daß dieses mit einem Ausgleichkolben (8) versehen ist, der mit entgegengesetzten Vorzeichen durch die Drücke beaufschlagt ist, die auf den Absperrkörper (5) der Steuerabsperrvorrichtung (2) wirken.

Wegen der übrigen Ansprüche 2 bis 4 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die Klägerin hat mit ihrer auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestützten Klage beantragt, dieses Patent durch Streichung des

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



Anspruchs 1 teilweise für nichtig zu erklären. Sie hat außerdem zur Prüfung gestellt, ob die nicht angegriffenen Merkmale des Streitpatents im Hinblick auf den Stand der Technik noch eine patentwürdige Erfindung darstellen.

Die Klägerin hat vorgetragen: das Streitpatent handle ein in allen Zweigen der Technik strömender Medien auftretendes Problem der Regeltechnik und betreffe nichts weiter als eine Einrichtung zum Regeln des Drucks in einer Leitung, in der ein strömendes Medium fließt; die Maßnahmen, die das Streitpatent vorschlage, seien bereits aus den deutschen Patentschriften 304 828, 534 013, 616 061, 616 838 und 618 932 in allen Einzelheiten bekannt; auch die britische Patentschrift 274 760 stehe dem Streitpatent entgegen; eine Erfindung könne auch weder darin erblickt werden, daß die an sich bekannte Einrichtung "insbesondere" zur Anordnung auf einem Fahrzeug zum Regeln des Druckes zum Betanken von Flugzeugen, Straßentankanlagen u. dgl. vorgesehen sei, noch darin, daß die Regeldruckentnahmestelle (das Venturirohr) an einer bestimmten Stelle der Abgabelleitung angeordnet werde.

Die Beklagte hat rechtzeitig widersprochen und beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat auf die besonderen Verhältnisse bei der Flugzeugbetankung hingewiesen; es dürfe hier einerseits ein je nach den Leitungen und Tanks des betreffenden Flugzeugs verschiedener Höchstdruck nicht überschritten werden, so daß eine Einrichtung zum Regeln des Drucks am Ende des Betankungsschlauches besonders schnell, genau und zuverlässig ansprechen müsse; andererseits aber stelle der Druck am Ende des Schlauches auch einen Mindestdruck dar, weil von seiner Höhe die Geschwindigkeit des Betankens abhängt. Die Beklagte hat ferner auf ihre eigenen Patente 933 435, 936 010 und 941 655 verwiesen, in denen bereits versucht worden sei, die Empfindlichkeit der Regelung

zu verbessern; gegenüber den früheren Vorschlägen, insbesondere nach dem Patent 941 655, sei es überraschend, daß man nach der Lehre des Streitpatents ohne besondere Servoeinrichtung durch unmittelbare Beeinflussung des bewegten Teiles der Steuerabsperrvorrichtung entgegen der Wirkung eines federn- den Mittels eine genügend genaue Regelung des Druckes am Schlauchende erreichen könne. Die Beklagte hat es schließlich als besonders bedeutsam bezeichnet, daß nach dem Streitpatent der Druck gerade am Schlauchende konstant gehalten werden solle, wo er an sich gar nicht gemessen werden könne, und daß das durch Entnahme des Druckes aus einem Venturirohr bewirkt werde, das nicht am Schlauchende, sondern am Ende der festen Abgaberohrleitung, also vor dem Beginn des Schlauches angeordnet sei. Sie hat es daher unter weiteren Darlegungen im einzelnen bestritten, daß die von der Klägerin herangezogenen Patentschriften dem Streitpatent entgegenstünden.

Die Beklagte hat gegenüber einem Einwand der Klägerin zugegeben, daß die Bemerkung auf S. 3 Z. 41 ff der Beschreibung, die Steuerabsperrvorrichtung könne, statt den Querschnitt der Förderleitung zu drosseln, auch eine Umgehungsleitung zur Saugeseite der Pumpe öffnen, in den Patentansprüchen keinen Ausdruck gefunden habe. Sie hat daher hilfsweise beantragt, den Gattungsbegriff des Hauptanspruchs 1 auf S. 3 Z. 59 ff der Patentschrift wie folgt zu fassen:

"..... Steuerabsperrvorrichtung, die in die Förderleitung einer Pumpe eingebaut ist und mittels des Drucks in der Einschnürung eines Venturirohres in Richtung einer Schließung bei drosselnder, und in Richtung einer Öffnung bei eine Umgehungsleitung öffnender Steuerabsperrvorrichtung beeinflusst wird, wobei das Venturirohr zwischen der Abgabeabsperrvorrichtung und der Steuerabsperrvorrichtung dicht vor dem Schlaucheintrittsstutzen angeordnet ist, ..."

Der 2. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat durch die hier angefochtene Entscheidung vom 21. Januar 1958 die Klage abgewiesen. Er hat die von der Klägerin entgegengehaltenen Patentschriften nicht als neuheitsschädlich angesehen, weil sie von ganz anderen Aufgabestellungen ausgegangen seien und keine Betankungsanlagen für Flugzeuge, Straßentankanlagen u.dgl., noch viel weniger Einrichtungen zum Regeln des Druckes am Ende der Schlauchleitung einer solchen Anlage beträfen. Der Nichtigkeitssenat hat auch angenommen, daß das Streitpatent einen technischen Fortschritt gebracht habe und die erforderliche Erfindungshöhe aufweise.

Die Klägerin hat gegen diese Entscheidung frist- und formgerecht Berufung eingelegt und ihre in der Vorinstanz gestellten Anträge wiederholt. Sie hält dem Streitpatent außer den schon in erster Instanz benannten Patentschriften nunmehr auch noch die Ausführungen auf Seite 22 der Druckschrift "A-Druckregler" der Firma Albert L. Maschinen- und Apparatebau GmbH in D., und die Ausführungen auf Seite 1 des Sonderdrucks "Neukonstruktion an trockenen Gasmessern" aus der Wochenschrift "Das Gas- und Wasserfach" 1933 Nr. 36 entgegen. Sie behauptet ferner, sie habe eine dem Anspruch 1 des Streitpatents entsprechende Einrichtung vor dem Tage der Anmeldung des Streitpatents durch Anbieten ohne Geheimhaltungsverpflichtung und Vorführung vor in- und ausländischen Kunden offenkundig vorbenutzt; insbesondere habe sie am 23. Oktober 1953 ein darauf bezügliches vollständiges Angebot unter Beifügung einer Zeichnung P 12.2.05.3 vom 21. Oktober 1953 an das Bundeskanzleramt in Koblenz abgegeben.

Die Beklagte hat zunächst nur beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Sie hat sodann in der mündlichen Verhandlung auf Befragen mitgeteilt, daß es sich bei dem in der Beschreibung des Streitpatents auf Seite 1 Zeile 16 bis Seite 2 Zei-

le 8 erwähnten Vorschlag um ihre eigene ältere Anmeldung St 9301 III/64 vom 12. Januar 1955 handelt, die im Frühjahr 1960 in der Auslegeschrift 1 079 985 mit folgenden Ansprüchen bekannt gemacht worden ist:

1. Insbesondere auf einem Fahrzeug angeordnete Einrichtung zum Regeln des Druckes am Schlauchende zum Betanken von Flugzeugen, Straßentankanlagen und dergleichen mit einer Abgabeabsperrvorrichtung (Zapfventil) oder Kupplung am Ende eines Schlauches und einem dicht vor dem Schlauch-eintrittsstutzen angeordneten Venturirohr, in dessen Einschnürung ein Druck entsteht, der einem Regelorgan zwischen dem Venturirohr und dem Förderstutzen der Pumpe zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß das Regelorgan eine Steuerabsperrvorrichtung (3) ist, auf welche der Druck des derart bemessenen Venturirohres (6), daß der Druckabfall in seiner Einschnürung (7) etwa gleich dem Druckabfall längs des nachgeschalteten Schlauches (4) ist, in Richtung einer Schließung wirkt.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ein unter dem Einfluß des Druckes in der Einschnürung (7) des Venturirohres (6) stehendes Vorsteuerventil (22) zur Beeinflussung einer Servokraft, zum Beispiel des Pumpendruckes, mittels der die Steuerabsperrvorrichtung betätigt wird.

Um die im Oberbegriff des Hauptanspruchs 1 des Streitpatents bereits enthaltene Bezugnahme auf die Ansprüche der älteren Anmeldung St 9301 III/64 noch zu verstärken, und um zwei offensichtliche Fehler in der Fassung des Hauptanspruchs 1 zu berichtigen, hat sie nunmehr den Antrag gestellt,

die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß bei Anspruch 1

- a) auf Seite 3 Zeile 65 hinter dem Wort "angeordnet" folgendes eingefügt wird:

"... und derart ausgebildet ist, daß der durch eine Strömung bewirkte Druckabfall in seiner Einschnürung gleich dem Druckabfall über die Länge des Schlauches, "

- b) in Zeile 70 das Wort "federnelastisch" durch das Wort "federnd-elastisch" ersetzt wird,
- c) in Zeile 71 das Wort "dieses" durch die Worte "der Absperrkörper" ersetzt wird.

Sie hat ferner den in erster Instanz gestellten Hilfsantrag wiederholt.

Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, mit dem Hauptanspruch 1 des Streitpatents werde ein Patentschutz nicht für die in der Anmeldung vom 12. Januar 1955 enthaltene und in den Oberbegriff des Hauptanspruchs 1 des Streitpatents übernommene Lehre beansprucht, sondern nur für die im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs 1 gegebene Lehre, ein entgegen der Wirkung eines federnd-elastischen Mittels betätigtes, druckentlastetes Ventil zu verwenden. Diese Maßnahme sei vor allem dann angebracht, wenn die sonst bei der Verwendung einer Servoeinrichtung auftretenden Sickerungen unerwünscht seien, wie zum Beispiel bei Hydrantenfahrzeugen. Auch wenn der im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs 1 enthaltene Lehre für sich allein die erforderliche Erfindungshöhe fehle, so sei diese Lehre doch nur als eine Art nachgeholten Unteranspruchs zu der Anmeldung vom 12. Januar 1955 zu betrachten und daher schon deshalb schutzfähig, weil sie gegenüber der früheren Anmeldung keine glatte Selbstverständlichkeit darstelle.

Prof. Dr.-Ing. K. [REDACTED] in B. [REDACTED] hat auf Anforderung des Senats ein schriftliches Gutachten vom 26. Februar 1959 und, nachdem die Beklagte ein Privatgutachten des Prof. Dr.-Ing. P. [REDACTED] und des Dozenten Dr.-Ing. L. [REDACTED] in H. [REDACTED] vom 23. Dezember 1959 eingereicht hat, ein schriftliches Ergänzungsgutachten vom 25. Februar 1960 erstattet.

Die Klägerin hat ein schriftliches Gutachten des Prof. Dr. S. [REDACTED]-G. [REDACTED] in A. [REDACTED] vom 14. März 1960 vorgelegt. Prof. Dr. P. [REDACTED] und Dozent Dr. L. [REDACTED] haben nochmals schriftlich Stellung genommen und ihre Auffassung sodann auch in der mündlichen Verhandlung vertreten. Prof. Dr.-Ing. K. [REDACTED] ist in der mündlichen Verhandlung als Sachverständiger gehört worden. Die Parteien haben über das Beweisergebnis verhandelt.

Entscheidungsgründe:

1. Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe ist zwar in der Beschreibung nirgends ausdrücklich genannt, läßt sich aber eindeutig aus den sonstigen Ausführungen der Beschreibung in Verbindung mit dem Patentbegehren ermitteln.

Der Erfinder weist in der Beschreibung zunächst einleitend darauf hin, daß die Verschiedenheit der Tankkonstruktionen, insbesondere auf Flugzeugen, eine Regulierung des Abgabedruckes und damit der Leistung der Betankungsgeräte erforderlich mache, wobei es notwendig sei, daß der Druck an der Abgabekupplung, also am Ende des Schlauchs, unabhängig von der jeweiligen Abgabemenge konstant gehalten werde (S. 1 Z. 8 - 15). Er geht sodann auf einen bereits anderweit zu diesem Zwecke gemachten Vorschlag ein, - der, wie sich in der mündlichen Berufungsverhandlung herausgestellt hat, der im Hauptanspruch 1 der älteren Anmeldung der Beklagten St 9301 III/64 vom 12. Januar 1955 gemachte Vorschlag ist, - nämlich auf den Vorschlag, in der Förderung der Pumpe eine Steuerabsperrvorrichtung einzubauen, die mittels des Drucks in der Einschnürung eines zwischen der Abgabeabsperrvorrichtung (Zapfventil) und der Steuerabsperrvorrichtung dicht vor dem Schlaucheintrittsstutzen angeordneten Venturirohres in Richtung einer Schließung be-

einflußt wird, und das Venturirohr derart auszubilden und anzuordnen, daß der durch eine Strömung bewirkte Druckabfall in seiner Einschnürung gleich dem Druckabfall über die Länge des Schlauches ist, sodaß dann also der Druck in der Einschnürung des Venturirohres ein Maß für den Druck am Zapfventil ist (S. 1 Z. 16 bis S. 2 Z. 8). Im Anschluß hieran nennt der Erfinder einen weiteren zu demselben Zwecke bereits anderweit gemachten Vorschlag, nämlich den Vorschlag, den Druck im Venturirohr zur Steuerung einer Servoeinrichtung zu benutzen, wobei für diese Servoeinrichtung insbesondere der von der Pumpe selbst gelieferte Förderdruck der Flüssigkeit als Hilfskraft dient (S. 2 Z. 9 bis 15); mit diesem Vorschlag meint er ersichtlich den im Unteranspruch 2 der älteren Anmeldung St 9301 III/64 gemachten Vorschlag. Er hebt sodann die Vorteile und die Nachteile einer Einrichtung nach diesem letztgenannten Vorschlag hervor (S. 2 Z. 20 bis 37). Die Vorteile sieht er in einer sehr genauen Regelung und in der Tatsache, daß nur eine verhältnismäßig kleine Feder zur Belastung des Absperrkörpers der Steuerabsperrvorrichtung benutzt zu werden brauche, da normalerweise dieser Feder kein Öffnungsdruck entgegenwirke (S. 2 Z. 20 bis 27). Die Nachteile sieht er darin, daß die Servoeinrichtung - die im allgemeinen eine Zylindervorrichtung sei, die in Abhängigkeit von dem Venturidruck durch den Förderdruck der Pumpe beaufschlagt wird, - mit einer Sicker Einrichtung versehen sein müsse, die sicherstellt, daß das Innere der Zylindervorrichtung drucklos bleibt und sich nicht allmählich mit dem Druckmittel der Servokraft auffüllt, und ferner darin, daß die gesamte Hilfssteuerung notwendigerweise eine gewisse Komplikation und damit auch eine Verteuerung der Einrichtung mit sich bringe (S. 2 Z. 27 bis 37). Wie der Erfinder weiter ausführt, würde es andererseits möglich sein, den Druck in der Einschnürung des Venturirohres unmittelbar auf den

Absperrkörper der Steuerabsperrvorrichtung in Richtung einer Schließung entgegen der Wirkung eines federnden Mittels wirken lassen; hier bestehe jedoch die Gefahr, daß die Einrichtung nur sehr grob zu regeln vermöge; außerdem sei es notwendig, das federnde Mittel sehr kräftig auszubilden, da es der von dem Venturidruck herrührenden Kraft ständig widerstehen müsse, die auf den Absperrkörper in Richtung einer Schließung wirkt (S. 2 Z. 38 bis 48).

Wie aus diesen Ausführungen der Beschreibung hervorgeht und durch die im Anschluß daran gegebene Lösung bestätigt wird, liegt dem Streitpatent demnach die Aufgabe zugrunde, bei einer Einrichtung nach dem Vorschlag im Hauptanspruch 1 der älteren Anmeldung der Beklagten vom 12. Januar 1955 die Mittel zur Beeinflussung des Absperrkörpers der Steuerabsperrvorrichtung durch den in der Einschnürung des Venturirohres entstehenden Druck so zu gestalten, daß einerseits die geschilderten Nachteile einer Regelung mittels Servoeinrichtung, wie sie im Unteranspruch 2 der älteren Anmeldung vorgesehen ist, vermieden werden, andererseits aber die Vorteile einer Regelung mittels Servoeinrichtung gewahrt und die Gefahren einer unmittelbaren Regelung vermieden werden, die Regelung also genau genug und mit verhältnismäßig kleiner Federkraft erfolgt.

2. Als Lösung der gestellten Aufgabe wird in der Beschreibung (S. 2 Z. 49 - 56) und im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs 1 des Streitpatents (mit den Berichtigungen gemäß b) und c) des Berufungsgegenantrages der Beklagten) übereinstimmend vorgeschlagen, daß der Druck in der Einschnürung des Venturirohres unmittelbar den Absperrkörper der Steuerabsperrvorrichtung entgegen der Wirkung eines federnd-elastischen Mittels beeinflussen und daß der Ab-

sperrkörper mit einem Ausgleichskolben versehen sein soll, der mit entgegengesetzten Vorzeichen durch die Drücke beaufschlagt ist, die auf den Absperrkörper der Steucrabsperrevorrichtung wirken. Wie es der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten mit anderen Worten kurz, aber erschöpfend ausgedrückt hat, besteht die technische Lehre des Hauptanspruchs 1 des Streitpatents also darin, den vom Druckfühler (Venturirohr) gelieferten Regelbefehl unmittelbar auf das Drosselventil (den Absperrkörper) wirken zu lassen und das Drosselventil als druckentlastetes Ventil auszuführen.

3. Wie der Nichtigkeitssenat - für die erstinstanzlichen Entgegnhaltungen - zutreffend festgestellt hat und wie nunmehr auch die Klägerin selbst eingeräumt hat, ist der Gegenstand des Hauptanspruchs 1 des Streitpatents in keiner der entgegeng gehaltenen druckschriftlichen Vorveröffentlichungen neuheitsschädlich im Sinne des § 2 PatG vorweggenommen. Ob die von der Klägerin in der Berufungsinstanz behauptete offenkundige Vorbenutzung stattgefunden hat und ob sie, wenn das der Fall ist, den Gegenstand des Hauptanspruchs 1 neuheitsschädlich im Sinne des § 2 PatG vorweggenommen hat, kann dahin gestellt bleiben, da der Hauptanspruch 1 aus den im folgenden erörterten Gründen ohnehin nicht bestehen bleiben kann.

4. Dem Nichtigkeitssenat ist ferner zumindest im Ergebnis darin zuzustimmen, daß das Streitpatent auch einen technischen Fortschritt gebracht hat. Einen technischen Fortschritt hat das Streitpatent jedenfalls für solche Betankungsanlagen gebracht, bei denen der mit einer Servoeinrichtung verbundene Nachteil des Auftretens von Sickermengen besonders unerwünscht sein muß, wie zum Beispiel bei Hydranten-Betankungsanlagen.

5. Im Gegensatz zur Auffassung des Nichtigkeitssenats kann der Lehre des Hauptanspruchs 1 des Streitpatents jedoch nicht die erforderliche Erfindungshöhe zuerkannt werden. Der Nichtigkeitssenat sieht einen erfinderischen Gedanken darin, den Absperrkörper mit Druckausgleich auszustatten und auf ihn nur den Druckunterschied wirken zu lassen, mit dem der Druck in der Einschnürung des Venturirohres von dem Gegendruck eines federnden Mittels abweicht. Dem kann nicht zugestimmt werden. Wie in der mündlichen Berufungsverhandlung alle Beteiligten einschließlich der Beklagten und ihrer Privatgutachter übereinstimmend erklärt haben, ist das druckentlastete Ventil allgemein bekannt. Es lag daher für einen mit den Grundlagen der Regeltechnik vertrauten Fachmann nahe, eine unter bestimmten Verhältnissen unerwünschte Servoeinrichtung durch ein druckentlastetes Ventil zu ersetzen. Einem solchen Fachmann ist es bekannt, daß er eine Aufgabe wie die hier vorliegende, wenn er auf das Stellglied nur den Regel-
druck einwirken lassen will, zwar vielleicht besser mit einer Servoeinrichtung, erforderlichenfalls aber mit einigermaßen gleichem Erfolg auch mit einem druckentlasteten Ventil lösen kann. Zudem zeigen auch zum Beispiel die deutschen Patentschriften 534 013 und 618 932 sowie die britische Patentschrift 274 760 die Verwendung von druckentlasteten Ventilen bei Regelungsaufgaben. Es war insbesondere auch keine erfinderische Leistung, die Verwendung eines druckentlasteten Ventils bei Betankungsanlagen der hier in Betracht kommenden Art vorzuschlagen. Ein Vorurteil bestand nicht. Zwar ist die Regelung mit einem druckentlasteten Ventil weniger genau als die Regelung mit einer Servoeinrichtung. Sollen aber gerade die mit einer Servoeinrichtung verbundenen Nachteile vermieden werden und kommt es nicht auf eine solche Genauigkeit der Regelung an, wie sie die Servoeinrichtung zu geben vermag, so bietet sich die Verwendung eines druckentlasteten Ventils für den Fachmann von selbst an. Auch die Beklagte selber

hat daher in der mündlichen Berufungsverhandlung nicht mehr geltend gemacht, daß die im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs 1 enthaltene Lehre für sich allein die erforderliche Erfindungshöhe besitze.

6. Der Beklagten vermag aber auch ihr Hinweis darauf nichts zu nützen, daß es sich bei dem Hauptanspruch 1 des Streitpatents um eine Art nachgeholten Unteranspruchs zu der älteren Anmeldung vom 12. Januar 1955 handele. Es wird der Beklagten zugegeben werden können, daß die im Hauptanspruch 1 des Streitpatents enthaltene Lehre keine glatte Selbstverständlichkeit gegenüber der im Hauptanspruch 1 der älteren Anmeldung enthaltenen Lehre darstellt und der Hauptanspruch des Streitpatents daher als Unteranspruch zu der älteren Anmeldung, falls diese selbst patentwürdig ist, zu gewähren gewesen wäre. Die Beklagte hat den Anspruch 1 des Streitpatents aber eben gerade nicht als Unteranspruch zu der älteren Anmeldung geltend gemacht, sondern für ihn den Schutz eines selbständigen Patents begehrt. Der Senat hat auch die Frage erwogen, ob das Vorbringen der Beklagten etwa dahin aufzufassen sei, daß dem Streitpatent der Charakter eines Zusatzpatents zu der älteren Anmeldung zukomme. Ein Antrag auf Umwandlung des Streitpatents in ein Zusatzpatent ist jedoch nicht gestellt und hätte auch nicht mit Erfolg gestellt werden können, da die Umwandlung in ein Zusatzpatent - ganz abgesehen davon, daß hier die ältere Anmeldung noch gar nicht zur Patenterteilung geführt hat - nur während des Erteilungsverfahrens, aber nicht mehr nach dessen Abschluß und daher auch nicht im Nichtigkeitsverfahren erfolgen kann (vgl. Reiser, PatG 2. Aufl. § 10 Anm. 9). Es braucht daher auch nicht weiter erörtert zu werden, ob das Streitpatent als Zusatzpatent zu der älteren Anmeldung hätte von Bestand bleiben können. Ein selbständiger Patentschutz jedenfalls könnte der aus Auf-

gabe und Lösung zu entnehmenden technischen Lehre des Hauptanspruchs des Streitpatents nur zuerkannt werden, wenn diese Lehre gegenüber dem Stand der Technik neu, fortschrittlich und erfinderisch wäre. Wie unter 5. ausgeführt, fehlt es dieser Lehre jedoch an der erforderlichen Erfindungshöhe, und zwar insbesondere auch dann, wenn sie in Beziehung auf eine Einrichtung nach der Lehre der älteren Anmeldung gesehen wird. Daß möglicherweise - was hier jedoch nicht zu entscheiden ist - die Lehre der älteren Anmeldung patentfähig ist, vermag die Patentfähigkeit der Lehre des Streitpatents nicht zu begründen. Die Lehre des Streitpatents soll zwar auf eine Einrichtung nach der Lehre der älteren Anmeldung angewandt werden; dadurch, daß die Lehre der älteren Anmeldung möglicherweise erfinderisch ist, wird aber nicht auch die Lehre des Streitpatents selbst erfinderisch.

7. Nach alledem war daher auf die Berufung der Klägerin die angefochtene Entscheidung zu ändern und das Streitpatent durch Streichung des Anspruchs 1 teilweise zu vernichten. Ein Antrag auf Vernichtung auch der übrigen Ansprüche des Streitpatents ist von der Klägerin auch in der Berufungsinstanz nicht ausdrücklich gestellt worden. Zur Vernichtung der übrigen Ansprüche von Amts wegen (vgl. dazu BGHZ 16, 326, 332 fg) bestand kein Anlaß, da sie nach der Meinung, die der gerichtliche Sachverständige jedenfalls in

seinem schriftlichen Gutachten und in seinem schriftlichen Ergänzungsgutachten vertreten hat, möglicherweise einen eigenen Erfindungsgehalt besitzen.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 42 Abs. 3, 40 PatG.

Bock

Löscher

Jungbluth

Pehle

Bundesrichter
Ebel ist im Ur-
laub und ortsab-
wesend und daher
verhindert zu
unterschreiben

Bock