

Nachschlagewerk: ja

BGHZ:                    nein

ZPO § 406

Schaumstoffe

- a) Hat das Berufungsgericht das erst nach Einreichung des schriftlichen Gutachtens angebrachte Gesuch auf Ablehnung des vom Gericht ernannten Sachverständigen entgegen § 406 Abs. 5 ZPO in der Endentscheidung und nicht in einem gesonderten Beschluß für unbegründet erklärt, so ist dieser Verfahrensverstoß in der Revisionsinstanz nicht nachprüfbar.
- b) Als Folge des Verstoßes gegen § 406 Abs. 5 ZPO von der Revision erhobene andere Verfahrensrügen greifen grundsätzlich schon dann nicht durch, wenn das Ablehnungsgesuch - auch für den Antragsteller erkennbar - nicht einmal den gesetzlichen Erfordernissen (z.B. § 406 Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 ZPO) entsprach.

BGH, Urt. v. 14. November 1978 - X ZR 11/75 - OLG München

LG München I

# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 11/75

### URTEIL

Verkündet am

14. November 1978

Kriegl,

Jusitzamtsinspektor

als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma U [REDACTED] P [REDACTED] F. Z [REDACTED] KG, R [REDACTED] str. [REDACTED],  
N [REDACTED] / [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren persön-  
lich haftenden Gesellschafter Franz Z [REDACTED], N [REDACTED] / [REDACTED]

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],  
[REDACTED] -

gegen

die Firma C [REDACTED] - W [REDACTED] GmbH, B [REDACTED] W [REDACTED], gesetzlich  
vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. H [REDACTED], A [REDACTED] -  
[REDACTED] [REDACTED], M [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],  
[REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. November 1978 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Teilurteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 30. Mai 1974 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

### Tatbestand

Die Klägerin war Inhaberin des am 9. April 1954 angemeldeten, am 5. Juli 1956 bekanntgemachten und inzwischen infolge Zeitablaufs erloschenen Patents 955 095. Der Patentanspruch 1 lautete:

"Verfahren zur Herstellung von elastischen Schaumstoffen aus Polyestern und Diisocyanaten, dadurch gekennzeichnet, daß ein bekanntes, aus Polyestern und Diisocyanaten bestehendes Reaktionsgemisch in Gegenwart einer bis zu 0,05 Gewichtsprozent des Gemisches reichenden Menge Silikonöl verschäumt wird."



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



Die Beklagte stellte während der Schutzdauer dieses Patents elastische Schaumstoffe unter anderem dadurch her, daß sie ein aus Polyäthern und Diisocyanaten bestehendes Reaktionsgemisch in Gegenwart eines als "L 520" bezeichneten Erzeugnisses verschäumte. Sie vertrieb den so gewonnenen Schaumstoff unter der Bezeichnung "Polyätherschaumstoff Typ PS".

Die Klägerin hat in diesem Verfahren der Beklagten eine Benutzung ihres Patents erblickt. Sie hat behauptet, das Erzeugnis "L 520" enthalte Silikonöl und werde bei der Herstellung des Schaumstoffs der Beklagten in solcher Menge zugesetzt, daß weniger als 0,05 Gemischgewichtsprozent Silikonöl wirksam seien. Hierbei stabilisiere das Silikonöl die Poren. Polyester und Polyäther seien als Ausgangsstoffe gleichwirkend. Die Klägerin hat Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten und Rechnungslegung begehrt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, weil am Tage der Anmeldung des Klagepatents nur wasserunlösliches Silikonöl bekannt gewesen sei, mit dem aus einem aus Polyäthern und Diisocyanaten bestehenden Reaktionsgemisch kein elastischer Schaumstoff hergestellt werden könne. Dies sei nur mit wasserlöslichen Silikonölen möglich, die aber erst nach dem Anmeldetag durch eine erfinderische Leistung geschaffen worden seien. Ein allgemeiner Erfindungsgedanke sei der Patentschrift nicht zu entnehmen.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt. Sie hat ihre Klageanträge im übrigen weiterverfolgt,

- 4 -

nachdem beide Parteien den Unterlassungsanspruch übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt und insoweit widersprechende Kostenanträge gestellt haben. Zur Begründung ihrer Berufung hat die Klägerin ausgeführt, Gleichwirkung bestehe zwischen dem Verschäumen mit Polyäther und dem mit Polyester sowie zwischen Silikonölen in wasserlöslichem und wasserunlöslichem Zustand. Darüber hinaus offenbare die Klagepatentschrift einen allgemeinen Erfindungsgedanken dahin, daß zur Herstellung von Polyurethanschaumstoffen geringe Mengen von Silikonölen als Porenregler und Schaumstabilisator zu verwenden seien.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung durch Teilurteil zurückgewiesen, soweit es sich um die Herstellung von Schaumstoffen aus Polyäthern handelt, und - nur - die Kosten des Rechtsmittels der Klägerin auferlegt, da es über die des ersten Rechtszuges "erst nach Erledigung des Berufungsverfahrens wegen Herstellens von Schaumstoffen aus Polyestern - 6 U 4401/73 -" befinden könne. Es hat über die Gleichwirkung von Polyestern und Polyäthern bei dem hier in Rede stehenden Verfahren Beweis erhoben durch Einholung eines Sachverständigengutachtens.

Die Klägerin hat den Sachverständigen nach Erstattung des schriftlichen Gutachtens als befangen abgelehnt. Diesen Antrag hat das Oberlandesgericht in den Entscheidungsgründen seines Teilurteils für unbegründet erachtet.

Die Klägerin greift dieses Teilurteil mit der Revision an. Sie beantragt,

unter Aufhebung des Teilurteils nach ihren Anträgen in der Berufungsinstanz zu erkennen.

Die Beklagte beantragt,  
die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Der Revision bleibt der Erfolg versagt.

I.

1. Das Berufungsgericht hat eine Patentverletzung verneint und dazu ausgeführt:

a) Bei der Herstellung des Polyätherschaumstoffs Typ PS der Beklagten sei weder ein Polyester noch Silikonöl verwendet worden. Das erste sei unstreitig, das letzte durch das Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen Professor Dr. P. bewiesen. Danach gebe es wasserlösliche Silikonöle nicht, die nach der Behauptung der Klägerin die Beklagte bei der Verschäumung benutzt haben solle. Die Klägerin habe das Sachverständigengutachten lediglich mit einem gegen den Sachverständigen gerichteten Ablehnungsgesuch angegriffen. Dieses sei jedoch ungerechtfertigt, wie das Berufungsgericht im einzelnen begründet hat.

b) Die Beklagte habe zur Lösung der Aufgabe des Klagepatents auch keine äquivalenten Mittel verwendet. Aufgrund der Beweisaufnahme stehe fest, daß die Beklagte bei der Herstellung des Polyätherschaumstoffs Typ PS anstelle des im Patent vorgeschlagenen Polyesters Polyäther und anstelle

des vom Patent gelehrten Silikonöls ein als "L 520" bezeichnetes Erzeugnis verwendet habe, welches einen Stoff enthalten habe, den die Klägerin als "wasserlösliches Silikonöl" bezeichne und mit dem sie ersichtlich Polyäthersiloxan meine. Gleichwirkend seien hier jedoch weder Polyester und Polyäther noch Silikonöl und Polyäthersiloxan noch die Kombination Polyester und Silikonöl mit der Kombination Polyäther und Polyäthersiloxan. Am Tage der Anmeldung des Klagepatents sei es bekannt gewesen, sowohl aus Polyestern und Diisocyanaten als auch aus Polyäthern und Isocyanaten durch Verschäumung Schaumstoffe herzustellen. Hierbei habe jedoch die Verwendung von Silikonöl im allgemeinen schaumzerstörend gewirkt. Der Erfinder habe nach der Beschreibung des Klagepatents erstmals erkannt, daß die Verwendung von Silikonöl in der von ihm angegebenen geringen Menge nicht den Schaum zerstöre, sondern porenregulierend wirke. Wie der Sachverständige in seinem Gutachten eingehend dargelegt habe, sei jedoch selbst am Tage der Bekanntmachung des Klagepatents ein Polyäther-Schaumstoff im Einstufenverfahren überhaupt nicht herstellbar gewesen, weder mit noch ohne Silikonöl. Ein solches Verfahren sei erst durch die Entwicklung der wasserlöslichen Polyäthersiloxane (genauer: Polyäther-Siloxan-Copolymere) ermöglicht worden, deren Anwesenheit bei der Verschäumung von Polyäther unverzichtbar sei. Beim Polyesteransatz seien sie dagegen ohne besondere Wirkung. Auch nach Entdeckung der wasserlöslichen Polyäthersiloxane sei jedem Fachmann klar gewesen, daß keine einfache praktische Austauschbarkeit des Polyäthers gegen den Polyester möglich sei.

c) Die Klägerin könne ihr Begehren schließlich auch nicht auf einen allgemeinen Erfindungsgedanken stützen.

Die Klagepatentschrift offenbare weder den von der Klägerin in Anspruch genommenen noch einen allgemeinen Gedanken dahin, zur Herstellung von Polyurethanschaumstoffen geringe Mengen von Polyäthersiloxan als Porenregler und Schaumstabilisator zu verwenden. Keinen dieser Gedanken könne der Durchschnittsfachmann ihr entnehmen, weil Polyäther und Polyäthersiloxan, wie der gerichtliche Sachverständige eingehend dargelegt habe, bei der Herstellung von Schaumstoff in ihren Wirkungen von den in der Patentschrift offenbarten Mitteln Polyester und Silikonöl gänzlich verschieden seien.

2. Die Revision erhebt gegen das Berufungsurteil die folgenden Rügen:

a) Das Berufungsgericht habe § 406 Abs. 4 ZPO verletzt, weil es über das Ablehnungsgesuch gegen den gerichtlichen Sachverständigen nicht in einem besonderen Beschluß, sondern im Endurteil entschieden habe. Das sei ein revidierbarer Rechtsfehler, auf dem das angefochtene Urteil beruhen könne. Der Angriff gegen die Ablehnungsentscheidung sei daher in der Revisionsinstanz zuzulassen. Das Revisionsgericht müsse die Ablehnungsentscheidung im angefochtenen Berufungsurteil selbst vornehmen.

Durch das vom Berufungsgericht eingeschlagene Verfahren sei auch das Recht der Klägerin auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG), auf Beweisverhandlung (§ 285 ZPO) und auf erschöpfende Aufklärung des Sachverhalts durch das Gericht (§ 139 ZPO) verletzt worden. Die Klägerin habe im Vertrauen auf eine abgesonderte Entscheidung über das Ablehnungsgesuch ihre Beweiseinreden zurückstellen können. Durch das unzulässige Verfahren des Berufungsgerichts, durch

das sie überrascht worden sei, sei ihr die Stellungnahme zum Beweisergebnis abgeschnitten worden. Das Sachverständigen-gutachten habe solange nicht verwertet werden dürfen, wie nicht über das Ablehnungsgesuch gegen den Sachverständigen entschieden gewesen sei. Eine Verhandlung über das Ergebnis der Beweisaufnahme habe infolgedessen auch noch nicht stattfinden können. Zumindest habe das Berufungsgericht die Klägerin auf das beabsichtigte ungewöhnliche Verfahren nach § 139 ZPO hinweisen müssen. Schließlich sei durch dieses fehlerhafte Verfahren des Berufungsgerichts auch § 156 ZPO verletzt. Die mündliche Verhandlung sei zu früh, nämlich ohne vorherigen Beschluß über das Ablehnungsgesuch geschlossen worden. Der von der Klägerin nachgereichte Schriftsatz vom 13. Mai 1974 hätte Veranlassung zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung geben müssen. Das angefochtene Urteil setze sich mit diesem Schriftsatz nicht auseinander, so daß davon ausgegangen werden müsse, daß dieser Schriftsatz nicht nur nicht zur Kenntnis genommen worden sei, sondern auch keinen Anlaß zur gebotenen Prüfung gemäß § 156 ZPO gegeben habe.

b) Das Berufungsurteil beruhe auch auf einer Verletzung der §§ 286 ZPO, 133 BGB, 6 PatG.

Die Auslegung des Berufungsgerichts, unter dem "Silikonöl" des Patentanspruchs 1 des Klagepatents könne ausschließlich eine wasserunlösliche Substanz verstanden werden, verkenne, daß der Fachmann den in der Patentschrift verwendeten Begriff nach deren Gesamtinhalt unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung verstehe. Die zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe vorgeschlagene Verwendung von Silikonen in der angegebenen geringen Menge von bis zu

0,05 Gewichtsprozenten zerstöre den Schaum nicht, sondern wirke porenregulierend. Die Wasserunlöslichkeit der Substanz sei dabei völlig bedeutungslos, so daß der Wortbestandteil "-öl" angesichts der in der Patentschrift enthaltenen Aufgabenstellung und Lösung nicht ausschließlich als wasserunlösliche Substanz im Sinne eines sonstigen Sprachgebrauchs der Technik habe verstanden werden können. Die später für andere Zwecke entwickelten Polyäthersiloxane stellten daher ein identisches Lösungsmittel dar, da es auf die Wasserunlöslichkeit der in der Patentschrift bezeichneten Substanz nicht ankomme.

Zumindest aber seien diese beiden Lösungsmittel glatt äquivalent, da es auf die schaumregulierende und -stabilisierende Wirkung des Silikons ankomme und Polyäthersiloxane infolge ihres Silikongehalts diese Wirkung bei der Herstellung von Polyurethanschaumstoffen ebenso entfalteten wie Silikonöl. Daß der austauschbare Stoff "Polyäthersiloxan" erst später erfunden worden sei, stehe der Bejahung der Gleichwertigkeit nicht entgegen, weil es nur darauf ankomme, daß die Austauschbarkeit der Stoffe vom Fachmann ohne erfinderischen Einsatz aus der Patentschrift zur Lösung der dem Patent zugrundeliegenden Aufgabe aufgefunden werden könne.

Unzutreffend sei auch die Verneinung der Gleichwirkung von Polyester und Polyäther sowie der Kombinationen Polyester/Silikonöl und Polyäther/Polyäthersiloxan. Das Berufungsgericht habe verkannt, daß das erfindungsgemäße Schaumstoffherstellungsverfahren ebensogut ein zweistufiges Verfahren sein könne. Zur Äquivalenz von Polyester und Polyäther genüge es daher bereits, daß bei einem zweistufi-

- 10 -

gen Herstellungsverfahren Polyester und Polyäther ausgetauscht werden könnten und das Reaktionsgemisch in der zweiten Stufe in Gegenwart der angegebenen Menge von Silikonöl mit porenregulierender Wirkung verschäumt werden könne.

Schließlich habe das Berufungsgericht verkannt, daß der in der Entwicklung der Polyäthersiloxane liegende erfinderische Schritt nichts daran ändere, daß der Zusatz einer Siliziumverbindung bei der Polyäther- oder Polyesterverschäumung zum Zweck der Porenregulierung der erstmals in der Klagepatentschrift offenbarten Lehre entspreche. Das von der Beklagten bei der Herstellung des Polyätherschaums angewendete Verfahren sei zumindest vom Klagepatent abhängig, weil es den geschützten Erfindungsgedanken benutze, bei der Herstellung von Polyurethanschaumstoff eine Siliziumverbindung in bestimmter geringer Menge zuzusetzen, um einen Schaumstoff mit guten Eigenschaften zu gewinnen.

### III.

Die Revisionsrügen können das Berufungsurteil nicht zu Fall bringen.

1. a) Im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (LM § 404 ZPO Nr. 3) sowie mit der im Schrifttum (Stein-Jonas-Leibold, ZPO 19. Aufl. § 406 Anm. IV, 1 c; Wieczorek, ZPO 2. Aufl. § 406 Anm. C II - C IV a 1; Baumbach-Lauterbach-Hartmann, ZPO 35. Aufl. § 406 Anm. 4 und 5 B)

vertretenen Meinung geht der Senat davon aus, daß die Entscheidung über ein Gesuch auf Ablehnung eines vom Gericht bestellten Sachverständigen nach § 406 Abs. 5 ZPO unmittelbar nach dem Gesuch und in einem von der Endentscheidung getrennten Beschluß zu ergehen hat (vgl. auch BGHZ 28, 305, 306). Geschieht das nicht, sondern wird die Ablehnung erst in der Endentscheidung für unbegründet erklärt, so liegt darin in der Regel schon deswegen ein Verfahrensverstoß (vgl. BGH LM aaO), weil dadurch der in § 406 Abs. 5 ZPO eröffnete Beschwerderechtszug abgeschnitten wird (vgl. o.a. Schrifttum und OLG Köln MDR 1974, 761; OLG Düsseldorf JZ 1977, 564, 565).

Dieser auch dem Berufungsgericht unterlaufene Verfahrensverstoß führt aber nicht dazu, daß die Entscheidung in der Revisionsinstanz nachprüfbar ist (BGH LM aaO und das o.a. Schrifttum). Wäre nämlich die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch in einem gesonderten Beschluß ergangen, so wäre dieser infolge der Vorschrift des § 567 Abs. 3 ZPO nicht mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar gewesen und unterläge infolgedessen nach § 548 ZPO nicht der Beurteilung des Revisionsgerichts. Daraus folgt zugleich, daß das Revisionsgericht auch nicht in eine sachliche Nachprüfung der Entscheidung über das Ablehnungsgesuch eintreten darf.

Den Überlegungen der Revision zu den Nachteilen eines solchen vom Berufungsgericht eingeschlagenen unzulässigen Verfahrens kann grundsätzlich beigetreten werden. Die aufgezeigten Verfahrensvorschriften geben dem Revisionsgericht aber keinen Weg für eine Nachprüfung frei. Abgesehen von diesen grundsätzlichen Erwägungen ist der Klägerin aber - vorbehaltlich der noch abzuhandelnden weiteren Rügen in

diesem Zusammenhang - aus dem fehlerhaften Verfahren des Berufungsgerichts erkennbar ein Nachteil nicht entstanden, zumal das Ablehnungsgesuch erst nach Erstattung des schriftlichen Sachverständigengutachtens angebracht worden war. Eine gesonderte, aber unanfechtbare Entscheidung darüber hätte hinsichtlich der Ablehnung als solcher und der Verwertung des Beweisergebnisses die Lage nicht zugunsten der Klägerin geändert. Ob man die Rechtslage etwa dann anders beurteilen muß, wenn das Ablehnungsgesuch vor der Einreichung des Sachverständigengutachtens angebracht wird, steht hier nicht zur Entscheidung. Daher weicht die vorliegende Entscheidung von der Rechtsmeinung des Bundesarbeitsgerichts (JZ 1960, 606, 607) nicht ab, das sich mit dem zuletzt genannten Sachverhalt zu befassen hatte. Auch die Entscheidung des Bundessozialgerichts (MDR 1976, 83) betrifft keinen einschlägigen Fall. Eine Vorlage an den Gemeinsamen Senat der Obersten Gerichtshöfe (Gesetz vom 19. Juni 1968 BGBl I, 661) kommt daher nicht in Betracht.

b) Auch die im Zusammenhang mit der zuvor abgehandelten Rüge erhobenen weiteren Verfahrensrügen aus Art. 103 Abs. 1 GG, §§ 139, 156, 285 ZPO greifen nicht durch.

Die Klägerin hatte ungewöhnlich viel Zeit, sich zur Sache zu äußern. Von der Einreichung des Sachverständigengutachtens am 29. August 1967 bis zum Verhandlungstermin am 4. April 1974 waren über 6 1/2 Jahre vergangen. In der Zwischenzeit wurde das Nichtigkeitsverfahren gegen das Klagepatent durchgeführt und mit der Verkündung des Urteils des Senats am 15. Dezember 1970 abgeschlossen. Der technische Sachverhalt war danach erschöpfend erörtert. Wenn sich die Klägerin in ihrem vorbereitenden Schriftsatz vom

27. März 1974 nach ihrem jetzigen Vortrag nur unvollständig zur Sache geäußert haben sollte, so beruhte das allein auf ihrer Säumnis, wie sich schon aus dem Datum - 2. Mai 1974 - ihres nachgereichten Privatgutachtens ergibt. Sie hatte ausreichend Zeit, sich zu dem Sachverständigengutachten schriftsätzlich und auch Gelegenheit, in der auf ihren Antrag vom 10. Dezember 1973 anberaumten Verhandlung sich mündlich zu erklären. Das Sitzungsprotokoll des Berufungsgerichts vom 4. April 1974 weist aus, daß die Parteien zur Sache streitig verhandelt haben. Die Klägerin konnte somit ihre Auffassung über das Beweisergebnis darlegen. Dem Gebot des rechtlichen Gehörs und dem der Verhandlung nach Beweisaufnahme (§ 285 ZPO) war vom Berufungsgericht entsprochen worden. Wenn die Klägerin glaubte, darüber hinaus für weiteres Vorbringen gegen das Beweisergebnis noch Gelegenheit erhalten zu müssen, so stand es ihr frei, einen entsprechenden Schriftsatzvorbehalt nach § 272a ZPO a.F. zu beantragen. Sie hat von dieser Möglichkeit aber nur im Hinblick auf die Schriftsätze der Beklagten vom 28. und 29. März 1974 Gebrauch gemacht, nicht auch wegen des Sachverständigengutachtens. Sie konnte sich nicht darauf verlassen, daß das Berufungsgericht auch ohne einen solchen Antrag ihr Gelegenheit zu weiterem Vorbringen geben würde, zumal nach den ihr bekannten Umständen die Zulässigkeit des Ablehnungsgesuchs zweifelhaft erscheinen mußte (§ 406 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 ZPO). Daher kann in dem Verfahren des Berufungsgerichts ein Verstoß gegen die vorgenannten Vorschriften nicht festgestellt werden.

Das nach dem Schluß der mündlichen Verhandlung ohne entsprechenden Vorbehalt vorgelegte Privatgutachten der Klägerin vom 2. Mai 1974 einschließlich deren Ausführungen zum Beweisergebnis im Schriftsatz vom 13. Mai 1974 konnte

das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß unberücksichtigt lassen. Die Klägerin hatte die ungewöhnlich lange Zeit nach Erstattung des Sachverständigengutachtens nicht genutzt, um sich dazu eingehend zu äußern und alle Beweiseinreden bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung geltend zu machen. Da der Sachverhalt umfassend geklärt war und die Parteien genügend Zeit zur Stellungnahme hatten, war das Berufungsgericht nicht verpflichtet, nach § 156 ZPO die Wiedereröffnung der geschlossenen Verhandlung anzuordnen, was die Klägerin nicht einmal beantragt hatte. Auf Wiedereröffnung wegen versäumten Vorbringens gibt es keinen Anspruch.

Das Berufungsurteil beruht auch nicht auf der Verletzung des § 139 ZPO unter dem Gesichtspunkt der Überraschungsentcheidung. Die Klägerin mußte nach so langer Dauer des Rechtsstreits und nachdem sie selbst die Fortsetzung der mündlichen Verhandlung nach der Aussetzung des Rechtsstreits beantragt hatte, davon ausgehen, daß am 4. April 1974 zur Sache verhandelt und danach endgültig entschieden werde. Sie ist auch davon ausgegangen, denn sie hatte in ihrem vorbereitenden Schriftsatz vom 27. März 1974 auf das Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen Bezug genommen und sich zur Sache geäußert. In der mündlichen Verhandlung hat sie schließlich streitig verhandelt und Schriftsatzvorbehalt nur im bereits erwähnten Umfang beantragt. Das Verhalten der Klägerin läßt nicht erkennen, daß sie sich nur auf die Entscheidung über ihr Ablehnungsgesuch eingestellt und deswegen ihr Vorbringen zum Ergebnis der Beweisaufnahme zurückgestellt hatte. Nach dem Inhalt der Sitzungsniederschrift ist über die Ablehnung nicht verhandelt worden. Der Verlauf der mündlichen Verhandlung, wie er sich aus der Sitzungsniederschrift ergibt, und das Ausbleiben der

Entscheidung über das Ablehnungsgesuch gaben keine Veranlassung zu der Erwartung, daß das Berufungsgericht die Entscheidung in der Hauptsache zurückstellen und die mündliche Verhandlung nach einer gesonderten Entscheidung über die Ablehnung des gerichtlichen Sachverständigen fortsetzen wolle, zumal Verkündungstermin bestimmt worden war. Bei dieser Sachlage verletzte das Berufungsgericht seine Pflicht aus § 139 ZPO nicht, wenn es nicht noch ausdrücklich auf die zu erwartende Entscheidung in der Sache hinwies.

2. Auch soweit das Berufungsgericht eine Patentverletzung verneint hat, kann ein Rechtsfehler nicht erkannt werden.

a) Das Klagepatent betrifft nach der Überschrift und der Einleitung der Patentbeschreibung ein Verfahren zur Herstellung von elastischen Schaumstoffen aus Polyestern und Diisocyanaten.

Ihm liegt nach den Feststellungen des Senats im Nichtigkeitsverfahren X ZR 23/64 (Urteil vom 15. Dezember 1970) die Aufgabe zugrunde, die nach dem Stand der Technik bekannten Verfahren zur Herstellung von Schaumstoffen in Richtung eines brauchbaren Materials zu verbessern. Es soll ein Schaumstoff mit einer möglichst einheitlichen Porengröße und mit möglichst guten mechanischen Eigenschaften geschaffen werden.

Zur Lösung wird vorgeschlagen, ein bekanntes aus Polyestern und Diisocyanaten bestehendes Reaktionsgemisch in Gegenwart einer bis zu 0,05 Gewichtsprozent des Gemisches reichenden Menge Silikonöl zu verschäumen. Dabei soll, wie

der Patentbeschreibung zu entnehmen ist, das Silikonöl an die Stelle der früher verwendeten Öle mineralischen Ursprungs oder sulfurierter pflanzlicher Öle treten.

b) Das Berufungsgericht hat teils aufgrund des unstreitigen Parteivortrags, teils aufgrund des schriftlichen Sachverständigengutachtens festgestellt, daß die Beklagte anstelle des Reaktionsgemisches aus Polyestern und Diisocyanaten ein Reaktionsgemisch aus Polyäthern und Diisocyanaten sowie anstelle des Zusatzmittels Silikonöl das von ihr als "L 520" bezeichnete Zusatzmittel Polyäthersiloxan verwendet hat. Gegen diese Feststellungen richtet die Revision keine Angriffe. Rechtsfehler sind insoweit nicht erkennbar. Das Berufungsgericht hat damit zutreffend eine identische Benutzung des Klagepatents verneint.

c) Dem Berufungsgericht ist auch darin beizutreten, daß die Beklagte bei der Herstellung ihres Polyätherschaumstoffes kein äquivalentes Verfahren angewandt hat.

Nach gefestigter Rechtsprechung des Senats liegt Äquivalenz dann vor, wenn bei den sich gegenüberstehenden Ausführungsformen Aufgabe und technischer Erfolg gleich, die zur Lösung der Aufgabe und damit zur Erzielung des gleichen Erfolges (der gleichen Wirkung) verwendeten Mittel aber verschieden sind und sie der Durchschnittsfachmann aufgrund seines Fachwissens im Prioritätszeitpunkt aus der Patentschrift zur Herstellung desselben Endprodukts, d.h. zur Lösung der konkreten Aufgabe auffinden konnte (u.a. BGHZ 64, 86, 93 ff. - Metronidazol; BGH GRUR 1976, 88, 89 - Skistiefelabsatzbefestigung). In patentrechtlicher Hinsicht wird erst dann von unterschiedlichen Lösungsprinzipien

gesprochen, wenn der Durchschnittsfachmann die angegriffene Ausführung dem Klagepatent ohne erfinderische Überlegung nicht entnehmen konnte (BGH aaO). Die patentverletzende Ausführungsform darf gegenüber dem geschützten Erfindungsgedanken nicht erfinderisch sein (BGH aaO; vgl. auch BGH GRUR 1964, 132, 134, 135 - Kappenverschluß). Ob in der Entscheidung des Reichsgerichts vom 22. März 1938 (GRUR 1938, 706 f) und in dem Aufsatz von Moser von Filseck (GRUR 1974, 506, 510) demgegenüber ein abweichender Standpunkt vertreten wird, und ob ferner der Senat diesen teilt, kann dahinstehen.

Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen liegt Äquivalenz nicht vor. Der Durchschnittsfachmann konnte der Patentschrift das von der Beklagten benutzte Verfahren nicht entnehmen. Ein Polyätherschaumstoff war am Anmeldetag des Klagepatents im Einstufenverfahren weder mit noch ohne Silikonöl herstellbar. Daraus folgt, daß der Austausch von Polyester gegen Polyäther zu keinem brauchbaren Ergebnis geführt hätte. Andererseits, so hat das Berufungsgericht weiter festgestellt, sind die nach dem Anmeldetag auf Grund erfinderischer Leistung gefundenen Polyäthersiloxane bei der Verschäumung des Reaktionsgemisches aus Polyester und Diisocyanaten ohne besondere Wirkung, bei der Verschäumung von Polyäther hingegen unverzichtbar. Aus diesen Feststellungen hat das Berufungsgericht gefolgert, daß auch das nach dem Klagepatent vorgeschlagene Silikonöl nicht durch Polyäthersiloxane ersetzt werden kann. Das Verfahren der Beklagten lag damit außerhalb des Schutzbereichs des Klagepatents. An Hand dieser Feststellungen hat das Berufungsgericht auch verneint, daß der Fachmann aus der Patentschrift einen allgemeinen Erfindungsgedanken herleiten konnte.

Die Feststellungen des Berufungsgerichts sind ersichtlich rechtsfehlerfrei getroffen worden. Es durfte sich den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen anschließen, dessen Sachkunde die Klägerin niemals in Zweifel gezogen hat. Sie hat gegen dessen Darlegungen und Ergebnisse auch keine ernsthaften Angriffe geführt; ebensowenig hat sie gegen die Beweiswürdigung des Berufungsgerichts durchgreifende Rügen erhoben. Dessen aus den getroffenen Feststellungen abgeleiteten Rechtsfolgen sind nicht zu beanstanden.

III. Soweit einzelne Verfahrensmängel betreffende Rügen nicht ausdrücklich behandelt sind, hat sie der Senat geprüft, aber nach § 565a ZPO von einer Begründung insoweit abgesehen.

IV. Die Kosten des Rechtsmittels fallen der Klägerin nach § 97 Abs. 1 ZPO zur Last.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Brodeßer

von Albert