

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

ZPO § 551 Nr. 1

A p p e t i t z ü g l e r II

Zur Rüge, das erkennende Gericht sei wegen Mitwirkung eines Hilfsrichters nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen.

PatG §§ 6, 47

Zur Verletzung eines ein chemisches Analogieverfahren betreffenden Patents durch ein glatt äquivalentes Verfahren, insbesondere wenn die Angaben über die besonderen technischen therapeutischen oder sonstwie wertvollen Eigenschaften der nach dem Klagepatent erhältlichen Verfahrensprodukte erst nachträglich dem Patentamt gegenüber gemacht worden sind.

BGH, Urt. v. 29. Januar 1970 - X ZR 20/68 - OLG Frankfurt
LG Frankfurt

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 20/68

URTEIL

Verkündet am

29. Januar 1970
Schwingen,
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der Firma R a [REDACTED] GmbH in Ko [REDACTED],
St [REDACTED]straße [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren
Geschäftsführer, den Beklagten zu 2,
2. des Chemikers Dr. Hans Carl S t [REDACTED] in Ko [REDACTED],
S [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma C.H. B o [REDACTED] Sohn KG in I [REDACTED]
am F [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

wegen Patentverletzung

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Trüstedt und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Das Versäumnisurteil des X. Zivilsenats (Patentsenats) des Bundesgerichtshofs vom 25. November 1969 wird aufrechterhalten. Jedoch wird das dort genannte Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Frankfurt (Main) vom 28. Dezember 1967 dahin berichtigt, daß es in II 1 der Urteilsformel statt "2. Juli 1970" richtig "1. Juli 1970" und in II 2 der Urteilsformel statt "26. März 1971" richtig "25. März 1971" heißen muß.

Die Beklagten haben auch die weiteren Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

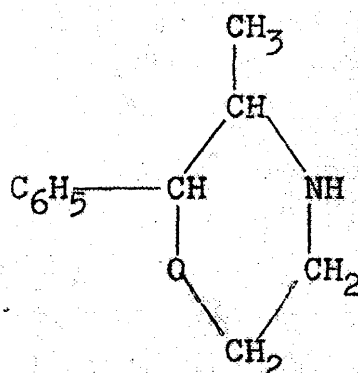
Die Klägerin ist Inhaberin der Patente [REDACTED] und [REDACTED]. Sie macht gegen die Beklagte zu 1, eine chemische Fabrik, und gegen deren Geschäftsführer, den Beklagten zu 2, Ansprüche wegen Verletzung ihrer Patente geltend.



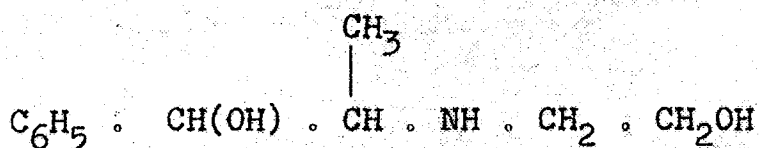
Das mit Wirkung vom 2. Juli 1952 erteilte (Klage-)Patent ■■■■■ betrifft ein "Verfahren zur Herstellung von als Heilmittel geeignetem 2-Phenyl-3-methylmorpholin oder dessen Salzen". Die dem Patent zugrunde liegende Anmeldung B ■■■■■ IV d / ■■■ p ist eine Ausscheidungsanmeldung aus der am 1. Juli 1952 eingereichten, "Verfahren zur Herstellung von substituierten Morpholinen" betreffenden Stammanmeldung B ■■■■■ IV b / ■■■ p der Klägerin gewesen. Die ursprüngliche Anmeldung B ■■■■■ war durch 6 ausgearbeitete Beispiele belegt; hinsichtlich der Eigenschaften der erfindungsgemäß hergestellten Morpholine war in der ursprünglichen Beschreibung lediglich gesagt, sie seien "wertvolle Pharmazeutika bzw. Zwischenprodukte für die Herstellung von Pharmazeutika". Während die unter Beschränkung auf das Beispiel 6 (Herstellung von 2-(p-Oxyphenyl)-morpholin) weiterverfolgte Stammanmeldung B ■■■■■ schließlich zu dem durch die Entscheidung des 5. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 11. März 1959 (GRUR 1960, 29) erteilten Patent ■■■■■ führte, verfolgte die Klägerin mit der am 1. Oktober 1955 eingereichten Ausscheidungsanmeldung B ■■■■■ das Beispiel 1 (Herstellung von 2-Phenyl-3-methylmorpholin) weiter. In der mit der Ausscheidungsanmeldung eingereichten Beschreibung wurde hinsichtlich der Eigenschaften der nach dieser Erfindung hergestellten Morpholine im wesentlichen dasselbe gesagt, was später auf Seite 2 Zeilen 17 bis 67 der Patentschrift ■■■■■ abgedruckt worden ist ("wertvoller Appetitzügler", "Antidepressivum" usw.). Auf die Ausscheidungsanmeldung, die am 9. Februar 1956 bekannt gemacht wurde, ist dann schließlich gemäß dem in der

Rechtsbeschwerdeinstanz ergangenen Beschluß des er-
kennenden Senats Ia ZB 26/64 vom 3. Februar 1966
- "Appetitzügler" - (BGHZ 45, 102 = GRUR 1966, 312),
in dem das den Gegenstand der Anmeldung bildende
Verfahren in Übereinstimmung mit den Vorinstanzen
als ein sog. chemisches Analogieverfahren behandelt
worden ist, das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] erteilt worden.
Der einzige Patentanspruch dieses Patents lautet:

"Verfahren zur Herstellung von als Heil-
mittel geeignetem 2-Phenyl-3-methylmorpho-
lin der Formel



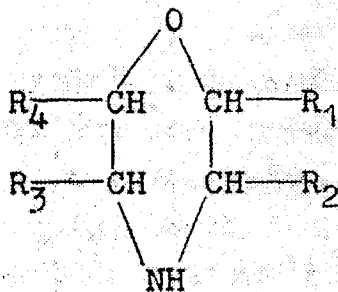
oder dessen Salzen, dadurch gekennzeichnet,
daß man ein Diäthanolamin der Formel



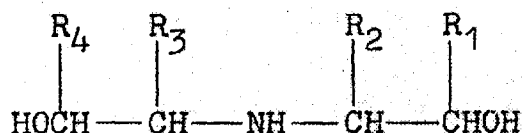
mit wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren
bis zur Beendigung des Morpholinringschlusses
auf Wasserbadtemperatur oder auf die Siede-
temperatur der verwendeten wäßrigen oder
wäßrig-alkoholischen Säure erhitzt."

Das mit Wirkung vom 26. März 1953 erteilte (Klage-)Patent ■■■■ betrifft ebenfalls ein "Verfahren zur Herstellung von substituierten Morpholinen". Das Patent geht auf die am 25. März 1953 eingereichte, am 17. November 1955 bekannt gemachte Anmeldung B ■■■■ IV b / ■■ p zurück und ist gemäß dem rechtskräftig gewordenen Beschluß des 16. Senats des Bundespatentgerichts - 16 W 457/61 - vom 24. Oktober 1963, in dem der Beschwerdesenat das den Gegenstand dieser Anmeldung bildende Verfahren in Übereinstimmung mit der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts als ein sog. chemisch eigenartiges Verfahren behandelt hat, erteilt worden. In der Beschreibung ist unter anderem gesagt (Seite 2 Zeilen 49 - 52), die erfindungsgemäß hergestellten Morpholine seien "wertvolle Pharmazeutika, d.h. Abmagerungsmittel und Antidepressiva bzw. Zwischenprodukte für die Herstellung von Pharmazeutika". Im Beispiel 2 (Seite 2 Zeilen 70 - 79) ist unter Bezugnahme auf die Arbeitsweise des Beispiels 1 (Seite 2 Zeilen 56 - 68) die Herstellung von 2-Phenyl-3-methylmorpholin beschrieben. Die Patentansprüche dieses Patents lauten:

"1. Verfahren zur Herstellung von substituierten Morpholinen der allgemeinen Formel



worin R_1 einen Phenylrest, R_2 und R_3 ein Wasserstoffatom oder einen Phenyl- oder Alkylrest und R_4 ein Wasserstoffatom oder einen Phenylrest bedeuten, dadurch gekennzeichnet, daß man substituierte Diäthanolamine der allgemeinen Formel



worin R_1 bis R_4 die oben angegebene Bedeutung besitzen, oder Salze dieser Diäthanolamine in konzentrierter Schwefelsäure einträgt, die Umsetzung ohne zusätzliche Erwärmung durchführt und bei Verwendung der freien Diäthanolaminbase unter Kühlung arbeitet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man bei Verwendung eines Salzes des substituierten Diäthanolamins als Ausgangsstoff bei Zimmertemperatur arbeitet".

Die chemische Verbindung 2-Phenyl-3-methylmorpholin ist unstreitig erstmals von der Klägerin hergestellt worden; sie war vor der Anmeldung der Patente der Klägerin nicht bekannt.

Die Klägerin vertreibt seit dem 1. April 1954 das erfindungsgemäß hergestellte 2-Phenyl-3-methylmorpholin in Form seines salzsauren Salzes (Hydrochlorid = Chlorhydrat) als Appetitzügler und Antidepressivum unter dem Handelsnamen "P[REDACTED]". Über die therapeutische Wirkung des Mittels bei der Behandlung der

Fettsucht wurde bereits 1954 in Fachzeitschriften wiederholt berichtet, so unter anderem von Berneike in "Medizinische Klinik" 49. Jahrgang (1954) Seiten 478 bis 481, veröffentlicht am 26. März 1954, von Planz in "Klinische Wochenschrift" 1954 Seiten 704 f, veröffentlicht am 1. August 1954, und von Rostalski in "Die Medizinische" Nr. 33/34 (1954) Seiten 1110 bis 1112, veröffentlicht am 21. August 1954.

Die Beklagte zu 1 stellt ebenfalls die Verbindung 2-Phenyl-3-methylmorpholin bzw. Salze dieser Verbindung her und vertreibt sie gewerblich als Heilmittel oder als Zwischenprodukte für Heilmittel. Seit dem Sommer 1955 stellt sie einen Appetitzügler mit dem Handelsnamen "C[REDACTED]" her, der aus zwei Abkömmlingen des 2-Phenyl-3-methylmorpholins besteht, nämlich aus dem salzsauren Salz des 2-Phenyl-3-methylmorpholin-4-N-äthanolphenyläthylelessigsäureesters und dem 8-Chlorthetheophyllinsalz des 2-Phenyl-3-methylmorpholins. Sie vertreibt diese Verbindung sowie weitere Präparate ("Co[REDACTED]", "Ro[REDACTED]-Neu") und Zwischenprodukte, die von dem von ihr hergestellten Wirkstoff 2-Phenyl-3-methylmorpholin ausgehen, im In- und Ausland.

Mit ihrer im Dezember 1956 gegen die Beklagte zu 1 erhobenen, im März 1964 auf den Beklagten zu 2 erstreckten Klage auf Unterlassung der Herstellung und des Vertriebs, auf Rechnungslegung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht macht die Klägerin geltend, die Beklagte zu 1 benutze zur Herstellung des 2-Phenyl-3-methylmorpholins die durch die beiden Klagepatente geschützten Verfahren; sie hat sich zum

Beweise dieser Behauptung insbesondere auf die Beweisvermutung des § 47 Abs. 3 PatG bezogen.

Die Beklagten haben demgegenüber behauptet, sie bedienten sich zur Herstellung des 2-Phenyl-3-methylmorpholins ganz anderer Verfahren als derjenigen der Klagepatente; z.B. werde das in ihrem Präparat "C [REDACTED]" enthaltene 2-Phenyl-3-methylmorpholin-8-chlorthephyllin nach Verfahren hergestellt, die sich von denen der Klagepatente insbesondere dadurch unterscheiden, daß als Ringschlußmittel nicht Säuren bei verhältnismäßig milden Temperaturen verwendet würden, sondern Zinkchlorid in der Schmelze (220 Grad).

Die Klägerin hat dem entgegengehalten, die Beklagten verletzen die Klagepatente selbst dann, wenn sie wirklich die von ihnen angegebenen Verfahren verwendeten; denn diese Verfahren seien den durch die Klagepatente geschützten Verfahren glatt äquivalent. Hilfsweise hat die Klägerin folgenden allgemeinen Erfindungsgedanken für sich beansprucht:

"Verwendung eines sauren Kondensationsmittels zum Ringschluß (innere Verätherungsreaktion mittels zweier OH-Gruppen) am 1-Phenyl-1-oxy-2-äthanolaminopropan".

Die Beklagten haben sich gegen die Annahme gewandt, die Ausgangsstoffe ihrer Verfahren und die Verfahren selbst seien denen der Klagepatente glatt äquivalent. Sie haben ferner die Auffassung vertreten, der Schutzzumfang der Klagepatente müsse zur Vermeidung grober Unbilligkeit auf den unmittelbaren

Gegenstand der Erfindung beschränkt werden, weil die Klägerin den patentbegründenden therapeutischen Effekt des 2-Phenyl-3-methylmorpholins erst offenbart habe, nachdem "C[REDACTED]" bereits als Appetitzügler auf dem Markt gewesen sei. Der von der Klägerin beanspruchte allgemeine Erfindungsgedanke sei zu weit gefaßt und nicht schützbar; er enthalte nur eine Aufgabe, keine Lehre zum technischen Handeln.

Das Landgericht hat nach Beweiserhebung durch Einholung von zwei schriftlichen Gutachten des Professors Dr. Rudolf H[REDACTED] in M[REDACTED] (vom 7. September 1965 und vom 8. Dezember 1966) der Klage stattgegeben.

Das Oberlandesgericht hat nach weiterer Beweiserhebung durch mündliche Anhörung des Professors Dr. H[REDACTED] in der Verhandlung vom 7. Dezember 1967 die Berufung der Beklagten im wesentlichen zurückgewiesen. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeitpunkte des Ablaufs der beiden Klageparte, der unterschiedlichen Zeitpunkte der Bekanntmachung der ihnen zugrunde liegenden Anmeldungen und der unterschiedlichen Zeitpunkte der die Verjährung unterbrechenden Klagerhebungen gegen die Beklagte zu 1 einerseits und den Beklagten zu 2 andererseits hat das Oberlandesgericht - unter Abweisung der Klage im übrigen - die Verurteilung der Beklagten insgesamt wie folgt neu gefaßt:

"II. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung von Geldstrafe in unbeschränkter Höhe und von Haftstrafe bis zu sechs Monaten für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,

1. in der Zeit bis zum Ablauf des 2. Juli 1970 die Verbindung 2-Phenyl-3-methylmorpholin durch Behandeln von 1-Phenyl-1-oxy-2-oxyäthylaminopropan (in Razemat- oder linksdrehender Form) oder eines Salzes dieser Verbindung mit wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren unter Erhitzen auf Wasserbadtemperatur oder auf die Siedetemperatur der verwendeten wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren oder mit Zinkchlorid in der Schmelze herzustellen sowie das derart hergestellte Erzeugnis als solches oder in Form

- a) seines salzsauren Salzes
- b) seines 8-Chlorthephyllinsalzes oder
- c) seines 8-Chlorthephyllinsalzes in Mischung mit dem salzsauren Salz des 2-Phenyl-3-methylmorpholin-4-N-äthanolphenyläthyleessigsäureesters

gewerbsmäßig in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen;

2. in der Zeit bis zum Ablauf des 26. März 1971 die Verbindung 2-Phenyl-3-methylmorpholin durch Behandeln von 1-Phenyl-1-oxy-2-oxyäthylaminopropan (in Razemat- oder linksdrehender Form) oder eines Salzes dieser Verbindung mit konzentrierter Schwefelsäure ohne zusätzliche Erwärmung herzustellen sowie das derart hergestellte Erzeugnis als solches oder in seinen in Ziffer II 1 a) bis c) bezeichneten Formen gewerbsmäßig in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen.

III. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer II 1 bezeichneten Handlungen seit dem 9. Februar 1956 und die unter Ziffer II 2 bezeichneten Handlungen seit dem 17. November 1955 begangen haben, und zwar unter Angabe der Lieferungen, Lieferpreise, Lieferzeiten und der Abnehmer sowie des mit diesen Lieferungen erzielten Gewinns.

IV. Es wird festgestellt:

1. Die Beklagte zu 1 hat der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr
 - a) durch die unter Ziffer II 1 bezeichneten, seit dem 9. Februar 1956 begangenen und
 - b) durch die unter Ziffer II 2 bezeichneten, seit dem 17. November 1955 begangenenHandlungen der Beklagten entstanden ist und noch entstehen wird.
2. Der Beklagte zu 2 ist der Klägerin wegen der unter Ziffer II 1 und 2 genannten Handlungen, soweit diese seit dem 11. März 1961 begangen sind, in gleicher Weise als Gesamtschuldner neben der Beklagten zu 1 schadensersatzpflichtig.
3. Der Beklagte zu 2 hat der Klägerin nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung alles herauszugeben, was er vom 17. November 1955 bis zum 10. März 1961 einschließlich durch die genannten Handlungen auf Kosten der Klägerin erlangt hat."

Mit der Revision erstreben die Beklagten weiterhin die völlige Abweisung der Klage. Da sie im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 25. November 1969 nicht vertreten gewesen sind, ist ihre Revision auf Antrag der Klägerin durch vorläufig vollstreckbares Versäumnisurteil von diesem Tage zurückgewiesen worden. Gegen das Versäumnisurteil haben die Beklagten frist- und formgerecht Einspruch eingelegt. Sie beantragen nunmehr, unter Aufhebung des Versäumnisurteils und des Berufungsurteils die Klage in vollem Umfang abzuweisen. Die Klägerin beantragt, das Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe:

A.

Die von der Revision vorab erhobenen Rügen, der erkennende 6. Zivilsenat des Berufungsgerichts sei in mehrfacher Hinsicht "nicht vorschriftsmäßig besetzt" gewesen (§ 551 Nr. 1 ZPO), können keinen Erfolg haben.

I. Die Revision sieht eine "nicht vorschriftsmäßige Besetzung" des Berufungsgerichts in erster Linie darin, daß an der hier angefochtenen Entscheidung unzulässigerweise ein dem 6. Zivilsenat zugeteilter Hilfsrichter - der Amtsgerichtsrat F. [REDACTED] - mitgewirkt habe.

1. Zur Begründung dieser Rüge hat die Revision im wesentlichen folgendes vorgetragen: Der Amtsgerichtsrat F. [REDACTED] sei dem 6. Zivilsenat bereits seit September 1966 und dann weiter für das ganze Geschäftsjahr 1967 als Beisitzer zugewiesen worden, ohne daß erkennbar gewesen sei, ob die Bestellung des Amtsgerichtsrats F. [REDACTED] zum Hilfsrichter wegen eines durch Häufung anfallender Sachen entstandenen Geschäftsandrangs oder wegen vorübergehender Verhinderung von Planrichtern oder aus welchem Grunde sonst erfolgt sei. Die Mitwirkung von Hilfsrichtern "wegen Geschäftsandrangs" müsse auf Fälle "eines vorübergehenden Bedürfnisses" nach zusätzlichen Richterkräften eng begrenzt werden. Der "Geschäftsandrang" im 6. Zivilsenat habe aber schon vor dem Jahre 1967 bestanden und habe über das Jahr 1967 hinaus andauert. Der Bedarf

an einer weiteren Richterkraft in diesem Senat sei durch das endgültige Ausscheiden des Oberlandesgerichtsrats Prof. Dr. L. [REDACTED] aus dem Senat eingetreten; dieser Bedarf sei aber, weil die Rechtsachen des 6. Zivilsenats zum regelmäßigen Geschäftsanfall des Oberlandesgerichts gehörten, seiner Natur nach kein vorübergehender, sondern ein dauernder gewesen und habe daher durch die zügige Neubesetzung der freien Planstelle behoben werden müssen.

2. Wie der Bundesgerichtshof bereits in dem Urteil IV ZR 236/57 vom 29. Januar 1958 (LM Nr. 16 zu § 554 ZPO) mit näherer Begründung ausgesprochen hat, kann die Rüge, das Berufungsgericht sei "nicht vorschriftsmäßig besetzt" gewesen, nicht mit Erfolg lediglich auf die Behauptung gestützt werden, daß "ein Hilfsrichter bei der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt habe, der nicht zur Behebung eines nur vorübergehenden, auf andere Weise nicht zu befriedigenden Bedürfnisses herangezogen sei". Der Bundesgerichtshof hat zwar, wie der Revision zuzugeben ist, in ständiger Rechtsprechung den Grundsatz herausgestellt, daß die Mitwirkung von Hilfsrichtern "wegen Geschäftsandrangs" auf Fälle eines vorübergehenden Bedürfnisses nach zusätzlichen Richterkräften eng begrenzt und daß auch der Begriff des "vorübergehenden Bedürfnisses" selbst eng gefaßt werden müsse (so z.B. die von der Revision angeführten Entscheidungen III ZR 84/55 vom 15. November 1956 - BGHZ 22, 142 - und VIII ZR 35/60 vom 8. Februar 1961 - BGHZ 34, 260 -; vgl. ferner unter anderem: II ZR 41/53 vom 16. De-

zember 1953 - BGHZ 12, 1 - mit Anm. Fischer bei LM Nr. 3 zu § 117 GVG; II ZR 91/55 vom 12. März 1956 - BGHZ 20, 209 - mit Anm. Johannsen bei LM Nr. 3 zu § 70 GVG; II ZR 166/54 vom 26. März 1956 - BGHZ 20, 250 -; II ZR 169/55 vom 9. Juli 1956 - LM Nr. 6 zu § 70 GVG -; I ZR 52/55 vom 12. Juli 1957 - LM Nr. 20 zu § 823 (Bf) BGB = GRUR 1958, 86 -; VIII ZR 219/63 vom 24. November 1965 - LM Nr. 44 zu § 551 Ziff. 1 ZPO -). Bei der Prüfung, ob diesem Grundsatz im Einzelfall Genüge getan sei, hat der Bundesgerichtshof jedoch in aller Regel maßgeblich darauf abgestellt, wieviel Hilfsrichter insgesamt dem betreffenden Gericht (Oberlandesgericht) "wegen Geschäftsandrangs" zugeteilt waren; und er hat demzufolge, wenn einem Gericht insgesamt mehr Hilfsrichter "wegen Geschäftsandrangs" zugeteilt waren als nach diesem Grundsatz zulässig, die Mitwirkung eines jeden "aus Anlaß des allgemeinen Geschäftsumfangs" zugewiesenen Hilfsrichters als unzulässig betrachtet mit der Folge, daß der Spruchkörper (Senat), an dessen Entscheidung ein solcher Hilfsrichter mitwirkte, als nicht vorschriftsmäßig besetzt anzusehen war (vgl. vor allem BGHZ 22, 142 und 34, 260, aber auch schon BGHZ 20, 209 und Delbrück in der Anm. zu BGHZ 20, 250 in LM Nr. 2 zu § 118 GVG, ferner I ZR 52/55 vom 12. Juli 1957 aaO und VIII ZR 219/63 vom 24. November 1965 aaO sowie die hier eingangs bei I 2 erwähnte Entscheidung IV ZR 236/57 vom 29. Januar 1958 aaO). Umgekehrt hat der Bundesgerichtshof indes die Mitwirkung eines von der Justizverwaltung zulässigerweise zugewiesenen Hilfsrichters nicht deshalb als unzulässig angesehen, weil er vom Präsidium bei der Geschäftsverteilung einem Senat zugeteilt worden war, bei dem der die Zuweisung eines Hilfsrichters durch die Justizver-

waltung rechtfertigende Grund nicht vorlag (vgl. wiederum die bereits mehrfach erwähnte Entscheidung IV ZR 236/57 vom 29. Januar 1958 aaO); der Bundesgerichtshof hat vielmehr insoweit dem Präsidium einen gewissen Ermessensspielraum zugebilligt, welchem Spruchkörper es die Planrichter und welchem es die Hilfsrichter zuweisen wolle (vgl. GSSt 3/59 vom 2. Mai 1960 - BGHSt 14, 321, 328 -; vgl. auch VIII ZR 246/56 vom 14. Mai 1957 - LM Nr. 3 zu § 373 ZPO).

3. Auf die von der Revision in den Vordergrund gerückte Behauptung, daß gerade bei dem 6. Zivilsenat des Berufungsgerichts, dem das Präsidium den Amtsgerichtsrat Feiber als Beisitzer zugewiesen hat, infolge des Ausscheidens des Oberlandesgerichtsrates Prof. Dr. I. [REDACTED] ein nicht nur vorübergehender, sondern ein dauernder Bedarf an einer ihn ersetzenden weiteren Richterkraft entstanden gewesen sei, konnte es daher nicht entscheidend ankommen. Die mit dieser Behauptung begründete Besetzungsrüge mußte vielmehr ohne Erfolg bleiben.

II. Die Revision rügt ferner, der erkennende 6. Zivilsenat des Berufungsgerichts sei auch deshalb "nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen", weil er im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der vorliegenden Sache mit einem Vorsitzenden (dem Senatspräsidenten K. [REDACTED]) und vier Beisitzern (den Oberlandesgerichtsräten Me. [REDACTED], O. [REDACTED] und Ku. [REDACTED] sowie dem Amtsgerichtsrat F. [REDACTED]) besetzt, also "überbesetzt" gewesen sei.

Auch diese Rüge kann keinen Erfolg haben.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 17, 294 = NJW 1964, 1020 Nr. 2; BVerfGE 18, 65 = NJW 1964, 1667 Nr. 2; BVerfGE 18, 344 = NJW 1965, 1219 Nr. 1), der sich die Senate des Bundesgerichtshofs angeschlossen haben (vgl. z.B. IV. Zivilsenat vom 23. April 1965 = LM Nr. 11 zu Art. 101 GG; V. Zivilsenat vom 25. Juni 1965 = LM Nr. 12 zu Art. 101 GG; III. Zivilsenat vom 12. Juli 1965 = LM Nr. 13 zu Art. 101 GG; II. Zivilsenat vom 25. April 1966 = LM Nr. 46 zu § 551 Ziff. 1 ZPO), ist ein Gericht (Spruchkörper) namentlich dann nicht vorschriftsmäßig besetzt, wenn die Zahl der ordentlichen Mitglieder es gestattet, daß zwei personell voneinander verschiedene Sitzgruppen Recht sprechen; ein Zivilsenat eines Oberlandesgerichts darf also nicht mit sechs (oder mehr) Richtern besetzt sein. Bleibt dagegen die Zahl der Mitglieder eines Zivilsenats hinter dieser Zahl zurück, sind dem Zivilsenat aber durch den Geschäftsverteilungsplan ein oder auch zwei Mitglieder über die gesetzlich vorgeschriebene Zahl von drei Richtern hinaus zugeteilt, so ist eine solche "Überbesetzung" grundsätzlich mit Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG vereinbar, wenn sie im Interesse der Gewährleistung einer geordneten Rechtsprechung unvermeidbar ist (BVerfGE 18, 344 = NJW 1965, 1219 Nr. 1).

So liegen die Dinge im vorliegenden Fall, da der 6. Zivilsenat des Berufungsgerichts mit einem Vorsitzenden und - nur - vier Beisitzern besetzt war. Zu Unrecht meint die Revision, das Präsidium habe nicht geprüft, ob die Besetzung des 6. Zivilsenats mit mehr als der Mindestzahl von drei Richtern "un-

vermeidbar" gewesen sei. Der Oberlandesgerichtspräsident hat in seiner Stellungnahme vom 10. Juli 1969 ausdrücklich bestätigt, daß das Präsidium des Oberlandesgerichts jeweils die Notwendigkeit eines vierten Beisitzers im 6. Zivilsenat zur Bewältigung des Geschäftsanfalls dieses Senats für gegeben gehalten habe. Zudem hat die Revision selbst ihre oben bei A I erörterte andere Besetzungsrüge ja gerade damit begründet, daß durch das Ausscheiden des Oberlandesgerichtsrats Prof. Dr. L. [REDACTED] aus dem 6. Zivilsenat ein seiner Natur nach dauernder Bedarf an einer weiteren Richterkaft entstanden sei, der deshalb nicht durch die Zuteilung eines Hilfsrichters hätte behoben werden dürfen.

B.

Auch in der Sache selbst kann die Revision keinen Erfolg haben.

I. Das Berufungsgericht bezeichnet es als die Aufgabe des (ein chemisches Analogieverfahren betreffenden) Klagepatents [REDACTED], das neue, noch nicht hergestellte 2-Phenyl-3-methylmorpholin (mit der im Patentanspruch angegebenen Formel) mit wertvollen pharmakologischen Eigenschaften, insbesondere zur Behandlung der Fettsucht, als Appetitzügler und Antidepressivum herzustellen, - und als die Aufgabe des (ein chemisch eigenartiges Verfahren betreffenden) Klagepatents [REDACTED], substituierte Morpholine der im Patentanspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel unter besonders milden Bedingungen und ohne störende Nebenwirkungen bei der Ringschluß-

bildung herzustellen. Als Lösung der Aufgaben gibt das Berufungsgericht im wesentlichen das wieder, was in den Patentansprüchen bzw. in den zugehörigen allgemeinen Teilen der Beschreibungen darüber gesagt ist: Patentschrift [REDACTED] Seite 2 Zeilen 7 bis 16; Patentschrift [REDACTED] Seite 2 Zeilen 15 bis 48.

Gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts über die "Lösungen" der Aufgaben können Bedenken schon deshalb nicht erhoben werden, weil sie sich im wesentlichen mit den insoweit keiner weiteren Erörterung bedürftigen Ausführungen der beiden Klagepatentschriften selbst decken. Auch gegen die Formulierung der "Aufgabe" des Klagepatents [REDACTED] durch das Berufungsgericht sind Bedenken jedenfalls insoweit nicht zu erheben, als diese Formulierung dem entspricht, was aus der Patentschrift (Seite 1 Zeilen 7 bis 14) als Aufgabe des Patents zu entnehmen ist.

Bedenken bestehen indes, wie der Revision zuzugeben ist, gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Formulierung der "Aufgabe" des Klagepatents [REDACTED]. Wie der erkennende Senat bereits in dem das jetzige Klagepatent [REDACTED] betreffenden Rechtsbeschwerdebeschuß Ia ZB 26/64 vom 3. Februar 1966 unter II 3 ausgeführt hat (BGHZ 45, 102, 107), gehört bei einem chemischen Analogieverfahren die Angabe, welche technisch, therapeutisch oder sonstwie wertvollen Eigenschaften die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhältlichen Produkte haben, nicht mehr zum Inhalt der nach § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG bei der Anmeldung zu offenbarenden Lehre und damit insbesondere auch nicht zum Bereich dessen, was mit einer

"fertigen" Erfindung von der ihr zugrunde liegenden "Aufgabe" offenbart werden muß. Als die "Aufgabe" des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] kann daher nicht die Herstellung eines Morpholins (oder gar die Herstellung des im Patentanspruch bezeichneten Morpholins) "mit wertvollen pharmakologischen Eigenschaften, insbesondere zur Behandlung der Fettleber, als Appetitzügler und Antidepressivum" bezeichnet werden, zumal die zuletzt genannten speziellen therapeutischen Eigenschaften, wie die Revision zutreffend bemerkt, erst nachträglich dem Patentamt mitgeteilt worden sind. Die dem Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] zugrundeliegende "Aufgabe" kann vielmehr, wie auch durch die - im wesentlichen bereits in der ursprünglichen Anmeldung enthaltene - Beschreibungseinleitung (Seite 1 Zeilen 1 bis 4) bestätigt wird, nur darin gesehen werden: nach dem schon im älteren Patent [REDACTED] [REDACTED] angewendeten Verfahren andere substituierte Morpholine aus entsprechend anders substituierten Diäthanolaminen herzustellen. Die danach erforderliche Richtigstellung der Ausführungen des Berufungsgerichts über die "Aufgabe" des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] vermag indes der Revision, wie noch zu zeigen sein wird, im Ergebnis nichts zu nützen.

II. Das Berufungsgericht ist in Übereinstimmung mit dem Landgericht zu dem Ergebnis gelangt, daß die Beklagten von den beiden Klagepatenten Gebrauch machen. Es begründet dies im einzelnen wie folgt:

1. Das gemäß dem Klagantrag I 1 unter II 1 der Urteilsformel als erste Alternative beschriebene und damit den Beklagten verbotene Verfahren entspreche sowohl hinsichtlich der "Ausgangsstoffe" (1-Phenyl-1-oxy-2-oxyäthylaminopropan - sei es in linksdrehender, sei es in racemischer Form - oder eines Salzes dieser Verbindung) als auch in den "Verfahrensschritten" (Behandlung der Ausgangsstoffe mit wässrigen oder wässrig-alkoholischen Säuren unter Erhitzen auf Wasserbadtemperatur oder auf die Siedetemperatur der verwendeten wässrigen oder wässrig-alkoholischen Säuren) dem Wortlaut des Patentanspruchs des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED]. Da die Beklagten unstreitig das "Endprodukt" 2-Phenyl-3-methylmorpholin herstellen, hätten sie gemäß § 47 Abs. 3 PatG beweisen müssen, daß sie dazu nicht das im Klagantrag bezeichnete Verfahren des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] benutzen; sie hätten jedoch Beweis dafür nicht angetreten.

2. Entsprechendes gelte für den in II 2 der Urteilsformel übernommenen Klagantrag. Das dort beschriebene und damit den Beklagten ebenfalls verbotene Verfahren stimme sowohl hinsichtlich der Ausgangsstoffe (1-Phenyl-1-oxy-2-oxyäthylaminopropan in Racemat - oder linksdrehender Form) als auch hinsichtlich der Verwendung von konzentrierter Schwefelsäure mit dem Patentanspruch 1 des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] überein. Wenngleich das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] seinem Wortlaut nach nur die Herstellung der Morpholin-Base betreffe, so stelle doch auch das gewerbliche Inverkehrbringen, Feilhalten und Gebrauchen

der hieraus hergestellten Salze eine Patentverletzung dar; diese Salze gehörten zu den "unmittelbaren Erzeugnissen des Verfahrens" im Sinne von § 6 Satz 2 PatG, und die Grundlage für die besondere therapeutische Wirkung des 2-Phenyl-3-methylmorpholins liege in der Struktur der Base, nicht in den zusätzlichen Komponenten der Salze. Auch hinsichtlich des Patents [REDACTED] [REDACTED] gelte § 47 Abs. 3 PatG; denn aufgrund des unstreitigen Sachverhalts sei davon auszugehen, daß auch die durch das Patent [REDACTED] [REDACTED] geschützte Erfindung, jedenfalls soweit es sich um 2-Phenyl-3-methylmorpholin handele, ein "Verfahren zur Herstellung eines neuen Stoffes" zum Gegenstand habe.

3. In dem Schutzbereich des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] lägen aber auch die von den Beklagten als ihr Verfahren in Anspruch genommenen Abläufe gemäß der zweiten Alternative von II 1 der Urteilsformel; denn die dort als Reaktionsmittel genannte Zinkchloridschmelze sei den im Anspruch des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] genannten Ringschlußmitteln patentrechtlich glatt äquivalent. Im einzelnen hat das Berufungsgericht dazu folgendes ausgeführt:

a) Der Schutzzumfang des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] umfasse auch die glatten Äquivalente. Patente für chemische Analogieverfahren besäßen keinen geringeren Schutzzumfang als andere Patente. Durch den Stand der Technik vorweggenommen sei die Erfindung des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] schon deshalb nicht, weil ihr eine andere Aufgabe zugrunde liege als den vorbekannten Verfahren. Ebensowenig sei durch Verzicht

oder Beschränkung im Erteilungsverfahren eine Begrenzung des Patents [REDACTED] [REDACTED] auf bestimmte Ringschlußmittel erfolgt. Entgegen der Auffassung der Beklagten gebiete auch nicht die Billigkeit eine Einschränkung des Schutzzumfangs des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED]; die Klägerin möge zwar den patentbegründenden Effekt im Erteilungsverfahren erst offenbart haben, nachdem das "C [REDACTED]" der Beklagten schon als Appetitzügler im Handel gewesen sei; die Klägerin sei jedoch ihrerseits mit dem erfindungsgemäß hergestellten "P [REDACTED]" schon im März 1954 auf dem Markt gewesen, also ein ganzes Jahr, bevor die Beklagte zu 1 ihr C [REDACTED] herausbrachte; und die therapeutischen Eigenschaften des P [REDACTED] seien bereits im Jahre 1954 in von der Klägerin veranlaßten Berichten, Prospekten und anderen Drucksachen öffentlich beschrieben worden. Entgegen der Auffassung der Beklagten sei schließlich auch nicht der Altersrang des Patents [REDACTED] [REDACTED] anders, nämlich auf den Zeitpunkt der Offenbarung des patentbegründenden Effekts im Erteilungsverfahren, festzusetzen; jedenfalls für den vorliegenden Verletzungsprozeß sei die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Klägerin den therapeutischen Effekt im Anmeldeverfahren mitgeteilt habe, rechtlich ohne Bedeutung.

b) Die Ausgangsstoffe für das von den Beklagten behauptete Verfahren seien dieselben Ausgangsstoffe wie die für das Verfahren nach dem Klagepatent [REDACTED] [REDACTED]. Die von den Beklagten behauptete Anwendung der Zinkchloridschmelze sei der im Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] vorgeschlagenen Anwendung wäßriger oder wäßrig-alkoholischer Säuren als Ringschlußmittel, wie die Beklagte selbst nicht mehr bestritten habe, äquivalent. Entgegen

der Auffassung der Beklagten sei aber auch glatte (patentrechtliche) Äquivalenz gegeben. Aufgrund der Beweisaufnahme stehe zur Überzeugung des Senats fest, daß der Durchschnittsfachmann aufgrund seines Fachwissens am Prioritätstag des Klagepatents ■■■ die prinzipielle Ersetzbarkeit der im Klagepatent verwendeten Säuren durch Zinkchlorid in der Schmelze ohne weiteres haben erkennen können.

III. Die Revision wendet sich gegen die vorstehend bei II 1 und 2 mitgeteilten Ausführungen des Berufungsgerichts über die identische Verletzung der beiden Klagepatente und gegen die dazu gehörige Verurteilung der Beklagten im Tenor des Berufungsurteils nur insofern, als sie beanstandet, daß den Beklagten untersagt worden sei, auch die unter II 1 a und b der Urteilsformel genannten Salze der Verbindung 2-Phenyl-3-methylmorpholin und das unter II 1 c der Urteilsformel genannte Gemisch in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, und daß das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten bis auf den Zeitpunkt des gesetzlichen Ablaufs der Klagepatente erstreckt habe, ohne dabei zu beachten, daß der Patentschutz aus anderen Gründen auch schon früher enden könne. Mit besonderem Nachdruck dagegen wendet sich die Revision, und zwar sowohl mit verfahrensrechtlichen als auch mit sachlich-rechtlichen Rügen, vor allem gegen die oben bei II 3 b mitgeteilten Ausführungen des Berufungsgerichts über die glatte Äquivalenz von Zinkchloridschmelze mit den im Klagepatent ■■■ genannten Säuren; und sie stellt ebenso nachdrücklich die oben bei II 3 a mitgeteilten Ausführungen des Berufungsgerichts über den Schutzzumfang und den Altersrang des Klagepatents

■ ■ zur Nachprüfung des Revisionsgerichts.

1. Wie die Klägerin in ihrer schriftlichen Revisionserwiderung zutreffend bemerkt hat, beziehen sich demnach die der Sache nach gewichtigeren Rügen der Revision nur auf die zweite Alternative in der Verurteilung der Beklagten, nämlich auf die Verwendung von Zinkchlorid in der Schmelze als Ringschlußmittel, die vom Berufungsgericht als glatt äquivalent mit der Verwendung der im Anspruch des Klagepatents ■ ■ genannten Ringschlußmittel betrachtet worden ist, während die Verurteilung der Beklagten wegen identischer Verletzung der beiden Klagepatente (Urteilsformel II 1 erste Alternative - Behandlung der Ausgangsprodukte mit wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren usw. gemäß Patent ■ ■ -; Urteilsformel II 2 - Behandlung der Ausgangsprodukte mit konzentrierter Schwefelsäure ohne zusätzliche Erwärmung gemäß Patent ■ ■ -) von der Revision nur in zwei Nebenspunkten (Verurteilung auch wegen der Salze und des Gemischs, Verurteilung bis zum gesetzlichen Ablauf der Klagepatente) angegriffen wird.

Daraus folgt jedoch entgegen der Meinung der Klägerin nicht, daß die in bezug auf jene zweite Alternative erhobenen Revisionsrügen nicht einmal schlüssig wären. Die Klägerin verkennt dabei die Bedeutung des Umstands, daß die Verurteilung der Beklagten ausdrücklich auch wegen jener zweiten Alternative erfolgt ist, und zwar auf einen von der Klägerin selbst ausdrücklich gestellten Antrag, den sie in Erwiderung auf die "Erklärung" der Beklagten vom 5. Februar 1964, wie sie ihr 2-Phenyl-3-methylmorpholin herstellten, erstmals im Schriftsatz vom

17. August 1964 angekündigt hatte. Die Klägerin hätte diesen Antrag an sich nicht zu stellen brauchen, weil sie nach den rechtlich nicht zu beanstandenden Darlegungen des Berufungsgerichts die Vermutung des § 47 Abs. 3 PatG für sich in Anspruch nehmen, sich also auf den Standpunkt stellen konnte, daß das von den Beklagten hergestellte 2-Phenyl-3-methylmorpholin "bis zum Beweis des Gegenteils" als nach den ihr patentierten Verfahren - sei es nach dem Klagepatent [REDACTED] [REDACTED], sei es nach dem Klagepatent [REDACTED] - hergestellt gilt, und weil die Beklagten einen solchen "Beweis des Gegenteils" (daß sie ihr 2-Phenyl-3-methylmorpholin nicht nach den der Klägerin patentierten Verfahren, sondern nach einem anderen Verfahren, nämlich nach jener erstmals in der "Erklärung" vom 5. Februar 1964 bezeichneten Alternative, d.h. unter Verwendung von Zinkchlorid in der Schmelze als Ringschlußmittel, herstellen) nach der ausdrücklichen Feststellung des Berufungsgerichts nicht angetreten haben. Die Klägerin hat jedoch, wie sie in dem eben erwähnten Schriftsatz vom 17. August 1964 selbst dargelegt hat, einen solchen Beweis des Gegenteils gar nicht erst abwarten, ihn vielmehr von vornherein dadurch unbehelflich machen wollen, daß sie die von den Beklagten als "ihr Verfahren" in Anspruch genommene Verwendung von Zinkchlorid in der Schmelze als eine weitere selbständige, zur Verwendung der im Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] genannten Ringschlußmittel glatt äquivalente Verletzungsform ausdrücklich in den auf das Patent [REDACTED] [REDACTED] gestützten Klagantrag aufgenommen hat. Wenn dann entsprechend diesem Klagantrag das Berufungsgericht die Beklagten ausdrücklich auch wegen dieser weiteren selbständigen

Verletzungsform verurteilt hat, so kann den Rügen der Revision, soweit sie sich ausschließlich mit dieser Verletzungsform befassen, die Schlüssigkeit nicht schon deshalb abgesprochen werden, weil sie nicht zugleich auch die im übrigen fortgeltende Beweisvermutung des § 47 Abs. 3 PatG ausräumen.

Richtig ist allerdings, daß dann, wenn die Alternative "Verwendung von Zinkchlorid in der Schmelze als Ringschlußmittel" in der auf das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] gestützten Verurteilung gemäß II 1 (i.V.m. III und IV 1 a, 2, 3) der Urteilsformel des Berufungsgerichts gar nicht enthalten wäre, die Klägerin sich wieder einfach auf die Beweisvermutung des § 47 Abs. 3 PatG berufen und das von den Beklagten hergestellte 2-Phenyl-3-methylmorpholin als unter Verletzung des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] hergestellt beanstanden könnte, bis die Beklagten bewiesen haben, daß sie ihr 2-Phenyl-3-methylmorpholin nach einem anderen, nicht unter dieses Klagepatent fallenden Verfahren herstellen. Da die von den Beklagten als "ihr" Verfahren bezeichnete Alternative aber nun einmal in ihre auf das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] gestützte Verurteilung aufgenommen ist, müssen sie sich mit ihrer Revision auch gegen diese Verurteilung wenden können.

Bei der auf das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] gestützten Verurteilung der Beklagten gemäß II 2 (i.V.m. III und IV 1 b, 2, 3) der Urteilsformel des Berufungsgerichts dagegen kann sich die Klägerin in der Tat ohne weiteres auf die Beweisvermutung des § 47 Abs. 3 PatG berufen, obwohl (oder richtiger: gerade weil) in dieser Verurteilung gar kein anderes Herstellungsverfahren als das im Patent [REDACTED] beanspruchte Her-

stellungsverfahren genannt ist. Daß es sich auch bei dem gemäß dem Patent [REDACTED] [REDACTED] hergestellten 2-Phenyl-3-methylmorpholin um einen "neuen Stoff" im Sinne des § 47 Abs. 3 PatG handelt, hat bereits das Berufungsgericht zutreffend bemerkt; die Qualifikation als "neuer" Stoff im Sinne dieser Vorschrift wird dem nach dem Patent [REDACTED] [REDACTED] hergestellten 2-Phenyl-3-methylmorpholin entgegen der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung der Revision nicht dadurch genommen, daß der gleiche Stoff auch schon nach der früher angemeldeten, aber nicht vor der Anmeldung des Patents [REDACTED] [REDACTED] bekanntgemachten Lehre des anderen Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] herzustellen ist. Auf die von der Revision in der mündlichen Verhandlung mitgeteilten Erwägungen, aus denen heraus die Beklagten sich nicht bereits in den Vorinstanzen auch gegenüber ihrer Verurteilung aus dem Patent [REDACTED] [REDACTED] auf "ihr" Verfahren (Verwendung von Zinkchlorid in der Schmelze als Ringschlußmittel) berufen haben, kommt es beim derzeitigen Stand des Prozesses nicht mehr an.

2. Die Rügen, mit denen sich die Revision gegen die Feststellung des Berufungsgerichts wendet, die Zinkchloridschmelze als Reaktionsmittel sei den im Anspruch des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] genannten Ringschlußmitteln patentrechtlich glatt äquivalent, können keinen Erfolg haben.

a) Wie die Klägerin in ihrer schriftlichen Revisionserwiderung zutreffend bemerkt hat, handelt es sich bei der von der Revision angegriffenen Feststellung des Berufungsgerichts im wesentlichen um eine Feststellung tatsächlicher Art, die in der Re-

visionsinstanz nur darauf überprüft werden kann, ob das Berufungsgericht den von ihm verwendeten Rechtsbegriff der glatten patentrechtlichen Äquivalenz richtig erfaßt, ob es den vorliegenden Sachverhalt danach patentrechtlich richtig gewürdigt und ob es seine tatsächlichen Feststellungen ohne Verstoß gegen Verfahrensvorschriften getroffen hat (vgl. Benkard, Patentgesetz 5. Aufl. § 47 Rdn. 85 und 87). Dieser in der Revisionsinstanz allein zulässigen Überprüfung hält das Berufungsurteil jedenfalls im Ergebnis trotz der Angriffe der Revision stand.

b) Da die Beklagten in der Berufungsinstanz nicht mehr bestritten hatten, daß die Anwendung der Zinkchloridschmelze der Anwendung wäßriger oder wäßrig-alkoholischer Säuren als Ringschlußmittel "äquivalent" sei, hatte das Berufungsgericht nur noch zu prüfen, ob auch "glatte" (patentrechtliche) Äquivalenz gegeben sei. Seine Ausführungen zum Begriff der glatten patentrechtlichen Äquivalenz stehen ebenso wie die des Landgerichts mit der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats, wie sie in letzter Zeit unter anderem in dem Urteil "Skistiefelverschluß" vom 24. April 1969 (GRUR 1969, 534, 535/36 bei II A) bestätigt worden ist, im Einklang. Der gerichtliche Sachverständige, Professor Dr. H., allerdings mag zwar, wie sowohl das Landgericht als auch das Berufungsgericht bemerken, die von ihm in Anlehnung an den Beweisbeschluß des Landgerichts vom 28. Oktober 1964 verwendeten Rechtsbegriffe der "technischen Äquivalenz", der "glatten" und der "nicht glatten" "patentrechtlichen Äquivalenz" nicht allenthalben zutreffend auseinander gehalten haben. Dafür aber,

daß auch das Berufungsgericht, wie in der schriftlichen Revisionsbegründung gerügt, hinsichtlich der Anwendung dieser Rechtsbegriffe den "Irrtümern" des Sachverständigen erlegen und seinen "Fehlern" gefolgt wäre, besteht schon deshalb kein Anhaltspunkt, weil das Berufungsgericht - ebenso wie bereits das Landgericht - solche etwaigen Irrtümer des Sachverständigen ausdrücklich angesprochen und richtiggestellt hat.

c) Bei ihren Rügen gegen die vorwiegend tatsächlichen Ausführungen des Berufungsgerichts, die mit den Worten beginnen, es stehe aufgrund der Beweisaufnahme zur Überzeugung des Senats fest, daß der Durchschnittsfachmann aufgrund seines Fachwissens am Prioritätstage die prinzipielle Ersetzbarkeit der im Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] verwendeten Säuren durch Zinkchlorid in der Schmelze ohne weiteres erkennen konnte (BU S. 31 Mitte bis S. 34 oben), beachtet die Revision nicht genügend, daß das Berufungsgericht zuvor an anderer Stelle (BU S. 30 oben) bemerkt hatte, bereits das Landgericht habe in Übereinstimmung mit den Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen das Vorliegen glatter patentrechtlicher Äquivalenz im Ergebnis zutreffend dargelegt, und daß daher zusätzlich zu den eigenen Ausführungen des Berufungsgerichts auch die vom Berufungsgericht zitierten Ausführungen des Landgerichts (LG-Urteil S. 30 bis 32) heranzuziehen sind.

In diesen Ausführungen ist das Landgericht den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen in seinem schriftlichen Gutachten vom 7. September 1965

im einzelnen nachgegangen, wobei es diese Darlegungen nicht lediglich kommentarlos wiedergegeben, sondern sie unter die rechtlich zutreffenden Gesichtspunkte eingeordnet und in rechtlich nicht zu beanstandender Weise in bezug auf den vorliegenden technischen Sachverhalt gewürdigt hat. So hat es insbesondere auf die Seite 7 des Gutachtens vom 7. September 1965 verwiesen, wo der Sachverständige nach der wörtlichen Wiedergabe einiger Stellen aus dem Lehrbuch der Organischen Chemie von Klages, 1. Band, 1. Hälfte (1952) Seite 208 und Seite 180 den Schluß gezogen hatte, daß damit die Tatsache der "technischen Äquivalenz" von Säuren und komplexbildenden Metallchloriden, wie z.B. Zinkchlorid, bei der Ätherdarstellung in solcher Klarheit formuliert sei, daß auf weitere Literaturbelege verzichtet werden könne. Offensichtlich auf den Begriff der "glatten patentrechtlichen Äquivalenz" überleitend, hat das Landgericht daran anschließend ausgeführt, aus dieser Gutachterstelle folge zugleich, daß es keiner "besonderen Überlegung" bedurft habe, um anstelle von Säuren Zinkchlorid für den Ringschluß anzuwenden. Das Landgericht hat dann weiter darauf verwiesen, daß der gerichtliche Sachverständige die dabei erforderlichen Überlegungen und Versuche als zur Routinearbeit des Chemikers gehörig, d.h. als keiner "besonderen" Überlegungen bedürftig, bezeichnet habe, daß nach seinen Ausführungen der Fachmann keine Hemmungen zu überwinden gehabt habe, bevor er sich zur Anwendung von Zinkchlorid anstelle von Säuren entschloß, und daß nach Meinung des Sachverständigen "die Anwendung der Zinkchloridschmelze im vorliegenden Fall durchaus nichts Neues oder auch nur Ungewöhnliches" bedeutet habe.

Das Berufungsgericht hat diese Ausführungen des Landgerichts nicht nur auf Seite 30 des Berufungsurteils erwähnt, sondern darüber hinaus in seinen eigenen Ausführungen auf Seiten 31 bis 34 jedenfalls zum Teil inhaltlich wiederholt und dort lediglich einige weitere eigene Erwägungen hinzugefügt.

Alles in allem genommen, bieten somit die Ausführungen des Berufungsgerichts in Verbindung mit den Ausführungen des Landgerichts eine schlüssige und sichere Grundlage dafür, daß danach das Revisionsgericht die Richtigkeit der patentrechtlichen Würdigung des Berufungsgerichts überprüfen kann. Die "technische Beweiswürdigung" im einzelnen ist Sache des Tatrichters (Benkard aaO § 47 Rdn. 87 S. 1531 unten). Daß dem Tatrichter dabei ein in der Revisionsinstanz nachprüfbarer "Rechtsfehler", insbesondere ein "offenbarer technischer Irrtum" (Benkard aaO S. 1532) zum Nachteil der Beklagten unterlaufen wäre, kann der Revision nicht zugegeben werden.

d) Das gilt insbesondere auch von der Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe sich von der offensichtlich unrichtigen Bemerkung des Sachverständigen Prof. Dr. H. [REDACTED] auf Seite 12 seines Gutachtens vom 7. September 1965 beeinflussen lassen, wo dieser gesagt hatte: da der erfolgreiche "Ringschluß" des 1-Phenyl-1-hydroxy-2-äthanolaminopropan mit Schwefelsäure "literaturbekannt" gewesen sei, habe man nicht zu befürchten brauchen, daß das mildere Zinkchlorid die Reaktion stärker in die Richtung der Olefinbildung lenken

N

könnte. Der Revision ist zwar zuzugeben, daß der vom Sachverständigen bezeichnete "Ringschluß" am Prioritätstag des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] nicht "literaturbekannt", sondern daß er gerade der Gegenstand dieser Patentanmeldung war. Die Klägerin hatte jedoch bereits auf Seiten 17/18 ihrer Berufungserwiderung vom 23. Oktober 1967 darauf hingewiesen, daß der Sachverständige sich mit dem Wort "literaturbekannt" lediglich im Ausdruck vergriffen habe, und weder das Landgericht noch das Berufungsgericht haben die beanstandete Bemerkung im Gutachten des Sachverständigen wörtlich oder sinngemäß in ihre Urteilsbegründungen übernommen. Das Berufungsgericht hat dem Gutachten des Sachverständigen vom 7. September 1965 vielmehr nur den durch andere Literaturstellen belegten Satz entnommen, daß der Durchschnittsfachmann am Prioritätstag der Klagepatente ohne weiteres habe erkennen können, daß sich die in den Klagepatenten genannten Säuren und Zinkchlorid "bei Verätherungsreaktionen" gleichwirkend verhalten (BU Seite 32). Daß das der wahre Sinngehalt auch des schriftlichen Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen gewesen war, hatte sich das Berufungsgericht übrigens auch noch bei der mündlichen Anhörung des Sachverständigen am 7. Dezember 1967 durch die in das Protokoll aufgenommenen Worte bestätigen lassen, der Durchschnittsfachmann im Jahre 1952 habe die "Funktionsgleichheit" von Zinkchlorid und wässerigen Säuren ohne weiteres erkennen können.

c) Mit der Frage, auf welche Literaturstellen sich dabei der Sachverständige und das Berufungsgericht gestützt haben, beschäftigt sich eine weitere Rüge der Revision, nämlich ihre Verfahrensrüge, das

Berufungsgericht habe die Rechtsgarantie des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, hier in Verbindung mit § 272 a ZPO) verletzt, weil es den Beklagten nicht nachgelassen habe, zu dem Literaturzitat des gerichtlichen Sachverständigen im Termin vom 7. Dezember 1967 noch schriftsätzlich Stellung zu nehmen. Der Sachverständige hatte in der Verhandlung vom 7. Dezember 1967 - und zwar, wie die Revision behauptet, erstmals - auf eine Arbeit von Me[REDACTED] aus dem Jahre 1927 Bezug genommen, und das Berufungsgericht hat sich dem mit den Worten angeschlossen, die Gleichwirkung (von Säuren und Zinkchlorid bei Verätherungsreaktionen) sei bereits einer im Jahre 1927 erschienenen Arbeit Me[REDACTED] zu entnehmen (BU Seite 32). Was die Beklagten zu der Arbeit Me[REDACTED] aus dem Jahre 1927 vorgetragen haben würden, wenn ihnen eine schriftsätzliche Stellungnahme nachgelassen worden wäre, hat die Revision auf Seiten 8/9 der schriftlichen Revisionsbegründung dargestellt. Aus dieser Darstellung ergibt sich jedoch, daß die Verfahrensrüge der Revision schon deshalb keinen Erfolg haben kann, weil das Berufungsurteil auf dem gerügten Verfahrensverstoß, selbst wenn er vorliegen sollte, jedenfalls nicht "beruhen" würde (§ 549 Abs. 1 ZPO). Nach der Darstellung in der Revisionsbegründung würden die Beklagten auf das Literaturzitat des Sachverständigen vom 7. Dezember 1967 im wesentlichen entgegnet haben, daß Me[REDACTED] in seiner Arbeit von 1927 die wasserabspaltende Wirkung von Zinkchlorid "unter Olefinbildung" (die bei der Ringschlußbildung gerade nicht stattfinden dürfe) beschrieben habe. Genau das aber hatte auch der Sachverständige selbst im Termin vom 7. Dezember 1967

zu der Arbeit von Me [REDACTED] gesagt, - allerdings mit dem von der Revision nicht beachteten Zusatz, daß gleichwohl ("doch") der Fachmann aus den Angaben Me [REDACTED] die Wirksamkeit des gleichen Katalysators auch bei der Ätherbildung habe erkennen müssen. Nicht anders hat ersichtlich auch das Berufungsgericht die Bemerkungen des Sachverständigen zu der Arbeit Me [REDACTED] verstanden, wenngleich es sie nur verkürzt wiedergegeben hat. Bei den Darlegungen des Berufungsgerichts kommt aber noch hinzu, daß es sich außerdem auf das schon im schriftlichen Gutachten des Sachverständigen vom 7. September 1965 erwähnte Lehrbuch von Klages stützt; soweit die Revision den Aussagegehalt dieses Lehrbuches anders beurteilt als das Berufungsgericht, handelt es sich um Angriffe auf die technische Beweiswürdigung des Tatrichters, die der Revision verwehrt sind.

3. Auch die Ausführungen des Berufungsgerichts über den Schutzzumfang und den Altersrang des Klagepatents [REDACTED] [REDACTED] halten - jedenfalls im Ergebnis - der von der Revision erbetenen rechtlichen Nachprüfung stand.

Die viel diskutierte Frage, ob der Schutz aus einem Patent auf ein chemisches Analogieverfahren sich auch auf die "Äquivalente" erstreckt (vgl. die Nachweise bei Benkard aaO § 6 Rdn. 82), braucht hier nicht nach allen Richtungen hin erörtert zu werden. Im vorliegenden Fall handelt es sich nur darum, daß aus gleichen Ausgangsstoffen (1-Phenyl-1-oxy-2-oxy-äthylaminopropan) mittels eines anderen Verfahrens, das jedoch vom Tatrichter als glatt äquivalent festgestellt worden ist (Behandlung mit Zinkchlorid in

der Schmelze statt Behandlung mit wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren bei Wasserbadtemperatur oder Siedetemperatur der Säuren), das gleiche Endprodukt (2-Phenyl-3-methylmorpholin) hergestellt wird. Es ist kein Grund ersichtlich, warum in einem solchen Fall der Schutz des Klagepatents sich nicht nach den allgemein geltenden patentrechtlichen Grundsätzen auch auf das "andere" Verfahren erstrecken sollte, wenn dieses dem im Klagepatent genannten Verfahren "äquivalent", d.h. im Sinne des konkreten Erfindungsgedankens des Klagepatents gleichwirkend ist.

Das wird im Prinzip auch von der Revision nicht in Zweifel gezogen. Die Revision meint jedoch, daß im vorliegenden Fall eine gerade für den Schutzzumfang des Klagepatents [REDACTED] bedeutsame "Prioritätsverschiebung" eingetreten sei: weil der auch für die Feststellung einer "Äquivalenz" bedeutsame "therapeutische Effekt" erst nachträglich dem Patentamt gegenüber offenbart worden sei, habe das Klagepatent erst mit dieser Offenbarung seinen "normalen", auch die Äquivalente umfassenden Schutzzumfang erlangen können; da jedoch in diesem Zeitpunkt bereits das in einem allenfalls "äquivalenten" Verfahren hergestellte, den gleichen therapeutischen Effekt aufweisende "C[REDACTED]" der Beklagten auf dem Markt gewesen sei, müsse der Schutzzumfang des Klagepatents dann doch auch von diesem Zeitpunkt ab auf seinen unmittelbaren Wortlaut - unter Ausschluß von "Äquivalenten" - beschränkt bleiben.

Die Revision bezieht sich zur Begründung ihrer Auffassung unter anderem auf die bereits oben bei B I mitgeteilte Annahme des Berufungsgerichts, es sei die dem Klagepatent [REDACTED] zugrundeliegende "Aufgabe" gewesen, das neue ... 2-Phenyl-3-methylmorpholin ... als Appetitzügler und Antidepressivum herzustellen. Es mag der Revision zugegeben werden, daß man, wenn das wirklich als die "Aufgabe" des Klagepatents anzusehen wäre, für den Zeitraum vor der Offenbarung dieser Aufgabe ein abweichendes Herstellungsverfahren wohl kaum als "im Sinne des konkreten Erfindungsgedankens des Klagepatents gleichwirkend", also als "äquivalent" beurteilen könnte. Bereits oben bei B I ist jedoch dargelegt worden, daß nach dem Rechtsbeschwerdebeschluß des erkennenden Senats vom 3. Februar 1966 die Angabe des "therapeutischen Effekts" nicht zum Bereich dessen gehört, was bei der Anmeldung eines chemischen Analogieverfahrens von der ihm zugrundeliegenden "Aufgabe" offenbart werden muß. An dem in jenem Rechtsbeschwerdebeschluß aufgestellten Grundsatz, daß zur Offenbarung einer ein chemisches Analogieverfahren betreffenden Erfindung die Angabe der Ausgangsstoffe, der Arbeitsmethoden und der Endprodukte des Verfahrens genüge, die zur Begründung der Patentwürdigkeit erforderlichen Angaben über die besonderen therapeutischen usw. Eigenschaften der Verfahrensprodukte dagegen nachgebracht werden könnten, hält der erkennende Senat fest. Der Hinweis der Revision auf gewisse Stellen in dem erst jetzt in Fachkreisen bekannt gewordenen schriftlichen Gutachten des Sachverständigen im "Kon[REDACTED]"-Fall, des Professors Ca[REDACTED], vermag daran nichts zu ändern. Der erkennende Senat

ist zwar in dem Rechtsbeschwerdebeschuß vom 3. Februar 1966 von der "Kon[REDACTED]"-Entscheidung des Reichsgerichts vom 20. März 1889 (Patentblatt 1889 S. 209) ausgegangen, die vom Senat zu entscheidende Frage, was bei der Anmeldung eines chemischen Analogieverfahrens zu offenbaren sei und was später nachgebracht werden könne, hatte sich jedoch dem Reichsgericht im "Kon[REDACTED]"-Fall noch gar nicht gestellt, sondern war, wie der Senat im Beschuß vom 3. Februar 1966 ausdrücklich bemerkt hat, erst "in den letzten Jahren" Gegenstand eines lebhaften Meinungsstreits im Schrifttum geworden. Es beeinträchtigt daher die Argumentation des Beschlusses vom 3. Februar 1966 nicht, wenn nunmehr die im Beschuß vom 3. Februar 1966 stillschweigend zugrundegelegte Annahme, daß im "Kon[REDACTED]"-Fall der "technische Effekt" von Anfang an offenbart gewesen war, durch das Gutachten des Professors Ca[REDACTED] als richtig bestätigt werden kann. Zu einer Überprüfung oder gar Änderung der im Rechtsbeschwerdebeschuß vom 3. Februar 1966 vertretenen Auffassung sieht sich der Senat schließlich auch nicht durch den Hinweis der Revision auf Nr. III 7 Abs. 1 der "Vorläufigen Stoffschutz-Richtlinien" des Präsidenten des Deutschen Patentamts vom 2. Januar 1968 (= Nr. V 2 g der "Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen" vom 16. Juni 1969) veranlaßt; dort heißt es zwar, daß allgemeine Angaben über die Verwendung wie "Arzneimittel", "Kunststoff" usw. als nicht ausreichend für die Offenbarung einer Erfindung anzusehen seien; diese Bemerkungen beziehen sich jedoch ausdrücklich nur auf "Stoffe[r]findungen", und sie sind auch für diese noch nicht gerichtlich überprüft worden.

Nach alledem hat die erst nachträglich dem Patentamt gegenüber erfolgte Offenbarung des "therapeutischen Effekts" keine Verschiebung der "Priorität" des Klagepatents [REDACTED] zur Folge gehabt, auch nicht in dem von der Revision vertretenen Sinne, daß der Schutzzumfang sich nicht auf zwischenzeitlich bekanntgewordene Äquivalente erstrecke. "Billigkeitserwägungen" vermögen hieran nichts zu ändern; sie würden übrigens, wie schon das Berufungsgericht dargelegt hat, auch schon deshalb nicht zugunsten der Beklagten herangezogen werden können, weil nicht das "C[REDACTED]" der Beklagten, sondern das "P[REDACTED]" der Klägerin zuerst auf dem Markt gewesen und in seinen therapeutischen Eigenschaften beschrieben worden ist.

IV. Die Rüge der Revision, die Verurteilung der Beklagten habe sich nicht auch auf die Salze des 2-Phenyl-3-methylmorpholins und auf das aus den Salzen hergestellte Gemisch erstrecken dürfen (II 1 a - c der Urteilsformel des Berufungsgerichts und die Verweisungen darauf in II 2, III und IV der Urteilsformel), ist ebenfalls nicht begründet.

a) Das Klagepatent [REDACTED] stellt ausdrücklich das im Patentanspruch gekennzeichnete Verfahren zur Herstellung von 2-Phenyl-3-methylmorpholin "oder dessen Salzen" unter Schutz. Es bedurfte deshalb keiner besonderen Ausführungen in den Gründen des Berufungsurteils dafür, daß das Berufungsgericht in der auf das Klagepatent [REDACTED] gestützten Urteilsformel zu II 1 unter a) das salzsaure Salz und unter b) das 8-Chlortheophyllinsalz des 2-Phenyl-3-methylmorpholins genannt hat.

b) Das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] dagegen stellt zwar im Patentanspruch 1 ausdrücklich nur das dort gekennzeichnete Verfahren zur Herstellung von näher bezeichneten substituierten Morpholinen, nicht auch von ihren Salzen unter Schutz. Das Berufungsgericht hat jedoch insoweit in den auf das Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] und damit auf II 2 der Urteilsformel bezüglichen Teilen der Entscheidungsgründe (BU S. 23/24) des näheren ausgeführt, daß auch die aus der Morpholin-Base hergestellten Salze zu den "unmittelbaren Erzeugnissen des Verfahrens" im Sinne von § 6 Satz 2 PatG gehören. Ein sachlich-rechtlicher Fehler ist darin nicht zu finden.

c) Ob die Erstreckung der Verurteilung auf die Mischung aus dem 8-Chlortheophyllinsalz des 2-Phenyl-3-methylmorpholins und dem salzsauren Salz des 2-Phenyl-3-methylmorpholin-4-N-äthanolphenyläthylelessigsäureesters (II 1 c der Urteilsformel) etwa im Sinne des § 551 Ziff. 7 ZPO "nicht mit Gründen versehen ist", kann schon deshalb dahingestellt bleiben, weil eine darauf gestützte Verfahrensrüge nicht, wie es nach § 554 Abs. 3 Nr. 2 b ZPO erforderlich gewesen wäre, in der schriftlichen Revisionsbegründung erhoben worden ist. Ein sachlich-rechtlicher Fehler jedenfalls kann in dieser Erstreckung der Verurteilung auf das in II 1 c der Urteilsformel bezeichnete Gemisch aus ähnlichen Erwägungen, wie sie das Berufungsgericht für die Erstreckung der Verurteilung aus dem Klagepatent [REDACTED] [REDACTED] auf die darin nicht ausdrücklich genannten "Salze" angestellt hat (BU S. 24), nicht gefunden

werden. Erstrecken sich die Ansprüche der Klägerin mit Recht auf die Salze des 2-Phenyl-3-methylmorpholins, so muß jedenfalls der Unterlassungsanspruch auch das Gemisch erfassen, dessen Bestandteil ein solches Salz ist. Das gleiche gilt für den Rechnungslegungsanspruch und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten dem Grunde nach. Ob es etwa für die Höhe des von den Beklagten zu leistenden Schadensersatzes etwas ausmacht, wenn sie ein "Gemisch" hergestellt und vertrieben haben, ist im vorliegenden Rechtsstreit nicht zu erörtern.

V. Schließlich ist auch die Rüge der Revision unbegründet, das Berufungsgericht habe die Verurteilung der Beklagten nicht schlechthin bis auf den Zeitpunkt des gesetzlichen Ablaufs der Klagepatente ausdehnen dürfen. Das Berufungsgericht hat, wie in den "Entscheidungsgründen" ausdrücklich bemerkt (BU S. 35), die jeweiligen Zeitpunkte des Ablaufs der Klagepatente in der Urteilsformel "im Interesse der Klarheit" genannt, weil es sich um die Verletzung zweier verschiedener Patente mit verschiedener Laufzeit handelt. Das ist nicht zu beanstanden. Sollte eines der beiden Klagepatente vor dem Ende der gesetzlichen Laufzeit erlöschen, so würden die Beklagten das, falls erforderlich, im Wege der Vollstreckungsgegenklage (§ 767 ZPO) geltend machen können.

Das Berufungsgericht hat jedoch die Zeitpunkte des Ablaufs der beiden Klagepatente falsch berechnet: das Patent [REDACTED] (II 1 der Urteilsformel) läuft nicht am 2. Juli 1970, sondern schon am 1. Juli 1970 ab und das Patent [REDACTED] (II 2 der Urteilsformel) nicht am 26. März 1971, sondern schon am 25. März 1971. Das war,

wie in der Formel dieses Revisionsurteils geschehen, richtig zu stellen.

C.

Nach alledem war, von der soeben unter B V genannten Richtigstellung abgesehen, im übrigen das die Revision der Beklagten zurückweisende Versäumnisurteil des Senats vom 25. November 1969 aufrechtzuerhalten (§ 343 Satz 1 ZPO). Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 97, 91 ZPO.

Spreng

Löscher

Claßen

Trüstedt

Bruchhausen