

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 44/72

URTEIL

Verkündet am

23. Januar 1975

Kriegl,

Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma M [REDACTED] & T [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten
N. H [REDACTED], [REDACTED] F [REDACTED] Avenue, N [REDACTED], [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma K [REDACTED] KG, vertreten durch die Firma
Erich K [REDACTED] GmbH, diese gesetzlich vertreten durch
ihren Geschäftsführer Dr. H. J. B [REDACTED], D [REDACTED],
W [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Januar 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Bendler und Dr. Häußer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 10. April 1972, den Parteien zugestellt am 11. April 1972, aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin war Inhaberin der am 31. Januar 1953 bzw. am 6. Mai 1953 angemeldeten, durch Zeitablauf erloschenen Patente 977 172 und 1 034 445. Der einzige Anspruch des Patents 977 172 lautet:

"Selbstregulierendes Chromsäurebad für die Elektroabscheidung von Chrom auf Metallen mit etwa 200 bis 500 g Chromsäure je Liter, Strontiumsulfat und Silicofluorid in einer die Löslichkeit überschreitenden Menge, dadurch gekennzeichnet, daß das Bad mehr als 0,61 Gewichtsteile, vorzugsweise 1,47 bis 3

- 6 -

Gewichtsteile Strontiumsulfat und mehr als
1,7⁴ Gewichtsteile, vorzugsweise 3,5 bis
8 Gewichtsteile Kaliumsilicofluorid je
100 Gewichtsteile Chromsäure enthält."

Der Anspruch 1 des Patents 1.034 445 hat folgenden
Wortlaut:

"Bäder zur elektrolytischen Herstellung
von Chromüberzügen auf Metallgegenstän-
den, enthaltend Chromtrioxyd und daneben
Strontiumsulfat und Natrium- bzw. Kalium-
silicofluorid in Mengen, die deren Lös-
lichkeit übersteigen, dadurch gekennzeich-
net, daß sie außerdem nicht katalytisch
wirkende Strontium- und/oder Natrium- oder
Kaliumverbindungen in solchen Mengen ent-
halten, daß die Sättigungskonzentrationen
an Strontiumsulfat und/oder Alkalisilicofluorid
auf einen noch endlichen Wert herabgesetzt
sind."

Die Beklagte stellt unter der Bezeichnung "Chrombad
Saphir 12" ein chemisches Gemisch für die Erzeugung eines
Elektrolyts her. Das Chromsäurebad des Beklagten enthält
Kaliumsilicofluorid in überlöslicher Menge, Chromtrioxyd
und Kaliumbichromat; es enthält kein Strontiumsulfat in
einer die Löslichkeit übersteigenden Menge, sondern Natrium-
sulfat in löslicher Menge. Die Natriumsulfatmenge steht im
stöchiometrischen Verhältnis zu der Menge an Strontium-
sulfat, die das Klagepatent 977 172 vorschreibt. Eine
Selbstregulierung der Sulfatkonzentration findet nicht
statt. Es ist eine Justierung des Natriumsulfatgehalts
von Hand erforderlich (Nachfüllen von Sulfaten oder Neu-
treilisieren durch Zusatz von Bariumverbindungen).

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



Die Klägerin sieht in dem Produkt der Beklagten eine Verletzung ihrer Schutzrechte. Sie hält das von der Beklagten eingesetzte technische Mittel - Natriumsulfat - zu dem in der Lehre der Klagepatente vorgeschlagenen Arbeitsmittel - Strontiumsulfat - für äquivalent. Jedenfalls mache die Beklagte von einem allgemeinen Erfindungsgedanken Gebrauch, den die Klägerin bezogen auf die einzelnen Schutzrechte wie folgt formuliert:

a) Klagepatent 977 172:

Selbstregulierendes Chromsäurebad für die Elektroabscheidung von Chrom auf Metallen mit etwa 200 - 500 g Chromsäure je Liter, Alkalisulfat und Silicofluorid, letzteres in einer die Löslichkeit übersteigenden Menge, dadurch gekennzeichnet, daß das Bad mehr als 1,74 Gewichtsteile, vorzugsweise 3,5 - 8 Gewichtsteile Kaliumsilicofluorid je 100 Gewichtsteile Chromsäure enthält.

b) Klagepatent 1 034 445:

Bäder zur elektrolytischen Herstellung von Chromüberzügen auf Metallgegenständen enthaltend Chromtrioxyd und daneben Alkalisulfat und Alkalisilicofluorid, letzteres in Mengen, die seine Löslichkeit übersteigen, dadurch gekennzeichnet, daß sie außerdem nicht katalytisch wirkende Kaliumverbindungen in solchen Mengen enthalten, daß die Sättigungskonzentration an Alkalisilicofluorid auf einen noch endlichen Wert herabgesetzt ist.

Die Klägerin begehrt, soweit der Rechtsstreit in die Revisionsinstanz gelangt ist, Schadenersatzfeststellung und Auskunftserteilung.

Die Vorinstanzen haben insoweit dem Klagebegehren nicht stattgegeben. Mit der Revision erstrebt die Klägerin die Aufhebung des Berufungsurteils und die Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen.

Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

Die Revision hat Erfolg.

I. 1. Das Berufungsgericht sieht die Aufgabe der Erfindung nach Patent Nr. 977 172 darin, selbstregulierende Verchromungsbäder und deren technische Ergebnisse wesentlich zu verbessern; als Erfindungsgegenstand bezeichnet es:

- a) Ein selbstregulierendes Chromsäurebad zur elektrolytischen Chromabscheidung auf Metallen soll Strontiumsulfat und Silicofluorid als Katalysatoren in einer die Löslichkeit überschreitenden Menge enthalten;
- b) dabei soll das Bad mehr als 0,61 Gewichtsanteile - vorzugsweise 1,47 bis 3 Gewichtsanteile - Strontiumsulfat und
- c) mehr als 1,74 Gewichtsanteile - vorzugsweise 3,5 bis 8 Gewichtsanteile - Kaliumsilicofluorid je 100 Gewichtsanteile Chromsäure enthalten.

Insoweit werden von der Revision keine Rügen erhoben; Rechtsfehler zum Nachteil der Klägerin sind nicht erkennbar

2. Das Berufungsgericht verneint eine Schutzrechtsverletzung in äquivalenter Form. Das Berufungsgericht entnimmt der Erläuterung der Patentschrift und den Feststellungen des Bundespatentgerichts im Patenterteilungsbeschuß vom 26. Oktober 1965, daß Verchromungsbäder mit einer Selbstregulierung sowohl auf der Sulfat- als auch auf der Silicofluoridseite zum Stand der Technik am Anmeldetag gehörten. Hierbei habe es für den Fachmann nahegelegen, Strontiumsulfat und Kaliumsilicofluorid in überlöslichen Mengen (= Bodenkörper) zur Selbstregulierung des Bades zu wählen. Entscheidend sei der von der Patentschrift 977 172 offenbarte hohe Gehalt des in überlöslicher Menge beigegebenen Kaliumsilicofluorids. Die Lehre des Klagepatents habe es dem Durchschnittsfachmann aber nicht nahegelegt, die Sulfationenkonzentration im Chromsäurebad als unkritisch zu behandeln, sich von der Selbstregulierung des Bades bei einem der beiden Katalysatoren abzuwenden und auf der Sulfatseite zu der bekannten Konzentrationsbestimmung und Einstellung des Bades von Hand zurückzukehren. Die Abkehr vom vollständig selbstregulierenden Verchromungsbad durch Austausch des schwer löslichen Strontiumsulfats gegen das leicht lösliche Natriumsulfat widerspreche der Lehre des Klagepatents und dem Wissen des Durchschnittsfachmanns.

Der von der Klägerin in Anspruch genommene allgemeine Erfindungsgedanke werde durch das Klagepatent nicht offenbart.

3. Die Revision kann mit ihren Angriffen keinen Erfolg haben, soweit sie sich gegen die Verneinung einer patentrechtlichen Äquivalenz wendet. Die von der Revision

nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts schließen die Annahme einer - glatten oder nicht glatter Äquivalenz zum Gegenstand des Patents 977 172 aus.

Das Berufungsgericht hat zunächst festgestellt (BU S. 19), daß die Beklagte statt Strontiumsulfat in einer die Löslichkeit überschreitenden Menge Natriumsulfat in einer die Löslichkeit nicht übersteigenden Menge verwendet. Eine patentrechtliche Äquivalenz der angewendeten Mittel könnte unter diesen Umständen nur in Betracht kommen, wenn trotz Anwendung einer löslichen Menge von Natriumsulfat selbstregulierende Chromplattierungsbäder erhalten würden. Denn nach der Patentschrift des Klagepatents (S. 1 Z. 20 - 24) wird durch den Zusatz von Strontiumsulfat und Kaliumssilicofluorid in eine die Löslichkeit dieser beiden Salze übersteigenden Menge erreicht, daß sich das Chromsäurebad selbst reguliert, weil sich zur Sättigung des Bades mit diesen Stoffen zunächst nicht erforderliche Mengen als Bodenkörper absetzen, aus dem die während des Arbeitens verlorengegangene Teile wieder ersetzt werden (Patentschrift S. 2 Z. 24 - 30, Z. 48 - 53). Ein solcher Bodenkörper entsteht bei der Zugabe einer löslichen Menge an Natriumsulfat nicht. Eine Selbstregulierung findet unstreitig auf der Sulfationenseite auch nicht auf andere Weise statt. Das Berufungsgericht hat vielmehr ausdrücklich festgestellt, daß zur Sättigung des Bades entweder Sulfate nachgefüllt oder neutralisierende Bariumverbindungen zugesetzt werden müssen.

Das Merkmal des Klagepatents, ein Sulfat in einer die Löslichkeit übersteigenden Menge anzuwenden, wird danach bei der Arbeitsweise der Beklagten auch nicht in äquivalenter Form verwirklicht; denn die damit verbundene Wirkung der Selbstregulierung des Chromsäurebades auf der Sulfationenseite wird nicht erzielt. Auf die Frage, ob eine gleichwertige Verchromung zu erreichen ist, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Sie stellt sich erst bei der Prüfung der Schutzfähigkeit des von der Klägerin aus dem Klagepatent abgeleiteten allgemeinen Erfindungsgedankens.

2. Bei dieser Prüfung ist mangels entgegenstehender tatsächlicher Feststellungen des Berufungsgerichts in der Revisionsinstanz von dem Vortrag der Klägerin auszugehen, die Verwendung von leicht löslichem Natriumsulfat in stöchiometrischem Verhältnis zu 0,61 bis 3 Gewichtsteilen von schwer löslichem Strontiumsulfat führe - abgesehen von der Selbstregulierung - zu einem im Ergebnis gleichwirkendem Bad, wenn nur dafür gesorgt werde, daß die Konzentration der Sulfationen während des Gebrauchs aufrechterhalten bleibt. Im Rahmen dieser Unterstellung ist weiter die vom Berufungsgericht getroffene Feststellung zu berücksichtigen, daß die **Konzentrationsbestimmung und Einstellung** des Bades auf der Sulfatseite am Anmeldetag des Klagepatents bekannt gewesen sei und technisch keine Schwierigkeiten bereite. Die Beurteilung der vom Berufungsgericht verneinten Frage der Offenbarung des von der Klägerin formulierten allgemeinen Erfindungsgedankens hängt dann davon ab, ob der Fachmann der Patentschrift 977 172 unter Zuhilfenahme der am Anmeldetag vorhandenen Kenntnisse und Erfahrungen ohne eigenes erfinderisches

Zutun den Gedanken entnehmen konnte, daß er statt des schwer löslichen Strontiumsulfats auch leicht lösliches Natriumsulfat in entsprechender Menge verwenden könne, wenn er bereit war, bei einem Bad mit sich selbst regulierendem Silicofluoridgehalt während des Gebrauchs eine Regulierung der Konzentration auf der Sulfatseite von Hand ins Auge zu fassen.

a) Diese Frage läßt sich nicht mit der Überlegung des Berufungsgerichts verneinen, eine Handhabung, die auf eine Selbstregulierung verzichte, stehe in direktem Widerspruch mit der Lehre des Klagepatents 977 172. Beim Gegenstand des Klagepatents findet zwar eine Selbstregulierung sowohl auf der Seite der Silicofluoridionen als auch auf der Seite der Sulfationen statt. Bei Fehlen einer Selbstregulierung auch nur auf der Sulfationenseite scheidet daher, wie schon dargelegt worden ist, eine gegenständliche oder auch eine äquivalente Benutzung des Gegenstandes des Klagepatents aus. Die für den Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens entwickelten Grundsätze schließen aber nicht aus, daß eine Patentverletzung auch dann vorliegen kann, wenn von einer neuen technischen Lehre zwar nicht in allen ihren Merkmalen, aber doch in ihrem wesentlichen Kern Gebrauch gemacht wird. In diesem Zusammenhang wäre deshalb zu prüfen gewesen, welche Bedeutung der Selbstregulierung auf der Sulfationenseite im Rahmen des im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindungsgegenstands zukommt. Die Ausführungen im Patenterteilungsbeschluß und der wiederholte Hinweis in der Patentschrift (S. 2 Z. 123 bis S. 3 Z. 2, S. 3 Z. 12 - 17) auf die Schwierigkeiten der Analyse und der Einhaltung einheitlicher Betriebsbedingungen auf der Silicofluoridseite

önnten insoweit dafür sprechen, daß der wesentliche Kern der Erfindung in der Selbstregulierung auf der Seite der Silicofluoridionen und in dem Zusatz einer großen Menge von Kaliumsilicofluorid gelegen hat.

b) Soweit das Berufungsgericht die Offenbarung des von der Klägerin geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedankens weiter mit der Erwägung verneint, die Sulfationenkonzentration sei im Zeitpunkt der Anmeldung und auch später für sehr wichtig gehalten worden und es habe deshalb für den Fachmann nicht nahegelegen, die Sulfationenkonzentration im Bad als unkritisch anzusehen, zumal in der Patentschrift (S. 3 Z. 8 - 11) auf die Abhängigkeit der Wirkung des Silicofluorids von dem Betrag an vorhandenem Sulfat hingewiesen worden sei, läßt es, wie der Revision zuzugeben ist, wesentliches Vorbringen der Klägerin unberücksichtigt. Auch die Klägerin hat ersichtlich die Bedeutung des Sulfatgehalts für die Wirkung des Chromsäurebades nicht in Abrede stellen wollen. Ihr Vortrag in der Berufungsinstanz ging jedoch dahin, die erforderliche Sulfationenkonzentration sei bei Beginn des Gebrauchs des Chromsäurebades und über längere Strecken der Gebrauchsdauer auch dann gewährleistet, wenn der Erstausrüstung eine im stöchiometrischen Verhältnis zu der im Patentanspruch angegebenen Strontiumsulfatmenge stehende Menge an Natriumsulfat beigegeben werde, wie es die Beklagte getan habe; die spätere Kontrolle und eine etwa erforderliche Justierung seien leicht durchzuführen. Wenn diese Behauptungen der Klägerin zutreffen sollten und wenn diese Verhältnisse einem Durchschnittsfachmann am Anmeldetag des Patents 977 172 auch bekannt gewesen

sein sollten, dann würde die Überlegung des Berufungsgerichts, der Fachmann habe am Anmeldetag des Klagepatents Bedenken haben müssen, auf die längst bekannte Konzentrationsbestimmung und Einstellung des Bades auf der Sulfatseite zurückzugreifen, nicht von vornherein als zutreffend angesehen werden können. Das Berufungsgericht hätte sich deshalb mit dem genannten Vortrag der Klägerin auseinandersetzen müssen.

c) Auf die Verfahrensrüge der Klägerin mußte das angefochtene Urteil hiernach aufgehoben werden, soweit es das Patent 977 172 betrifft. Bei der erforderlichen erneuten Prüfung der Offenbarung des von der Klägerin geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedankens wird das Berufungsgericht zunächst auf eine genaue Formulierung des allgemeinen Erfindungsgedankens Bedacht zu nehmen haben. Zu beachten ist, daß er den geschützten Erfindungsgegenstand und die angegriffene Ausführungsform umfassen muß. Bei dem vom Berufungsgericht geprüften Erfindungsgedanken ergeben sich in dieser Richtung in drei Punkten Bedenken: 1. Zunächst ist von einem selbstregulierenden Chrombad die Rede, was für die angegriffene Ausführungsform nur teilweise, auf der Fluoridseite, zutrifft; 2. als Merkmal wird "Alkalisulfat" aufgeführt, darunter fällt das im Klagepatent geschützte Strontiumsulfat nicht; 3. der vom Berufungsgericht zugrundegelegte allgemeine Erfindungsgedanke bringt nicht das stöchiometrische Verhältnis von Natriumsulfat zum gelösten Strontiumanteil im Bad zum Ausdruck.

fur
Sac
- d
dar
bei
spi
Eir
wer
ste
II
da
Ka
bä
ge
se
si
ch
fl
ni
Ka
Si
f
E
F
K
L

Die noch offenen streitigen Fragen wird das Berufungsgericht schwerlich ohne die Hinzuziehung eines Sachverständigen beurteilen können. Es weist selbst darauf hin, daß der Katalysatorwirkungsmechanismus, der der Beurteilung der zu prüfenden Fragen eine Rolle spielt, auch heute letztlich noch nicht erklärbar ist. Eine zuverlässige Klärung wird deshalb nur unter Vertretung der Kenntnisse und Erfahrungen eines Sachverständigen möglich sein.

1. Die Aufgabe des Klagepatents 1 034 445 formuliert das Berufungsgericht dahin, die Sättigungsgrenze der Katalysatoren in sich selbst regulierenden Verchromungsanlagen, in denen die Säureionenkonzentration konstant gehalten wird, zu beeinflussen, um die Konzentration selbst regeln zu können. Lösung und Erfindungsgegenstand sieht das Berufungsgericht darin, elektrolytischen Verchromungsbädern mit Strontiumsulfat und Kaliumsilicofluorid in überlöslicher Menge als Katalysatoren außerdem noch katalytisch wirkende Strontium-, Natrium- oder Lithiumverbindungen in solchen Mengen beizugeben, daß die Aktivitätskonzentration an Strontium und/oder Alkalisilicofluorid auf einen noch endlichen Wert herabgesetzt wird.

Der zur Aufgabenstellung von der Revision erhobene Vorwand geht fehl; auch das Berufungsgericht ist, wie die Formulierung beim Erfindungsgegenstand "und/oder" ergibt, offensichtlich davon ausgegangen, daß nach der Lehre des Klagepatents auch nur ein Katalysator beeinflußt werden kann.

2. Auch dieses Patent stellt jedoch, wie das Berufungsgericht zutreffend darlegt, darauf ab, daß beide Katalysatoren - Strontiumsulfat und Kaliumsilicofluorid - in überschüssiger Menge vorhanden sind und daß das Chromsäurebad demzufolge insgesamt selbstregulierend ist (Sp. 3 Z. 12 - 17). Als Verletzung kommt deshalb auch hier weder eine identische noch eine äquivalente Benutzung in Betracht, wenn der eine der beiden Katalysatoren - der Sulfatanteil - nicht in einer seine Lösbarkeit übersteigenden Menge verwendet wird. Die Ausführungen der Revision gehen insoweit schon aus diesem Grunde ins Leere.

3. Es stellt sich aber auch hier die Frage, ob durch die Anwendung der vorgeschlagenen Maßnahmen hinsichtlich des einen der beiden Katalysatoren, auf den es nach dem Vortrag der Klägerin besonders ankommt, nicht auch der wesentliche Kern dieses Patents benutzt worden ist, wenn als zweiter Katalysator statt Strontiumsulfat Natriumsulfat eingesetzt wird und sich die Konzentration auf der Sulfationenseite dann leicht bestimmen und einstellen läßt, wie die Klägerin behauptet. Die Offenbarung des von der Klägerin formulierten allgemeinen Erfindungsgedankens läßt sich auch insoweit ebenfalls nicht ohne nähere Prüfung des Vortrags der Klägerin mit der Überlegung verneinen, es habe für den Fachmann nicht nahegelegen, auf eine Selbstregulierung und Beeinflussung der Sättigungskonzentration zu verzichten. Entscheidend ist auch insoweit, ob ein Fachmann eine solche Maßnahme im Hinblick auf das angestrebte Ziel als möglich ins Auge fassen konnte und ob er nicht auch in diesem Falle wesentliche Vorteile aus

der Anwendung der Lehre des Patents 1 034 445 hinsichtlich der Silicofluoridseite erwarten konnte. Das angefochtene Urteil kann deshalb, auch soweit es das Patent 1 034 445 betrifft, nicht mit der gegebenen Begründung bestehen bleiben. Die Sache bedarf auch insoweit der weiteren tatrichterlichen Prüfung.

III. Unter Aufhebung des angefochtenen Urteils war die Sache hiernach an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Dem Berufungsgericht obliegt auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens, die von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Bendler

Häuser