

BUNDESGERICHTSHOF

X ZR 45/75

BESCHLUSS

in der Nichtigkeitsberufungssache

der Firma S [REDACTED]-W [REDACTED] Corporation, C [REDACTED], I [REDACTED].
(V.St.A.),

Beklagten und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Prof. Dr. Rudolf
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
Patentanwalt Dipl.-Ing. Helmut
[REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED] -

g e g e n

die Firma D. L. [REDACTED] F. [REDACTED] & Co., A [REDACTED]straße [REDACTED], D [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch die Firma S [REDACTED], S [REDACTED]
& Co GmbH, diese vertreten durch die Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Helmut B [REDACTED], R [REDACTED]weg [REDACTED], W [REDACTED], Dipl.-Ing.
Helmut ter J [REDACTED], M [REDACTED]straße [REDACTED], N [REDACTED], und Herbert H [REDACTED],
R [REDACTED]straße [REDACTED], M [REDACTED],

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Ing. Alex
[REDACTED], Dipl.-Ing. Wolfram [REDACTED],
Dipl.-Ing. Heinz J. [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 14. Dezember 1978 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Kosten des Verfahrens werden der Beklagten auferlegt.

G r ü n d e

I. Die Beklagte war Inhaberin des am 27. Oktober 1960 angemeldeten und inzwischen infolge Zeitablaufs erloschenen Patents 12 06 863, dessen Ansprüche lauteten:

- "1. Verfahren zur Erzeugung eines der Schmierung dienenden Ölnebels durch Mischung eines Trägergases mit hochviskosen Ölen, insbesondere solchen mit einer Viskosität oberhalb 29° E, bezogen auf eine Temperatur von 38° C, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägergas vor der Vermischung mit dem Öl auf eine unterhalb der Siedetemperatur des jeweils verwendeten Öls gelegene Temperatur erhitzt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Öle mit einer Viskosität von etwa 500° E,

- 3 -

bezogen auf eine Temperatur von 38° C, mit einem Gas von einer Temperatur oberhalb 95° C gemischt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Öle mit einer Viskosität von 2000° E, bezogen auf eine Temperatur von 38° C, mit einem Gas von einer Temperatur bis etwa 150° C gemischt werden.
4. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß ein Gaserhitzer (12) vorgesehen ist, in dem zur Aufheizung des Gases vor der Vermischung mit dem Öl ein elektrisches Heizelement (64) angeordnet ist."

Der Beklagten wurde ferner dazu das ebenfalls abgelaufene Zusatzpatent 12 32 929 mit folgendem Anspruch erteilt:

"Verfahren zur Erzeugung eines der Schmierung dienenden Ölnebels durch Mischung eines erhitzten Trägergases mit hochviskosen Ölen nach Patent 1 206 863, d a d u r c h g e k e n n - z e i c h n e t , daß zum Vernebeln von Ölen mit einer Viskosität zwischen 2180 und 13000° E, bezogen auf eine Temperatur von 38° C, als Trägergas Luft verwendet wird, die auf eine Temperatur zwischen 121° C und dem Siedepunkt des jeweils verwendeten Öls erhitzt wird."



- 4 -

Die Klägerin erstrebte die Nichtigerklärung beider Patente. Sie hat geltend gemacht, der Anspruch 1 des Hauptpatents sei durch den Stand der Technik vorweggenommen, wie er sich insbesondere aufgrund der britischen Patentschriften 708 359 und 740 800 sowie der deutschen Patentschrift 455 504 darstelle.

Die Beklagte hat das Hauptpatent nur mit folgendem, in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 15. April 1975 vorgelegten eingeschränkten Anspruch 1 verteidigt:

"Verfahren zur Erzeugung eines der Schmierung von Lagern und Getrieben dienenden Ölnebels durch Mischung eines Trägergases mit hochviskosen Ölen mit einer Viskosität oberhalb 29^o E, bezogen auf eine Temperatur von 38^o C, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägergas vor der Vermischung mit dem Öl auf eine unterhalb der Siedetemperatur des jeweils verwendeten Öls gelegene Temperatur erhitzt wird."

Das Bundespatentgericht hat beide Patente mangels Erfindungshöhe für nichtig erklärt.

Mit der Berufung hat die Beklagte das Hauptpatent weiterhin in der Fassung des geänderten Anspruchs 1 verteidigt und beantragt,

unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, daß der erteilte Hauptanspruch zur Klarstellung die Fassung vom 15. April 1975 erhalte.

Hilfsweise hat die Beklagte angeregt, dem Anspruch 1 des Hauptpatents folgende Fassung zu geben:

"Anwendung eines an sich bekannten Verfahrens zur Erzeugung der Mischung eines Trägergases mit einem Öl, bei dem das Trägergas vor dem Vermischen mit dem Öl auf eine unterhalb der Siedetemperatur des jeweils verwendeten Öls gelegene Temperatur erhitzt wird, auf ein hochviskoses Öl mit einer Viskosität oberhalb 29° E, bezogen auf eine Temperatur von 38° C, für die Herstellung eines der Schmierung von Lagern und Getrieben dienenden Ölnebels."

Die Klägerin hat beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Oberingenieur Hermann B■■■■, D■■■■■, ein schriftliches Gutachten erstattet.

Nach dem Erlöschen der Streitpatente infolge Zeitablaufs haben die Parteien das Verfahren übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt, widerstreitende Kostenanträge gestellt und der Entscheidung im schriftlichen Verfahren zugestimmt.

II. Aufgrund der übereinstimmenden Erklärungen der Parteien ist gemäß §§ 40 Abs. 2, 42 Abs. 3 PatG i.V. mit § 91a Abs. 1 ZPO nur noch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden und dabei der bisherige Sach- und Streitstand

- 6 -

zugrunde zu legen. Danach entspricht es billigem Ermessen, daß die Beklagte die Kosten des Verfahrens trägt.

1. Die Streitpatente betreffen Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung eines der Schmierung dienenden Ölnebels (Aerosols).

Nach den einleitenden Angaben in der Streitpatentschrift 12 06 863 sind Verfahren bekannt, um aus hochviskosen Ölen mit Hilfe eines Trägergases einen zur Schmierung geeigneten Ölnebel zu erzeugen, indem die Viskosität des Öles durch Erwärmen, z.B. mittels einer elektrischen Heizung, erniedrigt wird. Dieses Verfahren, so heißt es in der Patentschrift weiter, habe aber den Nachteil, daß leicht Überhitzungen der Öle stattfinden, wobei sich diese zersetzen.

Davon ausgehend hat sich der Erfinder der Streitpatente, wie der Beschreibungseinleitung des Hauptpatents weiter zu entnehmen ist, die Aufgabe gestellt, auch aus hochviskosen Ölen mit einer Viskosität oberhalb 29° E, bezogen auf eine Temperatur von 38° C, einen zur Schmierung geeigneten Ölnebel zu erzeugen. Zur Lösung wird gemäß dem Kennzeichen des Anspruchs 1 des Hauptpatents vorgeschlagen, das Trägergas vor der Vermischung mit dem Öl auf eine unterhalb der Siedetemperatur des jeweils verwendeten Öls gelegene Temperatur zu erhitzen.

2. Das Bundespatentgericht hat dieses Verfahren als neu angesehen und die Fortschrittlichkeit unterstellt; es hat aber die Erfindungshöhe verneint, weil dem Fachmann am Anmeldetag bekannt gewesen sei, daß sich die dem Feinverteilen von Flüssigkeiten in Gasen entgegenwirkende Viskosität eines Öles durch Erwärmen erheblich verringern

lasse. Zudem seien auch in der deutschen Patentschrift 455 504 und in der britischen Patentschrift 708 359 bereits Anregungen in Richtung auf die Lehre des Streitpatents enthalten gewesen. Insbesondere in der letztgenannten Entgegenhaltung aus dem Jahre 1954 seien nähere Angaben über Zweck und Aufgabe der Erhitzung des Trägergasstromes gemacht. So heiße es, daß die Luft oder ein äquivalentes Medium vor, während und/oder nach der Zumischung des Öles erhitzt werde, um dessen Zerstäubung zu unterstützen, außerdem sei davon die Rede, daß das Öl-Luftgemisch weiter erhitzt werde, um das Öl außergewöhnlich flüssig zu machen und dadurch in dem wirbelnden Luftstrom weiter zu zerstäuben oder zu vernebeln.

3. Der gerichtliche Sachverständige ist dieser Beurteilung im Ergebnis gefolgt. Er hat zur Frage der Erfindungshöhe des Anspruchs 1 des Hauptpatents darauf hingewiesen, das in der britischen Patentschrift 708 359 beschriebene Verfahren aus dem Jahre 1952 lasse erkennen, daß - abgesehen von dem allgemeinen Stand der Technik - in speziellen Fällen des Zersprühens oder Vernebelns von Flüssigkeiten, die auf Abkühl-effekte, z.B. der Rohrwandung, empfindlich reagierten, immer auch die Trägerluft vorgewärmt worden sei. Damit hat der Sachverständige ersichtlich zum Ausdruck gebracht, daß er die Lehre des angegriffenen Hauptpatents als durch diese Entgegenhaltung nahegelegt und damit nicht als erfinderisch ansieht.

4. Im Hinblick auf diese im Ergebnis übereinstimmenden Beurteilungen erscheinen die Argumente der Beklagten bei der im Rahmen der Kostenentscheidung gebotenen vorläufigen Würdigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nicht durchgreifend; es wäre somit voraussichtlich mit einer Zurückweisung der Berufung zu rechnen gewesen.

Zwar kann die Überwindung eines von der einschlägigen Fachwelt allgemein geteilten Vorurteils ein Beweisanzeichen für die Erfindungshöhe sein (BGH GRUR 1958, 389 - Kranportal). Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist jedoch nach dem bisherigen Sach- und Streitstand nicht hinreichend ersichtlich. Wenn die Fachwelt am Anmeldetag der Ansicht gewesen sein sollte, daß eine Viskosität von 29° E bei 38° C die kritische Grenze für die Vernebelung sei und daß bei höherviskosen Ölen auch eine Aufheizung des Öles im Ölreservoir zu keinem den Bedürfnissen der Praxis genügenden Ergebnis führen könne, so könnte darin noch kein technisches Vorurteil gesehen werden, sondern allenfalls die Erkenntnis, daß das Ziel, hochviskose Öle zu vernebeln, mit den bisher gebräuchlichen Maßnahmen nicht zu erreichen gewesen sei. Die Beklagte hat jedoch nicht dargelegt, daß die Fachwelt am Anmeldetage überhaupt die Verwendung hochviskoser Öle in Ölnebelanlagen für ausgeschlossen gehalten und deshalb die mit der Lehre der Streitpatente vorgeschlagenen Maßnahmen grundsätzlich nicht in Erwägung gezogen habe, insbesondere weil damals technische Bedenken beispielsweise gegen die dazu erforderliche höhere Erhitzung hochviskoser Öle bestanden hätten.

Aus dem Umstand allein, daß erstmals der Erfinder der Streitpatente den hier erörterten technischen Vorschlag gemacht hat, läßt sich ein technisches Vorurteil nicht ableiten; dies allein könnte auch die Erfindungshöhe nicht begründen. Entsprechendes gilt für den von der Beklagten hervorgehobenen wirtschaftlichen Erfolg der Lehre der Streitpatente, der allenfalls als ein Beweisanzeichen für die Erfindungshöhe angesehen werden könnte. Dazu fehlen bisher

nähere Angaben, die mit der erforderlichen Sicherheit die Feststellung zuließen, daß die in dem genannten erheblichen Umfang erfolgte Aufnahme der von der Beklagten hergestellten "Thermo-Air"-Anlagen tatsächlich als ein Urteil der Fachwelt über den Wert der Erfindung anzusehen und daß dieser Erfolg nicht auf andere Umstände zurückzuführen ist, z.B. darauf, daß das Bedürfnis für die Verwendung hochviskoser Öle in Ölnebelanlagen erst kurz vor dem Anmeldetag aufgetreten ist (vgl. Schulte, PatG 2. Aufl., § 2a Rdn. 52).

5. Die Berufung hätte nach dem bisherigen Sach- und Streitstand voraussichtlich auch keinen Erfolg gehabt, soweit die Beklagte hilfsweise beantragt hat, daß anstelle des erteilten Anspruchs 1 des Hauptpatents, eines Verfahrensanspruchs, ein Verwendungsanspruch tritt. Diese Änderung führt zwar nicht zu einem im Nichtigkeitsverfahren unzulässigen Wechsel der Patentkategorie (BGH GRUR 1967, 25, 29 - Spritzgußmaschine III); die damit hilfsweise verteidigte Fassung des Anspruchs 1 des Hauptpatents deckt sich hinsichtlich der technischen Maßnahmen indessen in allen Einzelheiten mit der erteilten Fassung, so daß sie patentrechtlich nicht anders beurteilt werden könnte.

6. Soweit die Beklagte schließlich darauf hingewiesen hat, daß der Vorschlag des Streitpatents mit den bekannten Systemen nicht zu verwirklichen sei, zeigt auch die in Anspruch 4 des angegriffenen Hauptpatents umschriebene Vorrichtung keine Besonderheiten, die insoweit die Erfindungshöhe begründen könnten. In diesem Anspruch sind lediglich die besonderen Merkmale zusammengefaßt, mit denen - wie in der Beschreibung der Erfindung angegeben (Sp. 1 Z. 39 - 46) - erreicht werden soll, daß das Gas auf die gewünschte Temperatur gebracht und mit der genau vorherbestimmten Austritts-

- 10 -

temperatur der Zerstäubungszone zugeleitet werden kann. Dabei ist auch darauf hingewiesen, daß dies wesentlich sei, weil nur auf diese Art eine genaue Einhaltung der Gastemperatur unmittelbar vor dem Mischvorgang möglich sei.

Sowohl das Bundespatentgericht als auch der gerichtliche Sachverständige haben auch diesen Teil der erfindungsgemäßen Lehre - ohne allerdings auf die Einzelheiten einzugehen - nicht als erfinderisch angesehen. Durchgreifende Bedenken dagegen sind nicht ersichtlich.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Brodeßer

von Albert