

10
Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG § 26

Schweißgemisch

Zur Frage, ob zwei gesondert eingereichte, prioritätsgleiche Patentanmeldungen, ihre Einheitlichkeit vorausgesetzt, im Laufe des Erteilungsverfahrens zusammengelegt werden können.

BGH, Beschl. v. 25. Februar 1986 - X ZR 8/85 - BPatG

10

BUNDESGERICHTSHOF

X ZR 8/85

BESCHLUSS

Verkündet am
25. Februar 1986
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der M[REDACTED] Gr[REDACTED] GmbH, Ha[REDACTED] L[REDACTED]straße [REDACTED], F[REDACTED],
vertreten durch die Geschäftsführer Dr. H. M[REDACTED], Kö[REDACTED],
H[REDACTED] und H.-H. K[REDACTED], Fa[REDACTED]straße [REDACTED], Ke[REDACTED],

Beklagten und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte
Dipl.-Phys. Dr. [REDACTED],
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing.
[REDACTED],
Dipl.-Phys. [REDACTED],
[REDACTED]-[REDACTED]straße [REDACTED],
[REDACTED] [REDACTED] -

gegen

die L'Air Li[REDACTED], S[REDACTED] A[REDACTED] pour L'E[REDACTED] et
l'Exploitation des Procédés Georges C[REDACTED], [REDACTED], Q[REDACTED] d'O[REDACTED],
P[REDACTED], Fr[REDACTED],

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],
[REDACTED];
Patentanwälte
Dipl.-Chem. Dr. [REDACTED],
Dipl.-Phys. [REDACTED],
[REDACTED]-[REDACTED]straße [REDACTED],
[REDACTED] [REDACTED] -

10

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Februar 1986 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, von Albert, Rogge und Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn

beschlossen:

Die Gerichtskosten beider Rechtszüge werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Jede Partei trägt ihre eigenen außergerichtlichen Kosten selbst.

G r ü n d e

Nachdem die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist gemäß § 110 Abs. 3 PatG in Verbindung mit § 91a ZPO über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden. Diese Entscheidung ist unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu treffen.

Das Verfahren nach § 91a ZPO dient dazu, die Frage der Kostenlast einer abgekürzten, Zeit und Arbeitskraft ersparenden Behandlung und Entscheidung zuzuführen. Das Gericht soll daher bei der Beurteilung des mutmaßlichen Ausgangs des



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Rechtsstreits keine weiteren Beweise erheben, um noch benötigte Unterlagen für eine Entscheidung darüber zu gewinnen, welche Partei in der Hauptsache unterlegen und demgemäß kostenpflichtig geworden wäre. Die vom Gesetzgeber angestrebte vereinfachte Behandlung der Kostenfrage führt auch dazu, daß der Richter davon absehen soll, für den mutmaßlichen Ausgang des Rechtsstreits bedeutsame Rechtsfragen grundsätzlicher Art zu überprüfen und die rechtlichen Zweifelsfragen auszuschöpfen (vgl. BGH LM Nr. 6 zu § 91a ZPO).

In Anwendung dieser Grundsätze entspricht es der Billigkeit die Kosten beider Rechtszüge gegeneinander aufzuheben.

Die Anmelderin des Streitpatents hat am 14. Februar 1968 nicht nur die Streitpatentanmeldung, sondern eine weitere Patentanmeldung eingereicht. Den Inhalt dieser weiteren Patentanmeldung hat sie vor der Bekanntmachung der Patentanmeldung, die zum Streitpatent geführt hat, in das Erteilungsverfahren eingeführt. Der Prüfer hat daraufhin empfohlen, nur diese Patentanmeldung weiterzuverfolgen, woraufhin die Anmelderin die weitere Anmeldung zurückgenommen hat. Mit Zustimmung des Prüfers sind in die Streitpatentschrift wesentliche Teile jener zurückgenommenen Anmeldung aufgenommen worden, auf denen auch die Fassung der erteilten Patentansprüche 1 und 2 beruht.

Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen zwei

gesondert eingereichte Patentanmeldungen zu einer einzigen Anmeldung vereinigt werden können, ist höchstrichterlich bisher nicht entschieden. Das Bundespatentgericht hat dies in einem obiter dictum verneint (BPatG GRUR 1985, 1040, 1041 - Kraftstoffregler; ebenso Lach Mitt. 1931, 335). Der beschließende Senat hat eine Wiedervereinigung von Stammanmeldung und Ausscheidungsanmeldung, also die Wiederherstellung einer ursprünglich einheitlichen Anmeldung, als zulässig angesehen (BGH GRUR 1967, 413, 417 - Kaskodeverstärker). Unter der Voraussetzung, daß zwei gesondert eingereichten Patentanmeldungen dieselbe Priorität zukommt und Einheitlichkeit ihrer Gegenstände im Sinne von § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG 1968 besteht, erscheint eine Zusammenlegung jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen. Die Verbindung beider Anmeldungen darf allerdings nicht zu einer Erfindung führen, die in keiner der beiden Ursprungsanmeldungen enthalten war, sondern sich erst aus der Kombination beider Anmeldungen ergibt.

Der Stand der Erörterung der technischen Fragen läßt keine sichere Prognose über den Ausgang des Rechtsstreits zu.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Aus der kanadischen Patentschrift 477 628 sei bekannt, Gasgemische, wie z.B. solche aus Sauerstoff mit Stickstoff und Argon, in isolierten Behältern aufzubewahren und auszuliefern. Schon in dieser Patentschrift sei das Problem angespro-

chen, bei der Verdampfung solcher flüssiger Gasgemische die im flüssigen Zustand vorhandene Zusammensetzung des Gasgemisches auch im dampfförmigen Zustand zu bewahren. In der kanadischen Patentschrift sei dargelegt, daß dies erreicht werden könne, indem im wesentlichen nur die flüssige Phase aus dem Isolierbehälter entnommen werde. Das durch die kanadische Patentschrift bekannte Verfahren der Entnahme eines Gasgemisches aus der Flüssigphase beim Lichtbogenschweißen mit einem Argon-Sauerstoff-Gemisch nach der US-Patentschrift 3 253 113 anzuwenden, sei nicht erfinderisch.

Demgegenüber hat der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten die Auffassung vertreten, es sei eine erfinderische Leistung, das aus der kanadischen Patentschrift bekannte Entnahmeverfahren zur Versorgung einer Schweißstelle mit Schutzgas anzuwenden. Die Fachwelt habe es als gefährlich angesehen, größere Flüssiggasmengen in unmittelbarer Nähe von Schweißanlagen zu lagern. Die Fachwelt sei darüber hinaus in der Vorstellung befangen gewesen, das Argon-Sauerstoff-Gemisch werde sich infolge der unterschiedlichen Siedepunkte beider Gase bei der Lagerung, dem Transport oder der Handhabung entmischen. Denn der leichtere Sauerstoff setze sich auf dem schwereren Argon mehr oder weniger stark ab. Tatsächlich trete jedoch eine Entmischung nicht ein. Denn das schwerere, aber früher siedende Argon sei in einem viel größeren Anteil vorhanden als der leichtere und später siedende Sauerstoff.

Durch eine im oberen Bereich bei längerem Stillstand sich anreichende Sauerstoffschicht träten Argondampfblasen hindurch, die den Sauerstoff bei einer um etwa 3° K unter seiner Siedetemperatur liegenden Temperatur hielten und so ein Verdampfen verhinderten. Gleichzeitig bewirkten die aufsteigenden Gasblasen eine Durchmischung des Sauerstoffs mit dem Argon, indem sie die Flüssigkeit mitrissen und teilweise auch wieder kondensierten. Die auch durch eine Isolierung nicht zu vermeidende geringe Wärmezufuhr erzeuge mithin eine stetige Bewegung im Flüssig-gasgemisch, die den Mischungszustand aufrechterhalte.

Dieser Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen ist die Klägerin durch zwei Privatgutachten entgegengetreten. Die vom gerichtlichen Sachverständigen entwickelte Theorie sei unrichtig. Flüssiges Argon und flüssiger Sauerstoff seien vollständig ineinander löslich, eine Entmischung in der Flüssigkeit könne deshalb nicht auftreten. Das sei eine seit langem bekannte Tatsache. Die Lehre des Streitpatents erschöpfe sich mithin darin, das in der kanadischen Patentschrift beschriebene Verfahren auf die Bereitstellung eines Schutzgasgemisches anzuwenden, wobei die schweißtechnischen Vorteile eines Sauerstoff-Argon-Gemisches bereits aus den US-Patentschriften 3 253 113 und 2 908 800 bekannt gewesen seien.

Das Ergebnis einer mündlichen Verhandlung, in der der gerichtliche Sachverständige sowohl von seiten des Gerichts

als auch durch die Parteien eingehend zu seinen Ausführungen im schriftlichen Gutachten befragt worden wäre, ist nicht vor- auszusagen. Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand kann die entscheidende Frage, ob das Auffinden des patentgemäßen Ver- fahrens einer überdurchschnittlichen Leistung des Fachmanns bedurfte, noch nicht beantwortet werden. Eine einigermaßen sichere Abschätzung des Erfolges der Berufung ist nicht möglich. Es erscheint deshalb billig, die Kosten des Patentnichtigkeits- verfahrens in beiden Rechtszügen gegeneinander aufzuheben.

Bruchhausen

Brodeßer

von Albert

Rogge

Maltzahn