

aufgelegt wurden, beruht auf § 174 Abs. 1 ZPO. Sie berücksichtigt, daß sich die Einbeziehung der weiteren Prozeßparteien gemäß § 35 ZPO nicht nur auf eine Unterstützung der Verklagten zu 1) beschränkte (§35 Abs. 1 Satz 1 ZPO), sondern den Fall betraf, daß darüber hinaus nacheinander gelagerte Verfahren miteinander verknüpft wurden, um eine komplexe Lösung von Rechtsfeonflikten zwischen den einbezogenen Prozeßparteien gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 ZPO herbeizuführen (vgl. H. Kellner /J. Göhring/H. Kietz, Grundriß Zivilprozeßrecht, Berlin 1977, S. 60, 99). Für die dadurch entstandenen Kosten hat der Kläger zu 1) nicht einzustehen, da diese Prozeßhandlungen über die bloße Unterstützung, deren Gebührenwert lediglich nach einem wesentlich niedrigeren Unterstützungsinteresse zu bemessen wäre und im vorliegenden Fall nicht ins Gewicht fällt, erheblich hinausgehen.

#### §§ 1, 4, 11 PatG.

**Ein Patent kann im Nichtigkeitsverfahren nur in dem Umfang aufrechterhalten werden, als sein Gegenstand erfinderisch ist. Bezieht sich seine Lehre ausschließlich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses für ein bestimmtes Anwendungsgebiet (hier: Herstellung eines Katalysators für die Stadtgaserzeugung), kann ein Patent nur insoweit aufrechterhalten werden, als es sich auf dieses Herstellungsverfahren erstreckt. Soweit mit dem Patent auch ein Verfahren unter Schutz gestellt ist, in dem das Erzeugnis angewandt wird, ist das Patent teilweise für nichtig zu erklären, es sei denn, die schöpferische Leistung bezieht sich auch hierauf.**

#### OG, Urteil vom 15. Juni 1979 - 4 OPB 4/78.

Die Verklagten sind Inhaber des auf das Vorliegen sämtlicher Schutzvoraussetzungen geprüften Wirtschaftspatents „Verfahren zur Herstellung von Stadtgas durch Spalten von gasförmigen und flüssigen Kohlenwasserstoffen“. Das Patent wurde am 22. Juli 1969 angemeldet und ist am 20. Oktober 1970 in Kraft getreten.

Die Kläger haben die Nichtigkeitsklärung dieses Patents beantragt. Im Verfahren vor der Spruchstelle für Nichtigkeitsklärung von Patenten des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen haben die Verklagten beantragt, das Patent mit einem präzisierten (Haupt-) Anspruch aufrechtzuerhalten.

Die Spruchstelle für Nichtigkeitsklärung von Patenten hat das Patent vollständig für nichtig erklärt. Sie ist davon ausgegangen, daß dem unter Schutz gestellten Herstellungsverfahren die für eine Patenterteilung erforderliche geistig-schöpferische Leistung fehle, weil lediglich bekannte Maßnahmen mit dem Ziel übernommen worden seien, deren bekannte oder erkennbare Vorteile im neuen Zusammenhang auszunutzen. Der Behauptung der Kläger, das Verfahren sei nicht neu, ist die Spruchstelle nicht gefolgt. Sie hat die 372 Jahre vor der Patentanmeldung in der Zeitschrift „Energietechnik“ 1966, Heft 1, S. 36 ff. erschienene Veröffentlichung, auf die sich die Kläger in diesem Zusammenhang bezogen haben und die von drei Verklagten stammt, dahin gewertet, daß dadurch lediglich einige Erfindungsmerkmale, nämlich das Trägermaterial für den Katalysator und dessen Tränken mit Nickelsalzlösungen — letzteres ohne Temperaturangaben —, beschrieben worden seien; der Grundgedanke des Herstellungsverfahrens ergebe sich daraus aber nicht. Entgegen dem Vorbringen der Kläger hat die Spruchstelle auch den technischen Fortschritt des geschützten Herstellungsverfahrens bejaht. Ohne daß dies für das Ergebnis ihrer Entscheidung Bedeutung erlangt hätte, hat die Spruchstelle den Klägern darin zugestimmt, daß die Lehre des strittigen Patents entgegen seinem Titel nicht die Herstellung von Stadtgas betreffe, sondern sich nur auf einen Kontakt dafür beziehe.

Mit ihrer Berufung haben die Verklagten beantragt, die Entscheidung der Spruchstelle für Nichtigkeitsklärung von Patenten aufzuheben und den Patentanspruch neu zu fassen, hilfsweise als ein auf das Verfahren zur Herstellung des Katalysators zur Herstellung von Stadtgas beschränktes Patent. Zur Begründung haben sie wiederholt,

daß durch den Einsatz des patentgemäß hergestellten Katalysators der bei dem Spaltverfahren zur Herstellung von Stadtgas ablaufende chemische Prozeß wesentlich verändert werde, so daß das Patent richtigerweise nach Titel und Gattungsbezeichnung auf dieses Herstellungsverfahren bezogen worden sei. Entgegen der Auffassung der Spruchstelle liege dem neuen Herstellungsverfahren auch eine geistig-schöpferische Leistung zugrunde, die insbesondere darin liege, daß die Aktivierung des Trägers und die Bildung der Sperrschicht, die das Eindringen des Nickels in den Träger weitgehend verhindere, miteinander verbunden werden. Die in der italienischen Zeitschrift „La Rivista dei Combustibili“ 1963, Heft 5, S. 245 ff. enthaltene Veröffentlichung, die nach der Beurteilung der Spruchstelle die patentgemäße Lösung als einem Fachmann naheliegend erscheinen lasse, halte vielmehr den Leser von der schutzrechtsgemäßen Verwendung von Nickeloxid als Schutzoxid ab.

Die Kläger haben die Abweisung der Berufung beantragt. Sie haben wiederholt, daß sich die dem strittigen Patent zugrunde liegende Lehre allein auf die Herstellung eines Katalysators beziehe, so daß das Patent schon deshalb einzuschränken sei. Aber auch das vorgeschlagene Verfahren zur Katalysatorherstellung sei nicht erfinderisch, weil aus der genannten italienischen Veröffentlichung nicht nur hervorgehe, im Bereich der Oberfläche des Trägerkörpers eine Mischkristallschicht zu bilden, um die Diffusion des aktiven Nickels in das Innere des Trägerkörpers zu verhindern, sondern auch, daß Nickeloxid als Mischkristallbildner in Betracht komme.

Die Berufung hatte teilweise Erfolg.

#### Aus der Begründung:

Die Spruchstelle hat den Nichtigkeitsantrag zutreffend auf der Grundlage von § 11 PatG i. V. m. den §§ 1 und 4 PatG geprüft. Dabei ist sie in wesentlichen Punkten zu richtigen Ergebnissen gelangt. Das betrifft insbesondere die Beurteilung der Neuheit der Erfindung und des technischen Fortschritts.

Hinsichtlich der Neuheit ist eindeutig, daß durch die erwähnte eigene Veröffentlichung im Jahre 1966 das Trägermaterial und das Tränken mit einer Nickelsalzlösung am Anmeldetag vorbekannt waren. Davon gehen die Verklagten auch selbst aus, wie sich schon daraus ergibt, daß nach der von ihnen auch im Berufungsverfahren vorgeschlagenen Neufassung des Patentanspruchs, und zwar auch nach dem in erster Linie dazu unterbreiteten Vorschlag, diese Merkmale nicht mehr als neu beansprucht werden.

Andererseits ist es auch zutreffend, daß der Gegenstand des Patents in seiner Gesamtheit nicht als vorbekannt nachgewiesen worden ist. Ein derartiges Verfahren ist vor der Patentanmeldung nirgends offenbart worden, auch nicht in der Veröffentlichung zweier Verklagter in der Zeitschrift „Energietechnik“ 1967, Heft 11, S. 481 ff. Dort wird zwar der nach dem patentgemäßen Verfahren hergestellte Kontakt erwähnt, sein Herstellungsverfahren ist aber nicht beschrieben. Vorbekannt ist das auch nicht dadurch, daß dieser Kontakt vom Herstellerbetrieb an andere Betriebe geliefert worden ist, und zwar schon deshalb nicht, weil — wie der Sachverständige auf Befragen ausdrücklich erklärt hat — auch im Ergebnis einer Analyse dieses Kontakts nicht auf das Herstellungsverfahren geschlossen werden kann. Dafür, daß der Herstellerbetrieb seinerseits Auskunft über die dabei angewandte Verfahrensweise gegeben hätte, liegen keine Anzeichen vor.

Hinsichtlich des technischen Fortschritts hat die Spruchstelle zutreffend darauf verwiesen, daß dieser schon allein deshalb anzuerkennen ist, weil mit der Anwendung des vorgeschlagenen Verfahrens die Industrie nicht mehr auf Import von Katalysatoren für das Spaltverfahren zur Herstellung von Stadtgas angewiesen war. Hinzu kommt aber — wie der Sachverständige anhand von Zitaten aus einer Reihe von Forschungsberichten nachgewiesen hat —, daß der erfindungsgemäß hergestellte Katalysator den bis dahin verwendeten auch in funktioneller Hinsicht wesentlich überlegen ist.