



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

X ZR 76/13

Verkündet am:  
3. Februar 2015  
Wermes  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Stabilisierung der Wasserqualität

PatG § 21 Abs. 1 Nr. 2

- a) Ob eine Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, ist ebenso eine Rechtsfrage wie die Frage, ob dem Gegenstand eines Patents Patentfähigkeit zukommt.
- b) Die Ausführbarkeit der in einem Patentanspruch umschriebenen technischen Lehre darf nicht mit der Erreichbarkeit derjenigen Vorteile gleichgesetzt werden, die der Erfindung in der Beschreibung zugeschrieben werden.

BGH, Urteil vom 3. Februar 2015 - X ZR 76/13 - OLG Brandenburg

LG Cottbus

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. Februar 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Brandenburgischen Oberlandesgerichts vom 23. April 2013 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Klage in Höhe von 25.143,45 € sowie hinsichtlich des Feststellungsantrages abgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin verlangt von dem Beklagten Schadensersatz wegen Schlechterfüllung eines zwischen den Parteien geschlossenen Patentanwaltsvertrages.
- 2 Die Klägerin war Inhaberin des deutschen Patents 100 44 261, das der Beklagte am 7. September 2000 in ihrem Auftrag anmeldete und dessen Ertei-

lung am 9. Januar 2003 veröffentlicht wurde. Patentanspruch 1, dem fünf weitere Sachansprüche nachgeordnet sind, hat folgenden Wortlaut:

Vorrichtung zur Stabilisierung der Wasserqualität fremdwassergefluteter Restlochseen von Braunkohlentagebauen, dadurch gekennzeichnet, dass im Kippengelände (2) in Grundwasserfließrichtung (F) vor dem zu schützenden Gewässer (S) in einer quer zur Grundwasserfließrichtung verlaufenden Reihe eine Anzahl von Einrichtungen zum Eintrag von alkalischen Flüssigkeiten in den Grundwasserbereich angeordnet sind, deren Auslassöffnungen (41) im Bereich der Grundwasserschichten angeordnet sind, deren Zulauf über eine Pumpe (3) und Rohrleitungen (4) mit einem Behälter (1) oder einer Lösestation für Kalkmilch verbunden ist.

3 Das Patent ist ferner mit fünf Verfahrensansprüchen erteilt worden, die wie folgt lauten:

7. Verfahren zur Stabilisierung der Wasserqualität fremdwassergefluteter Restlochseen von Braunkohlentagebauen, dadurch gekennzeichnet, dass schwefel-saure Kippen-Grundwässer im angrenzenden Kippengelände (2) saniert werden, indem quer zur Grundwasserfließrichtung (F) in ein flächiges Volumen zur Immobilisierung von im Grundwasser vorhandenen und im Restlochsee schädigend wirkenden Substanzen ein geeignetes Neutralisationsmittel in angemessener Menge als wässrige Lösung oder Suspension eingepresst wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass als Neutralisationsmittel kalziumhydroxid- und/oder kalziumkarbonathaltige wässrige Lösungen oder Suspensionen verwendet werden.
9. Verfahren nach Anspruch 7 und/oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Einpressung der neutralisierenden Substanzen kontinuierlich über einen längeren Zeitraum bis zum Abschluss der Flutung oder bis zur Stabilisierung der Seewasserqualität erfolgt.

10. Verfahren nach Anspruch 7 und/oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Einpressung der neutralisierenden Substanzen als Depot erfolgt, indem bei der Verdichtung der rutschungsgefährdeten Zonen der späteren Uferbereiche mittels Rütteldruckverdichtung über die verwendeten Rüttellanzen Suspensionen von langsam löslichen, zur Neutralisation geeigneten Substanzen in die durchströmten Schichten eingelagert werden.
11. Verfahren nach einem oder mehreren der voranstehenden Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl bei der Eigenwasser- als auch bei der Fremdwasserflutung von Tagebaurestlochseen nach Einstellung der für die Sulfatreduktion erforderlichen Redoxpotential-Bereiche die Kippen-Grundwasserleiter über die vorhandenen Injektionseinrichtungen mit sulfatreduzierenden Bakterien geimpft werden.

4 Infolge eines Versehens bezahlte der Beklagte die Jahresgebühr für das Jahr 2002 auch innerhalb der Nachfrist nicht, weshalb das Patent mit Wirkung vom 1. April 2003 erlosch. Einen Antrag des Beklagten auf Wiedereinsetzung in die versäumte Zahlungsfrist wies das Deutsche Patent- und Markenamt bestandskräftig zurück. Gegen das Patent war am 7. April 2003 unmittelbar beim Bundespatentgericht Einspruch erhoben worden. Im Hinblick auf das Erlöschen des Patents behandelte das Bundespatentgericht das Einspruchsverfahren als in der Hauptsache für erledigt.

5 Im Frühjahr 2004 veranlasste die Klägerin, die von dem Beklagten vom Erlöschen des Patents nicht unterrichtet worden war, die praktische Erprobung der Erfindung in einer Versuchsanlage.

6 Die Klägerin hat vom Beklagten die Erstattung für Arbeiten Dritter gezahlter 7.980,13 € zuzüglich Umsatzsteuer sowie eigener Kosten in Höhe von 15.599,50 € begehrt, die sie nutzlos für die Erprobung aufgewandt habe. Ferner hat sie Schadensersatz für entgangene Lizenzgebühren in Höhe von 25.143,45 € sowie die Feststellung begehrt, dass der Beklagte zum Ersatz

sämtlicher weiterer Schäden durch das Erlöschen des ihr erteilten Patents verpflichtet ist.

7           Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hat nur insoweit Erfolg gehabt, als das Berufungsgericht den Beklagten zur Zahlung von 7.980,13 € verurteilt hat.

8           Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin die Anträge auf Verurteilung des Beklagten zur Zahlung weiterer 25.143,45 €, die sie in erster Linie auf entgangene Lizenzgebühren, hilfsweise in Höhe von 15.599,50 € auf die geltend gemachten nutzlosen Aufwendungen stützt, sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten weiter. Der Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

#### Entscheidungsgründe:

9           I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentlichen ausgeführt:

10           Die Klage sei nur begründet, soweit die Klägerin vom Beklagten die Erstattung von 7.980,13 € für vergebliche Entwicklungskosten verlange. Denn der Beklagte sei der Klägerin nach den auf den Fall anwendbaren Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung unter dem Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung des zwischen den Parteien bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages zum Ersatz verpflichtet. Der Beklagte habe es versäumt, die Klägerin unverzüglich über das Erlöschen des Patents zu unterrichten. Wäre der Beklagte dieser Pflicht rechtzeitig nachgekommen, hätte die Klägerin nach ihrem vom Beklagten nicht wi-

derlegten Vorbringen die praktische Erprobung der patentgemäßen Lehre nicht mehr in Auftrag gegeben und die diesbezüglichen Aufwendungen erspart. Da die Klägerin vorsteuerabzugsberechtigt sei, könne sie indessen lediglich Ersatz des Nettobetragtes verlangen. Soweit sie die Erstattung von Personalkosten in Höhe von 15.599,50 € geltend gemacht habe, sei diese Schadensposition nicht hinreichend substantiiert dargetan worden.

11 Eine Verpflichtung des Beklagten zum Ersatz weiterer Schäden bestehe nicht. Insbesondere seien der Klägerin keine Lizenzgebühren oder sonstige Verwertungserlöse entgangen. Denn es stehe aufgrund des schriftlichen Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen und dessen Ausführungen in der mündlichen Verhandlung zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die durch das Patent geschützte Erfindung weder ausführbar noch neu sei und das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden wäre, wenn sich das Verfahren nicht infolge seines Erlöschens erledigt hätte.

12 II. Diese Beurteilung hält, soweit sie angefochten wird, der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

13 1. Die Annahme des Berufungsgerichts, das vom Beklagten verschuldete vorzeitige Erlöschen des Patents habe deshalb nicht zum Verlust von Lizenzgebühren geführt, weil das Patent andernfalls in dem anhängigen Einspruchsverfahren zu widerrufen gewesen wäre, ist in mehrfacher Hinsicht nicht rechtsfehlerfrei.

14 a) Ohne Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht habe den entscheidungserheblichen Umstand übergangen, dass der Einspruch hätte verworfen werden müssen, da er an das Patentgericht gerichtet und nicht beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sei.

- 15           aa) Zutreffend ist der Ausgangspunkt der Revision. Für das am 9. Januar 2003 erteilte Patent und den am 7. April 2003 beim Patentgericht eingegangenen Einspruch galt § 147 PatG in der Fassung vom 19. Juli 2002. Nach § 147 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 PatG dieser Fassung hatte zwar das Patentgericht über Einsprüche zu entscheiden, wenn die Einspruchsfrist wie hier nach dem 1. Januar 2002 begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Januar 2005 eingelegt worden ist. Eingelegt werden musste der Einspruch aber nach § 147 Abs. 3 Satz 3 PatG beim Deutschen Patent- und Markenamt. Dies ist ausweislich des Einspruchsschreibens, auf das das Berufungsurteil Bezug nimmt, nicht geschehen.
- 16           bb) Wegen der Einreichung unmittelbar beim Patentgericht hätte der Einspruch aber schon deshalb nicht als unzulässig verworfen werden dürfen, weil die Einspruchsfrist bei Eingang des Einspruchs noch zwei Tage lief. Der Einspruch hätte in dieser Zeit an das Patentamt weitergeleitet werden können und müssen.
- 17           In Fällen offensichtlich fehlender eigener Zuständigkeit stellt es für die Funktionsfähigkeit des Gerichts keine übermäßige Belastung dar, in Fürsorge für die Verfahrensbeteiligten einen fehlgeleiteten Schriftsatz im Rahmen des üblichen Geschäftsgangs an das zuständige Gericht weiterzuleiten (BVerfG, NJW 2006, 1579). Ist eine Rechtsbehelfsschrift an das mit dem Ausgangsrechtsstreit befasste Gericht statt an das zuständige Rechtsmittelgericht gesendet worden, gebietet es die nachwirkende prozessuale Fürsorgepflicht generell, fristgebundene Schriftsätze für das Rechtsmittelverfahren im Zuge des ordentlichen Geschäftsgangs an das Rechtsmittelgericht weiterzuleiten, da die Ermittlung des richtigen Adressaten mit keinen Schwierigkeiten verbunden ist (BVerfG, NJW 1995, 3173, 3175). Im Anschluss an diese verfassungsgerichtliche Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof eine Pflicht zur Weiterleitung

insbesondere für den Fall bejaht, dass Ausgangs- und Berufungsgericht über eine gemeinsame Posteingangsstelle verfügen, sodass eine Weiterleitung im normalen Geschäftsgang unproblematisch möglich ist (BGH, Urteil vom 1. Dezember 1997 - II ZR 85/97, NJW 1998, 908).

18           Danach hätte es die prozessuale Fürsorgepflicht im Streitfall geboten, den Einspruch im normalen Geschäftsgang an das Patentamt weiterzuleiten. Für das Patentgericht wäre aufgrund der durch die mit der Übergangsregelung des § 147 PatG geschaffenen Rechtslage zweifelsfrei erkennbar gewesen, dass für die Entgegennahme eines Einspruchs nach wie vor das Amt zuständig war. Einer Ermittlung des für die Entgegennahme der Einspruchsschrift zuständigen Adressaten hätte es nicht bedurft. Die Weiterleitung hätte die Ressourcen des Patentgerichts auch deshalb nicht in unzumutbarer Weise belastet, weil die Weiterleitung aufgrund der örtlichen Nähe des Patentgerichts und des Patentamtes sowie des zwischen ihnen für den Postverkehr eingerichteten Pendelverkehrs ohne weiteres noch innerhalb der verbleibenden Frist möglich gewesen wäre.

19           cc) Es kann deshalb offenbleiben, ob, wie die Revision meint, die sich auf eine zu dieser Frage ergangene Entscheidung des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 15. September 2008 - 17 W (pat) 303/06, juris) beruft, eine Einreichung beim Patentgericht zur Unzulässigkeit eines Einspruchs geführt hat.

20           b) Mit Erfolg greift die Revision die Annahme des Berufungsgerichts an, das Patent sei zu widerrufen gewesen, weil die Erfindung mangels Neuheit nicht patentfähig und ferner nicht so deutlich und vollständig offenbart gewesen sei, dass ein Fachmann sie habe ausführen können (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 und 2 PatG).



21           aa) Das Patent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Sanierung des Landschaftswasserhaushalts in Gebieten, in denen der Braunkohletagebau zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels geführt hat.

22           Wie die Beschreibung erläutert, liegen die Sohlen der nach Aufgabe des Tagebaus entstehenden Seen, deren Uferböschungen abgeflacht und durch Verdichtung gegen Abrutschen gesichert werden müssen, in der Regel unter dem Grundwasserspiegel der Umgebung. Die durch Eigenwasseraufgang gefluteten Seen seien infolge der in den tertiären Sedimenten weit verbreiteten Eisendisulfide, die bei Sauerstoffzutritt - mikrobiell katalysiert - zu Schwefelsäure oxidierten, in der Regel äußerst sauer und mit Schwermetallen kontaminiert. Die gängigen Methoden zur Alkalisierung solcher Gewässer durch Kalk seien aus verschiedenen Gründen problematisch. Die aus der Eisendisulfidoxidation und dem Eintrag schwefelsaurer Sickerwässer in die Kippengrundwasserleiter resultierenden Belastungen seien solange von wasserwirtschaftlicher Bedeutung, wie sie nicht durch immobilisierende Prozesse, vorzugsweise durch Eisen- und Schwefelreduktion sowie die Bildung von Eisensulfiden, kompensiert werden könnten. Dies sei jedoch zumeist ein sehr langwieriger Prozess, bedingt durch sehr niedrige pH-Werte, hohe Redoxpotentiale und sehr niedrige Lebzellzahlen sulfatreduzierender Bakterien.

23           Als Aufgabe der Erfindung nennt die Beschreibung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit denen möglichst mit Beginn der Flutung ein für eine wasserwirtschaftliche Nutzung verwendbares Oberflächenwasser bereitgestellt wird.

24           Die "Vorrichtung zur Stabilisierung der Wasserqualität fremdwassergefluteter Restlochseen von Braunkohletagebauen", die hierzu in Patentanspruch 1 vorgeschlagen wird, weist folgende Merkmale auf:

1. Es ist eine Anzahl von Einrichtungen zum Eintrag von alkalischen Flüssigkeiten in den Grundwasserbereich vorgesehen.
2. Die Einrichtungen sind
  - 2.1 im Kippengelände (2) in Grundwasserfließrichtung (F) vor dem zu schützenden Gewässer (S) und
  - 2.2 in einer quer zur Grundwasserfließrichtung verlaufenden Reihe angeordnet,
3. Die Einrichtungen
  - 3.1 weisen im Bereich der Grundwasserschichten angeordnete Auslassöffnungen (41) auf und
  - 3.2 haben einen Zulauf, der über eine Pumpe (3) und Rohrleitungen (4) mit einem Behälter (1) oder einer Lösestation für Kalkmilch verbunden ist.

25 Patentanspruch 5 lehrt, dass bei einer solchen Vorrichtung zusätzlich

4. durch den Eintrag von langsam löslichen Substanzen zur Neutralisierung passive hydrogeochemische Barrieren im durchströmten Untergrundquerschnitt angeordnet werden.

26 Nach Patentanspruch 6 können die passiven Barrieren durch aktive aus kontinuierlich arbeitenden Injektionseinrichtungen ergänzt werden.

27 Die Patentansprüche 7 bis 10 geben den Gegenstand der vorangehenden Ansprüche im Wesentlichen in Form eines entsprechenden Verfahrens wieder. Patentanspruch 7 stellt demgemäß ein "Verfahren zur Stabilisierung der Wasserqualität fremdwassergefluteter Restlochseen von Braunkohlentagebauen" unter Schutz, das sich wie folgt gliedern lässt:

- [a] Schwefel-saure Kippen-Grundwässer werden im angrenzenden Kippengelände (2) saniert.
- [b] Hierzu wird quer zur Grundwasserfließrichtung (F) in ein flächiges Volumen ein Neutralisationsmittel eingepresst,
  - [ba] das zur Immobilisierung von im Grundwasser vorhandenen und im Restlochsee schädigend wirkenden Substanzen geeignet ist,
  - [bb] in angemessener Menge
  - [bc] als wässrige Lösung oder Suspension.

- 28 Patentanspruch 8 lehrt:
- [c] Als Neutralisationsmittel werden kalziumhydroxid- und/oder kalziumkarbonathaltige wässrige Lösungen oder Suspensionen verwendet.
- 29 Patentanspruch 9 sieht vor:
- [d] Die Einpressung der neutralisierenden Substanzen erfolgt kontinuierlich über einen längeren Zeitraum bis zum Abschluss der Flutung oder bis zur Stabilisierung der Seewasserqualität.
- 30 In Analogie zu den Patentansprüchen 5 und 6 gibt Patentanspruch 10 Folgendes an:
- [e] Die neutralisierenden Substanzen werden als Depot eingepresst, das dadurch angelegt wird, dass bei der Verdichtung der abrutschgefährdeten Zonen der späteren Uferbereiche mittels Rütteldruckverdichtung über die verwendeten Rüttelanzen Suspensionen von langsam löslichen, zur Neutralisation geeigneten Substanzen in die durchströmten Schichten eingelagert werden.
- 31 Patentanspruch 11 lehrt schließlich, dass in Ergänzung mindestens der Verfahrensmerkmale a und b, gegebenenfalls aber auch der weiteren Verfahrensmerkmale c bis e der Patentansprüche 8 bis 10 - sowohl bei der Eigenwasser- als auch bei der Fremdwasserflutung - das Potential zur Sulfatreduzierung verbessert wird:
- [f] Nach Einstellung der für die Sulfatreduktion erforderlichen Redoxpotentialbereiche werden die Kippengrundwasserleiter über die vorhandenen Injektionseinrichtungen mit sulfatreduzierenden Bakterien geimpft.
- 32 bb) Das Berufungsgericht hat die Erfindung als nicht ausführbar offenbart angesehen, weil sie voraussetze, dass eine ausreichende Menge organischer Kohlenstoff als "chemischer Treibstoff" vorhanden sei, um das Ziel der kurzfris-

tigen Stabilisierung der Wasserqualität erreichen zu können. Dies sei aber nach den Ausführungen des Sachverständigen nicht zwingend gewährleistet, sondern hänge von der Beschaffenheit des zu sanierenden Grundwassers ab. Zudem sei nicht praktisch nachgewiesen und durch die Patentschrift nicht belegt, sondern allenfalls theoretisch möglich, dass mit dem patentgeschützten Verfahren tatsächlich eine Verbesserung der Wasserqualität in einem kurzfristigen Zeitraum erreicht werden könne. Auf die Geschwindigkeit der Sulfatreaktion durch den als vorhanden vorausgesetzten organischen Kohlenstoff werde nicht eingegangen.

33            Diese Ausführungen rechtfertigen die Annahme des Berufungsgerichts nicht, die Erfindung sei nicht ausführbar offenbart.

34            (1) Ob eine Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, ist ebenso eine Rechtsfrage wie die Frage, ob dem Gegenstand eines Patents Patentfähigkeit zukommt (vgl. zur erfinderischen Tätigkeit: BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/12, GRUR 2012, 378 Rn. 16 - Installiereinrichtung II). Die Prüfung dieser Rechtsfrage darf daher nicht einem gerichtlichen Sachverständigen überlassen werden (vgl. im Hinblick auf die Auslegung eines Patentanspruchs: BGH, Urteil vom 11. Oktober 2005 - X ZR 76/04, BGHZ 164, 261 - Seitenspiegel; Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 56/08, BGHZ 184, 49 - Kettenradanordnung II). Die Inanspruchnahme sachverständiger Beratung kann vielmehr nur dazu dienen, das Gericht in die Lage zu versetzen, den für die Bejahung oder Verneinung der Ausführbarkeit maßgeblichen (technischen) Sachverhalt festzustellen und zu verstehen. Welche Sachverhaltselemente insoweit von Bedeutung sind, hängt davon ab, was Gegenstand der Patentansprüche ist. Denn es ist die in den Ansprüchen in ihrer allgemeinsten Form umschriebene technische Lehre, welche dem Fachmann in der Patentschrift so deutlich und so detailliert offenbart sein

muss, wie er dies benötigt, um mit Hilfe seiner als vorhanden vorausgesetzten Fachkenntnisse diese technische Lehre der Erfindung zumindest auf einem praktisch gangbaren Weg auszuführen und hierdurch den technischen Erfolg der Erfindung zu erzielen (BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901, 903 - polymerisierbare Zementmischung). Die Ermittlung des Inhalts der Patentansprüche ist ihrerseits Rechtserkenntnis, denn sie setzt voraus, dass die Patentansprüche unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen (§ 14 PatG) ausgelegt werden.

35           (2) Die Beurteilung der Ausführbarkeit durch das Berufungsgericht leidet zunächst daran, dass das Berufungsurteil sich nicht im Einzelnen mit dem Inhalt der Patentansprüche und der Beschreibung befasst und nicht ermittelt, was hiernach Gegenstand des Patents ist. Das Berufungsgericht unterscheidet auch nicht zwischen der Lehre der Verfahrens- und der Sachansprüche des Patents. Schon weil dem Berufungsurteil damit nicht zu entnehmen ist, was der Fachmann überhaupt ausführen muss, um den Gegenstand eines der Sachansprüche herzustellen oder ein Verfahren anzuwenden, das in Patentanspruch 7 oder einem der ihm nachgeordneten weiteren Patentansprüche unter Schutz gestellt ist, fehlt den Ausführungen des Berufungsgerichts zu den nicht nachgewiesenen und ungeprüften Voraussetzungen der "für die Ausführung des Patents erforderlichen komplizierten chemischen Reaktionen" der unerlässliche Bezugspunkt.

36           (3) Das Berufungsgericht beachtet auch nicht, dass die Ausführbarkeit der in einem Patentanspruch umschriebenen technischen Lehre nicht mit der Erreichung derjenigen Vorteile gleichgesetzt werden darf, die dieser Lehre in der Beschreibung zugeschrieben werden. Kann ein solcher Vorteil - grundsätzlich oder unter den in der Praxis zu erwartenden Bedingungen - nicht erreicht werden, bedeutet dies jedenfalls nicht notwendigerweise, dass die technische

Lehre der Erfindung nicht ausführbar offenbart ist. Dies ist sie vielmehr grundsätzlich bereits dann, wenn der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens in der Lage ist, den in den Sachansprüchen beschriebenen Gegenstand herzustellen und diejenigen Verfahrensschritte auszuführen, die in den Verfahrensansprüchen bezeichnet sind (BGH, Beschluss vom 28. April 1999 - X ZB 12/98, GRUR 1999, 920, 922 - Flächenschleifmaschine). Ergibt die Auslegung des Patentanspruchs, dass eine bestimmte Wirkung nicht nur ein Vorteil ist, der der Befolgung der technischen Lehre der Erfindung zugeschrieben wird, sondern notwendiger Bestandteil dieser Lehre ist und deshalb erzielt werden *muss*, soll die Erfindung als ausgeführt gelten, kann es gleichwohl genügen, wenn die Wirkung nur in geringem Maße oder nur unter bestimmten Bedingungen eintritt, sofern der erzielbare Erfolg noch praktisch erheblich ist. Nur wenn sich aus der Auslegung des Patentanspruchs auch ein oberhalb dieser Untergrenze praktischer Relevanz angesiedeltes qualitatives oder quantitatives Minimum ergibt, kann dieses den Maßstab für die Prüfung auf Ausführbarkeit bilden.

- 37 (a) Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung der Ausführbarkeit im Wesentlichen darauf gestützt, dass es ohne Prüfung ihrer patentrechtlichen Erheblichkeit der Einschätzung des gerichtlichen Sachverständigen gefolgt ist. Dieser hat - aus wissenschaftlicher Sicht - an der Beschreibung des Ausführungsbeispiels 1 Anstoß genommen. Dort wird ausgeführt, die Kalkmilchgabe führe zunächst zur Neutralisierung von Schwefelsäure unter Gipsbildung. Überschüssiger Kalk werde in den grundwasserabstromigen Bereich verlagert und allmählich stiege auch hier der pH-Wert. Nach einer gewissen Zeit würden sich die für die mikrobiell katalysierte Reduktion von drei- zu zweiwertigem Eisen und in der Folge sukzessiv von Sulfaten zu Schwefelwasserstoff notwendigen Redoxpotentiale einstellen, und es komme zur Sulfidbildung. Diese Reduktionsprozesse würden durch Bakterien vermittelt, die nahezu ubiquitär seien und sich vermehrten, sobald sich für ihre Stoffwechselaktivität geeignete Redoxpo-

tentialbereiche eingestellt hätten. Das wichtigste Reduktionsmittel sei dabei "der in tertiären Aquiferen reichlich vorhandene organische Kohlenstoff". Der Sachverständige hat zum einen eine quantitative Beschreibung der Wirkungen der Erfindung vermisst und beanstandet, dass die sich aus hydrogeochemischen Wirkprinzipien ergebenden Reaktionen und deren Auswirkungen lediglich postuliert oder rein qualitativ hergeleitet würden. Von zentraler Bedeutung sei, ob die Erfindung einen Antrieb bereitstelle, der es ermögliche, dass die zum Ziel des Verfahrens führenden Reduktionsprozesse wie die Reduktion von Sulfat-schwefel zu Sulfid- bzw. Disulfid-Schwefel mit einem bestimmten notwendigen Umsatz ablaufen könnten. Dies sei nicht der Fall; vielmehr gehe das Patent ungeprüft davon aus, dass der organische Kohlenstoff als wichtigstes Reduktionsmittel in ausreichender Menge verfügbar sei und auch tatsächlich umgesetzt werde. Dass für die Praxis ausreichende Stoffumsätze in angemessener Zeit erreicht würden, sei unbelegt.

38 (b) Eine tragfähige Verbindung zwischen dieser wissenschaftlichen Beurteilung durch den Sachverständigen und der Frage der Ausführbarkeit der technischen Lehren, die die verschiedenen Ansprüche des Patents unter Schutz stellen, wird vom Berufungsgericht nicht hergestellt. Ein Zusammenhang mit den Sachansprüchen ist in keiner Weise erkennbar, und auch ein Zusammenhang mit den Verfahrensmerkmalen a bis e wird vom Berufungsgericht nicht hergestellt.

39 (c) Was das in Patentanspruch 11 dem geschützten Verfahren hinzugefügte Merkmal f anbelangt, betreffen die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen die dort so bezeichnete "Einstellung der für die Sulfatreduktion erforderlichen Redoxpotentialbereiche", nach der die (zusätzliche) Impfung mit sulfatreduzierenden Bakterien erfolgen soll. Das Berufungsgericht hat nicht geprüft, was aus der Sicht des von der Patentschrift angesprochenen Fachmanns

(den das Berufungsgericht gleichfalls nicht bestimmt hat) unter dieser "Einstellung" zu verstehen ist und welche Bedeutung ihr im Zusammenhang der Lehre des Patentanspruchs 11 zukommt. Ausführungsbeispiel 1 geht, wie bereits erwähnt, davon aus, dass die notwendigen Redoxpotentiale sich "nach einer gewissen Zeit" würden eingestellt haben und der als Reaktionsmittel benötigte organische Kohlenstoff "reichlich" vorhanden sei. Es geht insoweit von dem Vorhandensein von Bedingungen aus, unter denen die Impfung sinnvoll ist, um den Reduktionsprozess zu katalysieren. Die vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen schließen schon nicht aus, dass diese Voraussetzungen jedenfalls in bestimmten, praktisch relevanten Fällen gegeben sein können, wenn es in seinem Gutachten heißt, dass die Funktionsfähigkeit des Verfahrens im Wesentlichen von den geologisch, also von der Natur, bestimmten und technisch durch den Braunkohleabbau modifizierten Eigenschaften eines zu sanierenden Kippengrundwasserleiters abhängt. Darüber hinaus schließt jedenfalls der Wortlaut des Patentanspruchs 11 es nicht aus, die notwendigen Vorbedingungen der Impfung - etwa bei einem Mangel an organischem Kohlenstoff - zu modifizieren.

40           cc) Auch die Verneinung der Patentfähigkeit des Gegenstands der Erfindung ist rechtsfehlerhaft. Das Berufungsgericht hat sie mit der pauschalen Begründung verneint, nach den in sich stimmigen Ausführungen des Sachverständigen sei die Neuheit zu verneinen, weil das in der Patentschrift dargestellte Verfahren und die ihm zugrunde liegenden Wirkprinzipien bereits aus Forschung, Lehre und wasserwirtschaftlicher Praxis bekannt seien. Ähnliche Projekte seien im Zusammenhang mit Untersuchungen von Abraumkippen im rheinischen Braunkohlerevier durchgeführt worden. Die betreffenden Verfahren setzten ebenso wie das von der Klägerin entwickelte dem Prinzip nach Injektionsbrunnen ein, über die mittels Pumpen und Rohrleitungen wässrige Lösungen mit hydrogeochemisch reaktiven Stoffen in einen Grundwasserleiter einge-



leitet würden. Hierbei werde das gleiche Wirkprinzip genutzt, jedoch seien diese Verfahren nicht vom ausreichenden Vorhandensein der nach dem Patent erforderlichen reaktiven Stoffe abhängig.

41            Diese Ausführungen lassen wiederum die erforderliche Differenzierung zwischen den verschiedenen Patentansprüchen, insbesondere auch zwischen Sach- und Verfahrensansprüchen vermissen. Vor allem aber fehlt es an einer Prüfung, für welche Patentansprüche gesagt werden kann, dass ein Gegenstand mit allen seinen Merkmalen in einer einzelnen konkreten Entgeghaltung - sei es eine vorveröffentlichte Druckschrift, sei es eine offenkundige Vorbenutzung - vor dem 7. September 2000, dem Anmeldetag des Patents, der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich gemacht worden ist, die die Gesamtheit der erfinderischen Lehre für einen Fachmann unmittelbar und eindeutig offenbart hat. Die Aussage des Sachverständigen, ihm seien "alle Verfahren" bekannt gewesen, reicht dafür nicht aus, da dies weder eine Überprüfung noch eine Zuordnung zu einem bestimmten vorbekannten Stand der Technik ermöglicht. Zudem lassen die Ausführungen des Berufungsgerichts besorgen, dass es nicht ausreichend zwischen der Prüfung auf Neuheit nach § 3 PatG und derjenigen auf erfinderische Tätigkeit nach § 4 PatG unterschieden hat. Denn es verneint die Neuheit unter Berufung auf dem Sachverständigen bekannte "ähnliche" Verfahren und hat dem Sachverständigen in seinem Beweisbeschluss aufgegeben, sich dazu zu äußern, ob die Erfindung "bekannte Verfahren zur Grundwassersanierung lediglich vereinige".

42            III. Das Berufungsurteil ist hiernach aufzuheben, und die Sache ist zur erneuten Prüfung, ob und gegebenenfalls inwieweit das Patent im Einspruchsverfahren zu widerrufen gewesen wäre, an das Berufungsgericht zurückzuweisen, das den Parteien Gelegenheit zu geben haben wird, ergänzend zur

Ausführbarkeit und zur Patentfähigkeit der Gegenstände der einzelnen Patentansprüche vorzutragen. Dazu weist der Senat auf Folgendes hin:

43           1. Soweit es auf die Ausführbarkeit der Erfindung insgesamt oder der technischen Lehre einzelner Ansprüche des Patents ankommen und sich weder die Ausführbarkeit noch fehlende Ausführbarkeit feststellen lassen sollten, gingen dies zu Lasten des Beklagten. Die Beweislast für die mangelnde Ausführbarkeit trifft im Patentnichtigkeitsverfahren den Kläger (BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901, 903 - polymerisierbare Zementmischung), und auch im Einspruchsverfahren liegt die materielle Beweislast beim Einsprechenden, da das Patent nur dann widerrufen werden darf, wenn feststeht, dass es zu Unrecht erteilt worden ist. Es obliegt daher entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts im Haftungsprozess dem Beklagten, die mangelnde Ausführbarkeit der patentierten Lehre darzutun und zu beweisen, da er sich auf diesen ihm günstigen Umstand beruft (BGH, Urteil vom 22. Juni 1959 - III ZR 52/58, BGHZ 30, 226, 232; Urteil vom 14. November 1978 - VI ZR 112/77, BGHZ 72, 328, 330; Urteil vom 6. Mai 2004 - IX ZR 211/00, NJW-RR 2004, 1649).

44           2. Weiter wird das Berufungsgericht dem Beklagten Gelegenheit zu geben haben, denjenigen Sachverhalt vorzutragen, aus dem sich ergeben soll, dass die im Patent unter Schutz gestellte Lehre nicht patentfähig ist. Zwar ist es, wie ausgeführt, eine Rechtsfrage, ob der Gegenstand eines Patents patentfähig ist. Ihre Beantwortung setzt jedoch Feststellungen dazu voraus, was am Prioritätstag Stand der Technik gewesen ist und auf welche technischen Erkenntnisse oder Fähigkeiten der Fachmann zurückgreifen konnte, der eine im Stand der Technik bekannte technische Lösung weiterentwickeln wollte. Diese Sachverhaltselemente hat der Beklagte darzulegen, da er, wie bei der Ausführbarkeit der Erfindung, die tatsächlichen Voraussetzungen eines Widerrufs des

Patents wegen fehlender Patentfähigkeit seines Gegenstands darzutun hat. Hierzu wird im Einzelnen aufzuzeigen sein, inwiefern die im Einspruch eher cursorisch behandelten, vornehmlich aus Patentveröffentlichungen bestehenden Entgegenhaltungen es gerechtfertigt hätten, das der Klägerin erteilte Patent ganz oder teilweise zu widerrufen (vgl. dazu BGH, Urteil vom 2. Dezember 2014 - X ZR 151/12, juris - Zwangsmischer).

45           3. Bei der Prüfung dieses Vortrags wird sich das Berufungsgericht zunächst den Sinngehalt der in den einzelnen Patentansprüche unter Schutz gestellten Lehre zu erschließen und sodann zu untersuchen haben, ob sie in ihrer Gesamtheit durch eine der in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen neuheitsschädlich getroffen wird. Es wird dabei zu beachten haben, dass die Neuheit nur verneint werden kann, wenn einer einzigen Entgegenhaltung sämtliche Merkmale des Patentanspruchs zu entnehmen sind. Maßgeblich ist dabei der Sinngehalt der Veröffentlichung, d.h. diejenige technische Information, die der fachkundige Leser der jeweiligen Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 - Olanzapin; Urteil vom 18. März 2014 - X ZR 77/12, GRUR 2014, 758 Rn. 39 - Proteintrennung).

46           4. Sollte die Lehre des Patents oder einzelner seiner Ansprüche sich nicht unmittelbar und eindeutig aus einer einzelnen zum Stand der Technik zählenden Schrift oder einer offenkundigen Vorbenutzung ergeben, wird das Berufungsgericht zu beurteilen haben, ob die Lehre für den angesprochenen Fachmann durch den vom Beklagten vorgetragene und gegebenenfalls bewiesenen Stand der Technik nahegelegt war. Insoweit wird es insbesondere darauf ankommen, ob der Fachmann Veranlassung hatte, die im Stand der Technik bekannten Elemente der erfindungsgemäßen Lehre in einer Weise zu verarbeiten und gegebenenfalls mit Hilfe seines Fachwissens abzuändern oder weiter-

zuentwickeln, dass sich hieraus der Gegenstand der Erfindung ergab (s. etwa BGH, Urteil vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 Rn. 16 - Installiereinrichtung II, auch mit weiteren Erläuterungen zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit).

47           5. Sollte sich ergeben, dass das Patent im Einspruchsverfahren nur beschränkt aufrechtzuerhalten gewesen wäre, wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, welche Verwertungsmöglichkeiten für das Patent bei dieser Sachlage voraussichtlich bestanden hätten.

48           6. Sollte sich das Klagebegehren hiernach als mit der Hauptbegründung nicht gerechtfertigt erweisen, wird das Berufungsgericht zu beachten haben, dass der Klägerin der nunmehr nur noch für diesen Fall beehrte Ersatz eines weiteren Schadens durch nutzlose Aufwendungen für die Erprobung der Erfindung nicht mit der Begründung versagt werden kann, die Klägerin habe einen solchen weitergehenden Schaden nicht substantiiert dargetan.

49           Denn nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (s. nur BGH, Urteil vom 29. Februar 2012 - VIII ZR 155/11, NJW 2012, 1647 Rn. 16) genügt eine Partei ihrer Darlegungslast bereits dann, wenn sie Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als in ihrer Person entstanden erscheinen zu lassen. Genügt das Parteivorbringen diesen Anforderungen an die Substantiierung, so kann der Vortrag weiterer Einzeltatsachen nicht verlangt werden. Aus den von der Revisionsbegründung in Bezug genommenen Schriftsätzen und deren Anlagen ist eine detaillierte Auflistung der Personalkosten ersichtlich, die die Klägerin als frustrierte Entwicklungskosten geltend macht. Folglich darf der Vortrag

nicht als unsubstantiiert behandelt werden. Soweit eine Aufklärung des Personalaufwands nicht oder nicht vollständig möglich sein sollte, wäre gegebenenfalls ein Mindestschaden zu schätzen.

Meier-Beck

Richter Dr. Grabinski ist erkrankt und kann deshalb nicht unterschreiben.

Bacher

Meier-Beck

Hoffmann

Kober-Dehm

Vorinstanzen:

LG Cottbus, Entscheidung vom 25.02.2009 - 4 O 328/06 -

OLG Brandenburg, Entscheidung vom 23.04.2013 - 6 U 35/09 -