

I ZR 145/56

Verkündet am 19. Juni 1959  
[REDACTED], Justizobersekretär als  
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma IMO-Großdruckerei Carl H. V[REDACTED], W[REDACTED]  
B[REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

- vertreten durch Rechtsanwalt [REDACTED]  
[REDACTED]

g e g e n

Walter H[REDACTED], W[REDACTED]-B[REDACTED], Hü[REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagter und Berufungsbeklagter,

- vertreten durch Rechtsanwalt [REDACTED]  
[REDACTED]

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-  
liche Verhandlung vom 19. Juni 1959 unter Mitwirkung der  
Bundesrichter Dr. Krüger-Nieland, Dr. Weiss, Dr. Löscher,  
Jungbluth und Dr. Spengler

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird die Entscheidung  
des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom  
19. März 1956 aufgehoben.

Das Patent Nr. [REDACTED] 816 wird in vollem Umfange für  
nichtig erklärt.

Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 mit Wirkung vom 24. November 1951 erteilten Patents [REDACTED] 816. Die Patentansprüche lauten:

1. Verfahren zum teilweisen Mattieren lackierter Plakate, deren Hochglanz durch Aufpressen auf eine erwärmte, hochglanzpolierte Platte erzeugt wird, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem üblichen Hochglanzpressen des ganzen Plakates die Stellen, welche matt werden sollen, mit einer Schablone überdeckt werden, deren Einwirkung auf das Plakat die von ihr überdeckten hochglanzgepreßten Stellen mattiert.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Auflegen der Mattierungsschablone das Plakat nochmals warm gepreßt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schablone so vorgerichtet oder beschaffen, z.B. mit einem Lacklösungsmittel angefeuchtet ist, daß ihre Berührung mit hochglanzgepreßten Stellen des Plakates diese mattiert.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mit der aufgepreßten Mattierungsschablone das Plakat zugleich geprägt oder profiliert wird.

Die Klägerin hat mit der auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestützten Klage beantragt, das Patent für nichtig zu erklären.

Sie hat zur Begründung geltend gemacht, ein Verfahren zur Herstellung lackierter Plakate mit teils glänzender, teils matter Schauseite sei bereits in der älteren Patentanmeldung

... 3 -

G 1 803 IV c/75 d der Firma F. G. [REDACTED] A.G. Bielefeld beschrieben. Diese Anmeldung sei am 22. Februar 1951 bekannt gemacht, so daß sie als druckschriftliche Vorveröffentlichung gegenüber dem Streitpatent zu gelten habe. Allerdings werde das Verfahren nach dieser Anmeldung nur in einem Arbeitsgang durchgeführt, während nach der Lehre des Streitpatents zunächst nur in einer ersten Arbeitsstufe die gesamte Bildseite des Plakates hochglänzend gepreßt und erst in einem weiteren Arbeitsgang unter Einwirkung einer Schablone die Mattierung an den überdeckten Stellen herbeigeführt werde. Ein solches Verfahren sei umständlicher und zeitraubender und stelle daher keinen technischen Fortschritt dar. Im übrigen zeige aber die deutsche Patentschrift [REDACTED] 170, daß auch ein zweistufiges Glanzpressen kunstharzartiger Schichtträger, zu denen auch die aus mehreren miteinander verklebten Schichten und einem harz- insbesondere kunstharzhaltigen Lackauftrag bestehenden Plakate gehörten, bereits vor Anmeldung des Streitpatents bekannt gewesen seien. In der Beschreibung der Patentschrift sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Mattierung in der zweiten Stufe durch entsprechende Benutzung von Schablonen auch nur stellenweise durchgeführt werden könne. Die deutsche Patentschrift [REDACTED] 408 erweise, daß die Hochglanzpressung mittels polierter Heizplatten bei Papierplakaten seit langem üblich sei.

Der Beklagte hat der Klage widersprochen und entgegnet, daß das zweistufige Arbeiten nach der Lehre des Streitpatents gegenüber dem Verfahren nach der Anmeldung G 1803 IVc/75 d einen technischen Fortschritt erziele und als erfinderrisch anerkannt werden müsse. In Wahrheit könnte nur bei dem zweistufigen Verfahren des Streitpatents die Schablone nach den Umrissen der hochglänzenden Teile des Bildes gegebenenfalls bis zum Einschieben in die Presse gerichtet



und überprüft werden. Auch werde durch das vorhergehende Hochglanzpressen der gesamten Plakatfläche - entsprechend der Lehre des Streitpatents - das Auftreten unschöner matter Kanten bei der Profilierung vermieden. Die Lehre des Streitpatents sei gegenüber den beiden deutschen Patentschriften [REDACTED] 170 und [REDACTED] 408 ebenfalls fortschrittlich und erfinderisch.

Der Zweite Nichtigkeitssenat, der noch auf die amtsseitig ermittelten deutschen Patentschriften [REDACTED] 489 und [REDACTED] 063 und die schweizerische Patentschrift [REDACTED] 312 hingewiesen hat, hat durch Entscheidung vom 19. März 1956 das Patent [REDACTED] 816 teilweise für nichtig erklärt und die bisherigen Ansprüche 1, 2 und 4 durch den folgenden Anspruch 1 ersetzt:

Verfahren zum Profilieren und teilweisen Mattieren hochglänzender lackierter Plakate, dadurch gekennzeichnet, daß das Plakat in einer ersten Stufe in an sich bekannter Weise durch Aufpressen einer erwärmten auf Hochglanz polierten Platte auf der ganzen Oberfläche auf Hochglanz gebracht und daß es dann in einer zweiten Stufe durch Warmpressen mit einer mattierten Schablone profiliert und gleichzeitig an den eingepprägten Stellen mattiert wird.

Der Anspruch 3 ist aufrechterhalten worden.

Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin form- und fristgerecht Berufung eingelegt mit dem Antrag, das Patent in vollem Umfang zu vernichten.

Die Klägerin ist der Auffassung, daß auch die in dem neuen Anspruch 1 enthaltene Lehre weder neu sei, noch einen technischen Fortschritt bringe; jedenfalls fehle es ihr an einer ausreichenden Erfindungshöhe. Im einzelnen hat sie sich zur Darlegung ihres Standpunktes insbesondere auf ein Privatgutachten des Dozenten für Papierverarbeitung Paul P. [REDACTED] bezogen, das sie zu den Akten überreicht hat.

Es ist ein schriftliches Gutachten des Oberstudienrats Emil Mundinger, Dozenten und stellvertretenden Leiters der Höheren Fachschule für das graphische Gewerbe in Stuttgart, erfordert worden. Der Sachverständige hat den Inhalt des Gutachtens in der mündlichen Verhandlung vortragen und auf Vorhalt der Parteien ergänzt.

#### Entscheidungsgründe:

I. Das Streitpatent betrifft nach seiner Überschrift ein "Verfahren zur Herstellung lackierter Plakate u. dgl. mit teils glänzender, teils matter Schauseite".

1. Um einen Teil der Schauseite des Plakates zu mattieren oder mattglänzend zu gestalten, hat man nach den Angaben der Beschreibung (S. 1 Z. 5 ff) beim Hochglanzpressen bisher den zu mattierenden Teil der lackierten Schauseite mit einer dünnen Schablone überdeckt und so die hochglänzend machende Einwirkung der polierten Metallplatte von diesem Teil ferngehalten. In einem solchen Verfahren sieht der Erfinder indessen den Nachteil, daß die genaue Lage der Schablone nach dem Auflegen der hochglanzpolierten Metallplatte nicht mehr nachgeprüft und

die sich leicht verschiebende Schablone nicht mehr ausgerichtet werden könnte. Die Folgen seien Abweichungen der mattierten Stellen von dem Plakatbild (S. 1 Z. 11 ff). Der Erfinder hat sich daher die Aufgabe gestellt, diese Nachteile bei der Herstellung teils glänzender, teils matter Plakatschauseiten zu vermeiden. Die Lösung erblickt er in einem Verfahren, bei dem zunächst die ganze lackierte Schauseite durch Aufpressen auf eine erwärmte, hochglanzpolierte Metallplatte "in üblicher Weise" auf Hochglanz gebracht wird (erste Arbeitsstufe) und sodann diejenigen Stellen des Plakates, die matt werden sollen, mit einer Schablone bedeckt werden, so daß die überdeckten Stellen des Plakates mattiert werden (zweite Arbeitsstufe - Anspruch 1).

2. Der Nichtigkeitssenat hat diesen Anspruch 1 nicht als schutzwürdig angesehen. Insbesondere gegenüber der - im einzelnen noch zu erörternden - deutschen Patentschrift **170** hat er einen technischen Fortschritt der durch den Anspruch offenbarten Lehre verneint. Die vom Erfinder betonten Vorteile einer möglicherweise leichteren Ausrichtung der Mattierungsschablone sind nach der Auffassung des Patentamts bei Verwendung von dünnen Schablonen nicht vorhanden und können jedenfalls die Nachteile einer gegenüber dem einstufigen Verfahren des DRP **170** umständlicheren Arbeitsweise in zwei Arbeitsstufen nicht aufwiegen. Es könne nicht anerkannt werden, so heißt es in den Entscheidungsgründen, daß die Ausrichtung der Mattierungsschablone im einstufigen Verfahren (nach dem DRP 644.170) tatsächlich nennenswerte Schwierigkeiten für den Fachmann bringe.

Der Nichtigkeitssenat hat indessen ein Verfahren noch als geschützt angesehen, bei dem die Merkmale der bisherigen Ansprüche 1, 2 und 4 in ihrer Kombination enthalten sind. Der von ihm neu formulierte - oben wiedergegebene - Anspruch 1 gewährt Schutz für ein Verfahren, bei dem die lackierten Plakate in einer ersten Arbeitsstufe auf Hochglanz gepreßt sind und sie sodann in einem zweiten Arbeitsgang durch Warmpressen (bisheriger Anspruch 2) mit einer mattierten Schablone profiliert und gleichzeitig an den eingepprägten Stellen mattiert werden. Die Merkmale der bisherigen Unteransprüche 2 und 4 sind hiernach in den bisherigen Anspruch 1 des Streitpatents hineingenommen worden. In der Beschreibung hat der Erfinder nur auf die Möglichkeit des Profilierens hingewiesen und diesen Umstand als einen besonderen Vorteil des Verfahrens bezeichnet (S. 2 Z. 17/18). Weil im Gegensatz zu dem vorbekannten Verfahren, so erklärt der Erfinder (S. 1 Z. 34 - S. 2 Z. 11), bei dem Verfahren nach dem Streitpatent die Schablone beliebig dick sein könne, sei es möglich, sie zugleich zum Profilieren der mattgepreßten Teile des Plakates gegenüber den glänzenden Stellen oder/und auch der mattgepreßten Stellen selbst zu benutzen. Die profilierende Wirkung der Schablone, die auch eine genarbte Kontaktfläche haben könne, werde durch eine etwas nachgiebige Unterlage beim Pressen verstärkt.

Die von dem Patentamt vorgenommene Zusammenfassung der bisherigen Ansprüche 1, 2 und 4 zu dem neuen Anspruch 1 hat der Beklagte als Patentinhaber nicht angegriffen. Für das vorliegende Verfahren ist demzufolge von diesem neuen Anspruch auszugehen. Die Klägerin ist der Auffassung, daß auch dieser Anspruch keinen Schutz genießen könne. Im Ergebnis ist ihr beizutreten.

3. Nach dem der Entscheidung allein zugrunde liegenden jetzigen Anspruch 1 weist das Verfahren zum Profilieren und teilweisen Mattieren hochglänzender lackierter Plakate folgende Erfindungsmerkmale auf:

- a) Das lackierte Plakat wird in einer ersten Stufe in an sich bekannter Weise durch Aufpressen einer erwärmten, auf Hochglanz polierten Platte auf der ganzen Oberfläche auf Hochglanz gebracht.
- b) Es wird in einer zweiten Stufe
  - aa) durch Warmpressen mit einer mattierte Schablone profiliert und
  - bb) gleichzeitig an den eingepprägten Stellen mattiert.

Der Erfinder hat im einzelnen keine Angaben darüber gemacht, aus welchem Material die Plakate bestehen sollen. Es muß daher, wie auch der Sachverständige angenommen hat, davon ausgegangen werden, daß der Stoff, aus dem die Plakate hergestellt werden, nicht nur aus Papier, Metallfolie oder Pappe, sondern beispielsweise auch aus Kunststoff, kunststoffgetränktem Papier, Gewebe, Blech oder Holz bestehen kann. In jedem Fall muß indessen der benutzte Werkstoff so beschaffen sein, daß er "profiliert" werden kann. Der Begriff des Profilierens ist in dem Streitpatent nicht eindeutig abgegrenzt. Der gerichtliche Sachverständige hat darauf hingewiesen, daß es sich um eine Bezeichnung handle, die in der Druck- und Prägetechnik oder in der einschlägigen Fachliteratur kaum Verwendung finde. Im Sinne der Lehre des Streitpatents kann dieser Begriff nur dahin verstanden werden, daß der Querschnitt des verwendeten Werkstoffs eine Veränderung erfahren soll, wobei dahingestellt

bleiben kann, ob die Veränderung durch Pressen oder durch Prägen erfolgen soll. Mögen diese beiden letzteren Begriffe sich auch in streng technischem Sinn voneinander unterscheiden, so bringen sie doch, wie der gerichtliche Sachverständige auseinandergesetzt hat, im üblichen Sprachgebrauch - auch des Technikers - den gleichen Gedanken zum Ausdruck. Wenn daher der vom Patentamt formulierte Anspruch vom "Profilieren" und dem gleichzeitigen Mattieren an den "eingepprägten" Stellen spricht, so hat dies nur allgemein die Bedeutung, daß der Querschnitt des Werkstoffs in einer für das Auge erkennbaren Weise geometrisch verändert werden soll. Allerdings verformt auch schon ein mäßiger Berührungsdruck mit matter Kontaktfläche die Lackoberfläche. Deswegen kann man indessen noch nicht von einem Profilieren sprechen. Mit Recht hat der gerichtliche Sachverständige darauf hingewiesen, daß es in Fällen, in denen die Prägung praktisch gleich null sei, wenig sinnvoll sei, Erwägungen über Höhenunterschiede anzustellen. Andernfalls müßte jeder normale Buchdruck mit starrer Druckform ein Prägedruck sein, was ebenso zu der Sicht des Fachmanns wie auch des nichtsachverständigen Beschauers in Widerspruch stände. Dieser Auffassung des Sachverständigen schließt sich der Senat an.

II. Der Erfindungsgegenstand, der durch die von der Klägerin angegriffene Entscheidung des Nichtigkeitssenats festgelegt ist, ist durch das ältere Recht, das Patent Nr. 063, nicht identisch im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG vorweggenommen. Er ist auch gegenüber dem Stande der Technik neu.

a) Gegenstand des Anspruchs 1 der prioritätsälteren, aber nicht vorveröffentlichten deutschen Patentschrift **063** ist ein Verfahren zur Herstellung von mit durchsichtiger Folie überzogenen Plakaten, bei dem der Druckträger mit der aufgelegten Folie lose auf einer mit einem Heißdruckklebstoff versehenen Pappeinlage aufgelegt und die Ränder der Folie auf der Rückseite der Pappe festgeklebt werden, worauf dieses Werkstück zusammen mit einer polierten Metallplatte auf der Druckseite der Druckwärmebehandlung unterworfen wird. Daß diese Lehre weder in der Aufgabenstellung noch in dem Lösungsmittel etwas mit dem Gegenstand des Streitpatents zu tun hat, liegt auf der Hand und wird auch von der Klägerin nicht in Abrede gestellt. Entgegen der Auffassung der Klägerin besteht indessen eine Identität des Gegenstands des Streitpatents auch nicht mit dem Gegenstand des Unteranspruchs 3. Durch diesen Anspruch wird ein Verfahren nach Anspruch 1 geschützt, nach welchem

zwecks Erreichung von Mattierungen eine oder mehrere Schablonen zwischen der polierten Metallplatte und dem mit Folie überzogenen Druckträger eingelegt werden.

Die Hochglanzbildung wird bei der hier gegebenen Lehre mithin nicht durch Warmdruckbehandlung von Lack, sondern von glasklaren Glanzfolien hervorgebracht. Da jedoch beide Stoffe als sehr dünne Schicht das Plakat bedecken und sich ihre Oberflächen auch bei Einwirken von Wärme erwärmen, also auch bei gleichzeitigem Aufpressen von entsprechenden Platten verformen lassen, sind beide Arbeitsmittel, wie der Sachverständige zum Ausdruck gebracht hat, als äquivalent anzusehen. Indessen wird nach der Lehre der Patentschrift **063** der Hochglanz- und Matteeft in einem Arbeitsgang bewirkt. Es wird demnach in dieser Vorveröffentlichung

nur ein Verfahren offenbart, das von dem Streitpatent ausweislich der oben wiedergegebenen Angaben des Erfinders in der Beschreibung als bekannt vorausgesetzt ist. Schon aus diesem Grunde steht diese Patentschrift der Neuheit des Streitpatents nicht entgegen. Es bedarf mithin in diesem Rahmen keiner Prüfung, welche rechtlichen Folgerungen etwa daraus zu ziehen wären, daß die in der Patentschrift nicht erwähnte Prägung nach dem Gutachten des Sachverständigen zwangsläufig zumindest in dem Umfang möglich ist, wie ihn die Stärke der Schablone für die Prägung im ganzen ergibt.

b) Die Anmeldung G 1803 IV c/75 d, die noch nicht zum Patent geführt hat, bedarf keiner Erörterung. Zutreffend hat der Nichtigkeitssenat darauf hingewiesen, daß die ausgelegten Unterlagen dieser Anmeldung nicht als öffentliche Druckschriften im Sinne des § 2 PatG angesehen werden können, weil das Streitpatent bereits am 23. November 1951, mithin vor dem Beschluß des Großen Senats des Deutschen Patentamts vom 7. August 1953, angemeldet worden ist (vgl. BGH GRUR 1955, 393, 396, 397).

c) Das DRP [REDACTED] 170 betrifft ein Verfahren zur Herstellung kunstharzhaltiger Schichtkörper mit mattierter Oberfläche, bei dem auf den bereits fertig gehärteten oder nahezu fertig gehärteten Schichtkörper ein Gewebestück aufgelegt, die Platte mit der Auflage bei erhöhter Temperatur nochmals gepreßt und die Auflage alsdann abgenommen wird. Diese Patentschrift offenbart allerdings in Übereinstimmung mit der Lehre des Streitpatents ein Zweistufenverfahren. Der Erfinder weist im Eingang der Beschreibung darauf hin (S. 1 Z. 1-11), daß es üblich sei, kunstharzhaltige Schichtkörper oder Hartplatten mit hochglänzender Oberfläche dadurch herzustellen, daß jede Schichtung in der Plattenpresse mit einem hochglänzenden Blech überdeckt wird. Solche auf Hoch-

glanz polierte Platten werden dann in einer zweiten Arbeitsstufe mittels eines aufgelegten Gewebes bei erhöhter Temperatur "nochmals" gepreßt und sodann wird die Auflage abgenommen. Der ursprünglich vorhandene Hochglanz ist auf Grund einer solchen Behandlung, wie die Beschreibung erläutert (S. 1 Z. 37 ff), verschwunden und die Oberfläche je nach dem Grade der Feinheit des Gewebes mattiert. Indessen ist, wie die angefochtene Entscheidung des Patentamts zu Recht hervorhebt, aus dieser Vorveröffentlichung nicht zu entnehmen, daß die zweistufige Arbeitsweise mit einem gleichzeitigen Profilieren der mattierte Teile verbunden sein soll. In der Patentschrift ist jedenfalls von einem Profilieren nirgends die Rede. Richtig ist, daß nach der Beschreibung (S. 1 Z. 55 - 58) für das vorgeschlagene Arbeitsverfahren unter Umständen ein sog. Vorpreßling, also ein nicht ausgehärteter Schichtkörper Verwendung finden kann. Damit wird indessen dem Durchschnittsfachmann noch nicht nahegelegt, die auf Hochglanz lackierte und teilweise mattierte Oberfläche gleichzeitig in einer dem Auge des Beschauers deutlich erkennbaren Weise zu profilieren. Eine Arbeitsweise mit dicken Schablonen ist jedenfalls, wie das Patentamt zutreffend hervorgehoben hat, an keiner Stelle der Patentschrift beschrieben, vielmehr wird als Schablone nur ein Gewebestück vorgeschlagen. Der Neuheit des Streitpatents steht diese Vorveröffentlichung mithin nicht entgegen.

d) Das DRP  489 betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung matter Muster auf Wachsleinwand, lackiertem Leder, Papier od. dgl. Dieses Verfahren beruht auf der Verwendung einer hohlen Walze, auf deren Oberfläche ein Muster erhaben eingraviert ist und welche im Innern derart erwärmt wird, daß der Lack des Werkstoffes, der zwischen der Reliefwalze und einer Gegendruckwalze hindurch-

geht, an denjenigen Stellen, an welchen er mit dem Relief in Berührung kommt, seinen Glanz verliert und auf diese Weise ein mattes Muster erscheint (S. 1 Z. 5 ff). Nach dem Unteranspruch 5 kann die Übertragung dieses durch Anspruch 1 geschützten Verfahrens auch durch die Benutzung gravierter Platten erfolgen, welche in erwärmtem Zustand in der Weise angepreßt werden, daß durch das Zusammenwirken der Wärme und des Druckes der Glanz des Lacks zerstört wird. Sowohl dieser Anspruch wie auch der Hauptanspruch 1 wollen matte Muster erzielen. Aus diesem Grunde soll nach dem Anspruch 1 die Oberfläche der Gegendruckwalze "beständig mit anderen Punkten mit dem Relief der hohlen Walze in Gegenlage" kommen. Beide Walzen behalten daher, so erläutert die Beschreibung S. 2 Absatz 4, ihre glatte Oberfläche und "demzufolge bleibt auch das Wachs- tuch, lackierte Leder etc. glatt." Ebenso geht der Anspruch 5 von matten Mustern aus, bei denen der Lackglanz zerstört wird, "ohne daß in den Stoff Vertiefungen eingedrückt werden". Eine Frägung soll nach diesem Verfahren also im Gegensatz zur Lehre des Streitpatents nicht erfolgen. Indessen hat man, worauf der gerichtliche Sachverständige mit Recht hingewiesen hat, bei diesem Verfahren ein gleichzeitiges Profilieren geradezu von selbst, wenn man der in dieser Patentschrift genannten natürlichen Neigung zum Profilieren nicht systematisch entgegentritt, sondern sie fördert. Der Patentschrift läßt sich andererseits nicht mit Sicherheit die Anwendung eines zweistufigen Verfahrens entnehmen. Der Erfinder spricht jedenfalls an keiner Stelle der Patentschrift von einem vorausgegangenen Hochglanzpressen des der Bearbeitung zu unterziehenden Werkstoffes. Ob ein solcher Schritt etwa nahegelegen hätte, bedarf im Rahmen der Neuheitsprüfung keiner Erörterung. Die Verwendung einer Walze anstelle einer Schablone entsprechend der Lehre des Streitpatents stellt allerdings

keinen technologischen Unterschied dar. Die von dem Erfinder des Streitpatents verwendeten Schablonen sind, wie der gerichtliche Sachverständige es ausdrückt, nur Varianten der gemusterten Walzen oder Platten. Beide Arbeitsmittel werden im Druckgewerbe und in der Papierindustrie gleichrangig angewendet, wobei nur die von Fall zu Fall gegebenen Rücksichten auf das Material und auf die Art der Prägung maßgebend sind.

e) Die schweizerische Patentschrift 204 312 betrifft ein Verfahren zum Bemustern der Oberfläche von Metalltafeln. Hier soll die zu bemusternde Metalltafel zusammen mit einem ein Prägungsmuster ergebenden, blattförmigen "Musterträger" unter Druck zwischen den Walzen eines Metallwerks hindurchgeführt und hierauf der Musterträger von der Tafel entfernt werden. Es handelt sich also bei der Lehre dieser Patentschrift nicht um die Bearbeitung eines lackierten Werkstoffes, sondern um die Behandlung glänzend gewalzter Metalltafeln. Eine erste Arbeitsstufe im Sinne des Streitpatents, bei der eine Lackschicht mittels einer hochpolierten Platte auf Hochglanz gebracht wird, wird mithin nicht gelehrt. Andererseits wird hier bereits ein Mattieren der Oberflächen glänzender Metalltafeln offenbart, die gleichzeitig geprägt werden sollen. Nach dem Beispiel 1 (S. 1 rechte Sp.) wird ein "Musterträger" d.h. ein Blatt von dünnem Papier auf ein 1,62 mm dickes Aluminiumblech von hohem Härtegrad gelegt und sodann durch die glänzenden Hartgußwalzen durchgelassen. Bei diesem Vorgang bleiben die Glanzteile unverändert glänzend, während die anderen Teile mittels der Musterträger mattiert, also glanzlos gemacht werden (S. 2, l. Abs. linke Sp.). Bei einem anderen Beispiel (Beisp. 5 - S. 2 rechte Sp.) erläutert die Beschreibung, daß das Oberflächenaussehen von der Ausgestaltung des benutzten, Aufdruck bildenden Materials

und der Beschaffenheit seiner Fläche abhängt, "so daß durch die Variation des Typs, der Qualität und Dicke des verwendeten Papiers oder anderen Aufdruck bildenden Materials, der Beschaffenheit seiner Oberfläche und des Betrages der Walze ... mannigfache Arten von Aussehen erzielt werden können" (S. 2, 4. Abs. rechte Sp.). Eine Prägung entsteht, wie der gerichtliche Sachverständige erläutert hat, zwangsläufig innerhalb der matten Teile, und zwar je nach Art des Musterträgers. Die Beschreibung bestätigt dies ausdrücklich (S. 3, 6. Abs. linke Sp.), indem sie darauf hinweist, das Verfahren könne auch auf Blech in Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing, Zink, Blei, Stahl und anderem Metallblech angewendet werden, das einen solchen Grad der Weichheit habe, daß durch das Aufdruck bildende Blatt bei einem in der Walztechnik üblichen Druck eine Prägung bewirkt werde. Die Neuheit der Lehre des Streitpatents gegenüber dieser Vorveröffentlichung beruht im wesentlichen nur darauf, daß anstelle "lackierter" Plakate hier glänzend gewalzte Metalltafeln Verwendung finden. Die Verfahrensmerkmale des Mattierens und Profilierens sind die gleichen wie beim Streitpatent.

f) Der gerichtliche Sachverständige hat zum Stand der Technik weiterhin insbesondere auf die lange vor Anmeldung des Streitpatents üblichen "Buchbinderprägungen", "Heliofoldrucke", "Siegelmarkenprägungen" und "Schneidebildprägungen" hingewiesen. Bei den "Buchbinderprägungen" für Bucheinbände, Kalenderrückwände, Plakate und dgl. ist nach dem Gutachten des Sachverständigen lange vor Anmeldung des Streitpatents ein Verfahren bekannt gewesen, bei dem Prägestöcke (Schablonen) verwendet werden, deren Preßflächen erhaben sind und bei starkem Pressen das Material unter Wärme zusammenpressen. Prägestöcke mit matter, genarbter und dgl.

Preßfläche werden auf glänzendes, auch lackiertes Material wie Metallfolien, teilweise auch Lackleder und Plastikfolien aufgepreßt, so daß teilweise Mattierung auf glänzendem Grund mit gleichzeitiger Prägung (Profilierung) entsteht. Bei dem von dem gerichtlichen Sachverständigen erläuterten "Heliofoldruck" werden bedruckte oder unbedruckte, in der Regel hochglänzende, vielfach auch lackierte und auf Papier geklebte Metallfolien verwendet. Das Mattieren erfolgt mittels Platten oder mittels Walzen, die jeweils an den Preßflächen entsprechend der Mattierung bzw. Musterung genarbt oder graviert sind. Die Narbungen und Gravierungen bewirken dann ein gewisses Mattieren und Pressen. Dieses Verfahren wird bei der "Siegelmarkenprägung" mit einer Prägung verbunden. Bei der Pressung ergibt sich, soweit es sich um "Blindprägen" (d.h. ohne Einfärbung der Prägestöcke) handelt, neben der Prägung eine teilweise Mattierung des im übrigen in einer vorhergehenden Arbeitsstufe auf Hochglanz gepreßten Werkstoffes. Daß auch dieses Verfahren schon lange vor Anmeldung des Streitpatents bekannt war, hat der gerichtliche Sachverständige ausdrücklich bestätigt. Die Technik der "Schneidebildprägungen" schließlich offenbart nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen ein Verfahren, bei dem hochglänzend lackierte Metallfolien oder Hochglanzpapiere auf Pappe kaschiert werden. Sodann werden sie mittels einer Spezialtechnik in einem Arbeitsgang meist unter Wärme zugleich teilweise mattiert und geprägt. Die fertigen Erzeugnisse sind mithin teilweise glänzend, teilweise lackiert und geprägt. Die Prägung ist hier, wie der gerichtliche Sachverständige betont hat, zum Teil besonders stark, wozu allerdings insbesondere auch die Stanztechnik ("Schneidebild") beiträgt. Der gerichtliche Sachverständige hat betont, daß auch dieses Verfahren lange Zeit vor Anmeldung des Streitpatents bekannt war.

Die erörterten Preß- und Prägetechniken des graphischen Gewerbes kommen dem Verfahren des Streitpatents bereits recht nahe. Insbesondere gegenüber der "Schneidebildprägung" läßt sich die Bejahung einer Neuheit der Lehre des Streitpatents überhaupt nur noch rechtfertigen, wenn man in Übereinstimmung mit dem Vortrag des Beklagten in der mündlichen Verhandlung als nicht feststehend ansieht, daß die lackierten Schauseiten hier nicht in einem besonderen ersten Arbeitsgang durch Aufpressen auf eine hochglanzpolierte Metallplatte hochglänzend gemacht werden.

III. Ob in Anbetracht dieses Standes der Technik ein technischer Fortschritt der Lehre des Streitpatents gegeben ist, kann bereits zweifelhaft sein. Soweit sich nach den Angaben des Erfinders in der Beschreibung durch das zweistufige Verfahren ein Fortschritt daraus ergeben soll, daß die genaue Lage der Mattierungsschablone bis zum Einschieben in die Presse nachgeprüft und, wenn nötig, berichtigt werden kann (S. 1 Z. 11 ff; S. 2 Z. 13 ff), hat der gerichtliche Sachverständige einen solchen angeblichen Vorteil - in Übereinstimmung mit der Entscheidung des Patentamts - verneint. Dieser Auffassung tritt der Senat bei. Es ist nicht einzusehen, aus welchen Gründen die von dem Erfinder für das einstufige Verfahren geschilderten Nachteile gerade durch die Anwendung des zweistufigen Verfahrens, bei dem ersichtlich die gleichen Schwierigkeiten auftreten müssen, behoben sein sollen. Auch der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung insoweit keine überzeugenden Erklärungen zu geben vermocht. Er hat indessen nunmehr die Auffassung vertreten, die Vorteile eines zweistufigen Verfahrens beständen insbesondere darin, daß bei ihm das Profilieren der hochglänzend gepreßten Teile leichter und einwandfreier durchzuführen sei. Grundsätzlich wird

zwar, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, ein Profilieren von auf Hochglanz gepreßten und sodann teilweise mattierten Plakaten im einstufigen Verfahren ebenfalls unschwer zu erreichen sein. Da sich indessen bei einem zweistufigen Verfahren der zweite Arbeitsgang auf das Prägen konzentrieren kann und keine Rücksicht mehr auf die Hochglanzbildung zu legen braucht, mag dem Beklagten eingeräumt werden, daß dieses Verfahren jedenfalls bei besonders intensivem Prägen Vorteile gegenüber einem einstufigen Verfahren aufweist, bei dem die Randteile nicht immer gleichmäßig dem vollen Einfluß der hochglänzend polierten Platten ausgesetzt sein werden, also leicht weniger hochglänzende Randzonen um die auf Hochglanz gepreßten Stellen entstehen und Knickungen auftreten können. Im einzelnen bedarf es indessen keiner Erörterung dieser Frage. Es kann auch dahingestellt bleiben, ob überhaupt die von der Klägerin behauptete Vorbenutzung eines Verfahrens, bei dem in einem Arbeitsgang hochglanzgepreßt, mattiert und profiliert wird, unstreitig oder als erwiesen anzusehen ist. Denn selbst bei Bejahung ins Gewicht fallender technischer Vorteile des zweistufigen Verfahrens ist es in Anbetracht des Standes der Technik nicht möglich; in der Lehre des Streitpatents noch einen erfinderischen Schritt zu erblicken.

IV. Der erörterte Stand der Technik hat ergeben, daß ein Hochglanzpressen und gleichzeitiges Mattieren bereits bekannt waren. Mit Recht hat das Patentamt insoweit auf die Patentschrift [REDACTED] 179 verwiesen und hat gerade im Hinblick auf diese Patentschrift dem ursprünglichen Anspruch 1, in dem nur diese beiden Verfahrensmerkmale unter Schutz gestellt waren, teilweise vernichtet. Ein gleichzeitiges Profilieren war durch diese Patentschrift allerdings noch

nicht ausdrücklich gelehrt, obwohl auch hier, wie oben erörtert, eine Prägung jedenfalls bis zur Dicke der für die Mattierung verwendeten Gewebestücke bereits zwangsläufig stattfindet. Aus der schweizerischen Patentschrift **312** entnahm andererseits ein Durchschnittsfachmann, daß ein gleichzeitiges Mattieren und Profilieren unschwer zu erreichen ist. In der Patentschrift wird besonders betont, das zu mattierende Metallblech o. dgl. könne einen solchen Grad der Weichheit haben, daß durch das aufzudrückende Blatt eine Prägung hervorgerufen werde. Schon in Anbetracht der Lehren dieser beiden Patentschriften kann nicht anerkannt werden, daß es für einen Durchschnittsfachmann eines erfinderischen Schrittes bedurfte, um zu einer Kombination der in ihnen offenbarten Verfahrensmerkmale zu gelangen, soweit sich hierfür ein Bedürfnis ergab. Der Umstand, daß diese Vorveröffentlichungen sich nicht auf hochglanzgepreßte, "lackierte" Werkstoffe beziehen, ist für die Prüfung der Erfindungshöhe der Lehre des Streitpatentes ohne Bedeutung. Es ist, wie der gerichtliche Sachverständige im einzelnen erläutert hat, seit langem bekannt, die verschiedensten Werkstoffe, mögen sie nun lackiert sein oder nicht, mittels polierter Metallplatten auf Hochglanz zu pressen. Auch der Beklagte hat nichts Gegenteiliges zu behaupten vermocht. Schon hiernach kann mithin dem Erfinder des Streitpatentes nicht eine für die Anerkennung eines erfinderischen Schrittes nötige Kombinationsgabe zugebilligt werden, die ihn über das Format eines Durchschnittsfachmanns des hier in Betracht kommenden Sachgebiets erheben würde. Wie nahe es aber tatsächlich für den Durchschnittsfachmann gelegen hat, ein Verfahren zu verwenden, das mit dem Hochglanz- und Mattierungseffekt auch eine Profilierung verbindet, folgt aus den von dem gerichtlichen Sachverständigen erläuterten Preß- und Prägetechniken. Insbesondere im Hinblick auf die lange vor

Anmeldung des Streitpatents bekannten "Siegelmarken"- und "Schneidedruck"prägungen sind keine Merkmale mehr ersichtlich, die die Annahme eines erfinderischen Schrittes noch rechtfertigen könnten. Bei der Siegelmarkenprägung finden, wie erörtert, hochglänzende Metallfolien Verwendung, die mittels Walzen oder Platten teilweise mattiert und gleichzeitig geprägt werden. Ebenso zeigen die vom Sachverständigen erwähnten Siegelmarkenprägungen in einem ersten Arbeitsgang hochglänzend gemachte Flächen von Metallfolien oder Hochglanzpapieren, die sodann mittels aufgelegter Schablone unter Wärme mattiert und zugleich profiliert werden. Gegenüber diesen Prägetechniken bedurfte es sicherlich keiner geistigen Anstrengungen mehr, zu der offenbarten Ausgestaltung des Verfahrens nach dem Streitpatent zu gelangen. Von einem Durchschnittsfachmann des graphischen Gewerbes muß jedenfalls erwartet werden, daß ihm die Gesamtheit des erörterten Standes der Technik vertraut ist. Dieser Fachmann konnte daher, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, unschwer zu der von dem Streitpatent vermittelten Lehre gelangen. Das schließt die Bejahung einer Erfindungshöhe für die Lehre des Streitpatents aus.

V. Nach alledem muß auch der Unteranspruch 3 vernichtet werden, soweit sich seine Lehre auf ein Verfahren nach Anspruch 1 beschränkt, bei dem die Schablone mit einem Lacklösungsmittel angefeuchtet wird. Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, daß er für diesen Anspruch nur den Schutz eines echten Unteranspruchs begehre. Eine selbständige erfinderische Bedeutung hat der Beklagte diesem Anspruch selber nicht beigemessen. Da der Anspruch 1

vernichtet werden mußte, konnte hiernach auch der Anspruch  
5 keinen Bestand haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40 PatG.

Krüger-Nieland

Weiss

Löschner

Jungbluth

Spengler