

Verkündet
am 13. Juni 1958
Grunau, Justizober-
sekretär, als Ur-
kundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma Robert B [REDACTED] GmbH in St [REDACTED], Br [REDACTED]-
straße [REDACTED],

Beklagten und Berufungsklägerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] in [REDACTED]
und Patentanwalt Dr. -Ing. [REDACTED] in [REDACTED] -

gegen

die Firma S [REDACTED] E [REDACTED] L [REDACTED] AG in St [REDACTED]-Z [REDACTED]-
[REDACTED],

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in [REDACTED]
und Patentanwalt Dipl.-Ing. [REDACTED] in
[REDACTED] - [REDACTED],

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 13. Juni 1958 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Dr. Birnbach, Dr. Bock, Dr. Krüger-Nieland,
Dr. Christoph und Dr. Löscher

für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen die Ent-
scheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen
Patentamts vom 25. Januar 1955 wird auf Kosten der
Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes erteilten, seit dem 9. September 1934 laufenden, in seiner Schutzdauer durch das Gesetz vom 15. Juli 1951 verlängerten und während des gegenwärtigen Berufungsverfahrens abgelaufenen Patents Nr. 857 986 gewesen.

Der Patentanspruch Nr. 1 in der Fassung, die er im Beschränkungsverfahren nach § 36 a PatG durch den Beschluß des Deutschen Patentamtes vom 26. Juni 1956 erhalten hat, lautet:

1. Elektrischer Kondensator mit mindestens einer durch Bedampfung auf ein dielektrisches Band aufmetallisierten Belegung, die so dünn ist, daß sie bei einem Durchschlag um die Durchschlagstelle herum wegbrennt, dadurch gekennzeichnet, daß der Kondensator mit einem Zusatzdielektrikum getränkt ist, das unter der Einwirkung des Durchschlagfunken oder -lichtbogens keine leitenden Rückstände bildet.

In der ursprünglichen Fassung, die auch noch der hier angefochtenen Entscheidung des 1. Nichtigkeitsssenats des Deutschen Patentamts vom 25. Januar 1955 zu Grunde gelegt ist, hatten die Worte "durch Bedampfung" gefehlt. Die Ansprüche Nr. 2 bis 4 schlagen als Tränkungsmitel anorganische Stoffe (Nr. 2), anorganische Stoffe mit einer näher bezeichneten Eigenschaft (Nr. 3) oder Schwefel (Nr. 4) vor; wegen des Wortlauts dieser Ansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen.

Mit der auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 PatG gestützten Klage hat die Klägerin beantragt, das Patent durch Streichung des Anspruchs 1 teilweise für nichtig zu erklären. Sie hat dazu vorgetragen:

Der angegriffene Patentanspruch 1 enthalte nur die ohne erfinderische Leistung mögliche und daher nicht patentfähige Stellung einer Aufgabe. Der auf der Verwendung besonders dünner Metallbelegungen beruhende Effekt der sog. selbstheilenden Kondensatoren gemäß dem Gattungsbegriff des Anspruchs 1 sei schon durch die grundlegenden Arbeiten von Mansbridge (Abhandlung im "Journal of the Institution of Electrical Engineers" 1908 S.535 - 585, deutsches Patent 200 600 und Bericht in der "Elektrotechnischen Zeitschrift" 1909 S.312/313) sowie durch die deutsche Patentschrift 424 672, die französischen Patentschriften 489 288 und 765 217 und die amerikanische Patentschrift 971 667 bekannt geworden. Die Herstellung der von Mansbridge geforderten extrem dünnen Metallschichten sei seit dem Erscheinen des Aufsatzes von Hamburger "Zur Elektrizitätsleitung und Struktur dünner Metallschichten" in den "Annalen der Physik" 1931 S.789 ff auch technisch möglich gewesen. Seit jeher sei es auch üblich gewesen, solche selbstheilenden Kondensatoren noch zusätzlich mit brauchbaren Tränkungsmitteln zu versehen. Daß dabei nur Tränkungsmittel verwendet werden dürften, die bei einem Durchschlag keine leitenden Rückstände bilden, sei nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch schon eine alte Erkenntnis gewesen, wie sich z.B. aus der deutschen Patentschrift 200 600 ergebe. Die Verwendung der allgemein bekannten Paraffine und Wachse als Tränkungsmittel habe mithin im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents bereits zum freien Stande der Technik gehört. - Der angegriffene Anspruch 1 enthalte auch keine erfinderische Lösung der Aufgabe. Die in der Beschreibung enthaltene Lehre, daß kohlenstoffhaltige Tränkungsmittel untauglich seien, sei sogar falsch. Offenbar, weil sie das selbst nachträglich erkannt habe, habe die Beklagte den in den



ursprünglichen Anmeldungsunterlagen vom 7. September 1934 enthaltenen unzutreffenden Hinweis auf die Unbrauchbarkeit von organischen Tränkungsmitteln wie z.B. Paraffin in den am 19. Juli 1951 eingereichten und in die Patentschrift übernommenen neuen Unterlagen durch den Hinweis auf die Unbrauchbarkeit von chloriertem Naphthalin oder chloriertem Diphenyl ersetzt. Für die damit beabsichtigte Ausdehnung des Anspruchs 1, der ursprünglich nur anorganische Tränkungsmittel (jedenfalls aber nicht Paraffin) umfaßt habe, auf organische Tränkungsmittel (mit Einschluß der Paraffine und Wachse) stehe der Beklagten nur die Priorität vom 19. Juli 1951 zu. An diesem Tag sei aber durch eine Veröffentlichung in der "Elektrotechnischen Zeitschrift" 1949 S. 289 bereits bekannt gewesen, daß und warum z.B. chloriertes Naphthalin als Tränkungsmittel in selbstheilenden Kondensatoren ungeeignet, Paraffin dagegen sehr wohl verwendbar sei. - Schließlich sei der angegriffene Patentanspruch 1 bereits Gegenstand des zwar nicht vorveröffentlichten, aber einige Monate früher angemeldeten Patents 765 703 der Beklagten, das sich ebenfalls auf selbstheilende Kondensatoren gemäß dem Gattungsbegriff des Streitpatents beziehe und dabei auch die Verwendung von Tränkungsmitteln nenne, ohne nähere Angaben darüber zu machen, so daß es jedenfalls die üblichen Tränkungsmittel umfasse. Als übliche Tränkungsmittel für solche Zwecke seien aber, wie aus zahlreichen Patentschriften hervorgehe, vor allem Paraffine und Wachse anzusehen. Die Verwendung dieser Tränkungsmittel könne daher nicht Gegenstand erneuter Patentierung sein.

Die Beklagte hat dem Antrag rechtzeitig widersprochen. Sie hat u.a. entgegnet:

Wirklich brauchbare selbstheilende Kondensatoren herzustellen, sei erstmals ihr gelungen, weil sie gemäß dem Patent 765 703 wesentlich geringere Schichtdicken für die Belegungen als vordem verwendet und gemäß dem Streitpatent auf die für die Selbstheilung wichtige Eigenschaft des Tränkungsmediums, beim Durchschlag keine leitenden Rückstände zu bilden, geachtet habe. Am Tage der Anmeldung des Streitpatents habe es nahe gelegen, nicht mehr die hergebrachten Mittel einschließlich Paraffin zu verwenden, sondern die moderneren, wegen ihrer hohen Dielektrizitätskonstante und ihrer guten Isolationseigenschaften besonders geeignet erscheinenden Mittel aus chloriertem Naphthalin und chloriertem Diphenyl, also z.B. Nibrenwachs oder Clophen. Demgegenüber habe das Streitpatent erstmals gelehrt, daß es auch auf das Verhalten der Tränkungsmediums bei der Selbstheilung ankomme. Darüber sei in dem Patent 765 703 nichts gesagt.

Zur Klarstellung und Abgrenzung gegenüber den Vorschlägen von Mansbridge hat sich die Beklagte bereit erklärt, im Gattungsbegriff des Anspruchs 1 die später im Beschränkungsverfahren eingefügten Worte "durch Bedampfung" sowie vor dem Wort "aufmetallisierten" die Worte "mit einer Schichtdicke von weniger als 0,002 mm" einzufügen zu lassen.

Der 1. Nichtigkeitsssenat des Deutschen Patentamts hat durch die angefochtene Entscheidung vom 25. Januar 1955 das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß der Patentanspruch 1 gestrichen wird. In der Begründung ist ausgeführt, daß es sich bei der Lehre des Anspruchs 1 im Grunde genommen nur um die Herausstellung einer Aufgabe handle und daß hier weder die Herausstellung

der Aufgabe als solche erfinderisch noch mit der Herausstellung der Aufgabe die Lösung ohne weiteres gegeben sei.

Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte frist- und formgerecht Berufung eingelegt mit dem Antrag, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Nichtigkeitsklage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Beide Parteien haben ihr Vorbringen des ersten Rechtszugs wiederholt und ergänzt. Die Klägerin hat dem Gegenstand des Oberbegriffs des streitigen Anspruchs zunächst noch eine Abhandlung von Richter in der "Kolloid-Zeitschrift" 1932, 208 ff entgegengehalten. In der Berufungsverhandlung hat sie sich jedoch darauf beschränkt, dem Streitpatent die Darstellungen von und über Mansbridge (Journal 1908, DF 200 600, ETZ 1909), die Veröffentlichung in ETZ 1949 und das ältere Recht 765 703 entgegenzuhalten; auf alle weiteren Entgegenhaltungen hat sie ausdrücklich verzichtet.

Prof.Dr.Ing.Gü[REDACTED] hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten vom 18.Juli 1957 und, nachdem die Beklagte dazu eine Stellungnahme des Prof.Dr.Str[REDACTED] vom 20.Januar 1958 eingereicht hatte, ein schriftliches Nachtragsgutachten vom 12.März 1958 erstattet, zu dem die Beklagte nochmals eine Erwiderung des Prof.Dr.Str[REDACTED] vom 24.Mai 1958 vorgelegt hat. Prof.Dr.Gü[REDACTED] hat seine Gutachten in der mündlichen Verhandlung unter weiterer mündlicher Auseinandersetzung mit dem ebenfalls anwesenden Prof.Dr.Str[REDACTED] erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

1. Das Streitpatent befaßt sich mit den Tränkungsmit-
teln für die sog. selbstheilenden elektrischen Kondensa-
toren, insbesondere für die Kondensatoren nach dem älte-
ren Patent 765 703 der Beklagten, die sog. MP-Kondensa-
toren. Das Prinzip der selbstheilenden Kondensatoren ist
seit den Arbeiten von Mansbridge bekannt. Nach der Be-
schreibung des Streitpatents (S. 1 Z. 1 - 8) sind das Kon-
densatoren, bei denen mindestens eine auf ein dielektri-
sches Band aufmetallisierte Belegung so dünn ist, daß sie
bei einem Durchschlag um die Durchschlagstelle herum weg-
brennt und dadurch der beim Durchschlag entstehende Kurz-
schluß zwischen den beiden Belegungen selbsttätig unter-
brochen wird, so daß - wie es in der Beschreibung des
Streitpatents weiter heißt (S. 1 Z. 8 - 10) - die Isola-
tionsfestigkeit an der Durchschlagstelle nach dem Durch-
schlag größer ist als vorher. Die Tränkung von Kondensa-
toren mit einem zugleich als zusätzliches Dielektrikum
wirkenden Mittel ist ebenfalls seit langem bekannt und ge-
bräuchlich.

Der Erfinder hat nun darauf aufmerksam gemacht, daß
es Tränkungsmitel gibt, die unter der Einwirkung der
Durchschläge nachteilige Eigenschaften entwickeln. In der
bei der Anmeldung des Streitpatents im September 1934 ein-
gereichten Beschreibung hieß es, es habe sich gezeigt, daß,
"wenn man das Tränken vor dem Durchschlagen der schwachen
Stellen ausführt und wenn man zum Tränken in üblicher Wei-
se auch organische Tränkungsmitel - z.B. Paraffin - ver-
wendet", die Restbestände der verbrannten organischen Be-
standteile des Tränkungsmitels "leicht" leitende Brücken,
insbesondere aus Kohlenstoff oder kohlenstoffhaltigen Rück-
ständen zwischen den Kondensatorbelegungen bilden. In der

auf die neuen Anmeldeunterlagen vom Juli 1951 zurückgehenden Beschreibung des Streitpatents heißt es stattdessen in teilweise veränderter Form (S. 1 Z.21 - 28), daß, "wenn die Kondensatoren z.B. mit chloriertem Naphthalin oder chloriertem Diphenyl getränkt werden - wie es z.B. bei Aluminiumfolienkondensatoren üblich ist-", die Reste der verbrannten organischen Bestandteile des Tränkungsmittels "mit Vorliebe" leitende Brücken, insbesondere aus Kohlenstoff oder kohlenstoffhaltigen Rückständen zwischen den Kondensatorbelegungen bilden.

Um diesen Nachteil zu vermeiden, hat der Erfinder vorgeschlagen, die Kondensatoren mit einem Zusatzdielektrikum zu tränken, das unter der Einwirkung des Durchschlagfunken oder -lichtbogens keine leitenden Rückstände bildet (Beschreibung S.1 Z.29 - S.2 Z.3 und Anspruch 1). Er hat weiter gesagt, daß diese Bedingung in erster Linie von anorganischen Stoffen erfüllt wird, da diese keinen Kohlenstoff enthalten (Beschreibung S.2 Z.3 - 6 und Anspruch 2). Die weiteren Bemerkungen beziehen sich auf die in den Ansprüchen 3 und 4 genannten anorganischen Tränkungsmittel besonderer Art.

Mit dem hier allein streitigen Anspruch 1 wird demnach nicht positiv die Verwendung konkret bezeichneter Tränkungsmittel für selbstheilende Kondensatoren gelehrt, sondern negativ und generell vor der Verwendung solcher Tränkungsmittel gewarnt, die unter der Einwirkung des Selbstheilungsvorganges eine bestimmte nachteilige Eigenschaft entwickeln. In Übereinstimmung mit dem Nichtigkeitssenat und dem gerichtlichen Sachverständigen sieht daher auch der erkennende Senat das Wesen des Anspruchs 1 in der Herausstellung einer Aufgabe, nämlich der Aufgabe, bei der Auswahl und Verwendung von Tränkungsmitteln für selbstheilende Kondensatoren solche zu vermeiden, die

unter der Einwirkung des Durchschlags leitende Rückstände bilden. Diese Aufgabenstellung könnte nach bekannter Rechtsprechung auch ohne besondere Anweisungen zu technischem Handeln eine Erfindung darstellen, wenn der Fachmann solcher Anweisungen nicht bedarf, um die gestellte Aufgabe zu lösen, da ihm sein Fachwissen ohne weiteres die Lösung an die Hand gibt.

In diesem Falle hätte die Stellung der Aufgabe den Voraussetzungen an Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe entsprechen müssen, die für die Patentfähigkeit einer Erfindung vorliegen müssen.

Der Nichtigkeitssenat hat die Aufgabenstellung des Anspruchs 1 auf diese Voraussetzungen geprüft und sowohl den "Erfindungswert" wie die Selbstverständlichkeit der praktischen Anweisung verneint.

2. An der Neuheit der Aufgabe bestehen keine Zweifel, wobei zu bemerken ist, daß es sich selbstverständlich nur um die Vermittlung einer technischen Lehre handeln kann, die über die im Patent 765 703 enthaltene und dort unter Schutz gestellte hinausgeht.

a) Zu Unrecht beruft sich die Klägerin für ihre gegenteilige Auffassung auf eine Bemerkung in der deutschen Patentschrift 200 600. Der Erfinder - Mansbridge - sagt dort zwar auf S. 1 Z.48 - 50 bei der Beschreibung des Selbstheilungseffekts, daß nach dem Durchschlag zwischen der vom Durchschlag durchstochenen Stelle des Dielektrikums und dem sie umgebenden metallischen Überzug kein leitender Weg mehr vorhanden ist, und er betont auf S. 2 Z.86 - 88 nochmals, daß das leitende Material aus der unmittelbaren Nähe des Durchstiches gut weggeschafft sein müsse. Seine Bemerkungen beziehen sich jedoch, wie

wie aus dem ganzen Zusammenhang hervorgeht (vgl. S. 1 Z. 40 - 45) und auch durch die entsprechenden Bemerkungen im Journal 1908 S. 535 ff. [S. 545 Abs. 2] bestätigt wird, nur auf die Beseitigung der Metallbelegung an der Durchstichstelle, nicht aber auf die Vermeidung leiten-der Rückstände des Tränkungsmit- tels an dieser Stelle, zumal er bei seinen Ausführungen in der Patentschrift und im Journal in erster Linie das absichtliche Durchschlagen der schwachen Stellen vor dem Tränken des Kondensators im Auge hat.

b) Mit mehr Berechtigung könnten daher die Ausführungen Mansbridge's im Journal 1908 S. 550 entgegengehalten werden, wo er darauf hinweist, daß nach der Tränkung erfolgende Durchschläge immer von einem Abfall in der Isolation begleitet sind. Mansbridge hat diesen Mangel aber offenbar in Kauf genommen und das auch mit einem gewissen Recht tun können, da er jedenfalls das absichtliche Durchschlagen der schwachen Stellen bereits vor dem Tränken durchführen wollte. Er hat sich daher an der genannten Stelle (Journal S. 550) auf den Rat beschränkt, das Tränken nicht unter einem so hohen Druck durchzuführen, daß dadurch die Gefahr von Durchschlägen nach dem Tränken erhöht würde. Die Aufgabe, den bei Durchschlägen nach dem Tränken auftretenden Mangel zu beweisen, hat er jedenfalls auch an dieser Stelle nicht gesehen und nicht gestellt.

c) Auch die Veröffentlichung in der Elektrotechnischen Zeitschrift 1949, die zwischen der Anmeldung des Streitpatents (1934) und der Einreichung der in die Patentbeschreibung übernommenen neuen Anmeldeunterlagen (1951) erfolgt ist, kann insoweit nicht neuheitsschädlich sein. Denn die im Anspruch 1 liegende Aufgabenstel-

lung war als solche in der gleichen Weise wie später bereits in der ursprünglichen Anmeldung von 1934 enthalten und dort zunächst nur teilweise abweichend begründet worden.

3 a) Die Aufgabenstellung des Anspruchs 1 geht an sich weiter als die des Patents 765 703 der Beklagten. Zwar wird in dieser Patentschrift mehrfach in der Beschreibung (S. 2 Z. 89 - 97, S. 3 Z. 3 - 9) sowie im Anspruch 3 vom Tränken des selbstheilenden Kondensators gesprochen. Von den unter der Einwirkung des Durchschlags möglicherweise auftretenden nachteiligen Eigenschaften von Tränkungsmitteln ist jedoch nirgends die Rede. Diese Patentschrift hat entweder den bereits von Mansbridge erkannten Mangel nicht gesehen oder ihn nicht beachtet und ebenso wie Mansbridge in Kauf genommen, zumal sie ebenfalls das absichtliche Durchschlagen der schwachen Stellen vor dem Tränken empfohlen hat (S. 2 Z. 89 - 92).

b) In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte nachdrücklich auf den Unterschied zwischen der Isolationsfestigkeit und dem Isolationswiderstand eines Kondensators abgehoben. Sie sieht die besondere Leistung des Streitpatents gegenüber den Leistungen von Mansbridge und des Patents 765 703 darin, daß diese nur auf die durch das Dielektrikum und die Metallbelegung beeinflusste Isolationsfestigkeit des Kondensators geachtet hätten, während das Streitpatent das durch ungeeignete Tränkungsmittel hervorgerufene Absinken des Isolationswiderstandes bei der Selbstheilung behandle. Sie meint, mit der Bemerkung auf S. 1 Z. 8 - 10 des Streitpatents, daß die "Isolationsfestigkeit" an der Durchschlagstelle nach dem Durchschlag größer ist als vorher, sei auf das von

Mansbridge und dem Patent 765 703 allein beachtete Ausbleiben weiterer Kurzschlüsse hingewiesen, während die auf S. 1 Z.26 genannten "leitenden Brücken" aus den Resten der verbrannten organischen Bestandteile des Tränkungsmediums nicht zu neuen Kurzschlüssen, sondern nur zu einem Absinken des Isolationswiderstandes führten. Nun besteht zwar, wie auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, in der Tat ein Unterschied zwischen Isolationsfestigkeit und Isolationswiderstand, wobei es sich allerdings weniger um einen begrifflichen Gegensatz als um einen graduellen Unterschied handeln dürfte. Dieser Unterschied scheint bereits Mansbridge vorgeschwebt zu haben, wenn er im Journal 1908 S.550 von einem "Abfall" in der Isolation spricht, von dem die Durchschläge nach der Tränkung begleitet sind. Ob es demgegenüber noch eine erfinderische Leistung sein könnte, wenn die Vermeidbarkeit eines Absinkens des Isolationswiderstandes klar herausgearbeitet worden wäre, kann dahinstehen. Denn das Streitpatent hat das nicht offenbart. Daß sich Mansbridge und das ältere Recht 765 703 nur mit der Isolationsfestigkeit befaßt hätten, das Streitpatent aber die Erhaltung des Isolationswiderstandes im Auge habe, ist von der Beklagten erst in der Berufungsverhandlung klar herausgestellt worden. Dem Wortlaut des Streitpatents konnte der Fachmann das nicht entnehmen. Selbst der gerichtliche Sachverständige hat dem Streitpatent nicht entnommen, daß das auf S.1 Z.8 der Beschreibung verwendete Wort "Isolationsfestigkeit" bewußt zur Abgrenzung von der Aufgabenstellung des Streitpatents als terminus technicus gebraucht und daß mit den "leitenden Brücken" auf S.1 Z.26 kein Kurzschluß gemeint sei. Der Wortlaut des Streitpatents hat dem Fachmann somit nicht klar genug gesagt, welche Folgen die gegebenenfalls vom Tränkungs-

mittel gebildeten leitenden Rückstände für die Gebrauchsfähigkeit und Lebensdauer des selbstheilenden Kondensators haben. Er wird daher auch im unklaren gelassen, ob er sich stets die Aufgabe stellen muß, Tränkungsmitel zu vermeiden, die leitende Rückstände bilden können, oder ob das von den Zwecken abhängt, denen der Kondensator dienen soll. Das von der Beklagten hervorgehobene Argument kann daher letztlich nicht im Sinne einer erfinderischen Verbesserung gegenüber Mansbridge und dem Patent 765 703 gewertet werden.

c) Ein weiterer, einer Erfindung entgegenstehender Mangel dieser Aufgabenstellung liegt darin, daß die in der Beschreibung ausgesprochenen Warnungen zum Teil nur bedingt richtig sind und daß dem Fachmann weder in der Beschreibung noch im Anspruch selbst gesagt wird, unter welchen Bedingungen die Warnungen zutreffen. Dabei ist es auch in diesem Zusammenhang unerheblich, daß die Beschreibung gegenüber der ursprünglichen Anmeldung verändert worden ist. Obgleich nunmehr die ursprüngliche ausdrückliche Warnung vor "organischen Tränkungsmiteln" fehlt und die Warnung vor Paraffin durch die Warnung vor chloriertem Naphthalin und chloriertem Diphenyl ersetzt ist, so liegt doch auch in der endgültigen Beschreibung weiterhin deutlich die Warnung vor Tränkungsmiteln mit organischen Bestandteilen (S. 1 Z.25), da sie Kohlenstoff enthalten (S. 2 Z.5/6) und ihre Reste mit Vorliebe leitende Brücken aus Kohlenstoff oder kohlenstoffhaltigen Rückständen bilden (S. 1 Z.24 - 28). Das wird nochmals unterstrichen durch die in den nicht angegriffenen Ansprüchen 2 - 4 enthaltene Lehre, anorganische Tränkungsmitel zu verwenden. Wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, muß das alles zusammen auf den Fachmann weiterhin als eine allgemeine Warnung vor kohlenstoffhaltigen Tränkungsmiteln

wirken, da er sie schon dann nicht verwenden wird, wenn sie nur möglicherweise leitende Brücken bilden. Nach der eigenen Behauptung der Beklagten und den eingehenden Darlegungen ihres Gutachters Prof.Str. sind kohlenstoffhaltige Tränkungsmittel für den vom Streitpatent erstrebten Erfolg aber nicht schlechthin unbrauchbar, können vielmehr bei besonders dünner Metallbelegung durchaus brauchbar sein. Daß die Brauchbarkeit kohlenstoffhaltiger Tränkungsmittel von der Schichtdicke der Metallbelegung abhängt, ist jedoch, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, im Streitpatent nirgends offenbart und, wie auch Prof.Str. eingeräumt hat, für den Fachmann nicht klar genug ausgesprochen. Die im Rahmen des Streitpatents nur als beiläufig zu wertende Nennung einer Schichtdicke von 0,0002 mm (S.1 Z.13) kann - falls das nicht überhaupt nur ein Schreibfehler statt 0,002 mm ist - schon deshalb nicht in diesem Sinne aufgefaßt werden, weil es dann um so unverständlicher wäre, warum weiterhin die allgemeine Warnung vor kohlenstoffhaltigen Tränkungsmitteln aufrechterhalten worden ist. Auch aus der im Anspruch 1 enthaltenen Forderung, die Veränderungen des Tränkungsmittels unter der Einwirkung des Lichtbogens zu prüfen, kann der Fachmann nicht entnehmen, daß die Entstehung des Lichtbogens von der Dicke der Metallbelegung abhängig sein könnte.

d) Wenn man nach den Ursachen des bereits von Mansbridge erkannten Mangels suchte, so mußte man notwendigerweise darauf kommen, daß die Ursache im Tränkungsmittel lag. Im Journal 1908 S.545 und ähnlich in der deutschen Patentschrift 200 600 S.1 Z.40 - 50 hatte Mansbridge gesagt, daß das Ergebnis des selbstheilenden Durchschlages die Erzeugung eines kleinen Loches im Dielektrikum (Papier) ist, umgeben von einem kleinen Ring von vollkommen

sauberem weißem Papier, von dem das Metall vollständig verschwunden ist. Die Ursache des Mangels konnte also nach dieser Darstellung weder im Dielektrikum noch in dem Metallüberzug liegen, mußte vielmehr im Tränkungsmittel gesucht werden, zumal Mansbridge das Auftreten des Mangels ja auch nur bei Durchschlägen nach der Tränkung festgestellt hatte. Der Senat ist daher mit dem gerichtlichen Sachverständigen der Überzeugung, daß auch ein durchschnittlicher Fachmann - jedenfalls bei der hier vorauszusetzenden Kenntnis der Literatur - ohne erfinderische Leistung darauf kommen mußte, den Mangel im Tränkungsmittel zu suchen. War aber ein Tränkungsmittel an sich als Zusatzdielektrikum brauchbar, so konnte sein Versagen bei den selbstheilenden Kondensatoren, wie ebenfalls keiner erfinderischen Überlegung bedurfte, nur in einer Auswirkung der Selbstheilung, also des Durchschlages, auf das Tränkungsmittel liegen.

e) Ist demnach bereits die Erfindung der Aufgabenstellung zu verneinen, so kommt es nicht mehr darauf an, ob der Fachmann die gestellte Aufgabe ohne eigene erfinderische Tätigkeit lösen könnte oder ob das Streitpatent auch Fingerzeige für die Lösung der Aufgabe hätte geben müssen.

4. Die Berufung der Beklagten war daher zurückzuweisen. Daß die damit bestätigte Vernichtung des Anspruchs 1 des Streitpatents auch für die Fassung gilt, die er durch den Beschränkungsbeschluß vom 26. Juni 1956 erhalten hat, brauchte in der Urteilsformel nicht besonders hervorgehoben zu werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 40,
42 PatG.

Birnbach Bock Frau Bundesrichter Dr. Krüger-Nieland
ist infolge Ortsabwesenheit an der
Unterschriftsleistung verhindert.
Birnbach

Christoph

Löscher