

I ZR 30/59

2427 058

Verkündet
am 7. November 1961
Grunau, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

S [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED], Fabrik chirurgischer Instrumente,
Q [REDACTED] A [REDACTED] France, P [REDACTED],

Klägerin, Berufungsklägerin
und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch: Patentanwalt Dipl.-Ing. Dipl. oec. publ.
Dietrich [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

gegen

Willy R [REDACTED], R [REDACTED], W [REDACTED]
Str. [REDACTED],

Beklagten, Berufungsbeklagten
und Berufungskläger,

- vertreten durch: Patentanwalt Dipl.-Phys. Rudolf [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofes auf die
mündliche Verhandlung vom 7. November 1961 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Prof. Dr. h.c. Wilde sowie der Bundes-
richter Dr. Spreng, Pehle, Dr. Spengler und Claßen

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird die Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 4. November 1958 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Klage abgewiesen worden ist.

Auch die Ansprüche 5, 6 und 7 des Patents Nr. 855 318 werden für nichtig erklärt.

Die Berufung und die Anschlußberufung des Beklagten werden zurückgewiesen.

Die gesamten Kosten des Verfahrens werden dem Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 (WiGB1 S. 175) mit Wirkung ab 14. August 1942 erteilten deutschen Bundespatentes Nr. 855 318, auf dessen Dauer der Zeitraum vom 8. Mai 1945 bis einschließlich 7. Mai 1950 nach dem Gesetz vom 15. Juli 1951 nicht angerechnet wird. Die Patentansprüche lauten:

1. In Körperhöhlungen einzuführendes Instrument, insbesondere Katheter, Bougie od. dgl., dadurch gekennzeichnet, daß es ohne Stützgewebe aus einem kunsthartzähnlichen Stoff gefertigt ist, welchem durch Beimischung eines Weichmachers etwa die Elastizität und Steifigkeit der bekannten Lackinstrumente mit Stützgewebe verliehen ist.
2. Instrument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoffmasse zur Erzielung größerer Glätte ein geringer Anteil von Magnesia zugesetzt ist.
3. Instrument nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoffmasse Farbstoffe beigegeben sind.
4. Ureterkatheter nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoffmasse eine für Röntgenstrahlen undurchlässige Masse in feinsten Staubform beigemischt ist, beispielsweise Wismut, Barium oder Zinkoxyd.
5. Verfahren zur Herstellung von Kathetern aus kunsthartzähnlichen Stoffen gemäß den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß aus einer Masse, deren Mischungsverhältnis der gewünschten Wandstärke angepaßt ist, zunächst mittels einer Schlauchspritzmaschine ein endloses Rohr gepreßt, dieses sodann auf die erforderliche Länge abgeschnitten und dann nahe dem vorderen Ende das Auge ausge-



fräst und geschliffen und poliert und dieses Ende durch einen mit einem Klebstoff versehenen massiven Pfropfen aus gleicher Masse verschlossen wird, worauf der Kopf zugeschliffen und poliert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das hintere Ende des Schlauchstückes erwärmt und sodann über einem kegelförmigen Dorn aufgeweitet und wieder erkalten gelassen wird.
7. Verfahren zur Herstellung von Mercierkathetern gemäß den Ansprüchen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst am hinteren Ende des erwärmten Rohrstückes eine trichterförmige Erweiterung gebildet, sodann in das Rohr ein weicher Metallstab eingeführt und mittels dieses das vordere Ende gebogen, nach dem Erkalten der Metallstab herausgezogen und daran anschließend das Auge eingefräst und die Spitze verschlossen, geschliffen und poliert werden.
8. Verfahren zur Herstellung von Bougies nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst ein massiver Strang von der gewünschten Stärke gespritzt und nach seiner Unterteilung das vordere Ende der einzelnen Stücke zugeschliffen und mit einer olivenförmigen Spitze versehen wird.

Mit ihrer auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestützten Nichtigkeitsklage hat die Klägerin beantragt, das Patent in vollem Umfange für nichtig zu erklären. Zur Begründung ihrer Klage hat sie die US-Patentschriften 2 237 218, 2 237 222, 2 268 321, 2 212 334, 2 285 980, die österreichische Patentschrift 148 803 sowie die deutsche Patentschrift 74 363 entgegeng gehalten. Der Beklagte ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten und hat bestritten, daß durch die entgegeng gehaltenen Patentschriften die Rechtsbeständigkeit des Patentes in Frage gestellt sei. Er hat beantragt, die Klage abzuweisen und im

Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Nichtigkeitssenat ferner angeregt, dem Anspruch 1 folgende Fassung zu geben:

1. In Körperhöhlungen einzuführendes Instrument, insbesondere Katheter, Bougie oder dergl., dadurch gekennzeichnet, daß es ohne Stützgewebe aus einem kunstharzähnlichen, zu einem endlosen Schlauch preßbaren und längere Zeit ohne Schädigung in den Körper einführbaren Kunststoff gefertigt ist, welchem durch Beimischung eines Weichmachers etwa die Elastizität und Steifigkeit der bekannten Lackinstrumente mit Stützgewebe verliehen ist.

Der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat unter Abweisung der Klage im übrigen durch Streichung der Ansprüche 1 bis 4 und 8 das Patent teilweise für nichtig erklärt.

Gegen diese Entscheidung haben beide Parteien rechtzeitig und in gehöriger Form Berufung eingelegt. Die Klägerin beantragt, die Entscheidung des Nichtigkeitssenates insoweit aufzuheben, als ihren Anträgen nicht entsprochen wurde, und das Patent unter Belastung des Beklagten mit den Kosten des Verfahrens in vollem Umfange für nichtig zu erklären. Der Beklagte beantragt, die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuheben, als in ihr ein auf einen Katheter bezogener Sachanspruch abgelehnt wurde. Zum Anspruch 1 stellt der Beklagte den Antrag, diesen Anspruch in folgender Fassung bestehen zu lassen:

1. In Körperhöhlen einzuführendes Instrument, insbesondere Katheter, Bougie o. dgl., dadurch gekennzeichnet, daß es ohne Stützgewebe aus einem kunstharzähnlichen, zu einem endlosen Schlauch preßbaren und längere Zeit ohne Schädigung in den Körper einführbaren, unter Erwärmung und

Wiedererkaltenlassen formveränderlichen Kunststoff gefertigt ist, welchem sich durch Beimischung eines Weichmachers etwa die Elastizität und Steifigkeit der bekannten Lackinstrumente mit Stützgewebe verleihen läßt.

Der Beklagte beantragt weiter, der Klägerin die Kosten des Berufungsverfahrens in vollem Umfange und die des erstinstanzlichen Verfahrens zumindest zum überwiegenden Teil aufzuerlegen. Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat der Beklagte außerdem gebeten, im Wege der Anschlußberufung auch den Anspruch 8 des Streitpatentes unter Berücksichtigung der Einschränkungen des Anspruchs 1 wiederherzustellen. Beide Streitteile beantragen Zurückweisung der Berufungen der Gegenpartei.

In der mündlichen Verhandlung des zweiten Rechtszuges hat sich die Klägerin neben verschiedenen Literaturstellen weiterhin auf folgende Patentschriften bezogen: deutsche Patentschriften Nr. 605 403, 675 525, 380 946, 643 939 = österreichische Patentschrift Nr. 148 803. Auf die in erster Instanz entgegengehaltenen US-Patentschriften Nr. 2 237 218, 2 268 361, 2 285 980 und die deutsche Patentschrift Nr. 74 363 ist die Klägerin nicht mehr zurückgekommen.

Senatspräsident i.R. Dr. Hans D. in M. hat als gerichtlicher Sachverständiger am 5. Dezember 1960 ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses Gutachten am 25. August 1961 durch ein Nachtragsgutachten ergänzt. Er ist in der mündlichen Verhandlung als Sachverständiger gehört worden. Die Parteien haben über das Beweisergebnis verhandelt.

Entscheidungsgründe:

I. Das Streitpatent Nr. 855 318 betrifft nach der Überschrift der Patentschrift in Verbindung mit der Beschreibungseinleitung und dem Anspruch 1 chirurgische Instrumente, die zur Einführung in enge Körperhöhlen des Kranken bestimmt sind, wie Katheter, Bougies und Sonden aller Art, und Verfahren zu deren Herstellung.

Der Erfinder geht in der Beschreibung davon aus, daß die bekannten chirurgischen Instrumente der gekennzeichneten Art entweder aus Gummi oder aus einem mit Lack überzogenen elastischen Gewebe hergestellt seien. Den Nachteil der aus Gummi bestehenden Geräte sieht er darin, daß sie verhältnismäßig weich sind und daher bei manchen Krankheiten nicht verwendet werden können, beispielsweise wenn das Instrument durch stark verkrümmte oder verengte Kanäle oder mit mehreren Richtungsänderungen eingeführt werden muß. Die für solche Fälle gebräuchlichen aus einem mit Lack überzogenen elastischen Gewebe hergestellten sogenannten Lackinstrumente (Lackkatheter usw.) könnten zwar, so heißt es in der Beschreibungseinleitung weiter, mit der erforderlichen Steifigkeit und Elastizität hergestellt werden, ihre Herstellung gestalte sich aber infolge der Notwendigkeit der Verwendung eines Stützgewebes für den Lack ziemlich umständlich und zeitraubend und erfordere im allgemeinen etwa zwei Monate.

Der Erfinder hat sich die Aufgabe gestellt, diese halbstarren, unter Verwendung eines Stützgewebes gefertigten Instrumente durch Instrumente zu ersetzen, die zwar die günstigen Eigenschaften der bekannten halbstarren Instrumente besitzen, jedoch einfacher und schneller herzustellen sind. Als Lösung schlägt der Erfinder im Sachanspruch (Anspruch 1) vor, die Katheter usw, ohne Stützgewebe aus einem kunsthartzähnlichen Stoff zu fertigen, welchem durch Beimischung eines Weichmachers

etwa die Elastizität und Steifigkeit der bekannten Lackinstrumente mit Stützgewebe verliehen ist. In einem Verfahrensanspruch (Anspruch 5) ist Patentschutz für ein Verfahren zur Herstellung von Kathetern begehrt. Ein weiterer selbständiger Verfahrensanspruch (Anspruch 8) betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Bougies. Bei den übrigen Ansprüchen handelt es sich um Unteransprüche, die teils der Ausgestaltung des Sachanspruchs (Unteransprüche 2 bis 4), teils der des Verfahrensanspruchs 5 (Unteransprüche 6 bis 7) dienen.

II. 1. Die Berufung des Beklagten richtet sich gegen die Vernichtung des Sachanspruchs (Anspruch 1) und der auf ihn bezogenen Unteransprüche; außerdem erstrebt er die Wiederherstellung des Verfahrensanspruchs 8. Der Beklagte begehrt die Aufrechterhaltung des Anspruchs 1 in der von ihm in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fassung. Diese Fassung unterscheidet sich von dem Anspruch 1 der Streitpatentschrift dadurch, daß das Wort "Stoff" durch die Worte "zu einem endlosen Schlauch preßbaren und längere Zeit ohne Schädigung in den Körper einführbaren, unter Erwärmung und Wiedererkaltenlassen formveränderlichen Kunststoff" ersetzt ist. Ob dieser Ergänzung des Anspruchswortlautes patentrechtliche Bedenken entgegenstehen und ob es sich insoweit ganz oder teilweise um eine Klarstellung oder um eine zulässige Beschränkung handelt, kann dahinstehen, weil der Anspruch 1 auch in dieser geänderten Fassung nicht patentfähig ist.

Die Klägerin zieht die Patentfähigkeit des Anspruchs 1 schon unter dem Gesichtspunkt mangelnder Offenbarung einer technischen Lehre in Zweifel, weil dem Streitpatent nichts Näheres über die Ausgangsmasse und die Art und Menge des Weichmachers zu entnehmen sei. Der Beklagte meint hingegen, der Durchschnittsfachmann könne im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents unter "kunstharzähnlichen Stoffen" im Sinne des Streitpatents nur Polyvinylchlorid (PVC, Igelit) verstanden

haben. Er geht dabei von den von dem gerichtlichen Sachverständigen auf Seite 4 des schriftlichen Gutachtens angeführten strangpreßfähigen Kunststoffen (Cellulose-Derivate, Vinylverbindungen, hochpolymere synthetische Kunststoffe) aus. Er meint, die Cellulosederivate habe der Durchschnittsfachmann außer Betracht lassen müssen, weil sie mindestens zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht so leicht hätten eingestellt werden können, daß die Katheter die erforderliche Elastizität aufwiesen. Die Polyamide habe der Fachmann ausscheiden müssen, weil deren Elastizität unveränderlich sei, denn sie könnten nicht während des Herstellungsverfahrens durch Beimischung geeigneter Weichmacher auf eine bestimmte Steifigkeit und Elastizität eingestellt werden. Von den Vinylverbindungen sei nur das PVC toxisch einwandfrei gegenüber den menschlichen Körpersäften und reizfrei. Von sämtlichen von dem gerichtlichen Sachverständigen im einzelnen aufgeführten Werkstoffen habe daher dem Durchschnittsfachmann im Jahre 1942 erkennbar nur das PVC die vorausgesetzten Bedingungen erfüllt.

Der Auffassung des Beklagten, in Anspruch 1 sei als Ausgangsmasse nur Polyvinylchlorid offenbart, kann jedoch nicht beigegeben werden. Nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen, die er in der mündlichen Verhandlung durch verschiedene Literaturstellen (so u.a. durch Hinweise auf Pabst, Kunststoff-Taschenbuch, 1941 S. 49, 94 ff, 152, 185; Hausen, Kunststoffe 1939 S. 26 ff, 76 ff; Houwink, Chemie und Technologie der Kunststoffe 1939 S. 254 ff, 340 ff, 409 ff) belegt hat, gab es im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents neben Polyvinylchlorid eine Anzahl weiterer kunsthartzähnlicher Kunststoffe, die strangpreßfähig, thermoplastisch, d.h. durch Wärme verformbar, und körperunschädlich waren. So erfüllte z.B. auch die nach der Lehre der vorveröffentlichten US-Patentschrift Nr. 2 237 222 zur Verarbeitung gelangende Masse diese Bedingungen; sie ließ sich nach den Darlegungen des Sachverständigen auch schon im Anmeldezeit-

punkt des Streitpatentes so leicht einstellen, daß die für Katheter erforderliche Elastizität in körperwarmem Zustande gewährleistet war. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden ein Durchschnittsfachmann habe unter der Ausgangsmasse des Streitpatents nur Polyvinylchlorid verstehen können. Überdies liegt der Schluß nahe, daß der Erfinder des Streitpatentes nicht nur auf Polyvinylchlorid abstellen wollte, vielmehr bewußt die allgemeine, auf eine Mehrzahl von Kunststoffen hindeutende Kennzeichnung der Ausgangsmasse gewählt hat. Nach den Angaben des gerichtlichen Sachverständigen, die durch Äußerungen im Schrifttum vor dem Anmeldetag bestätigt werden (vgl. u.a. Hausen a.a.O. S. 82, Houwink a.a.O. S. 341 ff) war Polyvinylchlorid als in Deutschland herstellbarer Ausweichstoff der Fachwelt, auch in seiner Zusammensetzung, bekannt. Dieser Kunststoff hätte daher in der Patentschrift als Ausgangsmasse genannt werden können, wenn er nach der Meinung des Erfinders allein in Frage gekommen wäre.

Wenn sonach Polyvinylchlorid allein als Ausgangsmasse nicht offenbart ist, stellt sich allerdings die in der angefochtenen Entscheidung erörterte und dort verneinte Frage, ob mangels Offenbarung bestimmter Kunststoffe und bestimmter Weichmacher eine nacharbeitbare Erfindung gegeben ist. Mit dem gerichtlichen Sachverständigen, der diese Frage trotz erheblicher Zweifel bejaht hat, mag jedoch davon ausgegangen werden, daß es einem Durchschnittsfachmann zur Zeit der Anmeldung keine Schwierigkeiten bereitete, unter den bekannten strangpreßfähigen, durch Wärme verformbaren und längere Zeit ohne Schädigung in den Körper einführbaren Kunststoffen einen geeigneten auszuwählen und sich auch eines geeigneten Weichmachers zu bedienen.

2. Von den von der Klägerin dem Anspruch 1 des Streitpatentes als neuheitsschädlich entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen kommt dem Streitpatent die US-Patentschrift 2 237 222 am nächsten.

Die Erfindung nach dieser US-Patentschrift hat nach der Beschreibungseinleitung die Zusammensetzung des Materials chirurgischer Instrumente, wie Katheter, Sonden oder Kanülen zum Gegenstand. Unter "Katheter" versteht der Erfinder die verschiedenen Größen, Formen und Längen der (gewöhnlich) hohlen Körper, die zum Einführen einer Substanz in den menschlichen Körper durch eine Leibesöffnung hindurch oder zur Entnahme von Flüssigkeit aus demselben bestimmt sind. Der Erfinder weist darauf hin (Beschreibung S. 1 linke Spalte Z. 26 ff), daß Katheter bisher aus verschiedenen, einen gewissen Grad der Biegsamkeit aufweisenden Werkstoffen hergestellt worden seien, wie z.B. aus dünnen Metallrohren, aus Kautschuk in verschiedenen Stadien der Vulkanisation sowie aus Massen in flüssigem oder halbflüssigem Zustand, die über einer Stoffbahn, z.B. einem Gewebe, aufgebaut und durch wiederholtes Eintauchen des Gewebes in eine Lösung mit einer Überzugs- bzw. Imprägniermasse versehen werden. Den Nachteil der aus einem Textilkern als Stützgewebe gebildeten Katheter sieht der Erfinder im wesentlichen in der Porösität der in dieser Weise hergestellten Katheter und der Gefahr des Bröckligwerdens des Textilkerns beim Gebrauch (Beschreibung S. 4 linke Spalte Z. 10 - 30). Er stellt sich daher die Aufgabe, einen Katheter zu schaffen, bei dem die genannten und die weiter von ihm erörterten Nachteile der aus sonstigen Massen hergestellten Katheter (Beschreibung S. 1 linke Spalte Z. 34 - 55 und rechte Spalte Z. 1 - 48) vermieden sind, der jedoch trotzdem die wünschenswerten Eigenschaften, insbesondere Biegsamkeit, Elastizität und Stabilität besitzt (Beschreibung S. 1 rechte Spalte Z. 49 - 55 und S. 2 linke Spalte Z. 1 - 18). Als Lösung wird vorgeschlagen, den Katheter aus hochverestertem Cellulosemischester herzustellen und zur Förderung der Elastizität geeignete Mittel, insbesondere Weichmacher (softeners), zuzusetzen (Beschreibung S. 1 rechte Spalte Z. 54/55 und S. 2 linke Spalte Z. 1 - 18). Nach den in der Beschreibung weiter enthaltenen Angaben sind die gemischten

Celluloseester gegen Körperenzyme (Fermente) und Körperflüssigkeiten sowie die Sekrete von Gallenblase, Leber und Nieren (Beschreibung S. 2 linke Spalte Z. 26 - 31) beständig. Zur Form des Katheters und zum Verfahren bei seiner Herstellung ist in der Beschreibung der US-Patentschrift u.a. ausgeführt (Beschreibung S. 3 linke Spalte Z. 30 ff), daß das zum Einsetzen in die Körperhöhle bestimmte Ende des Rohres, Spitze oder Schnabel genannt, ein Teil des ursprünglichen Rohres, mit einer oder mehreren darin befindlichen Öffnungen sein kann, oder daß es aus einem besonderen Stück bestehen kann, das unbeweglich an dem Katheterrohr angebracht ist, beispielsweise mittels eines Klebstoffes, durch Anschweißen oder in anderer Weise. Anschließend ist in der Patentbeschreibung (S. 3 linke Spalte Z. 43 bis 53) weiter ausgeführt, daß nach Auswahl des für den vorgesehenen Verwendungszweck geeigneten gemischten Celluloseesters und der Menge und Art des Thermoplastifikators, falls ein solcher hinzugesetzt wird, die durch Lösungsmittel oder nichtlösende Mittel oder auch eine Kombination beider bis zu dem gewünschten Grade gelatinisierte oder in einen kolloidalen Zustand überführte Masse "then extruded through an orifice of appropriate size and shape, into tubular or other form".

Der Beklagte hatte zunächst die Auffassung vertreten, durch den vorstehend wiedergegebenen englischen Text sei das Strangpressen der plastifizierten Celluloseestermasse in einen endlosen Schlauch nicht offenbart. Die US-Patentschrift lehre damit, so meinte der Beklagte zunächst, die Herstellung des Katheters im Wege des Spritzgußverfahrens, bei dem der zu verspritzende Stoff in eine geschlossene Form eingespritzt wird und sich dann noch innerhalb der Form verfestigt. Vom Strangpressen, d.h. vom Pressen der Masse durch eine am Ende offene Form, so daß die Masse dieses Ende als stab- oder schlauchartiges Gebilde verläßt, sei dagegen entgegen der Meinung des gerichtlichen Sachverständigen in der US-Patentschrift keine Rede. In der mündlichen Verhandlung hat der Beklagte diese

Auffassung jedoch nicht mehr uneingeschränkt aufrechterhalten, vielmehr hat sein Prozeßbevollmächtigter zugeben müssen, daß die US-Patentschrift Nr. 2 237 222 in dem angeführten englischen Text und an weiteren Stellen der Beschreibung jedenfalls auch die Herstellung des Katheterrohres im Wege des Strangpressens offenbart. Damit ist aber dem Streitpatent in einem wesentlichen Punkte die Neuheit genommen. Soweit der Beklagte noch meint, aus der US-Patentschrift ergebe sich nicht die Lehre, zu einem endlosen Strang zu verpressen, kann ihm nicht beigegeben werden. Die Möglichkeit, zu einem endlosen Schlauch zu verpressen und den Strang dann auf die gewünschte Länge abzuschneiden, war, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, bekannt und selbstverständlich, so daß es der besonderen Hervorhebung in der US-Patentschrift nicht bedurfte. Schließlich hat der Beklagte auch nicht mehr bestritten, daß es sich bei der Ausgangsmasse der US-Patentschrift nach den Anschauungen im Anmeldezeitpunkt um einen kunsthartzähnlichen Stoff handelte.

Nach alledem gelangt der Senat mit dem gerichtlichen Sachverständigen zu der Auffassung, daß der Erfindungsgegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatentes auch in der vom Beklagten verteidigten Neufassung in der US-Patentschrift Nr. 2 237 222 in vollem Umfange vorbeschrieben ist. Dieser Anspruch ist daher mangels Neuheit nicht patentfähig. Darauf, ob der Erfinder die erörterte US-Patentschrift im Zeitpunkt der Anmeldung gekannt hat, kommt es nach der gesetzlichen Fiktion des § 2 PatG nicht an.

3. Auf jeden Fall aber müßte, wenn die im Vorstehenden erörterten Einwände des Beklagten zutreffen würden und die US-Patentschrift Nr. 2 237 222 daher nicht neuheitsschädlich wäre, dem Anspruch 1 des Streitpatentes in Übereinstimmung mit dem Nichtigkeitssenat die erforderliche Erfindungshöhe versagt werden. Die genannte US-Patentschrift legt, soweit nicht vor-

beschrieben, die Lehre des Streitpatentes jedenfalls so nahe, daß in ihr eine erfinderische Leistung nicht erblickt werden könnte.

4. Nach Fortfall des Anspruchs 1 konnten die auf diesen Anspruch zurückbezogenen Unteransprüche 2, 3 und 4 nicht aufrechterhalten werden. Sie stellen höchstens zweckmäßige Ausgestaltungen der in Anspruch 1 enthaltenen Lehre dar, ein eigener Erfindungsgehalt kommt ihnen nicht zu. Die Beifügung von Magnesia zur Erzielung größerer Glätte (Anspruch 2) ist in der Streitpatentschrift selbst als bekannt angegeben (S. 2 Z. 8-11). Die Beigabe von Farbstoffen zur Kunststoffmasse (Anspruch 3) ist wiederholt vorbeschrieben, z.B. in der US-Patentschrift Nr. 2 237 222 (Beschreibung S. 3 rechte Spalte Z. 9 - 11). Schließlich ist auch die Lehre, der Kunststoffmasse eine für Röntgenstrahlen undurchlässige Masse in feinsten Staubform beizumischen, beispielsweise Wismut, Barium oder Zinkoxyd (Anspruch 4), nicht erfinderisch. Sie findet sich z.B. in der US-Patentschrift Nr. 2 237 222 (S. 3 rechte Spalte Z. 30 - 35) und in der US-Patentschrift Nr. 2 212 334 (rechte Spalte Z. 3 und 4).

5. Der vom Nichtigkeitssenat gleichfalls vernichtete Verfahrensanspruch 8 ist in der angefochtenen Entscheidung zutreffend als Nebenanspruch zu den Ansprüchen 1 - 3 angesehen worden. Der Nichtigkeitssenat hat diesem Anspruch die Erfindungshöhe mit Recht versagt. Das Verpressen von Kunststoffen zu einem endlosen Strang stellt eine patentwürdige Erfindung nicht dar. Außer in der oben erörterten US-Patentschrift Nr. 2 237 222 ist die Lehre, Kunststoffe zu einem endlosen Schlauch (Rohr)-ins Freie zu verpressen, in den vorveröffentlichten deutschen Patentschriften Nr. 605 403 (vgl. u.a. Beschreibung S. 1 Z. 1 bis 8, 28 bis 30, 39 bis 42) und Nr. 675 525 (Beschreibung S. 1 Z. 1 bis 9 und S. 2 Z. 1 bis 20 i.V. m. der Patentzeichnung) offenbart. Daß die Herstellung

von Bougies durch Zuschleifen des Stangenendes zu einer olivenförmigen Spitze erfolgen kann, ist, wie auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, jedem Fachmann geläufig.

Sowohl die Berufung des Beklagten als auch sein als Anschlußberufung bezeichneter Antrag auf Wiederherstellung des Anspruchs Ziff. 8 müssen nach alledem in vollem Umfange erfolglos bleiben.

III. Die Berufung der Klägerin richtet sich gegen die Aufrechterhaltung des Verfahrensanspruchs 5 und der auf diesen Anspruch zurückbezogenen Unteransprüche 6 und 7.

1. Im Verfahrensanspruch 5 wird Schutz begehrt für ein Verfahren zur Herstellung von Kathetern aus kunstharzähnlichen Stoffen im Sinne der Sachansprüche 1 - 3. Das Verfahren besteht nach der Lehre des Anspruchs 5 aus folgenden Verfahrensschritten:

- a) Das Mischungsverhältnis der Kunststoffmasse wird der gewünschten Wandstärke angepaßt;
- b) mittels einer Schlauchspritzenmaschine wird ein endloses Rohr gepreßt;
- c) das Rohr wird auf die erforderliche Länge abgeschnitten;
- d) nahe dem vorderen Ende wird das Auge ausgefräst, geschliffen und poliert;
- e) das vordere Ende wird durch einen mit Klebstoff versehenen massiven Propfen aus der gleichen Masse wie das Rohr verschlossen;
- f) der Kopf wird zugeschliffen und poliert.

2. Dem Nichtigkeitssenat mag in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen darin beigestimmt werden, daß die den Verfahrensanspruch 5 am nächsten kommende US-Patent-

schrift Nr. 2 237 222 trotz weitgehender Übereinstimmung diesem Anspruch deshalb nicht mit Erfolg als neuheitsschädlich entgegengehalten werden kann, weil in der US-Patentschrift nicht gelehrt ist, das Auge auszufräsen.

3. Ob die in Anspruch 5 des Streitpatentes gegebene Lehre gegenüber dem Stande der Technik einen technischen Fortschritt aufweist, braucht nicht erörtert zu werden. In ihr kann jedenfalls entgegen der Meinung des Nichtigkeitssenats eine erfinderische Leistung nicht erblickt werden. Der Senat tritt der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen bei, daß die Lehre des Anspruchs 5 nicht die erforderliche Erfindungshöhe besitzt.

Bei der Würdigung des erfinderischen Gehaltes der in diesem Anspruch niedergelegten Lehre ist - insoweit in Übereinstimmung mit der angefochtenen Entscheidung - davon auszugehen, daß nach dem oben unter II. Ziff. 2 und 5 Dargelegten die Lehre, Kunststoffmassen im Strangpreßverfahren zu einem endlosen Schlauch zu verpressen, bekannt war und daher nicht als patentwürdige Erfindung angesehen werden kann. In der angefochtenen Entscheidung ist auch mit Recht ausgeführt, daß es für einen Fachmann selbstverständlich war, die Beschaffenheit des Materials der gewünschten Wandstärke anzupassen und das entstandene Rohr auf die erforderliche Länge abzuschneiden. Der Nichtigkeitssenat ist daher zutreffend davon ausgegangen, daß die Merkmale a - c des Anspruchs 5 die Patentfähigkeit dieses Anspruchs für sich allein nicht rechtfertigen können.

Entgegen der Meinung des Nichtigkeitssenats können aber auch die Merkmale d - f, die sich auf die Herstellung des Auges und des Kopfes beziehen, die Erfindungshöhe nicht begründen. Der Nichtigkeitssenat hat in der angefochtenen Entscheidung zum Merkmal e (Verschluß des Endes durch einen mit Klebstoff versehenen massiven Propfen) aus der Beschreibung

der US-Patentschrift Nr. 2 237 222 nur die Ausführungen auf Seite 3 linke Spalte Z. 34 bis 39 herangezogen. Er hat nicht berücksichtigt, daß es auf S. 3 linke Spalte Z. 72 bis 75 und rechte Spalte Z. 1 bis 5 weiter heißt, der Spitzen- bzw. Schnabelteil könne beispielsweise durch eine Celluloseestermasse verschlossen oder es könne ein besonderer Schnabel angefertigt und dem Rohrteil mittels eines Klebstoffes usw. angepaßt werden. Durch die Lehre aber, die Spitze beispielsweise durch eine Celluloseestermasse zu verschließen, ist das Verschließen mit einem Verschlußpfropfen vorbeschrieben, jedenfalls aber konnte dieser Gedanke ohne erfinderische Überlegung den Ausführungen der US-Patentschrift entnommen werden. Der Gedanke, das Katheterende mittels eines einzuklebenden Verschlußpfropfens zu verschließen, war zudem auch durch die vorveröffentlichte deutsche Patentschrift Nr. 380 946 (Beschreibung S. 2 Z. 22, 52 bis 54, 95 bis 96) nahegelegt. Die Herstellung der Löcher durch Fräsen ist in der US-Patentschrift Nr. 2 237 222 allerdings nicht vorbeschrieben. Der gerichtliche Sachverständige hat jedoch überzeugend ausgeführt, daß zwischen Löcherbohren und Löcherfräsen in dem hier in Rede stehenden technischen Zusammenhang kein Unterschied besteht, diese Verfahren in der mechanischen Technik vielmehr äquivalente Arbeitsweisen sind, die der Fachmann anwendet, wenn es ihm nach Art des Materials zweckmäßig erscheint oder ihm eine entsprechende Einrichtung (Bohr- oder Fräsmaschine) zur Verfügung steht. Den Kopf zu schleifen und zu polieren, falls dies seine Oberflächenbeschaffenheit erforderlich macht, ist vom gerichtlichen Sachverständigen mit Recht als selbstverständliche Maßnahme bezeichnet worden.

Unter diesen Umständen kann die im Anspruch 5 unter Schutz gestellte Lehre nicht als erfinderisch angesehen werden. Auch die Abstimmung der Verfahrensschritte aufeinander ist nicht erfinderisch, die zeitliche Aufeinanderfolge vielmehr

weitgehend selbstverständlich. Der mit dem Stande der Technik vertraute Durchschnittsfachmann konnte unter Verwendung seines dem Üblichen entsprechenden Könnens zu der in Anspruch 5 niedergelegten Lehre gelangen. Einer erfinderischen Leistung bedurfte es dabei nicht. Der Verfahrensanspruch 5 ist daher mangels Erfindungshöhe nicht patentwürdig und muß für nichtig erklärt werden.

4. Bei den auf den Anspruch 5 zurückbezogenen Verfahrensansprüchen 6 und 7 handelt es sich nach den zutreffenden Feststellungen des Nichtigkeitssenats um an sich bekannte und übliche Maßnahmen, was auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat. Sie können daher, weil sie keinen eigenen Erfindungsgehalt besitzen, nach der Vernichtung des Verfahrenshauptanspruchs nicht bestehen bleiben.

IV. Nach alledem war die angefochtene Entscheidung unter Zurückweisung der Berufung und der Anschlußberufung des Beklagten auf die Berufung der Klägerin im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als die Klage abgewiesen worden ist. Das Streitpatent war auch hinsichtlich der Ansprüche 5 - 7 für nichtig zu erklären.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs. 3 i.V.m. § 40 Abs. 2 und § 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG; sie umfaßt sowohl die gerichtlichen Kosten des Verfahrens als auch die der Klägerin erwachsenen außergerichtlichen Kosten im Sinne des § 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG.

Wilde Spreng Pehle Spengler Claßen