

I ZR 31/59

2426 014

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] F [REDACTED], P [REDACTED],

Klägerin, Berufungsklägerin
und Berufungsbeklagte,

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

gegen

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

Beklagten, Berufungsbeklagten
und Berufungskläger,

- vertreten durch: Patentanwalt Dipl.-Phys. Rudolf [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 1, 2 und 3 des Patents Nr. 875 709 werden für nichtig erklärt.

Die Berufung des Beklagten wird 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 (WiGBI S. 175) mit Wirkung vom 8. Juni 1943 erteilten deutschen Bundespatentes Nr. 875 709, auf dessen Dauer der Zeitraum vom 8. Mai 1945 bis einschließlich 7. Mai 1950 nach dem Gesetz vom 15. Juli 1951 nicht angerechnet wird. Das Patent ist als Zusatzpatent zum Patent des Beklagten Nr. 855 318 (Hauptpatent) erteilt worden.

Das Hauptpatent Nr. 855 318, das chirurgische Instrumente, die zur Einführung in enge Körperhöhlen bestimmt sind, wie Katheter, Bougies und Sonden aller Art, und Verfahren zu deren Herstellung betrifft, wurde am 13. August 1942 angemeldet, die Patentschrift wurde am 13. November 1952 ausgegeben. Auf die von der Klägerin erhobene Nichtigkeitsklage hat der erkennende Senat mit Urteil vom 7. November 1961 (Az. I ZR 30/59) die von dem 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamtes in seiner Entscheidung vom 4. November 1958 ausgesprochene teilweise Vernichtung des Hauptpatents bestätigt und darüber hinaus das Hauptpatent in vollem Umfange für nichtig erklärt.

Die Patentansprüche des den Gegenstand dieses Rechtsstreites bildenden Zusatzpatentes Nr. 879 709 lauten:

1. Verfahren zur Herstellung von Nieren-Kathetern nach Patent 855 318 aus Kunstharzmasse, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst ein dünnwandiger Schlauch (1) mit kleiner Bohrung gespritzt, nach dem Erkalten ein biegsamer Stahldraht (2) in die Bohrung eingeführt und der Schlauch über diesem Draht durch Anbringung eines Verschlußpfropfens (3), Einarbeiten der Öffnung (4) und Polieren weiterbearbeitet wird, worauf der Stahldraht wieder entfernt wird.



2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Masse vor der Verarbeitung durch Zusatz von geeigneten Stoffen röntgenfähig gemacht wird.
3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Entfernen des Stützdrahtes am Umfang des Schlauches die Merkzeichen (6) für die Einführung angebracht werden.
4. Nieren-Katheter aus Kunstharzpreßstoff gemäß Patent 855 318, dadurch gekennzeichnet, daß er aus einem dünnwandigen Schlauch (1) aus einer durch einen Weichmacher elastisch gemachten Kunstharzmasse besteht, dessen Außendurchmesser etwa 1 bis 3 mm beträgt und dessen eines Ende durch Einsetzen eines Pfropfens (3) verschlossen und innerhalb dieses Verschlusses mit Öffnungen (Augen) (4) versehen ist.
5. Nieren-Katheter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß außen auf dem Schlauch Bezeichnungen (6) für die Einführung angebracht sind.
6. Nieren-Katheter nach den Ansprüchen 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Katheter durch Zusätze geeigneter Stoffe zu der Grundmasse so hell gefärbt ist, daß sich die Merkzeichen an der Außenfläche deutlich abheben.

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 sich neben einer summarischen Verweisung auf die im Nichtigkeitsverfahren des Hauptpatents diesem entgegengehaltenen Patentschriften besonders auf die US-Patentschriften Nr. 2 237 222 und 2 212 334, auf die deutschen Patentschriften Nr. 406 274, 74 363, 68 681, 380 946, 141 104 und die österreichische Patentschrift Nr. 148 803 bezogen.

Der Beklagte hat dem Vorbringen der Klägerin widersprochen und beantragt, die Klage abzuweisen.

Der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat unter Abweisung der Klage im übrigen das Patent durch Streichung der Ansprüche 4 bis 6 teilweise für nichtig erklärt. Die Kosten des Verfahrens wurden gegeneinander aufgehoben.

Gegen diese Entscheidung haben beide Parteien rechtzeitig und in gehöriger Form Berufung eingelegt. Die Klägerin beantragt, die Entscheidung des Nichtigkeitssenats 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. Er beantragt außerdem, der Klägerin die Kosten des Berufungsverfahrens in vollem Umfange und die des erstinstanzlichen Verfahrens zumindest zum überwiegenden Teil aufzuerlegen. Beide Streitteile beantragen Zurückweisung der Berufung der Gegenpartei.

Im zweiten Rechtszuge hat sich die Klägerin weiterhin u.a. auf die Deutsche Patentschrift Nr. 643 939 = österreichische Patentschrift Nr. 148 803 sowie die US-Patentschrift Nr. 2 230 226 bezogen.

Senatspräsident i.R. Dr. Hans D. [REDACTED] in M. [REDACTED] hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses Gutachten in der mündlichen Verhandlung ergänzt und erläutert.

Die im Nichtigkeitsverfahren betr. das Hauptpatent 855 318 bis zum Verhandlungstermin erwachsenen Akten lagen bei der mündlichen Verhandlung vor und waren Gegenstand der Verhandlung.

Über das Beweisergebnis haben die Parteien verhandelt.

Entscheidungsgründe:

I. Das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent Nr. 875 709 ist Zusatzpatent zum Hauptpatent Nr. 855 318, das durch Urteil des Senats vom 7. November 1961 (Az. I ZR 30/59) vernichtet worden ist. Das Zusatzpatent kann nur rechtsbeständig bleiben, wenn seine Lehre gegenüber dem Stand der Technik im Zeitpunkt seiner Anmeldung alle Voraussetzungen der Patenterteilung erfüllt; dabei ist das Hauptpatent, weil es im Zeitpunkt der Anmeldung des Zusatzpatentes nicht vorveröffentlicht war, nicht in den Stand der Technik einzubeziehen (vgl. u.a. RGZ 148, 297, 298; RG GRUR 1941, 363, 365; Urteil des Senats vom 12. November 1957 - Az. I ZR 79/56 - Gleitschutzkette).

Das Hauptpatent Nr. 855 318 hatte sich die Aufgabe gestellt, die vielfach üblichen, unter Verwendung eines Stützgewebes hergestellten und zur Einführung in Körperhöhlen bestimmten halbstarren Katheter, Bougies usw. durch Instrumente zu ersetzen, die zwar die günstigen Eigenschaften der bekannten halbstarren Instrumente (insbesondere Elastizität und Steifigkeit) besitzen, jedoch einfacher und schneller herzustellen sind. Als Lösung schlug der Erfinder im Sachanspruch des Hauptpatentes vor, die Instrumente ohne Stützgewebe aus einem kunstharzähnlichen Stoff zu fertigen, welchem durch Beimischung eines Weichmachers etwa die Elastizität und Steifigkeit der bekannten Lackinstrumente mit Stützgewebe verliehen ist. Im Verfahrensanspruch 5 des Hauptpatentes war Schutz begehrt für ein Verfahren zur Herstellung solcher Katheter mit im einzelnen näher bezeichneten Verfahrensschritten. Dieses Verfahren will der Erfinder durch die Lehre des Anspruchs 1 (Verfahrenshauptanspruch) des Zusatzpatentes für Nieren-Katheter aus Kunstharzmasse weiter ausbilden. Er geht davon aus, daß der Fertigbe-

arbeitung der zur Herstellung von Nieren-Kathetern erforderlichen dünnwandigen, verhältnismäßig langen Rohre mit sehr geringem Durchmesser Schwierigkeiten entgegenstehen. Die Fertigbearbeitung dieser Katheter durch Anarbeiten des Kopfes und Einarbeiten der Öffnung sei; so führt der Erfinder in der Beschreibung der Streitpatentschrift (S. 2 Z. 8 - 13) aus, nicht ohne weiteres in der im Hauptpatent beschriebenen Weise möglich, weil die für Nieren-Katheter bestimmten Katheterrohre für sich allein zu schwach seien. Er stellt sich daher die Aufgabe, dem Schlauch während der ganzen Bearbeitung die erforderliche Widerstandsfähigkeit zu verleihen. Diese Aufgabe will der Erfinder im wesentlichen dadurch lösen (Anspruch 1), daß in den Schlauch ein biegsamer Stahldraht (Stützdraht) eingeführt und dort bis zum Abschluß der Bearbeitung belassen wird, so daß die Bearbeitung des Schlauches über dem biegsamen Stahldraht erfolgt (Beschreibung S. 2 Z. 29 - 33). In dem sich als Sachanspruch darstellenden weiteren Hauptanspruch (Anspruch 4) ist Schutz für einen näher gekennzeichneten Nieren-Katheter begehrt. Die Unteransprüche 2 und 3 sind auf den Verfahrenshauptanspruch (Anspruch 1), die Unteransprüche 5 und 6 auf den Sachhauptanspruch (Anspruch 4) zurückbezogen.

II. Die Berufung der Klägerin richtet sich gegen die Aufrechterhaltung des Verfahrensanspruchs 1 und der auf diesen Anspruch zurückbezogenen Unteransprüche 2 und 3 durch den Nichtigkeitssenat. Ihr kann der Erfolg nicht versagt bleiben.

1. Nach der in Anspruch 1 des Streitpatentes gegebenen Lehre besteht das für die Herstellung eines Nierenkatheters vorgeschlagene Verfahren aus folgenden Verfahrensschritten:

- a) Aus einer Kunstharzmasse wird zunächst ein dünnwandiger Schlauch mit kleiner Bohrung gespritzt,
- b) nach dem Erkalten wird ein biegsamer Stahldraht in die Bohrung eingeführt,

- c) der Schlauch wird über diesem Draht durch Anbringung eines Verschlußpfropfens, Einarbeiten der Öffnung am Katheterende und Polieren weiterbearbeitet,
- d) nach der Bearbeitung wird der Stahldraht wieder entfernt.

Die Neuheit dieses Verfahrens in seiner Gesamtheit steht außer Zweifel. In keiner der von der Klägerin entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen ist das Verfahren mit allen Verfahrensschritten vorbeschrieben.

2. Ob die in Anspruch 1 des Streitpatentes gegebene Lehre gegenüber dem Stande der Technik fortschrittlich ist, kann dahingestellt bleiben. Ihr ist jedenfalls die erforderliche Erfindungshöhe zu versagen. Der Senat kann in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen der gegenteiligen Auffassung des Nichtigkeitssenats nicht beitreten.

In seinem im Nichtigkeitsverfahren betr. Hauptpatent Nr. 855 318 ergangenen Urteil vom 7. November 1961 ist der Senat zu dem Ergebnis gelangt, daß die in Anspruch 5 des Hauptpatentes unter Schutz gestellte Verfahrenslehre gegenüber dem zur Zeit der Anmeldung des Hauptpatentes gegebenen Stande der Technik nicht als erfinderisch angesehen werden kann. Auf die in der Begründung des genannten Urteils enthaltenen näheren Darlegungen wird verwiesen. Von jenem Verfahren aber unterscheidet sich die Lehre des Verfahrensanspruchs (Anspruch 1) des Zusatzpatentes im wesentlichen nur dadurch, daß bei der weiteren Bearbeitung des Schlauches zu einem Katheter (Anbringung des Verschlußpfropfens, Einarbeiten der Öffnung, Polieren) ein biegsamer Stahldraht als Stütze des Lumens benutzt und alsdann wieder entfernt wird. Eine derartige Maßnahme aber lag für den Durchschnittsfachmann nahe.

Die Anbringung der Katheterspitze und die Herstellung von Löchern an einem nur wenige Millimeter im Durchmesser betragenden dünnwandigen Schlauch ist, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, nur dann ohne Schwierigkeit möglich, wenn dafür gesorgt ist, daß das Lumen des Schlauches während der Bearbeitung offen bleibt. Insbesondere muß dafür Sorge getragen werden, daß bei der Durchbohrung der Wand das Werkzeug mit Sicherheit nur die eine Wand bis zur Mitte öffnet und die dem Loch gegenüberliegende Wand vor dem bohrenden Werkzeug geschützt ist. Dies kann nur dadurch geschehen, daß die Höhlung des Schlauches mit irgend etwas angefüllt wird, das als Widerstand gegenüber dem bohrenden Werkzeug wirkt und das Durchbohren der gegenüberliegenden Wandung verhindert. Dem gerichtlichen Sachverständigen ist beizupflichten, daß sich dazu ein Metalldraht ohne weiteres anbietet.

Überdies war dem Durchschnittsfachmann - unabhängig von dem allgemein bekannten und sich aus verschiedenen der von der Klägerin entgegengehaltenen Patentschriften ergebenden Gedanken, sich bei der Herstellung eines Schlauches eines Dornes zu bedienen - der Gedanke, einen in den Schlauch eingeführten Gegenstand als Stütze bei der Weiterbearbeitung des Schlauches zu verwenden, im Anmeldezeitpunkt des Zusatzpatentes durch vorherveröffentlichte Druckschriften nahegelegt. So war z.B. aus der deutschen Patentschrift Nr. 643 939 aus dem Jahre 1937 (Beschreibung S. 2 Z. 80 - 84 i.V.m. Fig. 9) zu ersehen, daß beim Einschlagen eines Einschlageisens (15) zur Herstellung einer Einführungsöffnung in ein aus vulkanisiertem Weichkautschuk bestehendes Katheterrohr das Lumen des Rohres durch einen länglichen Gegenstand, offenbar einen Eisendraht oder einen Dorn, offengehalten wurde. Dieser erfüllte, wie sich aus der Zeichnung ohne weiteres erkennen läßt, zugleich die Funktion, die gegenüberliegende Wand vor der Durchlochung zu schützen. Nach den einleitenden Sätzen der Beschreibung der deutschen Patentschrift Nr. 406 274 aus dem Jahre 1925 war es

weiter bei der Herstellung von Gummischläuchen üblich, die Seele des Schlauches auf einen vollen (festen oder elastischen) Dorn aufzustecken oder aufzuspritzen und "auf diesem Dorn dann die weitere Verarbeitung vorzunehmen" (Beschreibung S. 1 Z. 1 - 6).

Nach alledem kann in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen die im Anspruch 1 des Streitpatents enthaltene Lehre nicht als erfinderisch angesehen werden. Für den mit dem Stande der Technik vertrauten Durchschnittsfachmann bedurfte es keiner erfinderischen Leistung, um zu der in Anspruch 1 niedergelegten Verfahrenslehre zu gelangen. Dieser Anspruch kann daher mangels Erfindungshöhe nicht aufrechterhalten werden.

3. Der Fortfall des Anspruchs 1 hat die Vernichtung der auf ihn zurückbezogenen Unteransprüche 2 und 3 zur Folge, weil ihnen ein eigener Erfindungsgehalt nicht zukommt. Die Maßnahme, die Kunstharzmasse durch Zusatz von geeigneten Stoffen röntgenfähig zu machen (Anspruch 2), ist, wie auch in der angefochtenen Entscheidung festgestellt ist, aus der US-Patentschrift 2 237 222 (S. 3 rechte Spalte Z. 25 ff) bekannt. Sie ist außerdem in der US-Patentschrift 2 212 334 (rechte Spalte Z. 9 ff) erwähnt. Auch die Anbringung von Merkzeichen am Katheter (Anspruch 3) ist eine bekannte Maßnahme, wie sich u.a. aus der US-Patentschrift Nr. 2 212 334 (rechte Spalte Z. 12 - 15) ergibt.

Der Berufung der Klägerin kann hiernach der Erfolg nicht versagt bleiben.

III. Die Berufung des Beklagten richtet sich gegen die Vernichtung des Sachanspruchs 4 und der auf ihn zurückbezogenen Unteransprüche 5 und 6. Sie kann jedoch keinen Erfolg haben.

1. Im Anspruch 4 ist Schutz beansprucht für einen Nieren-Katheter aus Kunstharzpreßstoff gemäß Patent 855 318, der folgende Merkmale aufweist:

- a) Aus einer durch einen Weichmacher elastisch gemachten Kunstharzmasse gepreßter dünnwandiger Schlauch ohne Stützgewebe, dessen
- b) Außendurchmesser etwa 1 bis 3 mm beträgt und dessen
- c) eines Ende durch Einsetzen eines Pfropfens verschlossen ist und der
- d) innerhalb dieses Verschlusses mit Öffnungen (Augen) versehen ist.

Der Umstand, daß in diesem Anspruch anders als im Sachanspruch (Anspruch 1) des Hauptpatents die Ausdrücke "Kunstharzpreßstoff" und "Kunstharzmasse" verwendet sind, gibt zu besonderen Überlegungen oder zu Bedenken unter dem Gesichtspunkt mangelnder Offenbarung keinen Anlaß. Dem Beklagten kann in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen darin beigestimmt werden, daß es sich hierbei nur um eine ungenaue Ausdrucksweise handelt und Kunststoffe gemeint sind, wie sie in der von dem Beklagten verteidigten Neufassung des Anspruchs 1 des Hauptpatentes beschrieben sind.

2. Die Klägerin hält dem Anspruch 4 des Streitpatents mit Recht die vorveröffentlichte US-Patentschrift Nr. 2 237 222 als neuheitsschädlich entgegen. In ihr sind sämtliche Merkmale des Anspruchs 4 vorbeschrieben. Der Senat hat dies - abgesehen vom Merkmal b (Außendurchmesser) - in der Begründung seines das Hauptpatent betreffenden Urteils vom 7. November 1961 (Az. I ZR 30/59) im einzelnen ausgeführt. Auf diese Ausführungen wird verwiesen. Aus der genannten US-Patentschrift ergibt sich aber auch die - überdies im Hinblick auf den Verwendungszweck des Katheters selbstverständliche oder

doch jedenfalls naheliegende - Lehre über den Außendurchmesser (Merkmal b). Auf Seite 3 rechte Spalte Z. 50 bis 53 ist ein dünnwandiger Harnleiterkatheter mit 0,04 bis 0,10 Zoll (1,016 - 2,54 mm) Außendurchmesser vorbeschrieben.

Der Senat gelangt daher in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen zu der Auffassung, daß der Anspruch 4 des Streitpatents mangels Neuheit keinen Bestand haben kann. Der Erörterung der Frage des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe bedarf es unter diesen Umständen nicht mehr.

3. Nach Vernichtung des Anspruchs 4 können die auf ihn zurückbezogenen Unteransprüche 5 und 6 mangels eigenen Erfindungsgehaltes nicht bestehen bleiben. Daß es sich bei der Anbringung von Merkzeichen am Katheter (Anspruch 5) um eine bekannte Maßnahme handelt, ist oben unter II. 3. bereits dargelegt. Die Färbung der zur Herstellung der Katheter dienenden Grundmasse durch Zusatz geeigneter Stoffe ist aus der US-Patentschrift Nr. 2 237 222 (S. 3 rechte Spalte Z. 10) bekannt. Die Färbung so hell zu wählen, daß sich die Merkzeichen an der Außenfläche deutlich abheben (Anspruch 6), ist eine für den Durchschnittsfachmann selbstverständliche Maßnahme.

Die Berufung des Beklagten muß sonach in vollem Umfange erfolglos bleiben.

4. Nach alledem war die angefochtene Entscheidung unter Zurückweisung der Berufung 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 1 bis 3 für nichtig zu erklären.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs. 3 in Verbindung mit § 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