

Verkündet am 6. April 1954
Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

des Prof. Dr. Bruno S [REDACTED] in B [REDACTED],
S [REDACTED] str. [REDACTED],

Beklagten und Berufungsklägers,
vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]

gegen

die Firma A [REDACTED] H [REDACTED] GmbH, gesetzlich
vertreten durch ihren Geschäftsführer, Freiherr von K [REDACTED]
[REDACTED]

Klägerin und Berufungsbeklagte,
vertreten durch: 1. Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],
2. Patentanwalt Dipl. Ing. Willi [REDACTED]
[REDACTED],

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 6. April 1954 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Wilde, Dr. Birnbach, Dr. Nastelski,
Dr. Christoph und Dr. Weiss für Recht erkannt:

Die Berufung des Beklagten gegen die Entscheidung
des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts
vom 30. Oktober 1951 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Be-
klagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auf Grund der Verordnung vom 12. Mai 1943 mit Wirkung vom 17. Januar 1940 ab erteilten Patents 749 183. Sein einziger Patentanspruch lautet:

"Verwendung einer wässerigen Lösung oder Paste aus Kaliumbifluorid als Mittel zum Schutze des Holzes gegen tierische und pflanzliche Zerstörer, insbesondere Hausbock und Anobien, oder zu ihrer Bekämpfung im bereits befallenen Holz."

Die Klägerin hat beantragt, das Patent mangels Patentwürdigkeit für nichtig zu erklären. Sie hat vorgetragen, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu. Bereits in einer Arbeit von 1909 habe Dr. Richard Falk (Zeitschrift "Hausschwammforschung", Herausgeber Prof. Dr. A. Möller, Heft 6 "Meriliusfäule des Bauholzes", S 362 - 369) Kaliumbifluorid als hochwertiges Holzkonservierungsmittel genannt, gegen das nur bei Verwendung an im Hause lagernden Hölzern wegen des sauren Charakters von Kaliumbifluorid Bedenken bestünden. Wenn Falk bei seiner Arbeit nur die fungizide Wirkung des Kaliumbifluorid genannt habe, so sei doch ohne weiteres aus der von Falk auf S 368 Z 8-12 angenommenen Wirksamkeit von abdissoziierten Fluoranteilen der Bifluoridmoleküle zu entnehmen gewesen, dass Kaliumbifluorid in gleicher Weise insektizid wirksam sei, insbesondere gegenüber Hausbock und Anobien. Die insektizide Wirksamkeit von Fluorverbindungen sei im übrigen durch die Abhandlung J.E. Cummins und H.B. Wilson "Die Konservierung von Holz gegen den Angriff des Holzwurmes" (S 47) und das Referat darüber im Chemischen Zentralblatt von 1936 (S 1274) vorbekannt. Das schweizerische Patent 186 893 der Klägerin, das am 2. Januar 1937 veröffentlicht worden sei und im wesentlichen ihrem zwar vorange-

meldeten, aber nicht vorveröffentlichten DRP 689 319 entsprechen, habe ebenfalls bereits offenbart, dass Kaliumbifluorid sowohl fungizid als auch insektizid wirksam sei. Die dort vorgeschlagene Beimischung von Chromat oder Bichromat einerseits und Kaliumkarbonat andererseits löse technische Probleme, die die Neuheitsschädlichkeit dieser schweizerischen Patentschrift nicht ausschliesse.

Aus diesen Veröffentlichungen ergebe sich, dass die beanspruchte Verwendung von Kaliumbifluorid für sich allein nicht neu sei. Die im Streitpatent beschriebene Wirkung dieses Mittels sei auch nicht überraschend. Die dargelegten Bedenken gegen seine Verwendung besonders in Räumen, in denen sich auch andere als zu tötende Lebewesen aufhielten, seien auch jetzt noch begründet. Daraus, dass der Erfinder sich über diese Bedenken hinweggesetzt habe, könne die Patentwürdigkeit seines Vorschlages nicht hergeleitet werden.

Der Beklagte hat dem Klageantrag widersprochen und um Klagabweisung gebeten.

Er trägt vor, erst seit etwa 1930 habe man mit ständig zunehmender Intensität den durch Insekten verursachten Holzerstörungen Beachtung geschenkt, während man sich zuvor schon seit langem mit der Bekämpfung der in ihrer Bedeutung erheblich früher erkannten Schwammschäden befasst habe. Infolge der späten Erkenntnis des Umfanges der durch tierische Schädlinge verursachten Schäden habe es an ausreichender wissenschaftlicher Grundlage der Bekämpfung des Hausbocks und vor allem an wirksamen Bekämpfungsmitteln gefehlt. Man sei gegen den Hausbock in erster Linie mit Monofluoriden, insbesondere Zinksilicofluorid, vorgegan-



gen. Gegen Anobien sei dieses Mittel aber nur unbefriedigend wirksam. Da der Erfinder mit seinem Mitarbeiter erst die Haltung von Anobien ("Anobium punctatum De Geer") als Versuchstieren erarbeitet und ein besonderes Prüfverfahren für den exakten zahlenmässigen Nachweis der insek- tenttötenden Wirkung von Giftstoffen entwickelt habe ("Klötz- chenmethode"), sei es bis dahin gar nicht möglich gewesen, die Wirkung von Schutzmitteln gegen holzerstörende Insek- ten, insbesondere Anobien bzw. deren Larven, festzustellen. Der Beklagte verweist in diesem Zusammenhange auf eine Reihe von einschlägigen Veröffentlichungen, die das Er- gebnis seiner und seiner Mitarbeiter Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet wiedergeben. Cummins und Wilson hätten ihre Versuche nicht mit Anobien, sondern mit dem auf Laub- holz lebenden Splintholzkäfer (*Lyctus bruneus* Stephens) als Versuchstier durchgeführt. Dieser Schädling sei aber vor allem auf Stärke in seiner Ernährung angewiesen, während die Anobien Eiweiss und Zellulose abbauten. Zudem sei Ka- liumbifluorid von Cummins und Wilson überhaupt nicht ge- prüft. Die Arbeit von Falk ergebe nichts für den Schutz ge- gen tierische Holzschädlinge. Seine Versuche seien ledig- lich mit nur einem holzerstörenden Pilz und zudem nach der unzulänglichen sog. "Röhrchenmethode" durchgeführt. Im übrigen habe Falk Kaliumbifluorid an keiner Stelle sei- ner Abhandlung als besonders geeignetes Holzschutzmittel hervorgehoben. Gerade auf dieses Mittel komme es aber als wirksamstem saurem flußsaurem Salz an, wie erstmals der Erfinder des Streitpatents erkannt und offenbart habe.

Die schweizerische Patentschrift 186 893 und die deutsche Patentschrift 689319 der Klägerin wiesen einen ganz anderen Weg zur Lösung der gestellten Aufgabe. Dort werde die Fluorverbindung nicht als saures flußsaures Salz,

d.h. also auch als Bifluorid, sondern als neutrales sog. Monofluorid dem Holze einverleibt. Es treffe nicht zu, dass aus diesen Patenten der Klägerin die Verwendbarkeit der reinen Lösung von Kaliumbifluorid als hervorragendem insektizidem Holzschutzmittel zu entnehmen sei. Überraschenderweise greife Kaliumbifluorid Eisen nicht oder nur wenig an, wie aus der Tafel 13 der Abhandlung des Beklagten in "Holzforschung" Band 3 Heft 2 S 10 zu ersehen sei. Besonders bedeutsam sei auch das Eindringvermögen und die überragende Fernwirkung von Kaliumbifluorid vermöge seiner Gaswirkung. Was schliesslich die Verwendung des reinen sauren Kaliumfluorids als Schutzmittel in Innenräumen anbelange, so sei darauf hinzuweisen, dass es nach dem Streitpatent in erster Linie zur Bekämpfung des Hausbockkäfers, der vorwiegend in den Dachstühlen zu finden sei, angewendet werden solle. Auch wenn man von der Verwendung dieses Mittels in bewohnten Räumen Abstand zu nehmen habe, könne das im übrigen die Patentwürdigkeit des Streitpatents nicht in Frage stellen.

Auch die Ausführungen von Netzsch in seiner Dissertation "Die Bedeutung der Fluorverbindungen für die Holzkonservierung", 1909, und von Mahlke-Troschel "Handbuch der Holzkonservierung", 1928 (S 303), die der Nichtigkeitssenat dem Beklagten entgegengehalten hat, offenbarten nichts über die überragenden Eigenschaften saurer flußsaurer Salze als insektizider Holzkonservierungsmittel, sondern befassten sich lediglich mit der fungiziden Wirksamkeit saurer Fluoride. Da das vom Erfinder beanspruchte Mittel in erster Linie zur Bekämpfung des Hausbocks vorgesehen sei, sei der Beklagte notfalls bereit, den Patentanspruch auf die Verwendung des Kaliumbifluorids zur Bekämpfung von tierischen Holzschädlingen einzuschränken.

Das Patentamt hat entschieden, dass das Streitpatent im Gebiete der Bundesrepublik nicht geltend gemacht werden könne.

Der Beklagte hat gegen diese Entscheidung form- und fristgerecht Berufung eingelegt. Er wiederholt sein früheres Vorbringen und hebt hervor, soweit in den Vorveröffentlichungen Kaliumbifluorid überhaupt genannt werde, werde es nur neben anderen sauren oder einfachen Fluoriden erwähnt und ausschliesslich als Mittel gegen pflanzliche Zerstörer. Erst der Erfinder habe die hervorragende Wirksamkeit des Kaliumbifluorids vor den anderen Bifluoriden und den Monofluoriden sowohl gegen pflanzliche wie gegen tierische Zerstörer erkannt und durch das Streitpatent offenbart.

Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Berufung. Prof. Dr. Ing. E. K. [REDACTED], ordentlicher Professor an der Universität in Hamburg und Direktor der Bundesanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet und ist in der mündlichen Verhandlung gehört worden.

Nach Erstattung des schriftlichen Sachverständigen-gutachtens hat sich die Klägerin u.a. noch auf eine Arbeit von Malenkovic "Zur Lehre und Anwendung der Holzkonservierung im Hochbaue" in "Mittelungen über Gegenstände des Artillerie- und Geniewesens", Wien, 1904 (S 470, 471) und sein Lehrbuch "Die Holzkonservierung im Hochbaue mit besonderer Rücksichtnahme auf die Bekämpfung des Hausschwammes", Wien und Leipzig, 1907 (S 188-192, 243) sowie auf die französischen Patentschriften 181 573 (1887) und 791 727 (1935) als neuheitsschädlich berufen.

Entscheidungsgründe:

I. In der Beschreibung des Streitpatents setzt der Erfinder ölige oder ölartige organische Mittel und einige wenige wässrige Lösungen gewisser Salze als Holzschutzmittel gegen den Hausbockkäfer als bekannt voraus (S 1 Z 1-5). Während die organischen Mittel zwar biologisch oft gut wirksam seien, hätten sie den Nachteil, mehr oder minder stark zu riechen und das Brandverhalten des behandelten Holzes jedenfalls nicht brandhemmend zu beeinflussen (S 1 Z 12-16). Die bekannten anorganischen Schutzmittel dagegen seien in biologischer Hinsicht durchaus unbefriedigend. Das liege z.T. an dem gegenüber den organischen Mitteln geringeren Eindringvermögen wässriger Lösungen in Holz. Ein Holzschutzmittel könne naturgemäss nur im Bereiche des von ihm getränkten Holzes wirken, es sei denn, es wirke durch zusätzliche Dampf- oder Gasbildung im Holz. Solche zusätzliche Wirkung sei aber nach dem Stande der Technik nur bei den organischen, öligen Schutzmitteln angenommen worden (S 1 Z 17-35). Um von organischen Mitteln ausgehende Geruchsbelästigungen auszuschliessen, hat der Erfinder die Aufgabe gesehen, ein weiteres anorganisches Bekämpfungsmittel zu finden, das nicht nur geruchsfrei, sondern auch den bisher vorgeschlagenen Schutzmitteln in seiner insektiziden Wirksamkeit überlegen sein sollte (S 1 Z 36 - S 2 Z 4; Z 86-95). Als Mittel zur Lösung dieser Aufgabe schlägt er die Verwendung einer wässrigen Lösung oder Paste von Kaliumbifluorid vor, das in dem technisch üblichen Verfahren angewendet werden soll, und zwar als wässrige Lösung durch Spritzen oder Anstrich mittels des Bohrlochverfahrens oder auch durch Tränken des Holzes in der Lösung, als Paste durch Aufbringen auf saftfrisches oder feuchtes Holz (S 3 Z 39-46, 65-68). Die Überlegenheit dieses Mittels gegen-

über anderen bekannten Mitteln liegt nach der Patentbeschreibung (S 1 Z 25-35; S 2 Z 13-18; 82-85; Tabellen S 2 und S 3; S 3 Z 23-38) in dem grossen Eindringvermögen dieses Stoffes, seiner Wirkung gegenüber tierischen Schädlingen als Frass-, Berührungs- und Atmungsgift, der durch seine Gaswirkung verursachten Fernwirkung und der starken Giftigkeit vor allem gegenüber tierischen Holzzerstörern. Die zugleich pilzwidrige Wirkung des Mittels wird als gut bezeichnet (S 2 Z 18-20).

Gegenstand des Streitpatents ist danach die **V e r -**
w e n d u n g einer wässerigen Lösung oder Paste aus Kaliumbifluorid als

- 1) vorbeugendes Holzschutzmittel oder
- 2 Bekämpfungsmittel im bereits befallenen Holz
gegen
 - a) tierische Holzzerstörer, insbesondere Hausbock und Anobien,
 - b) pflanzliche Holzzerstörer.

II. Dieser Erfindungsgegenstand des Streitpatents war am Tage seiner Anmeldung neu. Für ein Verwendungspatent wie das Streitpatent ist eine Vorveröffentlichung nur dann neuheitsschädlich, wenn sein Gegenstand: der neue Vorschlag, einen bestimmten - bekannten oder neuen - Stoff in nicht notwendig neuer Gebrauchsart für einen besonderen technischen Zweck, der ebenfalls nicht neu zu sein braucht, anzuwenden (vgl Pietzcker § 1 Anm 95 S 115), in der Druckschrift schon offenbart ist. Nur wenn die Vorveröffentlichung ohne Zutaten oder Heranziehung ergänzender Umstände dem Fachmanne den konkreten Erfindungsgedanken offenbart, kann von deren Neuheitsschädlichkeit gesprochen werden. Es darf also nichts in die Vorveröffentlichung hineingetragen

werden, was nicht in ihr enthalten ist.

1) Malenkovic nennt in seiner Abhandlung von 1904 (S 470, 471), in der er sich nur mit der Pilzbekämpfung befasst hat, unter einer grösseren Anzahl von fluorhaltigen Holzkonservierungsmitteln auch das "saure Fluorkalium". Eine Erfindung wird aber nicht dadurch vorweggenommen, dass das durch das Patent vorgeschlagene Mittel in einer vorveröffentlichten Druckschrift zwar neben anderen Mitteln genannt ist, aber weder auf seine etwaigen Vorteile gegenüber den anderen Mitteln hingewiesen (vgl RG GRUR 1932, 288) noch für den Durchschnittsfachmann erkennbar ist, dass die aufgeführten Mittel nebeneinander als gleichwertig zur Lösung der gestellten Aufgabe empfohlen werden. In seinem Buche "Die Holzkonservierung im Hochbaue mit besonderer Rücksichtnahme auf die Bekämpfung des Hausschwamms" (1907), dem die erörterte Abhandlung wörtlich entnommen ist, empfiehlt Malenkovic in dem kurzen Abschnitt über "Die Zerstörung des Holzes durch Tiere" (S 188-192) den Gebrauch derselben antiseptischen Stoffe wie gegen Pilze (S 192). Da Kaliumbifluorid aber schon als pilzzerstörendes Holzschutzmittel durch diese Druckschrift der Fachwelt nicht offenbart ist, sind auch die Ausführungen Malenkovic's zu den insektiziden Mitteln nicht neuheitsschädlich.

2) Ähnlich verhält es sich mit der Dissertation von Netzsch, die sich ausschliesslich mit der pilzwidrigen Wirkung von Fluorverbindungen befasst. Auch Netzsch nennt an mehreren Stellen seiner Arbeit (S 92, 94, 108, 191, 192) Kaliumbifluorid oder nur allgemein die saueren Fluoride. Seine Bemerkung auf S 94, die saueren Salze hätten die dop-

pelte Wirkung der normalen, wobei sich die Alkaliverbindungen an der oberen Grenze befänden, beruht auf einem offenbaren Versehen des Verfassers. Darüber sind sich beide Parteien mit dem Sachverständigen einig. Aus der Schrift im übrigen entnahm der Durchschnittsfachmann zwar, dass auch Kaliumbifluorid in den Kreis der Stoffe einzureihen sei, die gegebenenfalls auf ihre praktische Eignung als Holzschutzmittel zu untersuchen seien. Eine Empfehlung, Kaliumbifluorid zur Pilzbekämpfung zu verwenden, konnte die Fachwelt dieser Druckschrift insgesamt aber nicht entnehmen, wie der Sachverständige überzeugend dargelegt hat.

3) Aus der Abhandlung von Falk, die sich nur auf einen bestimmten pflanzlichen Holzzerstörer ("Meruliusfäule") bezieht, entnahm der Durchschnittsfachmann zwar, dass der Hemmungswert von Kaliumbifluorid etwa dem der Monofluoride entspreche, dass er dagegen bei niedrigen Konzentrationen demgegenüber etwas günstiger sei (vgl. Tabelle S 365, 366). An mehreren Stellen seiner Arbeit rät Falk jedoch ausdrücklich von der Verwendung des Kaliumbifluorids als Holzschutzmittel ab, da die im damit behandelten Holze frei werdende Flußsäure die Holzsubstanz selbst angreife (S 364, 367, 369). Auch die Abhandlung von Falk nimmt die Erfindung des Streitpatents daher nicht vorweg.

4) Zum gleichen Ergebnis führt der Vergleich mit den entgegengehaltenen Angaben im Handbuch von Mahlke-Troschel, der auf Netzs und Malenkovic fusst. Der Verfasser hebt einerseits die pilzwidrigen Eigenschaften u.a. von Kaliumbifluorid hervor, lehnt die Verwendung dieses Stoffes als Holzkonservierungsmittel andererseits aber ab, u.a. weil Kaliumbifluorid gegenüber dem neutralen Fluor-

natrium "mehr oder minder grosse Nachteile" habe. Die Lehre des Streitpatents konnte die Fachwelt dieser Literaturstelle nicht entnehmen.

5) Aus der Arbeit von C u m m i n s und W i l - s o n und dem Referat darüber in "Chemisches Zentralblatt 1936" ist nichts zu entnehmen, was für den Erfindungsgedanken des Streitpatents neuheitsschädlich sein könnte. Zur fungiziden Wirksamkeit von Fluorverbindungen sagt sie nichts aus, und als spezifisch insektizid wirksam nennt sie nur neutrale flüßsaure Salze (Natriumfluorid und Natriumfluorsilicat). Schon deshalb scheiden diese Druckschriften als neuheitsschädlich aus.

6) Die entgegengehaltene schweizerische Patentschrift 186 893 der Klägerin und das ihr entsprechende vorangemeldete, aber nicht vorveröffentlichte DRP 689 319 betreffen, wie das Streitpatent, ein fungizid und insektizid wirksames Holzkonservierungsmittel. Der Nichtigkeitsrat ist der Auffassung, dass erstere Patentschrift bereits die Lehre offenbare, saure Fluoride und / oder Chromate seien als fungizid und / oder insektizid anzusehen, und damit den Erfindungsgedanken des Streitpatents vorwegnehme. Das erscheint nicht unbedenklich. Der Erfinder schlägt dort die Herstellung eines transportfähigen, hochlöslichen fluorhaltigen Holzkonservierungsmittels in Pulverform vor, da die hohen Transportkosten für fluorhaltige Mittel in wässriger Lösung ihrer Einführung hinderlich seien (schweizerisches Patent S 1 linke Sp. Abs 1 und Abs 2 Satz 1). Dazu schlägt er ein Gemisch vor z.B. von Kaliumbifluorid, Chromat oder Bichromat, "gegebenen-

falls unter Zusatz von anderen fungizid und insektizid wirkenden Stoffen sowie einen solchen Zusatz z.B. von Kaliumkarbonat, dass das Gemisch in Wasser in der Nähe des p_H -Wertes 7 oder darüber liegt" (S 1 linke Sp. Abs 2 Satz 2, rechte Sp. oben sowie letzter Absatz der Beschreibung). Zur Erhöhung der insektiziden Wirkung dieses Gemisches wird ein Zusatz von Arsensäure oder arseniger Säure ... empfohlen (S 1 r. Sp. Abs 3 bis S 2 1. Sp. oben). Es heisst dann (S. 2.1. Sp. Abs 1 letzter Satz) ausdrücklich, dass sich beim Lösen dieses Gemisches im Wasser die saueren Fluor- und Arsensalze sowie die Chromate mit dem Kaliumkarbonat "unter Bildung der leicht löslichen neutralen Salze" umsetzen, "die bei Benutzung der Lösungen im Holz schwer lösliche, komplexe Arsen-Fluorchromverbindungen" eingehen. Zweck dieser Erfindung ist, ein gut transport- und lagerfähiges fluorhaltiges Konservierungsmittel zu schaffen. Obwohl der Erfinder dazu als wesentlichen Bestandteil des beschriebenen Gemisches auch Kaliumbifluorid vorschlägt, macht er damit - für jeden Durchschnittsfachmann erkennbar - von diesem Stoffe gerade nicht in dessen stark saueren Eigenschaften Gebrauch, sondern gibt ihm soviel Kaliumkarbonat bei, dass die Lösung des Gemisches in Wasser partiell oder vollständig neutral wird. Die Lösung wird also als neutrales oder annähernd neutrales Salzgemisch dem zu behandelnden Holze einverleibt. Wie sehr es dem Erfinder darauf ankommt, eine neutrale Lösung anzuwenden, zeigt die Anweisung (S 2 1. Sp. Abs 1), einen etwa durch Zusatz von Arsensäure bewirkten Säureüberschuss wiederum durch den entsprechenden Zusatz eines Alkalihydroxyds auszugleichen, ersichtlich, weil er von der starken Säurewirkung des Kaliumbifluorids ausgehende vermeintliche oder tatsächliche Nachteile, wie schon Falk, befürchtete. Da diese Erfindung der des Streitpatents entgegenge-

setzte Wege geht und somit auch einen allgemeinen Erfindungsgedanken im Sinne des Gegenstandes des Streitpatents nicht enthält, scheidet auch diese ältere Erfindung als Neuheitsschädlich aus.

Das entsprechende vorangemeldete DRP 689 319 könnte mangels Vorveröffentlichung nur aus dem Klagegrunde des § 13 Abs 1 Ziff 2 PatG bei Identität seines Erfindungsgegenstandes mit dem des Streitpatents dessen Vernichtung rechtfertigen. Daran fehlt es.

7) Die ältere französische Patentschrift 181 573 nennt die neutralen und sauren Alkalifluoride sowie die Kieselfluorwasserstoffsäure als gleichwertig nebeneinander zur Verwendung als Schutzmittel für "Substanzen tierischen und pflanzlichen Ursprungs" gegen "Fäulnis oder Zersetzung ... Schimmeln und allgemein für alle analogen Anwendungen". Aus dieser allgemein gehaltenen Anweisung konnte der Durchschnittsfachmann die Lehre des Streitpatents nicht entnehmen, zumal die besonderen Verhältnisse, die bei der Bekämpfung von Schädlingen im Holze zu berücksichtigen sind, in dieser französischen Patentschrift nicht einmal erwähnt sind.

8) Die vorveröffentlichte französische Patentschrift 791 727 endlich betrifft insektizide Streupulver zur Bekämpfung von Küchenschaben, Kakerlaken, Grillen, Ameisen und ähnlichem im Hause bisweilen lebendem Ungeziefer. Der Erfinder schlägt dazu pulverige Gemische von Lock- und Riechstoffen sowie Farben und - als Giftbestandteil - einen Zusatz u.a. von Kaliumbifluorid vor. Damit wurde der

Fachwelt zwar die Verwendbarkeit von Kaliumbifluorid im Hause als insektizidem Gift offenbart. Für den Zweck des Streitpatents, Holz gegen pflanzliche und tierische Schädlinge zu schützen, hat diese französische Patentschrift der Fachwelt jedoch keine Lösung offenbart, so dass auch sie die Erfindung des Streitpatents nicht vorwegnimmt.

III. Der Erfindungsgedanke des Streitpatents hatte auch einen fortschrittlichen Stand der Technik zur Folge. Die Patentbeschreibung führt eine Reihe besonderer Vorteile dieses Stoffes in seiner Wirksamkeit als Holzschutz- und Holzzerstörerbekämpfungsmittel vor den bekannten anorganischen Mitteln auf: Besseres Eindringvermögen ins Holz, hervorragende Fernwirkung durch zusätzliche Gaswirkung, einfachste Handhabung auch bei bereits befallenem Holze, Wirksamkeit auch gegenüber Hausbock und Anobienlarven kraft seiner Wirkung auch als Atmungs- und Berührungsgift, grössere und schnellere Giftwirkung bei geringerer Giftkonzentration in der Tränklösung und dem behandelten Holz. Dazu kommen die unstreitig guten fungiziden Eigenschaften dieses Mittels. Wie den Ausführungen des Sachverständigen zu entnehmen ist, fallen demgegenüber die Nachteile nicht ins Gewicht, die vom Kaliumbifluorid im Innenraum angeblich als Schädigungen auch für andere, nützliche Organismen ausgehen.

IV. Eine Erfindungshöhe, die den Patentschutz rechtfertigen könnte, kann dagegen der Leistung des Erfinders - der Senat folgt darin den überzeugenden schriftlichen und mündlichen Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen, an denen er auch gegenüber den Gegenvorstellungen des Beklag-

ten uneingeschränkt festgehalten hat - nicht zugebilligt werden.

Durch die Arbeiten von Malenkovic, Netzsch, Falk, Mahlke-Troschel und die französische Patentschrift 791 727 war seit langem bekannt, dass Kaliumbifluorid fungizid und insektizid wirksam ist und somit in den Kreis der möglichen Holzschutzmittel einzubeziehen war. Dass oft langwierige und technisch nicht einfache Vergleichsversuche erforderlich sind und im vorliegenden Falle tatsächlich durchzuführen waren, um festzustellen, welches von den in Frage kommenden Mitteln für den vorgesehenen Zweck besonders geeignet ist, vermag allein die Erfindungshöhe nicht zu begründen. Die Vornahme solcher Versuche, die wissenschaftliche Feststellung der dabei gewonnenen Ergebnisse und schliesslich die technische Anweisung als praktische Nutzanwendung daraus bewegen sich grundsätzlich durchaus im Rahmen der Alltagsarbeit des Durchschnittsfachmannes, insbesondere im Bereiche der Chemie. Besondere Umstände, die es als erfinderisches Verdienst erscheinen liessen, dass der Beklagte seine Vergleichsversuche gerade auch auf Kaliumbifluorid erstreckt hat, sind nicht erkennbar. Vorurteile, denen der Durchschnittsfachmann mitunter im Schrifttum, insbesondere bei Falk, gegen die Verwendung von Kaliumbifluorid als Holzschutzmittel im Hause begegnet war, weil dieser Stoff angeblich die Holzsubstanz selbst zerstöre und eine ernsthafte Gefahr von ihm für andere im Hause befindliche, nützliche Organismen ausgehe, konnten am Anmeldetag des Streitpatents den Durchschnittsfachmann, dem die technische Aufgabe des Streitpatents gestellt war; nicht davon abhalten, Kaliumbifluorid in den Kreis der Stoffe einzubeziehen, deren Eignung zur Bekämpfung pflanzlicher und tierischer Schädlinge im

verbauten Holze durch Versuche zu ermitteln war. Bereits Malenkovic hatte in seinem Lehrbuch (S 243) der Fachwelt offenbart, dass Flußsäure die Holzsubstanz nicht angreift. Aus der französischen Patentschrift 791 727 entnahm der Durchschnittsfachmann zudem, dass die Verwendung dieses Stoffes im Hause, insbesondere auch in feuchten Räumen, dem Menschen keinen nennenswerten Nachteil bringt. Unter diesen Umständen konnte auch die wenig ältere schweizerische Patentschrift 186 193, die die Neutralisierung des Kaliumbifluorids vor der Verwendung bei der Schädlingsbekämpfung vorschlug, den Durchschnittsfachmann nicht davon ablenken, durch Versuche das fungizid und insektizid wirksame Kaliumbifluorid auf seine Eignung als Holzschutzmittel, insbesondere auch gegen den Hausbock, zu erproben. Dass zum Finden eines zuverlässigen Ergebnisses zunächst besondere versuchstechnische Voraussetzungen ("Klötzchen-Methode") zu schaffen waren, erhöht unbestreitbar den wissenschaftlichen Wert der Leistung des Beklagten. Die im Streitpatent offenbarte technische Lehre kann aber deshalb unter dem Gesichtspunkt der Patentwürdigkeit nicht höher bewertet werden. Als schöpferische Leistung überstieg sie die Leistung des durchschnittlichen Fachmannes nicht in einem die Gewährung des Patentschutzes rechtfertigenden Ausmaß.

Der Umstand, dass die Lehre des Streitpatents dennoch nicht schon früher von einem anderen Fachmanne gefunden worden ist, obwohl zumindest die fungizide Wirksamkeit des Kaliumbifluorids seit mehreren Jahrzehnten bekannt war, stellt dieses Ergebnis nicht in Frage. Denn die interessierten Fachkreise begannen erst etwa im Jahre 1938, sich ernsthaft und planmässig mit der Bekämpfung tierischer Holzschädlinge, vor allem des Hausbocks, zu befassen. Aus der

verhältnismässig späten Offenbarung des Erfindungsgedankens des Streitpatents kann daher nicht gefolgert werden, nach den durch den Stand der Technik vermittelten Erkenntnissen sei dieser Vorschlag für den Durchschnittsfachmann fernliegend und überraschend gewesen. Vielmehr lag, nachdem die Aufgabe gestellt war, die Verwendung von Kaliumbifluorid, wie der gerichtliche Sachverständige sich ausdrückt, "in der Luft". Das zur Patentwürdigkeit eines Erfindungsgedankens erforderliche Maß an Erfindungshöhe kann der Leistung des Beklagten nach alledem nicht zugesprochen werden. Seine Berufung gegen die Entscheidung des Patentamts war daher zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 40, 42 PatG.

Wilde

Birnbach

Nastelski

Christoph

Weiss