

085 79

Für das Nachschlagewerk!
Für die amtliche Sammlung!
Zur Veröffentlichung!

1. Gesetz: PatG §§ 13, 26 Abs 6, 44, 47

Rechtssatz: Der Tatbestand der sog. "Patenterschleichung" wird durch bewußt falsche Angaben des Anmelders bei der Erfinderbenennung nicht erfüllt. Das gilt sowohl für die entsprechende Einrede im Verletzungsstreit wie einen entsprechenden Klagegrund im Nichtigkeitsverfahren. Die Frage, ob überhaupt noch ein Bedürfnis nach Anerkennung des Tatbestandes der "Patenterschleichung" als besonderem Nichtigkeitsgrund besteht, bleibt offen.

2. Gesetz: PatG § 13 Abs 1 Ziff 2; Erstes Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiete des gewerbl. Rechtsschutzes vom 8. Juli 1949, § 3

Rechtssatz: Es ist unzulässig, das Verfahren zur Nichtigkeitsklärung eines auf Grund des 1. Überleitungsgesetzes erteilten Patentes bis zum Abschluß des Erteilungsverfahrens für eine frühere, aber nicht vorveröffentlichte, identische Patentanmeldung auszusetzen, um dadurch die Einführung des weiteren Klagegrundes der identischen Vorpatentierung in das anhängige Nichtigkeitsverfahren zu ermöglichen.

Aktenzeichen: I ZR 49/53

Urteil des BGH vom 16. Februar 1954 DPA München

79

I ZR 49 /53

Verkündet
am 16. Februar 1954
Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle.

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

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma D [REDACTED]-A [REDACTED]-GmbH in W [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Dr. B [REDACTED]
und Dr. N [REDACTED],

Klägerin, Berufungsklägerin und Berufungsbeklagte,
- vertreten durch: Patentanwalt Dr. jur. Dr. Ing. Oscar [REDACTED]
[REDACTED] -

gegen

Dr. Ing. Walter E [REDACTED], S [REDACTED], A [REDACTED]-
straße [REDACTED],

Beklagter, Berufungskläger und Berufungsbeklagter,
- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 16. Februar 1954 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Wilde, Dr. Birnbach, Dr. Bock, Dr. Nastelski
und Dr. Nörr

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird die Entscheidung des
1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamtes vom 6. Ok-
tober 1952, dem Beklagten am 31. Oktober 1952, der Kläge-
rin am 3. November 1952 mitgeteilt, geändert. Die Klage
wird abgewiesen.

Der Patentanspruch 1 des Patents 802 369 erhält zur Klar-
stellung folgende Fassung:

79
- 2 -

Vorrichtung zum Entwickeln von Reproduktionen nach einem Verfahren, bei dem biegsame Schichtträger für das latente Negativ und für das Positiv gemeinsam, jedoch untereinander getrennt, in eine der Entwicklung dienende Flüssigkeit gebracht und darauf Schicht an Schicht zusammengepreßt werden, dadurch gekennzeichnet,

daß in einem zur Aufnahme der Flüssigkeit bestimmten Behälter eine Eintrittsöffnung oberhalb des Flüssigkeitsspiegels angeordnet ist, von der aus zwei oder mehr durch gekrümmte, unter sich parallele oder annähernd parallele Leitelemente begrenzte Zuführungsbahnen der Schichtträger unter den Flüssigkeitsspiegel eintauchen und sodann in Richtung aus der Flüssigkeit hinaus zu einer aus mindestens einem Walzenpaar bestehenden Quetschwalzenanordnung führen, die die Schichtträger aneinanderpreßt und so angeordnet ist, daß sie sie aus der Flüssigkeit hinaustransportiert.

Die Berufung der Klägerin wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens fallen der Klägerin zur Last.

Von Rechts wegen



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des mit Wirkung vom 14. Mai 1949 ab auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 erteilten Deutschen Patentes 802 369 betreffend "Vorrichtung zum Entwickeln von Reproduktionen". Die Vorrichtung ist für Verfahren folgender Art bestimmt:

Auf einem biegsamen Schichtträger, z.B. aus Papier oder Film, mit einer lichtempfindlichen Halogensilberschicht, die u.a. zugleich die Entwicklersubstanz enthält, wird mittels Belichtung ein latentes Negativbild erzeugt. Dieser Schichtträger wird dann zugleich mit einem anderen Schichtträger, dessen lichtunempfindliche Gelatineschicht u.a. Keimsilber enthält, in eine Lösungsflüssigkeit verbracht. Die beiden mit der Lösungsflüssigkeit benetzten Schichtträger werden in innigen Kontakt miteinander gebracht und bleiben so gewisse Zeit aneinander liegen. Während in der lichtempfindlichen Schicht das Negativbild unter dem Einfluß des Entwicklers und des Lösungsmittels hervortritt, wird das so erhaltene Negativ zugleich auf die lichtunempfindliche Schicht des angepreßten Schichtträgers als Positivbild übertragen (Diffusionskopierverfahren - von den Farbenwerken Bayer /Agfa/ im Jahre 1939 als "Direktoflex-Verfahren" herausgebracht, später als "Copyrapid-Verfahren" bezeichnet -). Versieht man die für die Positivbilder vorgesehenen Schichtträger beiderseits mit den entsprechenden Schichten und behandelt man sie nach dem geschilderten Verfahren auf jeder Seite mit einem Negativschichtträger, so lassen sich in einem Entwicklungsvorgange beiderseits positiv bebilderte Schichtträger herstellen.

Das Streitpatent, das zur Ausführung derartiger Diffusionsverfahren bestimmt ist, hat die folgenden im Streit

stehenden Patentansprüche:

- 1) Vorrichtung zum Entwickeln von Reproduktionen nach einem Verfahren, bei dem auf geeignete Träger, z.B. Papiere oder Filme, aufgebrachte lichtempfindliche Schichten, welche unentwickelte Ablichtungen der zu reproduzieren- den Urbilder enthalten, zusammen mit auf ähnliche Träger aufgebrachten Schichten gleicher oder anderer Art durch eine Flüssigkeit benetzt werden, worauf die Schichtträger derart aufeinandergepreßt werden, daß Schicht auf Schicht zu liegen kommt, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Gehäuse, das die Entwicklerflüssigkeit enthält, von einer oberhalb des Flüssigkeitsspiegels vorgesehenen Einführungsöffnung zwei oder mehr durch gekrümmte, unter sich parallele oder doch annähernd parallele Leitelemente begrenzte Zuführungsbahnen unter den Flüssigkeitsspiegel eintauchend zu einer aus mindestens zwei aneinander anliegenden Walzen bestehenden Walzenanordnung führen.
- 3) Vorrichtung nach den Ansprüchen 1) und 2), dadurch gekennzeichnet, daß die Leitelemente durch gekrümmte Platten gebildet sind, die außerdem längs oder schräg zur Bewegungsrichtung der Schichtträger verlaufende Erhebungen bzw. Vertiefungen aufweisen.
- 4) Vorrichtung nach den Ansprüchen 1) - 3), dadurch gekennzeichnet, daß die einführungsseitigen Abschlußkanten der Leitelemente gestaffelt angeordnet sind.
- 5) Vorrichtung nach den Ansprüchen 1) - 4), dadurch gekennzeichnet, daß die Berührungsmantellinie bzw. -fläche mindestens desjenigen Walzenpaares, welches die Schichtträger zuletzt passieren, oberhalb des Flüssigkeitsspiegels liegt.
- 6) Vorrichtung nach den Ansprüchen 1) - 5), dadurch gekennzeichnet, daß eine oder mehrere Walzen federnd gelagert sind.
- 7) Vorrichtung nach Anspruch 6), dadurch gekennzeichnet, daß die Spannung der auf die Walzenlager einwirkenden Federn regelbar ist.
- 9) Vorrichtung nach den Ansprüchen 1) - 8), dadurch gekennzeichnet, daß an der Austrittsseite der Walzen des letzten Walzenpaares sich etwa tangential anliegende Abstreifer angeordnet sind.
- 12) Vorrichtung nach den Ansprüchen 1) - 11), dadurch gekennzeichnet, daß die Walzen und die zu ihrem Antrieb vorgesehenen Übertragungselemente in Teilen der Vorrichtung gelagert sind, die aus dem Gehäuseunterteil herausgenommen werden können.

- 14) Vorrichtung nach den Ansprüchen 12) und 13), dadurch gekennzeichnet, daß in gleicher Weise wie die Walzen auch die Leitelemente, die Abstreifer und die Führungsroste vom Gehäuseunterteil getrennt gelagert sind.

Die Klägerin hat beantragt, das Patent im Umfange der vorstehend wiedergegebenen Ansprüche für nichtig zu erklären. Sie stützt die Klage darauf, der Beklagte habe das Patent erschlichen, sein Gegenstand sei nicht neu gewesen und habe auch der technischen Fortschrittlichkeit und der Erfindungshöhe ermangelt. Dazu hat sie u.a. folgendes vorgetragen:

Der Beklagte habe als Anmelder des Streitpatents sich selbst bewußt wahrheitswidrig als Alleinerfinder benannt. Aus dem Schiedsspruch der Farbenfabriken B. (I.) in einem Patentstreit zwischen der Firma Dr. B. KG und der Firma D. GmbH, dem sich der Beklagte ausdrücklich unterworfen habe, gehe hervor, daß der Erfindungsgegenstand des Streitpatents zum Teil auf dem geistigen Eigentum der Farbenfabrik B. (A.) beruhe. Obwohl dieser Schiedsspruch dem Beklagten noch vor Bekanntmachung seiner Patentanmeldung bekannt geworden sei, sei er seiner Verpflichtung aus § 44 PatG, die Erfinderbenennung entsprechend zu berichtigen und den auf der Seite der A. beteiligten Erfindern die Erfinderbenennung zu verschaffen, nicht nachgekommen. Ein Patent, das so unter Verstoß gegen die guten Sitten erlangt worden sei, könne keinen Rechtsbestand haben.

Die Erfindung sei aber auch nicht neu. Gekrümmte Führungsbleche, die Papier zu Abdruckwalzen hinführen hätten, seien in der Kopiertechnik bereits durch die deutsche Patentschrift 274 167 (von 1912) bekannt gewesen. Auch in der Fototechnik sei eine feste gekrümmte Führung für Schichtträger in die Entwicklungsflüssigkeit hinein und aus ihr hinaus sowie der Transport und das Aneinanderpressen durch außerhalb der Flüssigkeit

angecordnete Walzenpaare vorbeschrieben durch die deutsche Patentschrift 152 770 von 1902. Eine dem ähnliche Vorrichtung sei von der Firma F [REDACTED] GmbH B [REDACTED] bereits auf der Leipziger Messe 1939 durch Feilhalten offenkundig vorbenutzt und im "Handbuch der Photokopie" von A. von B [REDACTED] (1948) S 85 als bekannt dargestellt worden. Abquetschwalzen seien auch schon für ein gleichartiges Diffusionskopierverfahren von der Firma V [REDACTED]-G [REDACTED], B [REDACTED], im Jahre 1940 vorbenutzt und propagiert worden. Auch die Linienpressung, wie sie durch die Verwendung nur von Quetschwalzen zur Pressung der Schichtträger aneinander nach Anspruch 1) des Streitpatents erfolge, sei in der Kopiertechnik seit langem bekannt, wie sich aus dem Buche "Büromaschinen" von W. L [REDACTED] und R. B [REDACTED], 1940, Bd 5, S 211 und der Zeitschrift "Energie", Heft 11/12, Dezember 1943 S 120 ergebe. Alle wesentlichen Elemente des Gegenstandes des Streitpatents seien im übrigen vorweggenommen durch eine Kopiermaschine, die die A [REDACTED] am 23. Februar 1949 vor den Vertretern fast aller deutschen Herstellerfirmen von Fotokopiergeräten in L [REDACTED] ohne Auferlegung einer Geheimhaltungspflicht bei Vorführung ihres Copyrapidverfahrens vorbenutzt habe ("A [REDACTED]-Gerät"). Diesem offenkundig vorbenutzten Gerät entspreche im wesentlichen die in der vorveröffentlichten schweiz. Patentschrift 240 472 (vom 16. Mai 1946) der I.G. F [REDACTED] AG F [REDACTED] beschriebene Vorrichtung ("I.G. Patent"). Das A [REDACTED]-Gerät stehe dem Gegenstande des Streitpatents jedoch insofern näher, als es schon für jeden der Schichtträger einen besonderen Zuführungskanal zur Walzenanordnung gehabt habe. Außerdem seien zum vorbekannten Stande der Technik noch die deutschen Patentschriften 619 986 und 334 758 wegen der Verwendung und federnden Lagerung von Quetschwalzen in der Kopiertechnik zu beachten.

Berücksichtige man diesen vorbekannten Stand der Technik, so könne der Anspruch 1) des Streitpatents nicht mehr als patent

würdig anerkannt werden. Das gelte im übrigen auch für die erwähnten Unteransprüche, deren Gegenstände teils vorbekannt seien, teils nur platte Selbstverständlichkeiten enthielten.

Der Beklagte hat dem Antrage widersprochen und hilfsweise zur Klarstellung eine andere Fassung des Anspruchs 1) beantragt. Er bestreitet, daß dritte Personen an der Erfindung des Streitpatents erfinderischen Anteil hätten. Die besagte Wendung in dem Schiedsspruch der Farbenfabriken B. beziehe sich nur auf das der Agfa geschützte Verfahren, zu dessen Ausübung die durch das Streitpatent geschützte Vorrichtung bestimmt sei, nicht aber auf die Vorrichtung selbst. Von einer Erschleichung des Patents durch unrichtige Erfinderbenennung könne im übrigen schon deshalb keine Rede sein, weil die Farbenfabriken B. selbst ausdrücklich erklärt hätten, sie hätten keinen Anlaß, die vom Beklagten abgegebene Erfinderbenennung zu beanstanden.

Auch sonst sei die Klage unbegründet. Vergleichbar mit dem Gegenstand des Streitpatentes seien allein das offenkundig vorbenutzte A. Gerät und die in der schweiz. Patentschrift 240 472 vorbeschriebene Vorrichtung. Alle anderen entgegengesetzten Vorrichtungen lösten andere technische Aufgaben, bezögen sich zudem nur auf einzelne Elemente der Kombinationserfindung des Streitpatents und schieden schon deshalb bei der Neuheitsprüfung als unbeachtlich aus. Aber auch das A.-Gerät und das IG-Patent seien schon deshalb nicht neuheitsschädlich, weil die Aneinanderpressung und der Weitertransport der nassen Schichtträger nicht wie bei der Lehre des Streitpatents lediglich durch eine Quetschwalzenanordnung, sondern zusätzlich mittels eines endlosen Gummituches erfolge. Diesen Vorrichtungen gegenüber, die nach dem vorbekannten Stande der Technik allein der Ausübung des neuentwickelten fotografischen Diffusionskopierverfahrens gedient hätten, sei der Gegenstand des Streitpatents fortschrittlich. Das Gerät sei in seiner Konstruktion einfacher, ermögliche eine beliebig lange Zeitspanne für die Benetzung der

Schichtträger mit der Lösungsflüssigkeit, vermeide einen überflüssigen Transportweg der aneinander gepreßten Schichtträger durch die Flüssigkeit und als Folge der Linienpressung das Auftreten relativer Verschiebungen der Schichtträger und damit unscharfe Reproduktionen. Die erforderliche Erfindungshöhe könne dem Streitpatent ebenfalls nicht abgesprochen werden. Die erfindungsgemäße Vorrichtung habe im Gegensatz zu dem vorbekannten A--Gerät und der Vorrichtung nach dem IG-Patent weithin in der Praxis Eingang gefunden. Dazu komme, daß der Erfinder des Streitpatents das in Fachkreisen herrschende Vorurteil, Verformungen und Verfaltungen der feuchten Schichtträger seien bei Herstellung ihres Kontaktes und ihres anschliessenden Transportes nur durch Flächenpressung (Gummituch) zu vermeiden, durch die Erkenntnis überwunden habe, daß auch der Anpressdruck der ausschließlich mittels einer Walzenanordnung von mindestens einem Walzenpaare auf die durchlaufenden Schichtträger ausgeübt werde, dazu ausreiche, eine fehlerlose Kontaktbildung und einwandfreien Transport der Schichtträger zu bewirken.

Die Einwände gegen die Unteransprüche endlich seien unbeachtlich, weil diese Ansprüche auf den Hauptanspruch bezogen seien, gegen den die Klägerin nichts Entscheidendes vorgebracht habe, so daß die Kombination des Anspruchs 1) mit den angegriffenen Unteransprüchen, die in jedem Falle zweckmässige Ausgestaltungen seines Erfindungsgegenstandes enthielten, patentwürdig sei.

Der Nichtigkeitssenat des Patentamts hat am 6. Oktober 1952 dahin entschieden:

Das Patent 802 369 wird dadurch teilweise vernichtet, daß der Anspruch 1) folgende Fassung erhält:

"Vorrichtung zum Entwickeln von Reproduktionen nach einem Verfahren, in dem ein das latente Negativ enthaltender Schichtträger, z.B. Papier oder Film, und solche, auf denen das Positiv entstehen soll, zunächst getrennt in

eine Entwicklungsflüssigkeit gebracht und darauf Schicht an Schicht zusammengepreßt werden, bestehend aus einem die Flüssigkeit enthaltenden Gehäuse mit je einer Einführungsöffnung für jeden Schichtträger, einer die Schichtträger aneinander drückenden und aus der Flüssigkeit heraus transportierenden Anordnung mit Quetschwalzen und einer die Schichtträger voneinander getrennt von den Einführungsöffnungen im Gehäuse zu einem Quetschwalzenpaar der Transporteinrichtung führenden Anordnung, die aus Leitelementen für die Schichtträger, z.B. aus dünnen Platten, besteht, die sich von den Eintrittsöffnungen aus bis in die Flüssigkeit erstrecken und die Schichtträger auf getrennten Bahnen in die Flüssigkeit führen, dadurch gekennzeichnet,

daß die Quetsch- und Transportanordnung ausschließlich aus Quetschwalzenpaaren mit parallelen Walzenachsen besteht, von denen jedes Paar die aneinanderliegenden Schichtträger auf den Flüssigkeitsspiegel zu transportiert, und daß außerdem die Schichtträger durch die Leitelemente an die Walzenanordnung auf Bahnen geführt werden, die mindestens in den in der Flüssigkeit verlaufenden Teilen so gekrümmt sind, daß die Krümmungsachse oberhalb der Schichtträger und im wesentlichen parallel zu den Walzenachsen liegt."

Im übrigen wird die Klage abgewiesen. Die amtlichen Kosten werden geteilt. Die außeramtlichen Kosten werden gegeneinander aufgehoben.

Das Patentamt verneint, daß der Tatbestand der Patenterschleichung im Sinne der entsprechenden Einrede im Verletzungsstreit durch falsche Erfinderbenennung erfüllt werden könne, so daß es sich erübrige, zur Frage Stellung zu nehmen, ob die Erschleichung eines Patenten überhaupt als Nichtigkeitsgrund angesehen werden könne.

Durch das offenkundig vorbenutzte Agfa-Gerät, das neben dem im wesentlichen damit übereinstimmenden Vorschlage des IG-Patentes nach Aufgabe und Lösung allein dem Gegenstand des Streitpatents vergleichbar sei, sei es bekannt, für das fotografische Diffusionskopierverfahren eine Vorrichtung zu benutzen, die aus einer Kombination folgender Merkmale bestehe:

- 1) Gehäuse zur Aufnahme von Lösungsflüssigkeit mit je einer Eintrittsöffnung für die Schichtträger;
- 2) Anordnung, aus Leitelementen für die Schichtträger, z.B. dünnen Platten, bestehend, die sich von den Eintrittsöffnungen aus bis in die Flüssigkeit erstrecken mit der Funktion, die Führung der Schichtträger getrennt voneinander von der Eintrittsöffnung durch die Flüssigkeit zu einem im Gehäuse angeordneten Quetschwalzenpaar der Transporteinrichtung zu bewirken;
- 3) Anordnung mit Quetschwalzen, die die Funktion haben, die benetzten Schichtträger aneinander zu drücken und dann aus der Flüssigkeit hinaus zu transportieren.

Soweit die Erfindung des Streitpatents nach Anspruch 1) von diesen bekannten Merkmalen Gebrauch mache, könne es somit mangels Neuheit nicht aufrecht erhalten bleiben. Neu dagegen seien an der Erfindung noch die folgenden Änderungen gegenüber dem vorbekannten Kopiergerät:

- 4) Ausgestaltung der Leitelemente für die Schichtträger auf dem Wege von den Eintrittsöffnungen zur Walzenanordnung derart, daß die Bahnen der Schichtträger mindestens in dem innerhalb der Flüssigkeit verlaufenden Teile so gekrümmt sind, daß die Krümmungsachse oberhalb der Schichtträger und im wesentlichen parallel zu den Walzenachsen liegt;
- 5) Quetsch- und Transporteinrichtung besteht ausschließlich aus Quetschwalzenpaaren mit parallelen Walzenachsen;
- 6) Jedes Walzenpaar transportiert die aneinanderliegenden Schichtträger auf den Flüssigkeitsspiegel zu.

Die Kombination der bezeichneten vorbekannten Merkmale mit diesen neuen Merkmalen sei vorteilhaft, da sie gegenüber dem Stande der Technik einfacher sei, unnötige Umwege der aneinanderliegenden Schichtträger innerhalb der Flüssigkeit und die Gefahr von Relativverschiebungen der Schichtträger vermeide. Der so erzielte Fortschritt sei auch so wesentlich, daß das Patenterfordernis der gebotenen Erfindungshöhe als gegeben anzunehmen sei.

Nun entspreche jedoch nicht jede der bei der im Anspruch 1) gewählten Fassung des erteilten Streitpatents möglichen Walzenanordnungen dieser vom Nichtigkeitssenat als patentwürdig erkannten Kombination; denn wenn z.B. das erste Walzenpaar die aneinandergepreßten Schichtträger nicht in Richtung aus der Flüssigkeit hinaus, sondern von oben nach unten fördere, so müsse der Weg der aneinanderliegenden Schichtträger mittels der weiteren Walzenpaare so umgelenkt werden, daß die Schichtträger wieder aus der Flüssigkeit hinaustreten könnten. Diese - ebenfalls unter den Gegenstand des Anspruchs 1) fallende - Ausführungsform sei aber mangels Fortschrittlichkeit gegenüber dem A-[REDACTED]-Gerät nicht patentfähig, weil sie hinsichtlich der erörterten Nachteile des A-[REDACTED]-Geräts diesem völlig gleichwertig sei, ein technischer Fortschritt gegenüber dem vorbekannten Stande der Technik also nicht erkennbar sei.

Hinsichtlich der Unteransprüche bestehe kein Anlaß, die durch sie gekennzeichnete Erfindung weiter einzuschränken, als dies durch ihre Rückbeziehung auf den Hauptanspruch in seiner neuen einschränkenden Formulierung geschehen sei.

Gegen die Entscheidung des Patentamts haben beide Parteien form- und fristgerecht Berufung eingelegt.

Die Klägerin verfolgt unter Wiederholung ihres Vorbringens erster Instanz ihren früheren Antrag. Sie beruft sich als neuheitsschädlich noch auf eine inländische offenkundige Vorbenutzung, die sie in folgendem Sachverhalte sieht: Bei der bereits erörterten Vorführung des A-[REDACTED]-Gerätes in Leverkusen habe der - neben anderen Vertretern der Kopierapparate herstellenden Industrie - anwesende Geschäftsführer der Firma F-[REDACTED] GmbH, S-[REDACTED], mündlich den Vorschlag gemacht, die im A-[REDACTED]-Gerät vorhandene kalenderartige Walzenordnung durch ein einfaches paralleles Walzenpaar zu ersetzen. Dabei habe er ausdrücklich auf

die von ihm für das "A[REDACTED]-Autcrapidverfahren konstruierte und von der Firma F[REDACTED] im Jahre 1939 herausgebrachte Vorrichtung hingewiesen. Durch diesen Sachverhalt sei aber, sofern darin keine offenkundige Vorbenutzung liege, jedenfalls dargetan, daß der Lösungsgedanke des Streitpatents nahe gelegen, sein Vorschlag die Leistung eines Durchschnittsfachmannes also nicht überstiegen habe. Zumindest aber sei S[REDACTED] als der wahre Erfinder des Streitpatents anzusehen, das somit auch aus den zur "Patenterschleichung" ausgeführten Gründen zu vernichten sei.

Außerdem führt die Klägerin eine - dem bekannten schweizer. IG-Patent, abgesehen von der Anspruchsfassung, entsprechende - deutsche ältere Patentanmeldung F 5552 (v. 6. März 1941) der IG-F[REDACTED] AG an, die, am 23. Oktober 1952 bekannt gemacht, nach Auffassung der Klägerin mit Sicherheit zum Patent führen werde. Die Ansprüche dieser Voranmeldung ständen als älteres Recht dem Streitpatent entgegen. Die Anmeldung sei dem Beklagten auch durch die Mikrofilme und Fiat-Berichte der Alliierten bekannt gewesen. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin beantragt, das Nichtigkeitsverfahren auszusetzen, bis das Erteilungsverfahren für die IG-Patentanmeldung F 5552 abgeschlossen sei.

Im übrigen ist die Klägerin bemüht, für den Fall ihres Unterliegens im Nichtigkeitsstreit wenigstens eine Klarstellung des Anspruchs 1) dahin zu erwirken, daß nach seiner Lehre die Leitelemente für die Schichtträger auf deren ganzem Wege von den Eintrittsöffnungen bis zur Quetschwalzenanordnung als voneinander getrennte, gekrümmte Führungskanäle auszugestalten seien. Daß dies allein dem offenbarten Wesen des Streitpatents und auch der Absicht des Erfinders entspreche, gehe aus dem Inhalte der Patentschrift selbst hervor, sei im übrigen aber auch den beiden Auslandspatenten des Beklagten zu entnehmen, die auf die deutsche Priorität zurückgingen, der britischen Patentschrift

672 844 (S 3 Z 116) und der schweiz. Patentschrift 269 199 (S 2 Z 60). Wie wichtig gerade dieses Element der getrennten Führung der Schichtträger bis zur Walzenanordnung sei, ergebe sich auch aus dem eingetragenen Warenzeichen Nr 648 449 der Lizenznehmerin des Beklagten, das in seinem Bildbestandteile die Anordnung mehrerer getrennter bis zur Walzenanordnung durchgeführter Leitbleche erkennen lasse.

Der Beklagte beantragt, die Berufung der Klägerin zurückzuweisen. Er bestreitet die Äußerung S [REDACTED] bei der Vorführung des Copyrapidverfahrens in Leverkusen. Die nicht veröffentlichte Patentanmeldung F 5552 sei unbeachtlich, zumal sie gegenüber dem A [REDACTED]-Gerät und der schweiz. Patentschrift 240 472 nur in unbeachtlichen Varianten abweiche.

Mit seiner Berufung beantragt der Beklagte, die Nichtigkeitsklage unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung des Patentamts abzuweisen. Er bemängelt u.a., daß die Neufassung des Anspruchs 1) mehrere Quetschwalzenpaare voraussetze, während in den Entscheidungsgründen zutreffend die Verwendung nur eines Walzenpaares als die optimale Ausführungsform des Erfindungsgegenstandes herausgestellt sei. Rechtlich sei auch zu beanstanden, daß der Nichtigkeitssenat praktisch alle Merkmale des vorbekannten A [REDACTED]-Geräts in den Oberbegriff des neuen Hauptanspruchs übernommen habe, ohne zu beachten, daß nicht alle Merkmale dieses Geräts dem Erfindungsgegenstand des Streitpatents eigen sein müßten. Das gelte insbesondere dafür, daß eine "die Schichtträger voneinander getrennt von den Eintrittsöffnungen im Gehäuse zu einem Quetschwalzenpaar ... führende Anordnung" dem Gegenstand des Streitpatents nicht entspreche. Endlich beanstandet der Beklagte die Annahme des Nichtigkeitssenats, die Fassung des erteilten Patentanspruchs 1) umfasse auch eine Anordnung von Quetschwalzen bereits vor der Krümmung des Weges der Schichtträger in die Richtung aus der Flüssigkeit hinaus. Die Beklagte schlägt hilfsweise eine entsprechend abgewandelte

klarstellende Fassung des Patentanspruchs 1) vor.

Die Klägerin beantragt Zurückweisung der Berufung des Beklagten und tritt seinen Darlegungen entgegen.

Professor Dr. S. [REDACTED], Direktor des Lichttechnischen Instituts der Technischen Hochschule Karlsruhe, ist zum gerichtlichen Sachverständigen ernannt worden. Er hat ein schriftliches Gutachten vom 23. Oktober 1953 erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

I. Es kann auf sich beruhen, ob sich nach dem Fortfall der Präklusivfrist des § 37 Abs 3 PatG überhaupt noch ein Sachverhalt denken läßt, der ein Bedürfnis nach Anerkennung des Tatbestandes der "Patenterschleichung" als besonderen Nichtigkeitsgrundes rechtfertigen könnte (vgl für den Fall des bewußten Verschweigens des Standes der Technik die Entscheidung des erkennenden Senats vom 25. September 1953 - I ZR 73/52 -). Der von der Klägerin vorgebrachte Sachverhalt jedenfalls erfüllt diesen Tatbestand nicht, auch wenn man zugunsten der Klägerin Ergänzung ihres Vorbringens hinsichtlich der A. [REDACTED] nach Person und Erfindungsanteil der angeblichen Miterfinder unterstellt sowie entgegen der herrschenden Meinung die Aufzählung der Nichtigkeitsgründe in § 13 PatG nicht als erschöpfend ansieht (vgl RGZ 84, 263; Pietzcker, Patentrecht § 10 Anm 14; Klauer-Möhring PatG § 13 Anm 2; Krause-Katluhn-Lindenmaier PatG § 13 Anm 20; Benkard PatG § 13 Anm 2; grundsätzl aa Schumann in Festschrift der Akademie für deutsches Recht 1936, 75; Reimer PatG § 13 Anm 5).

Der Nichtigkeitssenat des Patentamts geht zutreffend davon aus, daß von Patenterschleichung nur gesprochen werden könne,

79

wenn der Patentsucher durch unlautere Machenschaften, etwa durch absichtliche Irreführung des Patentamts über einen für die Erteilung des Patents wesentlichen Umstand, den Patentschutz erworben habe, der ihm bei lauterem Vorgehen im Erteilungsverfahren hätte versagt werden müssen. Die Irreführung des Patentamts muß also ursächlich dafür sein, daß es die Anmeldung überhaupt zum Patent erhoben hat. Das aber ist bei unrichtiger Erfinderbenennung nicht der Fall. Nach § 26 Abs 6 Satz 2 PatG ist dem Patentamt die Nachprüfung der Richtigkeit der Anmeldeangaben zur Erfinderbenennung entzogen. Nur das Fehlen und die förmliche Unvollständigkeit der in § 26 Abs 6 PatG vorgeschriebenen Angaben vermag grundsätzlich zu bewirken, daß das Erteilungsverfahren nicht fortgesetzt wird. Streitigkeiten über die sachliche Richtigkeit der betreffenden Angaben dagegen sind der Entscheidung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Das solche Klage beendende Urteil aber kann nur die Feststellung enthalten, wer der wahre Erfinder ist, und führt eventuell zur Berichtigung der Erfinderbenennung. Es kann aber für sich allein nie den Bestand des Rechtes und seine Schutzwirkung an sich berühren. Damit ist dem insbesondere in § 26 Abs 6 Satz 2 PatG zum Ausdruck gebrachten Willen des Gesetzgebers hinsichtlich des Rechtsschutzes des wahren Erfinders gegenüber falschen Anmeldeangaben über die Erfinderschaft Genüge getan. Das geltende Recht gibt demnach keine Handhabe für die Meinung der Klägerin, daß die sachliche Richtigkeit der Erfinderbenennung im ordentlichen Erteilungsverfahren (§ 26 ff PatG) oder im vereinfachten Verfahren nach § 3 des 1. Überleitungsgesetzes als Voraussetzung für die Entschliessung des Patentamts zur Patenterteilung wesentlich, ihre sachliche Unrichtigkeit für die Patenterteilung daher ursächlich sein könne. Ist das aber nicht der Fall, so kann auch die bewußt falsche Erfinderbenennung den Tatbestand der "Patenterschleichung" weder als Einrede im Rahmen des Verletzungsstreits noch als Klagegrund im Nichtigkeitsverfahren erfüllen.

II. Die Vorrichtung nach dem Vorschlage des Streitpatents dient dem Zwecke, die beschriebene Herstellung von fotografischen Reproduktionen im als bekannt vorausgesetzten Diffusionskopierverfahren in stetiger Aufeinanderfolge zu besorgen (S 1 Z 1 - 31). Dabei stellte sich dem Erfinder die technische Aufgabe, eine Vorrichtung zu schaffen, die es ermöglicht, mehrere biegsame, z.B. aus Papier oder Film bestehende, Schichtträger gemeinsam, insbesondere an ihrer Schichtseite, mit einer Flüssigkeit zu benetzen und anschliessend Schichtseite an Schichtseite aneinanderzupressen. Als Lösung schlägt er einen Behälter vor, der zur Aufnahme der Flüssigkeit bestimmt und mit je einer Einführungsöffnung für jeden Schichtträger oberhalb des vorgesehenen Flüssigkeitsspiegels versehen ist. Von der Einführungsöffnung ausgehend ist eine Anordnung von gekrümmten, unter sich parallelen oder annähernd parallelen Leitelementen vorgesehen, die die Begrenzung unter den Flüssigkeitsspiegel eintauchender Zuführungsbahnen der Schichtträger zu einer Walzenanordnung bilden. Diese Anordnung, die aus mindestens einem Walzenpaar besteht, hat die Funktion, die benetzten Schichtträger aneinanderzupressen und aus der Flüssigkeit hinauszutransportieren (S 1 Z 32 - S 2 Z 5).

Der Patentanspruch 1) soll eine Vorrichtung dieser Art schützen, wobei sein Wortlaut jedoch keine Anweisung darüber enthält, welche zusätzlichen Bestandteile der Vorrichtung die Führung der aus der Flüssigkeit hinaustretenden aneinandergepreßten Schichtträger aus dem Gehäuse ins Freie gewährleisten. Darüber verhalten sich - außer Beschreibung und Zeichnung (Figur 1) - der ebenfalls mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Anspruch 9), der an der Austrittsseite des letzten Walzenpaares sich etwa tangential anlegende Abstreifer vorschlägt, und die nicht streitbefangenen Unteransprüche 10) und 11) (Führungsrost eventuell mit leichtgängigen Rollen als Gleitbahn). Der Unteranspruch 3) stellt die Ausgestaltung der Leitelemente durch gekrümmte Platten, die längs oder schräg zur Bewegungsrichtung der Schichtträger verlaufende Erhebungen bzw. Vertie-

fungen aufweisen, unter Schutz (Zweck: gute Benetzung der Schichtträger, Verkleinerung ihrer Auflagefläche, Vermeidung ihres Festklebens auf den Leitelementen - S 2 Z 11-23 -). Anspruch 4) schützt die gestaffelte Anordnung der einführungsseitigen Leitelemente, um dadurch das Einführen der Schichtträger zu erleichtern (S 2 Z 24-27). Die Unteransprüche 5) - 7) sollen besondere Ausgestaltungen der Walzenanordnung schützen: Anordnung mindestens des Walzenpaares, das die Schichtträger zuletzt passieren, derart, daß die Berührungsmantellinie oberhalb des Flüssigkeitsspiegels liegt, so dass dieses Walzenpaar durch Abquetschen der Flüssigkeit die Trocknung der Schichtträger fördert (S 2 Z 28-41). Dazu kommt der Vorschlag, eine oder mehrere Walzen federnd oder gegebenenfalls druckregelbar federnd zu lagern, um so eine selbsttätige Anpassung des Walzenabstandes an die wechselnden Stärken der Schichtträger zu ermöglichen (S 2 Z 42-50). Die ebenfalls mit der Klage angegriffenen Ansprüche 12) und 14) betreffen den Vorschlag, sämtliche im Behälter befindlichen Bestandteile der Vorrichtung getrennt vom Gehäuseunterteil zu lagern, so daß sie aus ihm herausgenommen werden können. Dadurch wird die Ausbildung des Gehäuseunterteils als einfache Wanne ohne Durchbrechungen, Dichtungen und Stopfbüchsen ermöglicht (S 2 Z 78-86). Alle diese Unteransprüche sind auf den Erfindungsgegenstand des Patentanspruchs 1) bezogen.

III. Die Vorrichtung nach Anspruch 1) enthält hiernach eine Reihe von Einzelteilen, die so in funktionelle Abhängigkeit zueinander gebracht sind, daß ihr Zusammenwirken eine gegenüber den Funktionen der Einzelteile neue technische Einheitswirkung hervorbringt: das gepreßte Aneinanderliegen benetzter Schichtträger. Es handelt sich also bei der Vorrichtung nach Anspruch 1) um eine echte Kombinationserfindung. Sie besteht aus folgenden Merkmalen:

- 1) Behälter, der zur Aufnahme der Flüssigkeit bestimmt und mit einer oberhalb des vorgesehenen Flüssigkeits-

spiegels angeordneten Einführungsöffnung für die Schichtträger versehen ist.

- 2) Anordnung von Leitelementen, die
 - a) die Begrenzung mindestens zweier unter den Flüssigkeitsspiegel tauchender Bahnen der Schichtträger auf ihrem Wege von der Einführungsöffnung bis zu einer Walzenanordnung bilden,
 - b) gekrümmt sind, und
 - c) unter sich parallel oder annähernd parallel sind;
- 3) Walzenanordnung, die aus mindestens 2 aneinanderliegenden Walzen besteht.

Das Fehlen einer Anweisung im Anspruch 1), wie die Vorrichtung zum Vorgange des Auswerfens der aneinandergepreßten Schichtträger aus dem Behälter auszugestalten ist, kann unbeachtet bleiben; denn eine entsprechende ergänzende Ausgestaltung der Vorrichtung hierzu ist ohne weitere erfinderische Anstrengung dem durchschnittlichen Fachmanne möglich. Die technische Brauchbarkeit der Lehre des Streitpatents nach dessen Anspruch 1) wird durch diesen Umstand nicht berührt. Es bedarf deshalb auch nicht der vom gerichtlichen Sachverständigen empfohlenen Einschränkung dieses Anspruchs durch Übernahme des Unteranspruchs 9) und evtl. noch der Unteransprüche 10) und 11) in den Hauptanspruch.

Patentrechtlich unbeachtlich ist auch der von der Klägerin beanstandete Umstand, daß das Streitpatent keine Anweisung über die Höhe des Flüssigkeitsspiegels innerhalb des Gehäuses gibt. Es genügt zur technischen Brauchbarkeit der durch das Streitpatent gegebenen Lehre, daß der durchschnittliche Fachmann aus dem Gesamtinhalt der Patentschrift ersieht, wie hoch der Flüssigkeitsspiegel sein muß, um das mit der Vorrichtung bezweckte Diffusionskopierverfahren fehlerfrei durchführen zu können. Das aber ist unbestreitbar der Fall.

Was nun unter den bezeichneten - den Gegenstand der Kombination bildenden - Elementen, die dem Wortlaut des Anspruchs 1)

entnommen sind, zu verstehen ist, bedarf der Klärung, soweit die im erteilten Anspruche gewählten Formulierungen nicht ganz eindeutig sind.

Um das kurze Benetzen mehrerer trockener Schichtträger mit einer Flüssigkeit, die sich im Behälter befindet, anschliessend das Aneinanderpressen der benetzten Schichtträger und dann den Austritt der aneinandergedrückten feuchten Schichtträger ins Freie bewerkstelligen zu können, müssen sie von ihrer Einführung in den Behälter aus nach unten in die Flüssigkeit eintauchen und von dort wieder aus ihr ins Freie hinausgeführt werden, also notwendig einen gekrümmten Weg zurücklegen. Sobald sie dabei durch ihre Berührung mit der Flüssigkeit ausreichend benetzt sind, ist es zur Bewirkung des Diffusionsvorganges selbst technisch belanglos, an welcher Stelle dies notwendig zurückzulegenden gekrümmten Weges das Aneinanderpressen der feuchten Schichten stattfindet. Dem Erfinder stehen danach für die vorgesehene Aufgabe zwei grundsätzlich verschiedene Lösungsmöglichkeiten offen, die Krümmung des Weges der Schichtträger zu bewirken und in funktioneller Beziehung zum Preßvorgang zu bringen:

- a) Die Schichtträger werden in gerader Bahn senkrecht oder schräg von oben her in die Flüssigkeit eingeführt, dort von einem Walzenpaare erfaßt, aneinandergedrückt und jetzt in irgendeiner Weise in ihrer Förderrichtung umgelenkt und nach oben aus der Flüssigkeit hinausgeführt: Die Krümmung ihrer Bahn wird erst erzwungen, nachdem die Schichtträger zusammengedrückt aneinander liegen, die Bildübertragung selbst also in Gang gesetzt ist; die Bahnkrümmung führt die Schichtträger aneinandergedrückt auf einem Umwege zunächst tiefer in die Flüssigkeit hinein und dann wieder nach oben ins Freie.
- b) Die Vorrichtung wird im Gegensatze dazu so ausgebildet, daß die Krümmung bereits in dem Teil des gekrümmten Gesamtweges der Schichtträger verlegt ist, in dem sie noch nicht aneinandergedrückt sind, so daß sie bereits unmittelbar vor dem Augenblicke, in dem sie von den Quetschwalzen erfaßt werden, mit ihrer Vorderkante

aus der Flüssigkeit hinaus gerichtet sind: Es ist belanglos für die Funktionen der Walze, ob sie noch innerhalb der Flüssigkeit oder - ganz oder teilweise - oberhalb des Flüssigkeitsspiegels angeordnet sind; wesentlich ist nur, daß sie die feuchten Schichtträger in deren ankommender Richtung erfassen und zugleich mit ihrer Pressung geradlinig weiter ins Freie fördern.

Mit dem Patentamt ist davon auszugehen, daß unter "Führungsbahn" im Sinne des Streitpatents nur der Weg zu verstehen ist, den ein Schichtträger von der Einführungsöffnung bis zu seiner Erfassung durch die Walzen zurücklegt. Das ergibt sich aus dem insoweit klaren Wortlaut von Anspruch 1) und der Beschreibung (S 1 Z 33 - S 2 Z 5). Während die Schichtträger diese Führungsbahnen durchlaufen, müssen sie zunächst mit der Flüssigkeit (vor allem auf der Schichtseite) benetzt werden. Das setzt voraus, daß die Schichtträger nicht etwa aneinanderliegend, sondern auf getrennten Wegen in die Flüssigkeit eintauchen. Die die Bahnen von mindestens zwei Schichtträgern erzwingenden ("begrenzenden") Leitelemente sind nach der Lehre des Streitpatentes unter sich parallel oder annähernd parallel angeordnet. Das bewirkt zugleich, daß die Schichtträger einen annähernd gleich langen Weg zurücklegen, bis sie von dem Walzenpaar erfaßt werden. Das aber ist nur dann fehlerlos möglich, wenn die Vorderkanten der Schichtträger parallel zu den Walzenachsen und in einer Transportrichtung auf die Berührungsmantellinie auftreffen, die der vorgesehenen Förderrichtung der Walzen entspricht.

Nach der Lehre des Anspruchs 1) sollen die Führungsbahnen gekrümmt sein; denn die Elemente, die die Schichtträger auf ihren Bahnen leiten, sind gekrümmt ausgestaltet. Über den Grad dieser Bahnkrümmung sagt der Anspruchswortlaut nichts aus. Die den Erfindungsgedanken erläuternde Skizze Figur 1 läßt erkennen, daß bei dieser Ausführungsform mit nur einem Walzenpaare die Krümmung der Leitelemente, die z.B. aus dünnen Platten oder Leitschienen bestehen, Führungsbahnen der Schichtträger bewirkt, die

bereits beim Auftreffen auf die Berührungslinie der Walzen die Richtung aus der Flüssigkeit hinaus haben, und daß auch das Walzenpaar in einer Ebene zum Flüssigkeitsspiegel geneigt ist, die den geradlinigen Weitertransport der Schichtträger in der durch die Leitelemente bereits erzwungenen Bahnrichtung ins Freie gewährleistet. Dieses Prinzip der Verlegung der Bahnkrümmung in die Zuführung zu den Walzen ist im übrigen bei dieser Ausführungform unumgänglich, wenn der Transport die Schichtträger überhaupt in Richtung aus der Flüssigkeit hinaus fördern soll. Das wird von der angefochtenen Entscheidung auch nicht verkannt. Wenn sie trotzdem bei der Ermittlung des Erfindungsgegenstandes nach Anspruch 1) zu der Auffassung kommt, er umfasse die beiden oben aufgezeigten Möglichkeiten, d.h. auch die, bei der die Wegekrümmung in den Teil des Weges der Schichtträger verlegt ist, den sie bereits aneinander gepreßt durchlaufen, so kann dem nicht gefolgt werden. Der gerichtliche Sachverständige hat zur Überzeugung des Senats und in Übereinstimmung mit der Auffassung beider Parteien dargelegt, der fachmännische Leser der Patentschrift komme nicht auf den Gedanken, eine Vorrichtung, die mit mehreren Quetschwalzenpaaren ausgestattet ist, als dem Erfindungsgedanken des Streitpatents entsprechend in der Weise nachzuarbeiten, dass die zusammengepreßten Schichtträger durch Walzen zunächst tiefer in die Flüssigkeit hinein transportiert werden, um dann ausschließlich mittels weiterer Walzenpaare in ihrem Wege umgelenkt und ins Freie zurücktransportiert zu werden. Eine derartige Konstruktion wäre offensichtlich deshalb technisch kaum brauchbar, weil sie eine zu grosse Zahl von Walzenpaaren erforderte; denn mangels Anordnung weiterer fester Leitelemente zwischen den Walzenpaaren im Außenbogen müßte die Bahnkrümmung bei entsprechendem Raumbedarf sehr flach sein. Jede grössere Abweichung in der Förderrichtung der verschiedenen Walzenpaare untereinander liesse die aneinandergepreßten Schichtträger beim Transport das nächste Walzenpaar verfehlen. Endlich ist aus der Beschreibung (S 2 Z 1 - 5)

eine Bestätigung dafür zu entnehmen, daß das Streitpatent als Erfindungsgegenstand nur die Lösung offenbart, bei der die notwendige Wegekrümmung der Schichtträger bereits in die "Führungsbahnen" verlegt ist.

Die ersten Anmeldungsunterlagen enthielten statt des Begriffes "Leitelemente" nur den der "Leitflächen"; der weitergehende Begriff der "Leitelemente" ist erst später im Erteilungsverfahren vom Anmelder eingeführt worden. Im Einklang mit der Rechtsprechung des Senats (Urt vom 2. Dezember 1952 - I ZR 104/51 - GRUR 1953, 120) hat das Patentamt darin eine zulässige Erweiterung der ursprünglichen Anmeldungsangaben gesehen, weil andere bekannte Führungsmittel zur Begrenzung der gekrümmten Bahn von Schichtträgern gegenüber den "Leitflächen" glatte Äquivalente darstellen würden.

Der Klägerin kann nicht darin gefolgt werden, die Patentschrift offenbare als Erfindungsgegenstand nur derart ausgestaltete Leitelemente, daß die Schichtträger durch sie von der Eintrittsöffnung bis dicht an die Walzenanordnung heran in untereinander getrennten Bahnen geführt würden. Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen dazu entnimmt der Durchschnittsfachmann der Patentschrift die Lehre, die Leitelemente so auszugestalten, daß sie die Bahnen der Schichtträger so lange getrennt zu halten hätten, wie dies die technische Aufgabe der Leitelemente im Rahmen der Gesamteinrichtung erfordere. Diese Aufgabe liegt aber, wie dargelegt, darin, die ausreichende Benetzung der Schichtträger auf ihrer Zuführung zu den Walzen zu ermöglichen und einen in der bezeichneten Weise gekrümmten Weg der Schichtträger von der Einführungsöffnung zur Walzenanordnung zu erzwingen.

IV. Die Entgeghaltungen der Klägerin sind zur Frage der Neuheitsschädlichkeit nur soweit zu beachten, als damit die Neuheit der Kombinationserfindung als ganzer in Frage steht. Da

19

Vorbekanntsein einzelner Elemente, soweit sie zur gleichen Kombinationswirkung nicht zusammengefaßt sind, hindert die Neuheit der Erfindung nicht (Urteil des Senates vom 2. Dezember 1952 - I ZR 104/51 - aaO). Das gilt umsomehr, wenn die betreffenden vorbekannten Elemente in anderer Funktion verwandt wurden, weil sie andere technische Aufgaben zu lösen hatten.

1) Einem gleichartigen Diffusionskopierverfahren dient eine von der Firma V [REDACTED]-G [REDACTED] B [REDACTED] angeblich im Jahre 1940 im Inland offenkundig vorbenutzte Vorrichtung. Sie bestand aus einer einfachen Schale, in der sich die Flüssigkeit befand, und einer darin liegenden Glasplatte. Der mit dem latenten negativen Bild versehene Schichtträger wurde auf die Glasplatte aufgelegt und entwickelt. Dann wurde ein entsprechender, für das Positiv vorgesehener Schichtträger ebenfalls mit der Flüssigkeit benetzt und auf das Negativ - Schicht an Schicht - aufgelegt. Nunmehr wurden die aneinander haftenden Schichtträger aus dem Bad herausgenommen und durch eine Mangel gedreht. Dr. Böger, der den Auftrag von der Firma V [REDACTED]-G [REDACTED] hatte, sich schriftlich zu dem neuen Verfahren zu äußern und durch Rundfrage bei Besitzern von Fotokopiergeräten festzustellen, ob davon eine Vergrößerung des Absatzes von Fotokopierpapier zu erwarten sei, hat sich nach seiner eidesstattlichen Erklärung im März 1940 an 200 Firmen und Personen unter entsprechender Aufklärung über das neue Verfahren gewandt. Eine Geheimhaltungspflicht sei ihm dabei nicht auferlegt worden.

Mit dieser Vorrichtung, bei der jeder einzelne Arbeitsgang gesondert von Hand ausgeführt wurde, hat der Vorschlag nach Anspruch 1) des Streitpatents weder die technische Aufgabe noch den Lösungsgedanken gemein. Dazu kommt, worauf das Patentamt bereits hingewiesen hat, daß die Klägerin den Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung dieser improvisierten Einrichtung nicht schlüssig behauptet hat, so daß sie für die weitere

Erörterung der Patentfähigkeit des Streitpatents außer Betracht bleiben kann.

2) Die für das "A-[REDACTED]-Autorapid"-Verfahren von der Firma F[REDACTED] vertriebene Vorrichtung, die angeblich bereits auf der Leipziger Messe 1939 offenkundig vorbenutzt worden ist, im übrigen aber im "Handbuch der Photokopie" von B[REDACTED] (1948) S 83 vorveröffentlicht ist, bestand aus einer Schale mit muldenförmig gekrümmter Oberfläche, der ein entsprechend nach unten gekrümmter Deckel entsprach. Zwischen Unterteil und Deckel blieb ein entsprechend gekrümmter Spalt frei, der mit Entwicklerlösung gefüllt war, und durch den - in gekrümmter Bahn - ein zu entwickelnder Schichtträger geführt wurde. Bei einer anderen Ausführungsform waren noch an der Ein- und Ausführungsseite Quetschwalzenpaare zur Führung der Schichtträger angebracht, während der gewölbte Deckel durch mehrere der Mulde der Schale entsprechend längs angeordnete Schienen ersetzt war. Das "Autorapidverfahren" sah jeweils nur die Entwicklung eines Schichtträgers vor.

Mit dieser Vorrichtung stimmt im Aufbau grundsätzlich die von der deutschen Patentschrift 152 770 von 1902 - "Pollak-Patent" - vorbeschriebene Vorrichtung zum Entwickeln und Fixieren einzelner Bildstreifen überein. Entsprechend verhält es sich mit den in "Die Fabrikation der fotografischen Platten, Filme und Papiere und ihre maschinelle Verarbeitung" von Wenzel 1930, §§ 527 und 529 angegebenen Stellen (Bl 210, 211 NIA) sowie beim Vorschlag der veröffentlichten deutschen Patentschrift 619 986 die eine "Vorrichtung zum Entwickeln, Waschen und Trocknen von Fotografien, insbesondere für Fotoautomaten" betrifft. Auch hierbei handelt es sich jeweils nur um Vorrichtungen, die die Behandlung einzelner Schichtträger bezwecken.

Bei allen diesen Vorrichtungen war die Aufgabe nicht ge-

gestellt, die sich aus der Nutzbarmachung des Diffusionsvorganges für das fotografische Kopierverfahren neu ergab: Die gemeinsame Benetzung mehrerer Schichtträger bei gemeinsamem Transport durch die Flüssigkeit, ihre Pressung aneinander und schliesslich der Transport der aneinanderhaftenden Schichtträger ins Freie darart, daß dabei ihre Lage zueinander nicht verschoben wird. Dementsprechend hatten die Quetschwalzenpaare, soweit sie dabei verwandt wurden, lediglich eine Führungs- und Trocknungsfunktion. Als neuheitsschädlich für die Erfindung des Streitpatents scheiden sie daher schon aus diesem Grunde aus.

3) Die deutschen Patentschriften 274 167 und 334 758 sowie die angegebenen Stellen in "Büromaschinen" und in "Energie" beschreiben sämtlich Kopiermaschinen, die nichts mit fotografischen Reproduktionsverfahren zu tun haben. Mit ihrer Hilfe können vielmehr von einem mit Kopiertinte beschrifteten trockenen Original auf angefeuchteten Kopierblättern Abdrucke durch deren kurzes Anpressen an das Original hergestellt werden. Die dabei ebenfalls als Arbeitsmittel verwendeten Wring- und Führungswalzen sowie gekrümmten Führungsbleche für das Kopierpapier und die federnde Lagerung von Walzen sind für das Streitpatent im Rahmen der Neuheitsprüfung unbeachtlich, da jeweils, abgesehen von dem abweichenden technischen Wissensgebiete, nur Einzelelemente der Kombination des Streitpatents beschrieben sind.

4) Nach Zweckbestimmung, technischer Aufgabe und Lösungsgedanke ist aus dem vorbekannten Stande der Technik allein das A--Gerät mit dem Gegenstande des Streitpatents vergleichbar. Es entspricht im wesentlichen dem Vorschlage des vorveröffentlichten schweiz. IG-Patentes (Nr 240 472) und dem Inhalte der von der Klägerin erst im Berufungsverfahren in den Rechtsstreit eingeführten deutschen IG-Patentanmeldung F 5552.

Unstreitig haben die Farbenfabriken B- (A- am 23.

Februar 1949 vor Vertretern von Firmen, die der "Vereinsabteilung Dokumenten-Fotokopiergeräte" angehören, in Leverkusen das von ihr geschaffene Gerät zur Ausführung ihres "Copyrapidverfahrens" vorgeführt und benutzt. Das geschah zu dem erklärten Zwecke, die Herstellerfirmen - der betreffende Verband umfaßt einen wesentlichen Teil der Hersteller von Fotokopiergeräten - zur Verbesserung dieser Vorrichtung anzuregen. Eine Geheimhaltungspflicht wurde den Firmenvertretern - darunter dem späteren Erfinder des Streitpatents - nicht auferlegt. Das Patentamt hat in diesem unstreitigen Sachverhalte in zutreffenden Ausführungen die Erfüllung des Tatbestandes der offenkundigen Vorbenutzung dieses A- Geräts angenommen (vgl. dazu RG vom 23. Januar 1942, GRUR 1942, 261 [264]). Der Beklagte hat das auch nicht bemängelt. Das offenkundig vorbenutzte A- Gerät und die dem im wesentlichen entsprechende Vorrichtung nach der vorveröffentlichten schweiz. Patentschrift 240 472 ("IG-Patent") werden im folgenden zusammenfassend als "A- Gerät" bezeichnet.

Die Vorrichtung besteht wie die nach dem Streitpatent zunächst aus einem Gehäuse, das zur Aufnahme der Flüssigkeit bestimmt und mit einer Einführungsöffnung für die Schichtträger versehen ist. Außerdem enthält es (in der vorbenutzten Form) für die einzelnen Schichtträger Zuführungskanäle, die von den Einführungsöffnungen aus in die Flüssigkeit eintauchen und sich bis hart an eine Walzenanordnung heran erstrecken. Die Kanäle sind durch gerade und in Richtung auf die Walzen zu konvergierenden Flächen gebildet und haben die Funktion, die Schichtträger getrennt durch die Flüssigkeit der Walzenanordnung zuzuführen. Sie besteht aus einer Hauptwalze, die sich zum größten Teil innerhalb der Flüssigkeit befindet, und 3 bzw. 4 weiteren kleineren Walzen, um die in bestimmter Weise ein endloses (Gummi-) Tuch umläuft. Zwei von den Nebenwalzen sind als Gegendruckwalzen, die an der Hauptwalze anliegen, ausgebildet. Die Schichtträger werden an der Berührungslinie von Hauptwalze und Gegendruckwalze

bzw. dem zwischen beiden durchlaufenden Gummituch erfaßt, aneinandergepreßt und nunmehr zwischen Gummituch und Hauptwalze festgeklemmt um die Hauptwalze herum zunächst tiefer in die Flüssigkeit und dann wieder hinaus über den Flüssigkeitsspiegel geführt. Von dort aus werden die aneinandergepreßten Schichtträger nach Freigabe durch das Gummituch, das von der Hauptwalze weg um die dort anliegende zweite Gegendruckwalze läuft, in bestimmter Weise aus dem Gehäuse ausgeworfen. Aus dieser Ausgestaltung des A-~~Geräts~~ ist zu ersehen, daß sein Erfinder von dem dem Streitpatent entgegengesetzten, oben unter III a erörterten Prinzip ausgeht: Die unumgängliche Krümmung des Weges der Schichtträger ist in den Teil der Bahn verlegt, in der sie bereits zusammengepreßt aneinanderliegen. Dem entsprechend unterscheidet sich dieses Gerät vom Vorschlage des Streitpatents durch

- a) die Leitelemente, die die Zuführungsbahnen bestimmen und die beim offenkundig vorbenutzten A-~~Gerät~~ geradflächig und konvergierend ausgebildet sind, während sie beim Streitpatent gekrümmt und unter sich parallel oder annähernd parallel vorgeschlagen werden;
- b) die Quetschwalzen- und Transporteinrichtung, die aus einem System von nur zum Teile aneinanderliegenden und als Quetschwalzen wirkenden Walzen und einem endlosen Gummituch besteht, mit dessen Hilfe die Fortdauer der Pressung und die Wegekrümmung der Schichtträger bewerkstelligt wird, während dieser Teil der gestellten Aufgabe beim Streitpatent ausschliesslich durch mindestens ein Walzenpaar bewirkt wird.

Danach unterscheiden sich die beiden technischen Lösungen nicht nur in dem erörterten Lösungsprinzip, sondern auch in der Art, Zahl und der funktionell bedingten Ausbildung der verwendeten Arbeitsmittel. Unter diesen Umständen steht auch das A-~~Gerät~~, das allein nach dem Stande der Technik dem gleichen Zwecke wie die Vorrichtung nach dem Streitpatent dient, der Neuheit der Erfindung des Streitpatents nicht entgegen.

Das gilt auch für die amtlich nicht vorveröffentlichte,

aber ältere Patentanmeldung F 5552 der I.G., auch wenn zugunsten der Klägerin unterstellt wird, dass diese Patentanmeldung als Mikrofilm oder "Fiat"-Bericht druckschriftlich vorveröffentlicht worden ist. Die darin gewählte Anspruchsfassung könnte zwar den Gegenstand auch des Streitpatents umfassen. Der Gesamthalt der Anmeldungsschrift offenbart jedoch dem Durchschnittsfachmanne lediglich die gleiche Lehre, die bereits als Erfindungsgegenstand der vorveröffentlichten schweizerischen Patentschrift 240 472 als nicht neuheitsschädlich dargelegt worden ist. Auch die Patentanmeldung F 5552 nimmt den Gegenstand des Streitpatents somit nicht vorweg.

5) Die Behauptung der Klägerin endlich, durch den bei der besagten Vorführung des A-~~Gerätes~~ in Leverkusen mündlich unter dem ausdrücklichen Hinweis auf das vorveröffentlichte F-~~Gerät~~ für das Autorapidverfahren gemachten Vorschlag S-~~s~~, die kalenderartige Quetschwalzenanordnung durch ein einfaches paralleles Walzenpaar zu ersetzen, habe sich die offenkundige Vorbenutzung auch auf eine solche im S-~~'schen~~ Sinne abgeänderte Vorrichtung, die den Gegenstand des Streitpatents völlig vorwegnehme, erweitert, ist unschlüssig. Es fehlt dabei allein schon am ersten Erfordernis der offenkundigen Vorbenutzung, daß nämlich eine solche abgeänderte Vorrichtung körperlich vorhanden ist. Aus der von der Klägerin angeführten Entscheidung des RPA in Bl f P~~MZ~~ 1935, 9 ist nichts für ihre Auffassung zu entnehmen. Im dort behandelten Falle war ein körperliches Substrat des betreffenden Erfindungsgedankens, wenn auch im Innern einer Vorrichtung und den Blicken entzogen, tatsächlich vorhanden und auch benutzt worden. Zu entscheiden war nur, ob die mündliche Erläuterung des betreffenden von außen unsichtbaren Bestandteils bei der Benutzung als ausreichend anzusehen war, das Merkmal der Offenkundigkeit dieser Benutzung zu erfüllen. Mit diesen Rechtsfragen hat der vorliegende Sachverhalt ersichtlich nichts gemeinsam.

Nach alledem ist mit dem gerichtlichen Sachverständigen davon auszugehen, daß der Gegenstand des Streitpatents als Kombinationserfindung nach dem Stande der Technik am Anmelde- tage neu war.

Gegenüber den vorbekannten für das Diffusionskopierverfahren bestimmten Kopiergeräten, also dem A- -Gerät in seiner vorveröffentlichten und vorbenutzten Ausführungsform, hat das Streitpatent einen fortschrittlichen Stand der Technik zur Folge gehabt. Das Patentamt stellt seinen Erwägungen hierzu mit Recht die auch in der Berufungsinstanz unumstrittene Feststellung voran, daß das fotografische Diffusionskopierverfahren weder die Fortdauer des Anpreßdruckes auf die einmal aufeinandergepreßten Schichtträger, noch deren mehr oder minder langes Verbleiben in der Flüssigkeit erfordere, daß es vielmehr für die fehlerlose Durchführung dieses Verfahrens genüge, wenn die Schichtträger ausreichend angefeuchtet, dann zusammengepreßt und danach alsbald ausgeworfen würden. Der Diffusionsprozeß findet dabei ordnungsgemäß statt, weil die aneinandergepreßten feuchten Schichtträger auch ohne ständigen Druck von außen hinreichend fest aneinander haften bleiben. Berücksichtigt man dies, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß die vorbekannten Vorrichtungen tatsächlich mit einem unnötigen Aufwand an Arbeitsmitteln das Kopierverfahren ohne technische Notwendigkeit ausdehnen; wenn die einmal beim Passieren der Berührungslinie von Haupt- und Gegendruckwalze aneinandergepreßten feuchten Schichtträger werden weiter von Gummituch und Hauptwalze sowie schließlich von der zweiten Gegendruckwalze aneinandergedrückt. Außerdem werden sie in aneinandergepreßter Lage auf einem Umweg durch die Flüssigkeit um die Hauptwalze herum transportiert. Diese Nachteile vermeidet der Erfinder des Streitpatents mit seinem Vorschläge. Seine Vorrichtung ist ferner in Herstellung und Aufbau einfacher und damit ärmer an Fehlerquellen. Relativverschiebungen zwischen den behandelten aneinanderliegenden Schichtträgern werden kaum auftreten können, da sie in gerader Richtung aus der

Flüssigkeit hinaus transportiert werden, gleichviel, ob ein Walzenpaar oder deren mehrere dazu verwendet werden. Bei den vorbekannten Geräten dagegen läßt sich, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, die Gefahr solcher Relativverschiebungen - und damit das Gewinnen unscharfer Kopien - kaum vermeiden, weil der Weg außenliegender Schichtträger um die Hauptwalze herum etwas länger ist als der des innenliegenden Schichtträgers.

VI. Der im Vorschlage des Streitpatents liegenden schöpferischen Leistung des Beklagten kann auch die erforderliche Erfindungshöhe nicht abgesprochen werden. Bei der Prüfung der Erfindungshöhe ist im Gegensatz zu den Prüfungsgrundsätzen zur Frage der Neuheit und des technischen Fortschritts der Stand der Technik in seiner Gesamtheit zugrunde zu legen. Von der aus dem Vorbekannten mosaikartig gebildeten künstlichen Synthese ex post (Benkard PatG, 2. Aufl § 6 Anm c S 126) ist auszugehen und zu untersuchen, ob der offenbarte Lösungsgegenstand für den durchschnittlichen Fachmann am Anmeldetag des Streitpatents nahe lag oder ob vielmehr, auch von dieser Grundlage aus betrachtet, noch ein Schritt von erfinderischer Bedeutung nötig war, um zu dem Lösungsgedanken zu gelangen.

Die Einzelelemente, die der Anspruch 1) zur Kombination zusammenfaßt, waren teilweise im engsten Fachgebiete, dem der Kopiergeräte für das fotografische Diffusionsverfahren, bekannt. Teilweise wurde von entsprechenden Arbeitsmitteln im verwandten Fachgebiete der sonstigen fotografischen Kopiergerätetechnik Gebrauch gemacht. Endlich waren solche Arbeitsmittel auch auf dem benachbarten Wissensgebiete bekannt, das Kopiermaschinen zum Herstellen von Abzügen mit Kopiertinte beschrifteter Originale umfaßt.

Im einzelnen war im einschlägigen Fachgebiete die Verwen-

dung des mit getrennten Einführungsöffnungen versehenen
 wannenartigen Behälters zur Aufnahme der Flüssigkeit durch
 das A-[REDACTED]-Gerät bekannt. Dasselbe Gerät enthielt auch schon
 Leitelemente, die eine bestimmte Bahn zum Benetzen jedes
 Schichtträgers und deren Zuführung zu einer Walzenanordnung
 erzwingen. Die 1948 vorveröffentlichte Schrifttumsstelle
 Biehler, deren Abbildungen 103 und 104 den angeblich auf der
 Leipziger Messe offenkundig vorbenutzten "Fotokopiergeräten"
 entsprechen, zeigt schon eine gekrümmte durch die Entwickler-
 flüssigkeit geführte Bahn, allerdings nur für einen Schicht-
 träger. Eine entsprechende Ausgestaltung einer Führungsbahn
 für einen einzelnen Bildstreifen hat bereits im Jahre 1902
 das Pollak-Patent beschrieben. Walzenpaare mit der Funktion,
 mehrere Schichtträger aneinanderzupressen, wurden im Agfa-
 Gerät benutzt, während bei den sonstigen vorbekannten foto-
 grafischen Kopiergeräten wie den Vorrichtungen nach von B-[REDACTED],
 dem Pollak-Patent, der deutschen Patentschrift 619 986 sowie
 beim "Photostat" und "Super-Rectigraph" die Walzenpaare jeweils
 nur die Funktionen hatten, ein Bild oder einen Bildstreifen
 zu transportieren oder von anhaftender Flüssigkeit zu befreien.
 Bei keinem dieser Geräte aus der allgemeinen fotografischen
 Kopiertechnik war die Aufgabe zu lösen, mehrere Schichtträger
 aneinanderzupressen und aneinandergepreßt weiterzutransportieren.
 Eine der Funktion der Walzen des Streitpatents näher kommende
 technische Aufgabe haben die Walzenanordnungen der entgegen-
 gehaltenen Vorveröffentlichungen aus dem allerdings fernerlie-
 genden Fachgebiete der nicht fotografischen Kopiermaschinen
 auszuführen (deutsche Patentschriften 274 167, 334 578 sowie
 die angegebenen Schrifttumsstellen in "Energie" und "Büromaschi-
 nen"). Bei diesen Vorrichtungen werden zwar auch schon zwei
 Papierstreifen durch ein Walzenpaar aneinandergepreßt, um
 dadurch eine Kopie von einem Original herzustellen. Dabei wer-
 den die beiden Papierstreifen jedoch den Andruckwalzen aus ver-

schiedenen Richtungen zugeführt. Außerdem unterscheidet sich die dortige Aufgabenstellung grundlegend von der des Streitpatents. Während die zu behandelnden Schichtträger bei diesen vor ihrer Aneinanderpressung sämtlich mit der Flüssigkeit benetzt werden müssen, ist bei jenen Maschinen nur das Kopierpapier anzufeuchten, das Originalpapier dagegen den Walzen trocken zuzuführen. Schliesslich haben die Andruckwalzen bei den Kopiermaschinen auch nicht die beim Streitpatent im Rahmen der erfindungsgemässen Kombination notwendige Funktion, die behandelten Papiere zugleich mit der Pressung in eine bestimmte Richtung zu transportieren. Für den Erfinder einer Vorrichtung zur Durchführung des fotografischen Diffusionskopierverfahrens lag daher die Übernahme der bei jenen Kopiermaschinen erprobten und bekannten Arbeitsmittel durchaus nicht nahe. Die erörterte Verschiedenheit auch der Aufgabenstellungen bei den Kopiermaschinen einerseits und den bekannten fotografischen Kopiergeräten, soweit sie jeweils nur einen Schichtträger zu behandeln haben, legte im übrigen auch nicht den Gedanken nahe, bekannte Arbeitsmittel aus diesen beiden technischen benachbarten Bereichen zu einer Vorrichtung zusammenzufassen, die der von beiden abweichenden Aufgabenstellung beim fotografischen Diffusionskopierverfahren genügt hätte.

Diese Auffassung hat ihren ausdrücklichen fachmännischen Niederschlag gefunden in der Beschreibung des schweizer. Patentes 240 472 (S 4 Z 80-83 [vgl auch IG-Anmeldung F 5552, 1. Absatz letzter Satz der Beschreibung]). Die Besonderheit des Verfahrens ließ danach die Befürchtung aufkommen, daß die miteinander in Kontakt stehenden, feuchten Schichtträger auf ihrem weiteren Wege aus dem Gerät sich verformen oder Falten bilden könnten (S 5 Z 85-90). Als Mittel, den Diffusionsvorgang ungestört vonstatten gehen zu lassen, insbesondere Verformung und Faltenbildung der Schichtträger zu vermeiden, schlägt dort der Erfinder nicht nur die Pressung durch die beiden Gegendruckwalzen an die Hauptwalze, sondern außerdem in der bekannten Anordnung

ein endloses Gummituch vor (S 5 Z 21 - 24, Unteranspruch 18). Das vorbenutzte A-[REDACTED]-Gerät, das die gleiche Einrichtung enthält, beruht nach den den Senat überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen auf der gleichen Überlegung: Die durch die Haupt- und erste Gegendruckwalze zunächst bewirkte Aneinanderpressung schien dem Erfinder nicht auszureichen, das ungestörte und innige Aneinanderhaftenbleiben der Schichtträger beim weiteren Transport aus dem Gehäuse zu sichern. Deshalb hatte das Gummituch neben seiner an anderer Stelle bereits erörterten Funktion, die Wegekrümmung der Schichtträger mitzuermöglichen, die nach der Vorstellung des Erfinders notwendige Aufgabe, einen flächigen Anpressdruck auf die im Umlauf befindlichen Schichtträger bis zu deren Austritt ins Freie aufrecht zu erhalten. Das findet im übrigen auch Ausdruck im Begleitschreiben der Farbenfabriken B[REDACTED] (A[REDACTED]) vom 1. März 1949 zur Übersendung einer Modellzeichnung des vorbenutzten A-[REDACTED]-Geräts, wo es in den Erläuterungen zu dem Gerät heißt:

"Es ist darauf zu achten, daß der Andruck des Gummituches gegen die beiden Papiere nicht auf eine Linie, sondern auf eine Fläche wirkt, da sonst leicht ein Verschieben und Faltenbildung eintreten."

Zusammenfassend ist danach festzustellen: Die nicht fotografische Kopiermaschinenteknik und die verwandte fotografische Kopiergerätetechnik stellt den Erfinder des Streitpatents nach dem Stande der Technik die Anwendung einfacher Walzenpaare als ausschließliche Arbeitsmittel zur Pressung und zum anschließenden Weitertransport ins Freie nicht nahe, weil die dort gestellten technischen Aufgaben andersartig waren. Auch die Zusammenschau der dortigen Erkenntnisse mit dem Vorschlag des IG-Patentes bzw. der Ausgestaltung des vorbenutzten A-[REDACTED]-Gerätes, die beide vom Bekannten, das für unanwendbar gehalten wurde (vgl Patentschrift S 4 Z 80-90 des IG-Patentes), bewußt ab-

weichend ausgestaltet waren, läßt den Lösungsgedanken des Streitpatents nicht als naheliegend erscheinen. Diese als Kombination allein vergleichbaren Geräte lenkten den durchschnittlichen Fachmann vielmehr gerade von der Anwendung sonst bekannter Arbeitsmittel für die Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe ab.

Trotzdem hat der Erfinder des Streitpatents erkannt, daß allein schon der Inpreßdruck auf eine schmale Fläche, wie er beim Durchgange der Schichtträger durch ein Walzenpaar erreicht werden kann, genügt, feuchte, noch weiter zu transportierende Schichtträger so nachhaltig aneinander haften zu lassen, daß der Diffusionsvorgang sich vollzieht. Er hat weiter erkannt, daß es des kompliziert angeordneten endlosen Gummituches nicht bedarf, um die aneinanderhaftenden feuchten Schichtträger aus der Flüssigkeit allein mittels Walzen zu transportieren, ohne daß dabei Verformungen oder Faltenbildung auftreten. Um das alles zu ermöglichen, hat er endlich in grundsätzlicher Abkehr vom Lösungsprinzip beim A-[REDACTED]-Gerät die notwendige Bahnkrümmung der Schichtträger durch entsprechende Ausgestaltung der Leitelemente in den Teil ihres Weges verlegt, in dem die Schichtträger noch nicht aneinandergepreßt sind. Er hat damit nicht nur einen zweiten Lösungsweg für die gestellte Aufgabe gewiesen, sondern darüber hinaus sehr erhebliche, an anderer Stelle bereits erörterte, Nachteile der vorbekannten Vorrichtung vermieden. Das Streitpatent hat danach die erforderliche Erfindungshöhe.

Dieses Ergebnis wird auch nicht durch die neuerliche Behauptung der Klägerin in Frage gestellt, bei der erwähnten Vorbenutzung des A-[REDACTED]-Gerätes in Leverkusen habe S-[REDACTED] die Abänderung dieser Vorrichtung dahin angeregt, das kalendarartige Walzensystem durch ein paralleles Walzenpaar zu ersetzen, wie es aus dem von ihm 1939 für das Autorapidverfahren

konstruierte Fotokopier-Gerät bekannt gewesen sei. Unterstellt man zugunsten der Klägerin diesen Sachverhalt, so ist damit doch nicht dargetan, daß die erfinderische Leistung des Beklagten die des durchschnittlichen Fachmannes nicht übersteige. Mit dem gerichtlichen Sachverständigen ist der Senat der Auffassung, daß diese in die Debatte geworfene Äußerung Stratmanns keineswegs bereits den Lösungsgedanken des Streitpatents enthielt. So ergibt dieser Vorschlag nichts für die Lösung des Problems, wie die verschiedenen Schichtträger gemeinsam, jedoch jeder für sich, während ihres gekrümmten Weges zu den Walzen zu benetzen seien; denn diese Aufgabe ist weder beim F [REDACTED]-Gerät noch von S [REDACTED] mündlich bei der Vorführung in Leverkusen gelöst worden. Aus dem von Stratmann damals geäußerten Gedanken kann nichts für die Bewertung der erfinderischen Leistung des Beklagten entnommen werden.

VII. Die ältere, aber erst später bekannt gemachte Patentanmeldung F 5552 der IG, deren Anspruchsfassung den Gegenstand des Streitpatents möglicherweise umfassen könnte, kann einen Nichtigkeitsgrund i.S. des § 13 Abs 1 Ziff 2 PatG zur Zeit schon deshalb nicht abgeben, weil sie bisher nicht zum Patent erhoben ist.

Die beantragte Aussetzung des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens, bis das Erteilungsverfahren hinsichtlich der IG-Anmeldung abgeschlossen ist, ist unzulässig. Die Klägerin meint, die im summarischen Erteilungsverfahren gem § 3 des 1. Überleitungsgesetzes dem Patentsucher gegebene leichte Möglichkeit, ein Patent ohne amtliche Vorprüfung zu erlangen, müsse beim Vorliegen einer älteren identischen Patentanmeldung ausgeglichen werden durch Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens, bis das Erteilungsverfahren für die ältere Anmeldung abgeschlossen sei. Das Nichtigkeitsverfahren hole bei ungeprüften Patenten im Grunde nur die Amtsprüfung des ordentlichen Erteilungsverfahrens (§§ 28, 29 PatG) nach, das bei solcher Lage ebenfalls entsprechend ausge-

setzt werde. Das sei im übrigen auch zweckmässig, da die Erteilung des von der IG beantragten Patentes mit Sicherheit zu erwarten sei.

Dem steht entgegen, daß das Nichtigkeitsverfahren nach geltendem Recht nicht dazu geeignet und bestimmt ist, derartige Nachteile, die sich aus dem abgekürzten Verfahren nach dem 1. Überleitungsgesetz ergeben können, auszugleichen. Dieses Übergangsverfahren wurde aus bekannten Gründen für einen vorübergehenden Zeitraum vom Gesetzgeber geschaffen. Dabei mußten Schwierigkeiten der vorliegenden Art in Kauf genommen werden. Ein im Kurzverfahren erteiltes Patent kann wegen einer identischen früheren Anmeldung nur noch mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden. In diesem Verfahren aber können nur schlüssig vorgetragene Klagegründe berücksichtigt werden. Das ist bei der Identitätsklage gemäss § 13 Abs 1 Ziff 2 PatG das auf Grund früherer Anmeldung erteilte identische Patent, nicht schon die ältere identische Anmeldung. Die beantragte Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens bis zum Abschluß eines laufenden Erteilungsverfahrens dieser Art könnte nur dazu dienen, dem Kläger einer gegenwärtig unschlüssigen Nichtigkeitsklage die Möglichkeit zu eröffnen, seine abweisungsreife Klage mit Hilfe eines nunmehr erst entstehenden Klagegrundes nachträglich schlüssig zu begründen. Ein solches Vorgehen wäre mit dem Wesen des Nichtigkeitsverfahrens unvereinbar. Es steht im freien Belieben des Klägers, die Nichtigkeitsklage zu erheben. Er legt durch die Begründung, die er der Klage gibt, die Richtung fest, in der das Patent nachgeprüft werden soll, und hat auch im übrigen starken Einfluß auf den Gang des Verfahrens (vgl. BGHZ 10, 22 [27 f]). Die das Nichtigkeitsverfahren sonst weitgehend beherrschende Offizialmaxime rechtfertigt die gegenwärtige prozessuale Berücksichtigung eines möglicherweise künftigen entstehenden Nichtigkeitsgrundes nicht, zumal da es einem aus anderem Klagegrunde abgewiesenen Nichtigkeitskläger freisteht, erneut Nichtigkeitsklage wegen identischer Vorpaten-

tierung zu erheben, sobald die tatsächlichen Voraussetzungen, deren Eintritt gegenwärtig durchaus ungewiß ist, dafür vorliegen.

VIII. Aus den dargelegten Gründen bestand zur Vernichtung oder auch nur teilweisen Vernichtung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents kein Grund. Dagegen war es geboten, dem Anspruch entsprechender oben gegebenen Auslegung seines Erfindungsgegenstandes die aus der Entscheidungsformel ersichtliche klarstellende Fassung zu geben.

Bleibt somit der Hauptanspruch erhalten, so sind auch die auf ihn bezogenen mit der Klage angegriffenen Unteransprüche rechtsbeständig. Sie stellen in jedem Falle zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung nach dem Hauptanspruche dar, ohne dabei für "platte Selbstverständlichkeiten" Schutz zu beanspruchen. Eine selbständige erfinderische Leistung gegenüber dem Hauptanspruch erfordern Unteransprüche nicht (BGH vom 25. September 1953 - I ZR 73/52 -).

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

Wilde

Birnabach

Bock

Nastolski

Bundesrichter Dr. Mörr
ist infolge Ortsabwesen-
heit an der Unterschriften-
leistung behindert.

Wilde