

S 996 d0
I ZR 99/54

Verkündet
am 15. Oktober 1957
Grunau, Justizober-
sekretär, als Urkunds-
beamter der Geschäfts-
stelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

der verwitveten Frau Emilie W. geb. K. in B.
, W. Straße,

Beklagten und Berufungsklägerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Prof. Dr. und
Patentanwalt Prof. Dr. Dr. J.
in M.,

gegen

die Firma R. Aktiengesellschaft, vertreten durch
ihren Vorstand, in B., R. Straße,

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. und die Patent-
anwälte Dr. Ing. H., Dipl. Ing.
K. in B. sowie
Rechtsanwalt und Notar Dr. D.
in B. -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 1957 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Prof. Dr. h. c. Wilde, Dr. Bock,
Dr. Krüger-Nieland, Dr. Weiß und Dr. Spreng

für Recht erkennt:

Die Berufung der Beklagten gegen die Ent-
scheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen
Patentamts vom 19. Januar 1954 wird auf Kosten der
Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 19. Juli 1937 von Hermann W. [REDACTED] angemeldeten und dem Anmelder vom Reichspatentamt, Zweigstelle Österreich, erteilten Patents Nr. 159 804. Das Patent wurde gemäß § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Patent- und Gebrauchsmusterrecht aus Anlaß der Wiedervereinigung der Ostmark mit dem Deutschen Reich vom 27. Juli 1940 (RGBl 1940 I 1056) mit Wirkung vom 1. Oktober 1940 auf das Reichsgebiet erstreckt. Gemäß Bescheinigung des Reichspatentamts vom 22. April 1942 wurde das Patent auf die Beklagte umgeschrieben. Laut Verfügung vom 12. Februar 1953 wurde die Aufrechterhaltung des Patents gemäß dem Dritten Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 3. Oktober 1951 (BGBl I 847) in der Patentrolle vermerkt. Die Patentansprüche lauten:

1. Verfahren zur Herstellung von Flachdruckblättern aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen, dadurch gekennzeichnet, daß eine größere Anzahl der Flachdruckblätter (a) in paralleler Nebeneinanderlage quer zu zwei mit Wechselstrom gespeisten Schienen (2, 3) in den Elektrolyten eines Oxydationsbades derart eingehängt wird, daß die aufeinanderfolgenden Aluminiumblätter abwechselnd mit der einen und mit der anderen Stromschiene (2, 3) in leitender Verbindung stehen.
2. Abgeänderte Einrichtung für das Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß neben jeder Wechselstromschiene (2 bzw. 3) eine weitere Stromschiene (4, 5) mit dem Pluspol einer Gleichstromquelle verbunden ist und mit welchen beiden gleichpoligen (4, 5) die aufeinanderfolgenden Metallblätter (a) ebenfalls wieder abwechselnd in leitender Verbindung stehen, und daß ferner zu beiden Seiten des Metallblätterstapels je eine aus Blei oder entsprechendem Mate-

- 3 -

rial bestehende Elektrode (6) angeordnet ist, welche bei den Bleielektroden (6,6) mit dem Minuspol der Gleichstromquelle verbunden sind.

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwei aufeinanderfolgende Metallblätter (a), je in der Nähe entgegengesetzter Seitenkanten (12') mit den Wechselstromschienen (2, 3) verbunden sind und jedes Metallblatt (a) mit dem auf derselben Seite angeordneten Wechselstrom und Gleichstromschienenpaar in leitender Verbindung steht.
4. Gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 hergestelltes foliendünnes Blatt aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen für Büroflachdruck, dadurch gekennzeichnet, daß es unabhängig von der tunlichst klein zu wählenden Dicke auf beiden Seiten mit durch an sich bekannte anodische Formierung erzeugten, für den Flachdruck geeigneten Druckflächen versehen ist und auf beiden Seiten in an sich bekannter Weise für den Flachdruck, insbesondere Offsetdruck, verwendet wird.

Bei dem Patent Nr. 159 804 (österreichischen Ursprungs) handelt es sich um die Nachanmeldung zweier deutscher, ebenfalls von Hermann W. eingereichter Patentanmeldungen, und zwar

a) der Anmeldung W 99 132 IV a/15 1 vom 20. Juli 1936, betreffend "Aluminiumblatt für Büroflachdruck", und

b) der Anmeldung W 99 447 VI a/48 vom 7. September 1936, betreffend "Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von für den Offsetdruck geeigneten Flachdruckblättern aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen".

Demgemäß wurden für die Ansprüche 1 bis 3 des Patents Nr. 159 804 die Priorität vom 7. September 1936 und für den Patentanspruch 4 die Priorität vom 20. Juli 1936 zuerkannt.



Die deutschen Patentanmeldungen W 99 132 und W 99 447 wurden auf die Umschreibungsanträge des Erfinders Hermann W. [REDACTED] vom 5. April 1937, die am 25. Juli 1941 beim Reichspatentamt in Berlin eingereicht wurden, für die damals noch unverheiratete Klägerin (Emilie K. [REDACTED]) weiter behandelt. Gegen beide Patentanmeldungen waren u.a. auch von der Klägerin Einsprüche eingelegt worden.:

Das auf die Anmeldung W 99 132 nachgesuchte Patent wurde durch Beschluß der Prüfungsstelle vom 17. November 1939 mangels Neuheit versagt. Die Beschwerde der Beklagten wurde durch Beschluß des 9. Beschwerdesenats vom 12. September 1941 zurückgewiesen.

Auf die Anmeldung W 99 447 wurde das nachgesuchte Patent durch Beschluß der Prüfungsstelle vom 27. Juli 1940 erteilt. Gegen diesen Beschluß legte die Klägerin mit Schriftsatz vom 1. November 1940 Beschwerde ein. Am 9. März 1942 nahm die Beklagte die Patentanmeldung W 99 447 zurück. Die Rücknahme wurde am 7. Mai 1942 bekannt gemacht.

Mit der vorliegenden, auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestützten Klage beantragt die Klägerin, zu erklären, daß das Patent Nr. 159 804 österreichischen Ursprungs im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht geltend gemacht werden könne, hilfsweise, mindestens die Patentansprüche 1 und 4 für nichtig zu erklären.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei, wie zum Teil schon in den Anmeldeverfahren W 99 132 und W 99 447 geltend gemacht worden sei, durch druckschriftliche Vorveröffentlichungen sowie durch of-

fenkundige Vorbenutzung in vollem Umfang vorweggenommen. Sie hat dem Streitpatent entgegengehalten die österreichische Patentschrift Nr. 140 473, die deutschen Patentschriften 74 402, 75 265, 514 157 und die britische Patentschrift Nr. 393 565, außerdem aus dem Schrifttum Engelhardt, Handbuch der technischen Elektrochemie, Bd. I, Teil I (1931), Seiten 83/84. Schließlich hat die Klägerin als offenkundige Vorbenutzung noch die sogenannten "Druckerstolz"-Platten entgegengehalten.

Die Beklagte hat gegenüber der Nichtigkeitsklage rechtzeitig Widerspruch erhoben und beantragt, die Klage in erster Linie als unzulässig, hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen.

Unter Bezugnahme auf ihre Ausführungen in dem vor dem Landgericht Frankfurt/Main schwebenden Verletzungsstreit 2/6 O 184/52 macht die Beklagte in erster Linie die Einrede der Arglist geltend und meint, die Klägerin verstoße den Umständen nach gegen Treu und Glauben mit ihrem Begehren, die Nichtigkeit des einzigen noch bestehenden Schutzrechtes herbeizuführen. Die Klägerin habe bereits im Jahre 1937 die Wirtschaftsgruppe Maschinenbau veranlaßt, nach dem Streitpatent hergestellte Aluminiumblätter durch die Gestapo von dem Rechtsvorgänger der Beklagten, dem jüdischen Erfinder Hermann W., für sich abzuholen. Am 12. Juli 1937 habe W. mit den Kaufleuten K. und L. einen Lizenzvertrag geschlossen. Dieser Vertrag sei von K. und L. im Jahre 1941 gekündigt worden. •Trotzdem habe K. der Klägerin in den Jahren 1942/43 den gesamten Vertrieb der von ihm nach dem Streitpatent hergestellten Platten übertragen. Im Februar 1944 habe die Klägerin schließlich von K. das gesamte Verfahren erworben. Bei dieser Sachlage müs-

se sich die Klägerin wie ein Lizenznehmer behandeln lassen; sie könne deshalb auch nicht die Nichtigkeit des Streitpatents geltend machen.

In sachlicher Beziehung führt die Beklagte gegenüber der Klage aus, das Schicksal der Anmeldung W 99 132 sei für die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents ohne Bedeutung, da dieses keinen dem Schutzbegehren der genannten Anmeldung entsprechenden Anspruch enthalte. Die Anmeldung W 99 447 sei von der Beklagten aus Gründen zurückgenommen worden, die mit der Rechtsbeständigkeit dieser Anmeldung nichts zu tun hätten; da nämlich das Streitpatent damals bereits erteilt gewesen sei, habe keine Veranlassung bestanden, die deutsche Patentanmeldung weiter aufrechtzuerhalten. Die Prüfungsstelle für Klasse 48 a habe durch Beschluß vom 27. Juli 1940 mit zutreffender Begründung den Einspruch der Klägerin und auch noch zwei weitere Einsprüche gegen die Patentanmeldung W 99 447 zurückgewiesen. Hieraus ergebe sich auch die Patentfähigkeit der Ansprüche 1 bis 3 des Streitpatents. Die in dem Anmeldeverfahren W 99 132 ergangene Entscheidung des 9. Beschwerdese-nats des Reichspatentamts vom 12. September 1941 stelle zwar auf Grund der vorgelegten "Druckerstolz"-Platten fest, daß beiderseitig bearbeitete und abdruckbare Flachdruckplatten am Anmeldetage bekannt gewesen seien; die Anmeldung sage aber nichts darüber, ob die bekannten doppelseitig behandelten Platten nach den in den Ansprüchen 1 bis 3 gekennzeichneten Verfahren hergestellt worden seien, d.h. also, ob die beiden Seiten der Druckplatten gleichzeitig in einem Arbeitsgang bearbeitet worden seien. Hierauf komme es aber an; deshalb sei auch der Anspruch 4 des Streitpatents schutzfähig.

Gegenüber der Einrede der Arglist macht die Klägerin geltend, sie habe mit der Beklagten niemals in irgend

einer Geschäftsverbindung gestanden; vielmehr sei sie stets gegen den Rechtsvorgänger der Beklagten, den Kaufmann Hermann W [REDACTED], aufgetreten.

Der 2.Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat durch Entscheidung vom 19.Januar 1954 der Klage stattgegeben. Der Nichtigkeitssenat ist der Auffassung, daß die Einrede der Arglist - ebenso wie die exceptio pacti - bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage an sich zu berücksichtigen sei, er hält aber die Einrede nach dem von den Parteien - insbesondere unter Bezugnahme auf den im Verletzungsstreit 2/6 O.184/52 vor dem Landgericht Frankfurt/Main - vorgetragenen Sachverhalt nicht für begründet. Es sei auch nicht bewiesen, daß die Klägerin die Wirtschaftsgruppe Maschinenbau veranlaßt habe, nach dem Streitpatent hergestellte Aluminiumfolien von W [REDACTED] durch die Gestapo abzuholen und an die Klägerin auszuliefern. Im übrigen hat der Nichtigkeitssenat die Patentfähigkeit des Streitpatents verneint.

Die Beklagte hat gegen diese Entscheidung form- und fristgerecht Berufung eingelegt und beantragt, die Klage abzuweisen. Zur Begründung hat sie ihr erstinstanzliches Vorbringen wiederholt und ergänzt.

Sie hat hilfsweise beantragt, den Ansprüchen 1 bis 3 folgende Fassung zu geben:

1. Verfahren zur Herstellung von beiderseits bedruckbaren Flachdruckblättern aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen auf elektrochemischem Weg durch anodische Formierung, wobei eine größere Anzahl dünner Aluminiumfolien (a) in paralleler Nebeneinanderlage quer zu zwei mit Wechselstrom gespeisten Schienen (2, 3) in den Elektrolyten derart eingehängt

10

wird, daß die aufeinanderfolgenden Aluminiumblätter abwechselnd mit der einen und mit der anderen Stromschiene (2, 3) in leitender Verbindung stehen, dadurch gekennzeichnet, daß als Elektrolyt eine schwache, unter 1/2 % liegende Säurelösung verwendet wird, die geeignet ist, eine für die Verwendung zum Flachdruck wassersaugende Schicht zu bilden.

2. Abgeänderte Einrichtung für das Verfahren nach Anspruch 1, wobei neben jeder Wechselstromschiene (2 bzw. 3) eine weitere Stromschiene (4, 5) mit dem Pluspol einer Gleichstromquelle verbunden ist und mit welchen beiden gleichpoligen (4, 5) die aufeinanderfolgenden Metallblätter (a) ebenfalls wieder abwechselnd in leitender Verbindung stehen und ferner zu beiden Seiten des Metallblätterstapels je eine aus Blei oder entsprechendem Material bestehende Elektrode (6) angeordnet ist, welche bei den Bleielektroden (6) mit dem Minuspol der Gleichstromquelle verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß als Elektrolyt eine schwache unter 1/2 % liegende Säurelösung verwendet wird, die geeignet ist, eine für die Verwendung zum Flachdruck wassersaugende Schicht zu bilden.
3. Einrichtung nach Anspruch 2, wobei zwei aufeinanderfolgende Metallblätter (a) je in der Nähe entgegengesetzter Seitenkanten (12') mit den Wechselstromschienen (2, 3) verbunden sind und jedes Metallblatt (a) mit dem auf derselben Seite angeordneten Wechselstrom und Gleichstromschienenpaar in leitender Verbindung steht, dadurch gekennzeichnet, daß als Elektrolyt eine schwache unter 1/2 % liegende Säurelösung verwendet wird, die geeignet ist, eine für die Verwendung zum Flachdruck wassersaugende Schicht zu bilden.

Die Klägerin hat beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Sie hat dem Streitpatent als weitere druckschriftliche Vorveröffentlichungen die US-Patentschrift Nr. 1 388 874 aus dem Jahre 1921 sowie das Multigraph

Bulletin vom 10. Juli 1936 und das Bulletin Nr. M - 104 vom 13. Juli 1936 entgegengehalten.

Professor Dr.-Ing. Paul Drossbach hat als gerichtlicher Sachverständiger das schriftliche Gutachten vom 10. März 1957 erstattet. Die Klägerin hat zu diesem Gutachten die schriftliche Stellungnahme des Leiters der Patentabteilung der Aluminium-Industrie-Aktien-Gesellschaft (N [REDACTED], Schweiz) Dr. E. H. [REDACTED] vom 22. Juli 1957 vorgelegt.

Professor Dr.-Ing. Drossbach wurde in der mündlichen Verhandlung als Sachverständiger vernommen.

Entscheidungsgründe:

I. Mit der angefochtenen Entscheidung ist davon auszugehen, daß auch bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage an sich die Einrede der Arglist zu berücksichtigen ist (vgl. Reimer PatG Bd. 1 § 13 Anm. 20 S. 583; Krauß/Katluhn/Lindenmaier, PatG 3. Aufl. § 13 Anm. 17 a; Busse, PatG 2. Aufl. § 13 Anm. 2 6 a S. 240). Es ist in ständiger Rechtsprechung anerkannt, daß eine Nichtigkeitsklage nicht nur in den Fällen einer ausdrücklich vereinbarten Nichtangriffsabrede (BGHZ 11, 22, 23), sondern darüber hinaus ganz allgemein ohne Sachprüfung auch dann abzuweisen ist, wenn der Kläger durch das Verlangen der Nichtigkeitserklärung eines Patents gegen Treu und Glauben verstößt. Dies wird insbesondere dann in Betracht gezogen, wenn zwischen den Parteien vertragliche Bindungen, z.B. aus Kauf-, Lizenz- oder Gesellschaftsvertrag, bestehen, die schlechthin oder doch in besonderen Fällen, etwa wegen eines bestehenden besonderen Vertrauensverhältnisses, die Erhebung einer Nichtigkeitsklage

nach Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Bindung als einen Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1955, 535; 1956, 264; 1957, 482; 1957, 485). Sind jedoch keine vertraglichen Bindungen vorhanden, so wird die Erhebung der Nichtigkeitsklage aus § 13 PatG angesichts ihres Charakters als Popularklage nur unter ganz besonderen Umständen wegen arglistigen Verhaltens des Klägers als unzulässige Rechtsausübung gewertet werden können. Unzulässig könnte die Erhebung einer Patentnichtigkeitsklage unter Umständen dann sein, wenn sie nur den Zweck hätte, dem Kläger gegenüber dem Patentinhaber einen in rechtswidriger Weise erlangten Besitzstand zu sichern, ohne daß darüber hinaus irgendwelche berechtigten Interessen des Klägers an der Vernichtung des Patents anerkannt werden könnten. Immer aber muß zwischen einem gegen den Patentinhaber gerichteten sittenwidrigen Verhalten und der Erhebung der Nichtigkeitsklage ein irgendwie gearteter ursächlicher Zusammenhang bestehen, der die Erhebung der Nichtigkeitsklage unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessenlage als gegen Treu und Glauben verstoßend erscheinen läßt. Daß eine vorsätzliche Verletzung eines bestehenden Patents für sich allein nicht geeignet sein kann, der späteren Erhebung einer Nichtigkeitsklage mit der Einrede der Arglist zu begegnen, versteht sich von selbst, bildet doch gerade die Inanspruchnahme wegen einer Patentverletzung für den "Verletzer" den gegebenen Anlaß zur Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des Patents und zur Abwehr der Verletzungsansprüche durch Vernichtung des Patents. Die Klägerin hat von vornherein die von Hermann W. [REDACTED] angemeldeten Erfindungen als nicht schutzfähig bekämpft, wie ihre Einsprüche gegen die Patentanmeldung W 99 132 und W 99 447 zeigen. Als

die Beklagte schließlich die Klägerin wegen vorsätzlicher Verletzung des als Nachanmeldung der genannten deutschen Patentanmeldungen anzusehenden Streitpatentes in Anspruch nahm, hat die Klägerin die vorliegende Nichtigkeitsklage erhoben. Der von den Parteien vorgelegte und festgestellte Sachverhalt läßt keine besonderen Umstände erkennen, die geeignet sein könnten, die hiergegen von der Beklagten erhobene Arglisteinrede zu rechtfertigen.

1. Wie der Nichtigkeitssenat zutreffend dargelegt hat, ist nicht bewiesen, daß die Klägerin die Wirtschaftsgruppe Maschinenbau veranlaßt hat, nach dem Streitpatent hergestellte Aluminiumfolien durch die Gestapo bei dem Erfinder W. abzuholen und an die Klägerin auszuliefern. Nach dem vorgetragenen Sachverhalt hat sich offenbar K. an die Wirtschaftsgruppe Maschinenbau gewandt, worauf diese im Interesse des deutschen Exports den K. angewiesen hat, Kredite zwecks Erwerbs ausländischer Schutzrechte aufzunehmen. Das ergibt sich aus dem Schreiben der Wirtschaftsgruppe Maschinenbau vom 2. April 1937 (Abschrift in der Beilage 2/6 O 184/52 des Landgerichts Frankfurt/Main). In die gleiche Richtung weist das Schreiben der Wirtschaftsgruppe Maschinenbau vom 20. Mai 1937 an Hermann W., der hier wieder im Interesse des deutschen Exports gebeten wird, die Auswertung seiner Erfindung nur im Inland vorzunehmen. W. wird darauf hingewiesen, daß auch die von ihm genannte Klägerin weder nach Frankreich noch nach USA Fabrikationslizenzen auf die Herstellung von Metallblättern abgegeben habe. Auch dieses Schreiben läßt in keiner Weise die Tendenz einer Bevorzugung der Klägerin durch die Wirtschaftsgruppe Maschinenbau erkennen; denn ersichtlich sollte die

20

Firma K [REDACTED] & L [REDACTED] als Lizenznehmerin von W [REDACTED] nach Anmeldung deutscher und ausländischer Schutzrechte sowohl im Inland als auch im Ausland als Wettbewerberin der Klägerin auftreten. Aber selbst wenn es der Klägerin im Jahre 1937 gelungen wäre, sich auf unerlaubte Weise von der Beschaffenheit der von dem Erfinder nach dem Streitpatent hergestellten Aluminiumfolien Kenntnis zu verschaffen, und selbst wenn sie von einer solchen möglicherweise vorzeitig erlangten Kenntnis auch einen unerlaubten Gebrauch gemacht hätte, wofür jedoch jegliche tatsächlichen Anhaltspunkte fehlen, wäre nicht einzusehen, inwiefern die Klägerin hierdurch an der Erhebung der vorliegenden Nichtigkeitsklage gehindert sein sollte.

2. Die Beklagte hat auf dieses Vorbringen in der mündlichen Verhandlung keinen besonderen Wert mehr gelegt, sondern die Einrede der Arglist im wesentlichen nur aus den zwischen der Firma K [REDACTED] & Co. (früher K [REDACTED] & L [REDACTED]) und der Klägerin in den Jahren 1942 bis 1944 getroffenen Vereinbarungen begründet. Die Beklagte zieht aus ihnen den Schluß, daß sich die Klägerin wegen der auf Grund der genannten Vereinbarungen erworbenen Stellung wie ein Lizenznehmer behandeln lassen müsse und deshalb auch ebenso wenig wie ein Lizenznehmer die Nichtigkeitsklage erheben dürfe. Eine solche Gleichbehandlung läßt sich jedoch nach dem gegebenen Sachverhalt nicht rechtfertigen.

Zwischen Hermann W [REDACTED] einerseits und den Kaufleuten Franz K [REDACTED] und Felix L [REDACTED] andererseits wurde am 12. Juli 1937 ein Lizenzvertrag abgeschlossen. Danach erteilte der Lizenzgeber das ausschließliche Lizenzrecht für die Herstellung und den Vertrieb von Umdruck-Folien für das

Deutsche Reich entsprechend seinen Patentanmeldungen W 99 132 und W 99 447. Die Lizenznehmer nahmen unter der Firma K [REDACTED] & L [REDACTED] die Herstellung und den Vertrieb der sogenannten A [REDACTED]-Druckplatten auf.

Im Jahre 1938 wurden sie von der Klägerin wegen Verletzung des Patents Nr. 434 125 betreffend eine Vorrichtung zum Aufspannen von Folien auf den Formzylinder von Rotationsdruckern verwarnt. Sie leiteten daraufhin mit Erfolg ein Verfahren zur Erteilung einer Zwangslizenz gegen die Klägerin ein. Durch die Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Reichspatentamts vom 12. Januar 1939 (Li I a 164/38) wurde der Firma K [REDACTED] & L [REDACTED] die Befugnis zugesprochen, die von ihr entsprechend dem Gegenstand der deutschen Patentanmeldung W 99 132 ("Aluminiumblatt für Büroflachdruck") hergestellten, doppel-seitig benutzbaren Aluminiumfolien für Umdruckzwecke (A [REDACTED]-Umdruckfolien) zum Zweck der Verwendung auf den von der Klägerin gelieferten Büroumdruckmaschinen mit Lochreihen zu versehen, die der Stiftreihe der durch das Patent Nr. 434 125 geschützten Aufspannvorrichtung entsprechen. Anschließend wurden die sich aus der Zwangslizenz ergebenden Beziehungen zwischen der Klägerin und der Firma K [REDACTED] & L [REDACTED] durch Vergleich vom 17. Januar 1939 geregelt.

Nach Ausbruch des Krieges stellte die Firma K [REDACTED] & L [REDACTED] (später K [REDACTED] & Co.) die Lizenzzahlungen aus dem Verträge vom 12. Juli 1937 ein. Die Beklagte, der von Hermann W [REDACTED] gemäß Vertrag vom 17. Mai 1938 der Nießbrauch an seinen Ansprüchen aus dem Lizenzvertrag vom 12. Juli 1937 eingeräumt worden war, erhob darauf vor dem Landgericht Berlin Klage auf Zahlung von Lizenzgebühren für die Zeit seit dem 1. September 1939. Das in

diesem Rechtsstreit ergangene Urteil des Kammergerichts Berlin vom 22. Oktober 1941 betrifft die Lizenzzahlungen für die Zeit vom September 1939 bis einschließlich Februar 1940. Die gegen dieses Urteil eingelegte Revision der Beklagten K [REDACTED] und L [REDACTED] wurde durch Urteil des Reichsgerichts vom 12. Juni 1942 zurückgewiesen (I 151/41). Nachdem im Laufe dieses Rechtsstreits das mit der Anmeldung W 99 132 begehrte Patent durch Beschluß des Beschwerdesenats vom 19. September 1941 rechtskräftig versagt worden war, kündigten die Kaufleute K [REDACTED] und L [REDACTED] sowie die Firma K [REDACTED] & Co. durch Schreiben vom 30. Oktober 1941 den Lizenzvertrag vom 12. Juli 1937 mit Wirkung zum 30. November 1941.

Die Beklagte führte in den folgenden Jahren noch weitere Prozesse gegen K [REDACTED] bzw. die Firma K [REDACTED] & Co. (Landgericht Berlin 216.0.183/42 und 216.0.160/43; dieser Prozeß war bei dem Zusammenbruch im Jahre 1945 noch nicht beendet; Berufungsverfahren vor dem Kammergericht in Berlin 10 U 2142/43, 10 U 2143/43 und 10 U 3533/43).

K [REDACTED] übertrug der Klägerin in den Jahren 1942/1943 den Vertrieb der von ihm hergestellten A [REDACTED]-Folien. Nachdem im November 1943 bei einem Luftangriff auf Berlin die Anlagen der Klägerin zur Herstellung von mechanisch gerauhten Aluminium-Druckfolien zerstört worden waren, übernahm die Klägerin durch Vertrag vom 3. Februar 1944 von der Firma K [REDACTED] & Co. das alleinige Recht der Fertigung des als A [REDACTED]-Folie bekannten, im wesentlichen durch die Patentanmeldung W 99 132 gekennzeichneten Schichtträgers für Vervielfältiger; im übrigen sollte als Alfo-Folie ein dünner, biegsamer, beiderseitig elektrolytisch gerauhter, aus irgend einem Metall hergestellter Schichtträger, der eine Stärke von über 0,39 mm nicht erreicht,

verstanden werden (§ 1 des Vertrages). Ferner erwarb die Klägerin von der Firma K [REDACTED] & Co. die gesamte Fabrikationseinrichtung für die Herstellung der A [REDACTED]-Folie (§ 3 Abs. 1). Schließlich vermittelte K [REDACTED] der Klägerin seine gesamten Erfahrungen in der Herstellung der A [REDACTED]-Folien (§ 3 Abs. 2). K [REDACTED] verzichtete für alle Zukunft auf die Herstellung von A [REDACTED]-Folien und überhaupt von Schichtträgern für Vervielfältiger (§ 4). Die Klägerin verpflichtete sich, auf Grund dieses Vertrages außer den bereits auf Grund des Lizenzvertrages gezahlten 100 000 RM, die als Anzahlung gelten sollten, an K [REDACTED] als Vergütung weitere 400 000 RM zu zahlen (§ 5). Der Betrieb der Firma K [REDACTED] & Co. war damals ebenfalls durch einen Luftangriff und durch völlige Zerstörung ihrer im Hof gelegenen Hochspannungsanlage lahmgelegt worden. Auf Grund des Vertrages vom 3. Februar 1944 war es der Klägerin möglich, nach Verlegung der Herstellungsanlage der Firma K [REDACTED] & Co. nach N [REDACTED] dort die Herstellung von Folien für Kleinoffsetmaschinen wiederaufzunehmen. K [REDACTED] schied auf diesem Gebiet als Wettbewerber aus.

b) Hermann W [REDACTED] besaß nach seinen eigenen Angaben, die er am 5. Februar 1951 vor dem Untersuchungsrichter in einem u.a. gegen ein Vorstandsmitglied der Klägerin wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit eingeleiteten Verfahren gemacht hat, bis zum Jahre 1939 noch seinen Auslandspaß (den üblichen Reisepaß) ohne Beschränkungsvermerk für Juden, da er damals noch nicht als unter die Rassegesetze fallend aufgefallen war; den Paß mit dem Aufdruck "J" bekam er nach Wegnahme des richtigen Passes im August 1939 (Akten der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin Band II Bl. 198/R). Am 6. August 1942 wurde er in das Konzentrationslager T [REDACTED]

deportiert. Am 26. Mai 1944 gelang ihm die Flucht aus T , und er konnte sich dann bis zum Zusammenbruch verborgen halten. Am 17. August 1945 schlossen Hermann W und die Beklagte die Ehe miteinander.

Ob und in welcher Weise Hermann W in der Zeit bis 1945 infolge der gegen ihn ergriffenen nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen in der Geltendmachung seiner Rechte aus dem Lizenzvertrag gegenüber der Firma K & Co. und aus seinen damals bestehenden Schutzrechten auch gegenüber der Klägerin behindert war, kann auf sich beruhen. Denn derartige Behinderungen des Hermann W sind nicht geeignet, die Arglisteinrede der Beklagten gegenüber der vorliegenden Nichtigkeitsklage zu rechtfertigen. Die Beklagte, die zugleich Mitarbeiterin ihres späteren Ehemannes Hermann W war, war nicht nur auf Grund des ihr durch Vertrag vom 17. Mai 1938 eingeräumten Nießbrauchs an den Ansprüchen des Erfinders W aus dem Lizenzvertrag vom 12. Juli 1937, sondern später auf Grund des an sie abgetretenen Streitpatents (Bescheinigung des Reichspatentamts vom 22. April 1942) in der Lage, gegen alle etwaigen Vertrags- und Schutzrechtsverletzungen vorzugehen. Das zeigen deutlich auch die von ihr in den Jahren bis zum Zusammenbruch gegen K bzw. K & Co. geführten Prozesse. Die Beklagte wäre danach auch nicht gehindert gewesen, schon vor 1945 etwaige Verletzungsansprüche gegen die Klägerin geltend zu machen. Selbst wenn aber eine solche Behinderung vorhanden gewesen wäre, würde die Beklagte hieraus nicht den Einwand der unzulässigen Rechtsausübung gegenüber der vorliegenden Nichtigkeitsklage herleiten können.

c) Auch nach dem Zusammenbruch wurden zunächst keine Ansprüche wegen angeblicher Schutzrechtsverletzungen gegen

die Klägerin geltend gemacht.

Zwischen Hermann W. [REDACTED] und Franz K. [REDACTED] wurde am 11. Mai 1946 ein Vergleich geschlossen, in dem die Regelung gewisser Ansprüche aus dem sogenannten Auslandsvertrag und für die Zeit nach dem 1. Dezember 1941 noch vorbehalten blieb. In dem weiteren Vergleich vom 9. Mai 1947 verpflichtete sich K. [REDACTED], zur Abgeltung aller Ansprüche 75 000 RM an Hermann W. [REDACTED] zu zahlen.

Im Jahre 1949 wurde auf die Anzeige des Hermann W. [REDACTED] von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin gegen mehrere Vorstandsmitglieder der Klägerin ein Ermittlungsverfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeleitet (PJs 117/49). Dieses Verfahren wurde im Jahre 1951 eingestellt.

Erst im Jahre 1952 erhob die Beklagte gegen die Klägerin Klage auf Unterlassung und Schadensersatz wegen Verletzung des Patents Nr. 159 804. Die Folge dieser Verletzungsklage, die bedeutende Schadensersatzansprüche zum Gegenstand hat, war die vorliegende Nichtigkeitsklage, mit der sich die Klägerin in gleicher Weise wie bereits in den Anmeldeverfahren W 99 132 und W 99 447 gegen die Schutzfähigkeit der von Hermann W. [REDACTED] zum Patent angemeldeten Erfindungen wendet.

d) Unstreitig sind zwischen der Klägerin einerseits und Hermann W. [REDACTED] und der Beklagten andererseits keinerlei vertragliche Beziehungen zustande gekommen. Durch die zwischen der Klägerin und der Firma K. [REDACTED] & L. [REDACTED] (später K. [REDACTED] & Co.) getroffenen Vereinbarungen vom 17. Januar 1939, 25. Mai 1943 und 3. Februar 1944 sind auch keine "mittelbaren" vertraglichen Beziehungen zu der Beklagten hergestellt worden. Die Klägerin hat die von

Hermann W. und der Beklagten betriebenen streitigen Schutzrechtsanmeldungen von vornherein bekämpft. Nach der im Jahre 1939 angeordneten Erteilung einer Zwangslizenz an die Firma K. & L. hat sich die Klägerin zunächst mit der Herstellung und dem Vertrieb von A.-Um-druckfolien abgefunden (Vergleich vom 17. Januar 1939) und demgegenüber auch keine weiteren Rechte aus ihrer Patentanmeldung W 91 684 IV a/15 I vom 24. April 1933 geltend gemacht, die am 12. Dezember 1935 bekannt gemacht worden war und schließlich zu der am 28. November 1940 bekannt gemachten Erteilung des Patents Nr. 700 726 führte, und zwar mit der Priorität der österreichischen Anmeldung vom 13. Oktober 1932, die inzwischen zu der Erteilung des dem Streitpatent mit der vorliegenden Klage entgegengehaltenen österreichischen Patents Nr. 140 437, eingetragen für Otto W. in W., geführt hatte.

Im Laufe des Krieges, spätestens mit dem Vertrag vom 25. Mai 1943, erhielt die Klägerin von der Firma K. & Co. eine Vertriebslizenz für A.-Folien. Auf Grund dieses Lizenzvertrages konnte und wollte die Klägerin nicht in irgendwelche unmittelbare oder mittelbare vertragliche Beziehungen zu der Beklagten treten. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Firma K. & Co. ihren mit Hermann W. geschlossenen Lizenzvertrag vom 12. Juli 1937 überhaupt wirksam durch die zum 30. November 1941 ausgesprochene Kündigung hatte beenden können. Es kann vielmehr das Fortbestehen lizenzvertraglicher Bindungen zwischen der Firma K. & Co. einerseits und Hermann W. bzw. der Beklagten andererseits unterstellt werden. Die den Gegenstand des Lizenzvertrages vom 12. Juli 1937 bildenden Patentanmeldungen W 99 132 und W 99 447 hatten zwar nicht zu Schutzrechtserteilungen geführt; dagegen war das Streit-

patent, das im wesentlichen den gleichen Inhalt hatte, mit Wirkung vom 1. Oktober 1940 auf das Reichsgebiet erstreckt worden. Es kann auch unterstellt werden, daß der Klägerin diese Schutzrechtserstreckung bekannt war. Die Beklagte meint, die Klägerin habe durch den Vertrieb und später auch durch die eigene Herstellung von A-Folien aus diesem Schutzrecht der Beklagten wie ein Lizenznehmer Vorteile gezogen und müsse sich deshalb hinsichtlich der Erhebung der Nichtigkeitsklage wie ein Lizenznehmer behandeln lassen. Die Tatsache, daß die Klägerin allein für die Vertriebslizenz bereits 100 000 RM bezahlt hat, soll nach Ansicht der Beklagten für die hohe Bewertung des Streitpatents durch die Klägerin sprechen. Demgegenüber ist aber darauf hinzuweisen, daß der hohe Umsatz, den die Firma K & Co. schließlich mit A-Folien erzielt hat, weniger auf die Ausschließungswirkung des Streitpatents als auf den für die Herstellung dieser Folien eingerichteten Betrieb und die auf Grund entsprechender Materialzuteilungen gegebenen Produktionsmöglichkeiten zurückzuführen ist. Dabei sind vor allem die Kriegsverhältnisse und die Zwangsbewirtschaftung zu berücksichtigen. Es lag auf der Hand, daß bei dem infolge des Krieges gewachsenen Materialmangel die Herstellung von beiderseitig bearbeiteten und beiderseitig verwendbaren Aluminium-Umdruckfolien in einem hierfür besonders geeigneten und eingerichteten Betrieb auch durch entsprechende Materialzuteilungen zur Befriedigung des ohne weiteres gegebenen Bedarfs nach Möglichkeit sichergestellt wurde. Für die Klägerin, die über eine ausgedehnte Vertriebsorganisation verfügte, kann also bei den damals gegebenen Verdienstmöglichkeiten die bewilligte Vertriebslizenz, mag sie auch recht hoch erscheinen, ohne Rücksicht auf be-

stehende Schutzrechte durchaus angemessen gewesen sein.

Deshalb können aber auch aus der Höhe der gemäß Vertrag vom 3. Februar 1944 der Firma K [REDACTED] & Co. zugestandenen Vergütung von weiteren 400 000 RM keinerlei Schlüsse auf eine unmittelbare oder mittelbare Einräumung oder Ausnutzung einer lizenznehmerähnlichen Stellung im Hinblick auf das Streitpatent gezogen werden. Die Firma K [REDACTED] & Co. hat durch diesen Vertrag keinerlei Schutzrechte auf die Klägerin übertragen. Die Bezugnahme auf die damals schon längst zurückgewiesene Patentanmeldung W 99 132 sollte nur den Gegenstand der von der Klägerin übernommenen Fertigung näher umschreiben. Für die Klägerin, die ihren auf rein mechanische Rauhung von Aluminiumfolien eingerichteten Betrieb in Berlin verloren hatte, kam es unter den derzeitigen Verhältnissen entscheidend darauf an, überhaupt eine zur Herstellung von Aluminium-Folien geeignete Anlage zu erwerben. Da auch die Firma K [REDACTED] & Co. ihre an sich intakte Anlage wegen Zerstörung der Hochspannungsanlage nicht benutzen konnte, gelang es der Klägerin, zu einem Gesamtpreis von 500 000 RM deren Fabrikationseinrichtung mit den gesamten Fabrikationserfahrungen zu erwerben und zugleich die Firma K [REDACTED] & Co. als Wettbewerberin auszuschalten. Mag auch die auf diese Weise erlangte Kenntnis des "know how" der Klägerin die Arbeit nach dem in dem Streitpatent beschriebenen Verfahren erheblich erleichtert haben, so folgt hieraus - entgegen der Auffassung der Beklagten - keinesfalls, daß die Erhebung der vorliegenden Nichtigkeitsklage als Verteidigung gegen die Verletzungsansprüche der Beklagten aus einem nach Ansicht der Klägerin schutzwürdigen Patent gegen Treu und Glauben verstoßen könnte. Die Rechtslage ist im Ergebnis nicht anders zu beurteilen

wie in dem Regelfall, in dem ein vorsätzlicher Patentverletzer sich gegenüber Verletzungsansprüchen durch Erhebung einer Nichtigkeitsklage verteidigt. Selbst wenn man unterstellt, daß in dem Verhalten der Klägerin bei Abschluß der Vereinbarungen mit der Firma K. & Co. im Hinblick auf die möglicherweise zwischen der Firma K. & Co. und der Beklagten fortbestehenden lizenzvertraglichen Bindungen eine sittenwidrige Schädigung der Beklagten zu erblicken ist (etwa durch vorsätzliche und sittenwidrige Verhinderung der Erfüllung der der Firma K. & Co. obliegenden Lizenzvertragspflichten), so könnten hieraus günstigstenfalls Schadensersatzansprüche aus § 826 BGB gegen die Klägerin in Betracht kommen, aber keine Einrede der Arglist gegenüber der Erhebung einer Nichtigkeitsklage hergeleitet werden.

II. Das Streitpatent Nr. 159 804 betrifft nach seiner Überschrift ein "Verfahren zur Herstellung von folien dünnen Flachdruckblättern aus Aluminium für Büroflachdruck" (Anspruch 1) sowie eine "Einrichtung zur Herstellung eines solchen Aluminiumblattes" (Ansprüche 2 und 3). Auf den Anspruch 4, der das gemäß den Ansprüchen 1 - 3 hergestellte foliendünne Blatt aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen zum Gegenstand hat, wird in der Überschrift des Patents nicht besonders hingewiesen.

1. Unter "Flachdruck" (im Gegensatz zu Hoch- und Tiefdruck) versteht man ein Druckverfahren, bei dem druckende und nichtdruckende Flächen der Platten auf gleicher Ebene liegen. Die Druckfarbe wird auf die für den Flachdruck verwendeten Platten oder Folien in der Regel mittels einer Farbwalze aufgetragen, die über die gesamte Fläche der Druckplatte oder -folie abrollt. Diese Flachdruckplatten oder -folien müssen daher so beschaf-

fen sein, daß nur die druckenden Flächen, also nur die auf dem Papier mittels Druckfarbe abzubildenden Stellen Farbe annehmen. Die nicht am Druck beteiligten Flächen müssen von Druckfarbe völlig frei bleiben. Dieses unterschiedliche Verhalten der ebenen Druckflächen wird dadurch erreicht, daß auf der in ihrer Oberflächenbeschaffenheit zunächst einheitlichen Platte das Druckbild, zum Beispiel durch Auftragen von Fettfarbe, Lithographiertusche o. dergl., oder durch Aufbringen eines Aufdruckes oder Umdruckes oder durch fotomechanische Übertragung erzeugt wird. Dann wird die Flachdruckplatte in geeigneter Weise chemisch behandelt, um sie feuchtigkeitsempfindlicher zu machen. Dadurch wird erreicht, daß die freien Stellen der Flachdruckplatte beim Druckvorgang, solange gefeuchtet wird, keine Farbe annehmen, während auf die bildtragenden Stellen Farbe zugeführt wird.

Bei dem (auf Aloys S. [REDACTED] zurückgehenden) Flachdruckverfahren sind an Stelle der ursprünglich verwendeten Solnhofener Kalkschieferplatten im Laufe der Zeit andere Materialien, zum Beispiel auch Zink- und Aluminiumplatten und -folien getreten. Derartige Metallplatten und -folien müssen mit für den Flachdruck geeigneten, d.h. wasserannehmenden Schichten versehen werden. Zu diesem Zweck wird die Oberfläche der Platte "aufgerauht" (oder "gekörnt"). Das kann auf verschiedene Weise geschehen, zum Beispiel durch rein mechanische Behandlungen der Platten, vor allem aber auch durch rein chemische Behandlung sowie durch elektrolytische Behandlung. Auf rein chemischem oder auch auf elektrolytischem Wege kann durch Ätzen die Aluminiumoberfläche so aufgerauht werden, daß sie gleichsam "schwammartig" das Wasser annimmt; hierbei bildet sich keine verstärkte Oxyd- oder Hydroxydschicht.

Nach einer anderen Methode kann die Aluminiumoberfläche auf elektrolytischem Wege durch "anodische Oxydation" mit einer porösen, ebenfalls wasserannehmenden Oxyd- oder Hydroxydschicht überzogen werden. Bei der elektrolytischen Behandlung in geeigneten Säuren findet also, je nach der Zusammensetzung des Elektrolyten, entweder eine Formierung durch Aufrauhung ohne anodische Oxydation oder eine anodische Oxydation unter Bildung einer porösen Oxyd- oder Hydroxydschicht statt. Für die Eignung zum Flachdruck, insbesondere also auch zum Offsetdruck, ist in jedem Fall wesentlich, daß die Oberfläche des Aluminiums - ähnlich wie ein Lithographiestein - wasserannehmend wird.

Für den Büroflachdruck muß nach Einführung der Rotationsdruckmaschinen besonderer Wert darauf gelegt werden, die Flachdruckplatten als "Folien" möglichst dünn und biegsam zu gestalten, damit sie leicht in eine Schreibmaschine eingespannt und dann auch bequem auf den Formzylinder einer kleinen Rotationsmaschine aufgespannt werden können.

2. Nach der Beschreibung des Streitpatents ist der Erfinder von den bekannten Aluminiumblättern für Büroflachdruck ausgegangen. Er setzt dabei auch ausdrücklich als bekannt voraus, daß auf für Offsetdruck geeignete Flachdruckplatten auf elektrolytischem Wege durch anodische Formierung eine wasseraufnehmende Schicht gebildet wird, und weist darauf hin, daß nach diesen bekannten Verfahren durch die anodische Formierung auf Aluminium, Zink oder deren Legierungen vor dem Aufbringen eines Druckbildes eine lithographiesteinartige Schicht aus Verbindungen des Plattenmetalls hergestellt wird (Patentschrift S. 1 Zeilen 8 - 12; dementsprechend wird auch

in Anspruch 4 noch ausdrücklich hervorgehoben, daß die anodische Formierung an sich bekannt ist). Daß solche durch anodische Formierung gebildeten wasseraufnehmenden Schichten für Flachdruckzwecke bestimmt und geeignet sind, kann nicht zweifelhaft sein. Der in Zeile 13 der Einleitung der Patentbeschreibung anschließende Satz "Solche Schichten sind für Flachdruckzwecke nicht geeignet" kann also nicht auf den vorhergehenden Absatz (Zeilen 8 - 12), sondern nur auf den 2. Absatz der Beschreibungseinleitung (Zeilen 4 - 7) bezogen werden. Hier wird nämlich als bekannt vorausgesetzt, daß Aluminiumgegenstände für Schutzzwecke, z.B. gegen Korrosion, allseitig mit einer Oxyd- bzw. Hydroxydschicht versehen werden, daß also z.B. Platten beiderseits mit solchen Schichten überzogen werden und daß dem Schutzzweck entsprechend hierbei möglichst dichte Schichten mit geringster Wasseraufnahmefähigkeit angestrebt werden. Solche Schichten machen die Platten selbstverständlich für Flachdruckzwecke ungeeignet.

Der Erfinder des Streitpatents nimmt dann weiter an, daß im Gegensatz zu diesen beiderseits mit Schutzschichten überzogenen Platten für Büroflachdruck bisher nur auf einer Seite zur Erzielung wasserannehmender Eigenschaften vorbehandelte Aluminiumblätter bekannt geworden und verwendet worden seien, da man es bisher nicht für möglich gehalten habe, die im Bürobetrieb allein verwendbaren, besonders dünnen Flachdruckfolien beiderseits, z.B. mit der Schreibmaschine, zu beschriften; man habe nämlich angenommen, daß die Markierungen der aufgetragenen Schrift auf der einen Seite des Blattes das Schriftbild der anderen Seite stören würden (Patentschrift S. 1 Zeilen 14-19).

Von dieser Auffassung ausgehend, nimmt der Erfinder für sich als neue Erkenntnis in Anspruch, daß die bisheri-

ge Annahme über die Verwendbarkeit von nur einseitig beschrifteten Flachdruckfolien oder -blättern aus Aluminium nicht zutreffe, sondern daß es möglich sei, zweiseitig beschriftete Aluminiumblätter zu verwenden, ohne daß die Markierungen der aufgetragenen Schrift der einen Seite des Blattes das Schriftbild der anderen bei der Benutzung der Blätter stören (Patentschrift S. 1 Zeilen 20 - 24).

Der Erfinder hat sich danach - zunächst allgemein - die Aufgabe gestellt, ein Aluminiumblatt für Büroflachdruck herzustellen, dessen Eigenart darin liegt, daß beide Seiten des Blattes wassernehmend vorbehandelt werden, so daß sie nacheinander für den Büroflachdruck verwendet werden können. Der Anmelder bezeichnet ein solches technisch hier noch nicht näher beschriebenes Herstellungsverfahren als "Gegenstand der Erfindung" (Patentschrift S. 1 Zeilen 25 - 28).

Als "besonders vorteilhafte" Ausbildung eines Aluminiumblattes für Büroflachdruck entsprechend der Erfindung wird eine solche bezeichnet, bei der das Aluminiumblatt auf beiden Seitenflächen mit einer in an sich bekannter Weise mittels einer anodischen elektrolytischen Behandlung erzeugten Oxyd- oder Hydroxydschicht versehen ist (Patentschrift S. 1 Zeilen 36 - 39). Trotz der mißverständlichen Fassung soll hiermit ersichtlich nicht etwa nur eine neben anderen Ausführungsarten mögliche "besonders vorteilhafte" Ausführungsform genannt werden; die anodische elektrolytische Behandlung der Aluminiumfolien wird nach dem Streitpatent vielmehr nur als einzige Lösung, für die in einer eingeschränkten, speziellen Form Patentschutz beansprucht wird, vorgeschlagen. Die vorbezeichnete, allgemein formulierte Aufgabe und Lösung gibt nicht die eigentliche, spezielle Aufgabe und Lösung nach dem Streitpatent wieder.

Diese besondere technische Aufgabe ist erst den Zeilen 1 - 4 auf S. 2 der Patentschrift zu entnehmen. Danach stellt sich der Erfinder die Aufgabe, Aluminiumblätter auf beiden Seiten mit einer Oxyd- oder Hydroxydschicht "in wirtschaftlicher Weise" zu versehen; d.h., es soll gleichzeitig während einer kurzen Behandlungsdauer eine große Anzahl derartiger Aluminiumblätter hergestellt werden. Der Anmelder bezeichnet eine solche gleichzeitige beiderseitige Beschichtung einer großen Anzahl von folien- dünnen Flachdruckblättern aus Aluminium in kurzer Behandlungsdauer als "bisher nicht möglich".

Mit Rücksicht auf diese teils allgemeiner, teils spezieller gefaßte Aufgabe spricht die Beklagte von einer "doppelten" Aufgabe, die sich der Erfinder des Streitpatents gestellt habe.

Als Lösung dieser ("doppelten") Aufgabe schlägt der Erfinder vor, das Aluminiumblatt in der Weise auf beiden Seiten mit einer Oxyd- oder Hydroxydschicht zu versehen, daß gleichzeitig eine große Anzahl derartiger Aluminiumblätter in paralleler Nebeneinanderlage quer zu mit Wechselstrom gespeisten Schienen in den Elektrolyten eines Oxydationsbades derart eingehängt werden, daß die aufeinanderfolgenden Blätter abwechselnd mit der einen oder der anderen Stromschiene in leitender Verbindung stehen (Patentschrift S. 1 Zeilen 36 - 39, S. 2 Zeilen 1 - 8).

Dieser Aufgabe und Lösung entspricht das nach Anspruch 1 unter Schutz gestellte Verfahren.

Als wesentlichen Vorteil, der sich aus der beiderseitigen Benutzungsöglichkeit des Aluminiumblattes ergeben soll, bezeichnet der Erfinder die Erzielung großer Metall-

ersparnisse, da die Verwendbarkeit jedes Aluminiumblattes entsprechend der Erfindung doppelt so groß sei wie die der bisher bekannten Aluminiumblätter (Patentschrift S. 1 Zeilen 33 - 35).

3. In Übereinstimmung mit der angefochtenen Entscheidung und dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen kann der Anspruch 1 des Streitpatents insbesondere deshalb nicht als schutzfähig anerkannt werden, weil der Erfinder sich über den Stand der Technik im Irrtum befand. Das gilt in erster Linie für den * entsprechend der ersten Patentanmeldung W 99 132 vom 20. Juli 1936 und auch entsprechend dem Vortrage der Beklagten in der mündlichen Verhandlung - als Kern der Erfindung zu bezeichnenden Gedanken, die Aluminiumblätter auf beiden Seiten beschriftbar zu machen. Entgegen der in der Einleitung der Beschreibung niedergelegten Auffassung waren an dem Prioritätstage des Anspruchs 1 (7. Dezember 1936) Aluminiumblätter für Büroflachdruck, die auf beiden Seiten in gleicher Weise wasserannehmend vorbehandelt sind, bereits bekannt.

a) Zutreffend stellt der Nichtigkeitssenat unter Bezugnahme auf die Entscheidung des 9. Beschwerdesenats vom 12. September 1941 fest, daß in diesem Verfahren bereits die offenkundige Vorbenutzung von beiderseitig wasserannehmend vorbehandelten Aluminiumdruckplatten durch die sogenannten "Druckerstolz"-Platten nachgewiesen worden ist. Da die aus einer Aluminiumlegierung bestehenden "Druckerstolz"-Platten nicht auf elektrolytischem, sondern auf rein chemischem Wege vorbehandelt worden sind, kommen sie zwar nicht als neuheitsschädlich in Betracht. Sie zeigen aber, daß der Anmelder Hermann W. bei der von ihm als grundlegend angesehenen Er-

kenntnis der beiderseitigen Behandlung von Flachdruckblättern von unrichtigen Voraussetzungen ausgegangen ist.

b) Das gleiche gilt für die Multilith-Duplex-Flachdruckplatte, wie sie in dem Multigraph-Bulletin vom 10. Juli 1936 und in dem Bulletin Nr. M 104 vom 13. Juli 1936 der A [REDACTED]-M [REDACTED]-Corporation, Cleveland, USA beschrieben worden ist. Nach dem Inhalt und den Datenangaben dieser Druckschriften ist als erwiesen anzusehen, daß sie vor dem 7. September 1936 veröffentlicht worden sind. Einer weiteren Beweiserhebung hierüber bedarf es nicht. Die Beklagte hat auch nichts dafür vortragen können, daß diese Druckschriften abweichend von den Herausgabedaten aus irgendwelchen besonderen Gründen erst in einem erheblich späteren Zeitpunkt veröffentlicht worden seien. Auch diese D [REDACTED]-Platten waren auf beiden Seiten beschichtet und beiderseits verwendbar. Der Vorteil der beiderseitigen Verwendbarkeit ist ausdrücklich unter Hinweis auf die Preisersparnis hervorgehoben worden ("This feature actually cuts the price per image in half"). Da auch diese Platten rein chemisch und nicht elektrolytisch vorbehandelt worden sind, scheiden sie als neuheitsschädlich aus.

c) Die entgegengehaltene österreichische Patentschrift Nr. 140 473 (ausgegeben am 11. Februar 1935) betrifft in Anspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung von auch für den Offsetdruck geeigneten Flachdruckplatten, das dadurch gekennzeichnet ist, daß durch die an sich bekannte anodische Formierung auf Aluminium, Zink und deren Legierungen vor dem Aufbringen eines Druckbildes eine lithographiesteinartige Schicht aus

Verbindungen des Plattenmetalls hergestellt wird. Dieses Verfahren wird, wie bereits erwähnt, nach Absatz 3 der Einleitung der Beschreibung des Streitpatents als bekannt vorausgesetzt.

Nach Anspruch 2 der österreichischen Patentschrift können derartige Schichten mittels Gleich- oder auch Wechselstroms erzeugt werden.

Nach Anspruch 3 werden für Aluminium als Elektrolyt 1/5 bis 5prozentige Lösungen einer Säure, die weder das Metall noch dessen Oxyde merklich löst, z.B. Salpetersäure, verwendet.

In dieser Patentschrift ist von der beiderseitigen Behandlung der Aluminiumblätter nicht ausdrücklich die Rede. Wie der gerichtliche Sachverständige dargelegt hat, war es aber bei Anmeldung des Streitpatents dem Durchschnittsfachmann bekannt, daß die Anwendung des in der österreichischen Patentschrift Nr. 140 473 beschriebenen Verfahrens zwangsläufig zu einer zweiseitigen Beschichtung führt, und zwar infolge der Stromdichteverteilung (der "guten Streuung" derartiger Bäder) auch zu einer gleichmäßigen Beschichtung. Dies war dem hier als maßgebenden Durchschnittsfachmann anzusprechenden Galvanotechniker bekannt, dessen sich der Offsetdrucker bei der Herstellung derartiger für den Flachdruck geeigneten Platten und Folien bedienen muß. Daraus folgt dann aber auch ohne weiteres die Kenntnis des ebenfalls als Durchschnittsfachmann heranzuziehenden Offsetdruckers, daß die beiden gleichmäßig behandelten Seiten der Platten und Folien auch in brauchbarer Weise beiderseitig beschriftbar und beiderseitig für den Büroflachdruck

verwendbar gemacht werden konnten. Um nur eine einseitige Behandlung und Verwendbarkeit zu erreichen, sind besondere technische Maßnahmen (z.B. enges Aneinanderliegen von je zwei Folien) erforderlich.

Als neuheitsschädlich kommt die österreichische Patentschrift Nr. 140 473 trotzdem nicht in Betracht, weil sie nichts über die Art der Schaltung offenbart.

d) Nach dem dargelegten Stande der Technik ist der Nichtigkeitssenat zu dem Ergebnis gelangt, daß das im Anspruch 1 des Streitpatents gekennzeichnete Verfahren "bekannt" sei bis auf die dort gekennzeichnete Schaltung, welche die Behandlung mehrerer Blätter zugleich gestatte.

Sollen mehrere parallel zueinander angeordnete Metallplatten oder -blätter auf einmal elektrolytisch beschichtet werden, so kommen nur zwei dem Fachmann ohne weiteres geläufige Schaltungen in Betracht: die Parallelschaltung und die Serienschaltung. Die Wahl zwischen beiden Schaltungen kann von jedem Durchschnittsfachmann ohne die geringste erfinderische Tätigkeit getroffen werden. Die im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs angegebene Parallelschaltung ist in der entgegengehaltenen US-Patentschrift Nr. 1 388 874 (aus dem Jahre 1921) beschrieben. Diese Patentschrift offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zum elektrolytischen Beschichten von Aluminiumplatten oder -folien. Dabei wird eine größere Anzahl von Platten, in dem gezeigten Ausführungsbeispiel 4 Platten, in paralleler Nebeneinanderfolge quer zu zwei mit Wechselstrom gespeisten Stromleitungsschienen in einem Elektrolytbad aufgehängt; die aufeinanderfolgenden

Aluminiumplatten stehen abwechselnd mit der einen oder anderen Stromleitungsschiene in leitender Verbindung. Wie der gerichtliche Sachverständige hierzu zutreffend ausführt, waren die parallele Anordnung der Platten wie auch die besondere Spezialschaltung schon zur Zeit der US-Anmeldung längst bekannt (vgl. zu der bekannten Parallelschaltung auch Engelhardt, Handbuch der technischen Elektrochemie Bd. I Teil I 1931, S.83/84; deutsche Patentschrift Nr.74 402). Auch diese entgegengehaltene US-Patentschrift 1 388 874 kann insofern nicht als neuheitsschädlich angesehen werden, als es sich bei den elektrolytisch beschichteten Aluminiumplatten nicht um Flachdruckplatten handelt.

Sind nach den bisherigen Darlegungen auch alle Einzelmerkmale des den Gegenstand des Hauptanspruchs bildenden Verfahrens bekannt, so folgt hieraus noch nicht, daß auch die den Gegenstand des Anspruchs 1 bildende Lehre in ihrer Gesamtheit als neuheitsschädlich vorweggenommen anzusehen sei.

4. Trotzdem kann der Hauptanspruch nicht als schutzfähig anerkannt werden.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die gegebene Lehre eine Bereicherung der Technik darstellt. Ein technischer Fortschritt ist jedenfalls noch nicht darin zu erblicken, daß der Anmelder aus rein wirtschaftlichen Gründen, nämlich aus Gründen der Materialersparnis, empfahl, statt der bis dahin in Deutschland durchweg gebräuchlich gewesenen einseitigen Behandlung und Benutzung der Flachdruckplatten die beiderseitige Behandlung vorzunehmen, wobei die hierdurch erzielte Materialersparnis angesichts der derzeitigen Rohstofflage allerdings als so wichtig an-

gesehen wurde, daß demgegenüber gewisse Nachteile, die sich zwangsläufig bei der praktischen Handhabung der beiderseitig behandelten Flachdruckplatten ergaben, in Kauf genommen wurden.

Wollte man aus Materialersparnisgründen in größerem Umfang dazu übergehen, die Aluminiumflachdruckplatte beiderseitig zu verwenden, so standen der Lehre des Patents keinerlei technische Schwierigkeiten und Bedenken entgegen, die angesichts des festgestellten Standes der Technik von einem Fachmann durchschnittlichen Könnens nicht ohne weiteres hätten überwunden werden können. Das gilt, wie gesagt, insbesondere auch für die vorgeschlagene, zum Allgemeingut der Technik gehörende Parallelschaltung.

5. Die Ansprüche 2 und 3 haben Einrichtungen zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 zum Gegenstand. Aus der mangelnden Patentfähigkeit des Anspruchs 1 folgt auch die Schutzunfähigkeit der Ansprüche 2 und 3, weil die hier angegebenen Einrichtungen ebensowenig wie das nach Anspruch 1 vorgeschlagene Verfahren einen erfinderischen Schritt erkennen lassen.

a) Der Anspruch 2 (ein Nebenanspruch und kein "Unteranspruch" zu Anspruch 1) bezieht sich auf eine Einrichtung, bei der neben jeder Wechselstromschiene eine weitere Stromschiene mit dem Pluspol einer Gleichstromquelle verbunden ist und bei der mit diesen beiden gleichpoligen Schienen die aufeinanderfolgenden Metallblätter ebenfalls wieder abwechselnd in leitender Verbindung stehen; ferner ist zu beiden Seiten des Metallblätterstapels je eine aus Blei oder entsprechendem Material bestehende Elektrode angeordnet,

welche beide mit dem Minuspol der Gleichstromquelle verbunden sind. Der hiernach wesentliche technische Gedanke, nämlich die Überlagerung von Wechselstrom und Gleichstrom bei der Beschichtung von Aluminiumplatten, ist ebenfalls in der bereits erwähnten US-Patentschrift Nr. 1 388 874 gezeigt. Diese vorbekannte Einrichtung ist auch technisch richtig beschrieben, wogegen die im Streitpatent beschriebene Schaltung nach Anspruch 2 festgestelltermaßen wegen Kurzschlusses unbrauchbar ist. Wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, war die spezielle Schaltung zur gleichzeitigen Verwendung von Gleich- und Wechselstrom schon vor der Anmeldung des US-Patents bekannt. Auch die deutsche Patentschrift Nr. 514 157 und die britische Patentschrift Nr. 393 565 zeigen die bekannte Überlagerung von Gleich- und Wechselstrom.

b) Der Anspruch 3 des Streitpatents (ein Unteranspruch zu Anspruch 2) betrifft eine Einrichtung nach Anspruch 2, bei der zwei aufeinanderfolgende Metallblätter je in der Nähe entgegengesetzter Seitenkanten mit den Wechselstromschienen verbunden sind; jedes Metallblatt soll mit dem auf derselben Seite angeordneten Wechselstrom- und Gleichstromschienenpaar in leitender Verbindung stehen. Auch diese Einrichtung ist ebenso wie die Einrichtung nach Anspruch 2 technisch unbrauchbar, weil auch hier Kurzschluß entsteht, wenn die Einrichtung so geschaltet wird, wie es in Anspruch 3 angegeben ist. Es kann unerörtert bleiben, ob und in welcher Weise der Kurzschluß durch sonstige Maßnahmen (wie Einbau einer Drosselspule) vermieden werden kann. Da die vorgeschlagene Anordnung der Stromschienen und der Kontaktstellen keinerlei erfinderische Tätigkeit voraussetzt, ist auch der Anspruch 3 nicht patentfähig.

6. Da die Ansprüche 1 - 3 nicht schutzfähig sind, ist auch der Anspruch 4 nicht schutzfähig. Er hat seinem Inhalt nach lediglich die nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 hergestellten Erzeugnisse zum Gegenstand und enthält darüber hinaus keinerlei besonderen erfinderischen Merkmale. Gemäß § 6 Satz 2 PatG hätte es insoweit eines neuen Patentanspruchs nicht bedurft.

III. Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung für den Fall, daß die bisherigen Ansprüche 1 - 3 nicht für patentfähig erachtet werden, hilfsweise beantragt, die Merkmale dieser Ansprüche, unter Ein-schluß der bisherigen kennzeichnenden Teile jeweils im Oberbegriff zusammenzufassen und für alle 3 An-sprüche als neuen kennzeichnenden Teil einzufügen, "daß als Elektrolyt eine schwache, unter 1/2 % lie-gende Säurelösung verwendet wird, die geeignet ist, eine für die Verwendung zum Flachdruck wassersaugende Schicht zu bilden". Zur Begründung dieser Hilfsanträ-ge stützt sich die Beklagte unter Bezugnahme auf das schriftliche Gutachten des gerichtlichen Sachverstän-digen darauf, daß in der Beschreibung des Streitpa-tents an zwei Stellen die Verwendung eines schwachen Elektrolyten von einer höchstens 1/2prozentigen Säu-relösung vorgeschlagen wird (S. 2 Zeilen 12-13; S.3 Zeile 17).

1. Was die Beklagte mit diesen Hilfsanträgen be-antragt, kann weder als zulässige Fassungsänderung noch als zulässige Einschränkung der bisherigen An-sprüche des Streitpatents angesehen werden. Der An-melder Hermann W. [REDACTED] hat mit den Ansprüche 1 - 3 bei einem - an sich bekannten - Herstellungsverfahren für Flachdruckblätter aus Aluminium oder Aluminiumle-

gierungen Schutz für bestimmte Schaltungsanordnungen begehrt und auch erhalten. Mit diesem Anspruchsinhalt ist die Anmeldung bekannt gemacht worden. Nach dieser Bekanntmachung kann der Gegenstand der Patentanmeldung weder im Erteilungsverfahren noch in einem späteren Nichtigkeitsverfahren in der Weise abgeändert werden, daß anstelle des zunächst beanspruchten Schutzes für eine Schaltungsanordnung nunmehr Schutz für eine bestimmte Säurekonzentration beansprucht wird. Ein solches neues Schutzbegehren wäre nach der Bekanntmachung nach Aufgabe und Lösung in unzulässiger Weise auf ein aliud gerichtet. Aus dem Inhalt der Beschreibung des Streitpatents zeigt sich mit hinreichender Deutlichkeit, daß der Anmelder die Konzentration der Säurelösung nicht zum Gegenstand seines Schutzbegehrens machen wollte. Er wollte nicht die elektrolytische Formierung als solche, die er gerade auch bei der Herstellung von Aluminiumflachdruckblättern ausdrücklich als bekannt voraussetzte, sondern eine Schaltung für diese elektrolytische Formierung geschützt haben. Die Erwähnung der Anwendung einer höchstens 1/2-prozentigen Säurelösung hat deshalb im Rahmen der Patentbeschreibung nur beiläufige Bedeutung. Hätte der Anmelder für eine bestimmte Säurekonzentration Schutz beanspruchen wollen, so hätte er sich nicht mit dem allgemein gehaltenen Hinweis begnügt, sondern nähere Angaben über die Beschaffenheit des Elektrolyten gemacht.

2. Selbst wenn aber der in der Patentbeschreibung enthaltene Hinweis auf die "höchstens 1/2-prozentige Säurelösung" - trotz der hierin enthaltenen Änderung der technischen Aufgabestellung - überhaupt noch bei einer Neufassung der Patentansprüche als kennzeichnendes Merkmal einbezogen werden könnte, wären die Hilfsanträge

sachlich nicht gerechtfertigt. Denn die Angabe ist als solche viel zu unbestimmt, als daß sie überhaupt ein elektrochemisches Verfahren hinreichend kennzeichnen könnte. Wie der gerichtliche Sachverständige bereits in seinem schriftlichen Gutachten ausgeführt hat, kann ein elektrochemisches Verfahren eindeutig nur dadurch gekennzeichnet werden, daß Zusammensetzung und Konzentrationsbereiche des Elektrolyten genau festgelegt und daß weitere Temperaturbereiche, Stromarten und Stromdichtebereiche, Druckbereiche, Elektrolytenmaterial, Zellkonstruktion mit genauen Messzahlen und Materialdaten sowie die eventuell zeitliche Variation der verschiedenen unabhängigen Variablen angegeben werden. Alle genannten Faktoren sind für die Wirkung der elektrochemischen Behandlung von Bedeutung und können deshalb selbstverständlich auch bei Säurelösungen, die nach Art und Zusammensetzung gleich sind, verschiedene Wirkungen erzeugen. In jedem Falle kommt es darauf an, welche Säure gewählt wird; hiervon hängt dann die Wahl des Konzentrationsgrades ab. In der Beschreibung des Streitpatents wird aber überhaupt keine bestimmte Säure angegeben, obwohl gerade die Verwendung einer bestimmten Säure, z.B. Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure, Chromsäure, Oxalsäure oder Phosphorsäure, für Art und Grad der Wirkung von wesentlicher Bedeutung ist. Da es sich um Säuren sehr verschiedener Stärke handelt, kann die im Streitpatent angegebene obere Konzentrationsgrenze von 1/2 % für alle in Betracht kommenden Säuren keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen. In der österreichischen Patentschrift Nr. 140 473 wird auf S. 2 Zeile 10 als Elektrolyt für Aluminium - beispielsweise - "1/2%ige Salpetersäure 1/2 Amp./dm² bei zirka 7 Volt Wechselstrom" empfohlen. Im kennzeich-

nenden Teil des Unteranspruchs 3 (S. 3 Zeilen 55/56 dieser Patentschrift) werden für Aluminium "1/3 bis 5%igen Lösungen einer Säure, die weder das Metall noch dessen Oxyd merklich löst, z.B. Salpetersäure" vorgeschlagen. Demgegenüber kann die in der Beschreibung des Streitpatents enthaltene Angabe einer "höchstens 1/2-prozentigen Säurelösung" weder als neu noch als erfinderisch anerkannt werden, da diese allgemeine, unbestimmte Angabe gegenüber den bestimmten Angaben in der entgegengehaltenen österreichischen Patentschrift keinerlei Gewähr für eine bessere oder sicherere Wirkung bietet, sondern in jedem Fall bei Anwendung des im Streitpatent bezeichneten Verfahrens entsprechend den verschiedenen Einzelumständen stets die Vornahme weiterer Versuche erforderlich macht. Bei seiner Vernehmung in der mündlichen Verhandlung hat auch der gerichtliche Sachverständige den in der Beschreibung des Streitpatents enthaltenen Vorschlag einer höchstens 1/2-prozentigen Säurelösung mangels hinreichender Bestimmtheit und Brauchbarkeit nicht als patentbegründendes Erfindungsmerkmal ansehen können. Er hatte zwar in einem schriftlichen Gutachten das "Neue und Unvorhersehbare" des Streitpatents darin gesehen, daß in einem elektrochemischen Verfahren "in Säuren unterhalb 1/2 Prozent" beiderseitig für den Offsetdruck geeignete Schichten von Flachdruckblättern erzeugt werden können. Er hat diese Ausführungen, die der Beklagten Veranlassung zur Stellung der Hilfsanträge gegeben haben, nach Präzisierung der Fragestellung in der mündlichen Verhandlung nicht aufrechterhalten können.

Nach alledem war die Berufung als unbegründet zurückzuweisen.

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

Wilde

Bock

Krüger-Nieland

Weiss

Spreng