

20

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

PatG § 1

Suppenrezept

- a) Fortschritt und Erfindungshöhe eines neuen technischen Verfahrens können auch darauf beruhen, daß das Verfahrenserzeugnis eine besondere ästhetische Wirkung hervorruft.
- b) Enthält ein Kochrezept nur Angaben über die Ausgangsstoffe und deren Behandlung, so ist es als (nahrungsmittel-)technisches Herstellungsverfahren auch dann hinreichend bestimmt, wenn besondere Geschmackseigenschaften zur Begründung von Fortschritt und Erfindungshöhe geltend gemacht werden.
- c) Bloße geschmackliche Abwandlungen stellen in der Regel keinen die Patentfähigkeit begründenden Fortschritt dar.

H, Beschl. v. 23. November 1965 - Ia ZB 210/63 - Bundespatentgericht -

BUNDESGERICHTSHOF

Ia ZB 210/63

BESCHLUSS

in Sachen

betreffend die Patentanmeldung [REDACTED]/[REDACTED]

der Frau Ruth K [REDACTED], geb. St [REDACTED] und
des Patentanwalts Dr. Dr. Kurt K [REDACTED],
beide in M [REDACTED], A [REDACTED]straße [REDACTED],

Anmelder und Rechtsbeschwerdeführer,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED]
in [REDACTED] -.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 23. November 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Schneider

beschlossen:

- I. Die Rechtsbeschwerde der Anmelder gegen den Beschluß des 15. Senats (technischen Beschwerdesenats X) des Bundespatentgerichts vom 30. Januar 1963 wird zurückgewiesen.
- II. Der Streitwert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 10.000,- DM festgesetzt.

G r ü n d e :

A. Die Anmelder haben am 10. Juli 1953 ein Patent für eine "Suppe" mit folgendem einzigen Schutzanspruch angemeldet:

Herstellung einer Suppe aus in Öl im Ganzen gebackener unzerkleinerter Zwiebel, insbesondere spanischer Zwiebel, in Öl gebackenen oder gebratenen Pfifferlingen (oder anderen Pilzen), gekeimtem bzw. längere Zeit eingeweichtem und danach unter Erhaltung der Form der Körner gekochtem Weizen, durch Zerkleinern in vorzugsweise vermengtem Zustand und Aufkochen in Gemüsebrühe.



Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung durch Beschluß vom 12. Juni 1959 mit folgender Begründung zurückgewiesen: Der Anmeldungsgegenstand lasse keinen technischen Fortschritt erkennen. Gegenüber der im "Schulkochbuch" von Dr. O. [REDACTED] (1951) auf Seite 37/38 beschriebenen, in einem Zuge innerhalb kurzer Zeit herstellbaren Pilzsuppe sei die Zubereitung nach der Patentanmeldung langwieriger, da hierzu drei Tage benötigt würden, und umständlicher, da jeder der drei Bestandteile (Zwiebeln, Pilze und Weizenkörner) für sich gesondert behandelt werden müsse. Außerdem sei ein schnell laufendes Misch- und Zerkleinerungsgerät erforderlich. Trotz der gegenüber dem Stande der Technik langwierigeren und umständlicheren Herstellung werde kein Produkt mit neuen, vorteilhaften Eigenschaften erzielt. Der von der Prüfungsstelle vorgenommene Geschmacksvergleich habe gezeigt, daß die nach der Patentanmeldung hergestellte Pilzsuppe nur eine zu erwartende Geschmacksnuancierung aufweise, aber keine Geschmacksverbesserung. Von einer Geschmacksverbesserung könnte man nur sprechen, wenn etwa bestimmte Pilze von Natur aus einen schlechten, z.B. bitteren Geschmack hätten, der durch bekannte Zubereitungen bisher nicht oder nur mangelhaft behoben würde. Eine bloße geschmackliche Nuancierung könne dagegen nicht als technischer Fortschritt anerkannt werden, weil dieser nicht nachweisbar sei. Es hänge nämlich allein von dem subjektiven Geschmacksempfinden des jeweiligen Beurteilers ab, ob die Nuancierung zu einem besseren oder schlechteren Geschmack führe.

Mit der gegen diesen Beschluß eingelegten Beschwerde haben die Anmelder geltend gemacht: Von einer Geschmacksverbesserung könne nicht nur dann gesprochen werden, wenn ein an sich schlechter, z.B. bitterer Geschmack behoben werde. Auch komme es nicht darauf an, daß die Geschmacksverbesserung eindeutig feststellbar sei und allgemein als

solche empfunden werde. Ein Kochrezept mit überlegenem Geschmackseffekt sei eine echte Bereicherung der Technik, die den Vorschlag patentfähig mache, wenn ihm Erfindungshöhe zukomme; die Erfindungshöhe sei in der Regel zu bejahen, da bei der jahrtausendealten Technik die Schaffung neuer Geschmacksnuancen von vornherein als erfinderisch zu werten sei.

Der 15. Senat (technischer Beschwerdesenat X) des Bundespatentgerichts hat durch Beschluß vom 30. Januar 1963 die Beschwerde zurückgewiesen.

Mit der Rechtsbeschwerde beantragen die Anmelder, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

B. Die kraft ausdrücklicher Zulassung statthafte, frist- und formgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde kann keinen Erfolg haben.

Das Bundespatentgericht hält den Gegenstand der vorliegenden Anmeldung aus zwei Gründen nicht für schutzfähig: Einmal entspreche das angemeldete Verfahren nicht den Erfordernissen der "Bestimmtheit" und der "Reproduzierbarkeit" und zum anderen sei, selbst wenn man diese Erfordernisse außer Betracht lasse, der für eine Erfindung unentbehrliche "technische Effekt" zu vermissen.

I. 1. das Bundespatentgericht geht zunächst davon aus, daß gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 PatG nur ein "bestimmtes" Verfahren zur Herstellung von Nahrungsmitteln dem Patentschutz zugänglich sei. Nach ständiger Rechtsprechung gelte ein Verfahren dann als "bestimmt", wenn es, zur Abgrenzung

gegenüber bekannten Verfahren, nach Ausgangsstoff, Behandlungsart und Erzeugnis klar umschrieben und damit jederzeit reproduzierbar sei. Im vorliegenden Falle könne von einem Verfahrensprodukt bestimmter Zusammensetzung nicht gesprochen werden, denn das Enderzeugnis solle nicht eine beliebige Pilzsuppe sein, sondern eine Pilzsuppe mit einer neuen Geschmacksnuance. Diese neue Geschmacksnuance lasse sich aber nicht präzise definieren oder durch bestimmte Merkmale hinreichend kennzeichnen. Das beanspruchte Verfahren biete die Möglichkeit zur Ausbildung zahlreicher verschiedener Geschmacksnuancen, insbesondere wenn man berücksichtige, daß die vorliegende Anmeldung keine präzisen Angaben über die Art der anzuwendenden "Gemüsebrühe" und die Erhitzungsdauer bzw. Erhitzungstemperatur der Zwiebeln enthalte, daß Pilze jeder Art verwendet werden könnten und schließlich noch ein Abschmecken der Suppe mit Salz vorgesehen sei. Seien aber die geschmacklichen Eigenschaften des Verfahrensprodukts nicht klar umschrieben, so stelle das beanspruchte Verfahren aus diesem Grunde keine bestimmte Regel für technisches Handeln dar und sei somit auch nicht in der erforderlichen Weise reproduzierbar; denn die Reproduzierbarkeit eines Verfahrens setze naturgemäß ein bestimmtes Verfahrensprodukt voraus.

2. Mit Recht geht das Bundespatentgericht bei diesen Ausführungen stillschweigend davon aus, daß es sich bei einem Kochrezept wie dem vorliegenden grundsätzlich um ein gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 PatG dem Patentschutz zugängliches Verfahren zur Herstellung eines Nahrungsmittels handelt. Wenn ein Kochrezept auch üblicherweise von der Hausfrau in ihrer Küche angewandt wird, kann es nicht bezweifelt werden, daß es sich dabei um ein (nahrungsmittel-)technisches Herstellungsverfahren handelt, das grundsätzlich eine gewerbliche Verwertung gestattet.

3. Zutreffend ist ferner der weitere Ausgangspunkt des Bundespatentgerichts, daß nach der genannten Vorschrift als schutzfähig nur ein "bestimmtes" Herstellungsverfahren in Betracht kommen kann, also ein Verfahren, das nach Ausgangsstoff, Arbeitsweise oder Endergebnis von anderen denkbaren Herstellungsverfahren unterscheidbar ist (Trüstedt, GRUR 1960, 55).

Mit Recht zweifelt das Bundespatentgericht auch nicht daran, daß das angemeldete Verfahren nach Ausgangsstoffen und Behandlungsart trotz verschiedener Abwandlungsmöglichkeiten ausreichend bestimmt ist. Aber auch das Verfahrenserzeugnis ist entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts hinreichend bestimmt gekennzeichnet: Es soll sich um eine der menschlichen Ernährung dienende "Suppe" handeln. Diese Suppe ist durch die Angabe der Ausgangsstoffe und deren Behandlung genügend beschrieben. Eine darüber hinausgehende Beschreibung des angestrebten Geschmacks ist zur Herstellung der Suppe nicht erforderlich. Sie ist im übrigen auch nicht möglich, weil die "Geschmacksnuance", wie sie hier in Rede steht, nicht eindeutig und allgemeingültig bezeichnet werden kann. Aus diesem Grunde kann daraus, daß die Anmelder als Ergebnis des von ihnen vorgeschlagenen Kochrezepts eine neue Geschmacksnuancierung hervorheben und damit dessen Fortschrittlichkeit im patentrechtlichen Sinne zu begründen versuchen, nicht gefolgert werden, mangels genauer Bestimmbarkeit dieser Geschmacksnuancierung handle es sich überhaupt nicht um ein bestimmtes Verfahren. Insofern liegt der Sachverhalt hier genau so, wie in dem vom 5. Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts am 5. November 1958 entschiedenen Falle (BlPMZ 1959, 14, 15), von welchem das Bundespatentgericht im angefochtenen Beschluß zu Unrecht meint abweichen zu müssen. Dort ist ein neues Rezept zur Herstellung eines Käsegerichts zutreffend als ein im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 2 PatG hin-

reichend bestimmtes Verfahren angesehen worden, obwohl die Anmelderin auch dort die Bildung einer neuen Geschmacksnuance als Grund für die Patentfähigkeit geltend gemacht hatte.

Ist hiernach das angemeldete Verfahren einschließlich seines Produkts hinreichend "bestimmt", so sind die vom Patentgericht geäußerten Bedenken hinsichtlich der Reproduzierbarkeit des Verfahrens ebenfalls unbegründet. Auch nach den Ausführungen des Bundespatentgerichts besteht kein Zweifel daran, daß sich nach dem angemeldeten Verfahren eine wohlschmeckende Suppe herstellen läßt.

II. 1. Unter Hinweis auf die Entscheidungen des Reichsgerichts vom 29. März 1938 (GRUR 1939, 343 - Relieftapeten) und vom 2. September 1938 (JW 1938, 3124 = Mitt. 1939, 40, 41 = MuW 1939, 8, 9 - Flechtspitze) kommt das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis, nach einheitlicher Rechtsprechung vermöge eine auf geschmacklichem oder ästhetischem Gebiet liegende Wirkung eines Verfahrensprodukts zwar die Patentfähigkeit des Herstellungsverfahrens mit zu begründen; Voraussetzung sei dabei aber, daß mit dem zu schützenden Herstellungsverfahren regelmäßig eine technische Neuerung bzw. eine neue technische Wirkung verbunden sei. In dem angefochtenen Beschluß wird hierzu ferner ausgeführt: Ein irgendwie gearteter technischer Effekt werde von den Anmeldern gar nicht geltend gemacht; in ihrer Eingabe vom 3. November 1955 hätten sie unter III selbst vorgetragen, daß ein "Kochrezept" schließlich nur von bekannten Nahrungsmitteln ausgehen könne und auch die Behandlung dieser Ausgangsstoffe an sich bekannt sei, da es sich stets um ein Erhitzen - sei es in Wasser, in Öl oder ohne Zusatz - sowie um ein Vermengen, Rühren und Passieren handle. Das beanspruchte Verfahren lasse den für eine Erfindung unentbehrlichen "technischen Effekt"

20

vermissen, denn ein physiologisch bedingter und daher rein subjektiv empfundener Effekt, wie ihn die von den Anmeldern erstrebte "neue Geschmacksnuance" darstelle, vermöge den erforderlichen "technischen Effekt" nicht zu ersetzen.

2. Wie der gesamte Inhalt des angefochtenen Beschlusses zeigt, will das Bundespatentgericht mit seinen Ausführungen nicht die Neuheit des angemeldeten Verfahrens in Abrede stellen. Das wird besonders deutlich dadurch, daß das Bundespatentgericht zu Beginn seiner Erörterungen den von der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts angestellten Vergleich des "beanspruchten Verfahrens" mit dem "bekannten Verfahren" nach dem "Schulkochbuch" von Dr. O. [REDACTED] wiedergibt und hiervon bei seinen weiteren Darlegungen ausgeht. Soweit die Anmelder in dem vom Bundespatentgericht zitierten Schriftsatz unter III (Bl. 44, 45 der Erteilungsakten) das Bekanntsein jedes einzelnen Verfahrensschrittes einräumen, ist damit nichts darüber gesagt, daß die Kombination der vorgeschlagenen Verfahrensschritte nicht neu ist. Ausführungen zur Neuheit ihres Verfahrens haben die Anmelder im gleichen Schriftsatz unter IV gebracht. Dafür, daß die in der Patentanmeldung vorgeschlagene Kombination von Verfahrensschritten vorbekannt war, führt das Bundespatentgericht denn auch keine Tatsachen an.

3. Mit Recht hält das Bundespatentgericht aber die Neuheit des Verfahrens allein nicht für ausreichend, um die Patentfähigkeit zu begründen. Wie bei einem Sachpatent müssen auch bei einem Verfahrenspatent außerdem Fortschritt und Erfindungshöhe gegeben sein. Ein Verfahren kann dann fortschrittlich sein, wenn es an sich wertvoll ist, z.B. in technischer Richtung, weil es einfacher, schneller und zuverlässiger arbeitet als bekannte Ver-

fahren, oder wenn das Verfahrenserzeugnis neu und wertvoll oder besser ist als das bisher Erreichte (Pietzcker, Kommentar zum Patentgesetz, 1929, Anm. 39). Wie auch die Anmelder anerkennen, kann bei der vorliegenden Anmeldung der Fortschritt nur dann bejaht werden, wenn die nach dem angemeldeten Kochrezept hergestellte Suppe die Annahme eines patentbegründenden Fortschritts rechtfertigt.

Es ist deshalb die Kernfrage der vorliegenden Rechtsbeschwerde, ob ein neues Verfahren zur Herstellung eines Nahrungsmittels oder, anders ausgedrückt, ob ein neues Kochrezept für eine Suppe deshalb einen patentbegründenden Fortschritt darstellt, weil damit die Schaffung neuer Geschmacksnuancen einer Suppe ermöglicht wird. Da es sich bei der Frage nach dem Geschmack um die Frage nach Sinneswahrnehmungen handelt, ist damit zugleich die auch von der Rechtsbeschwerde angeschnittene Frage angeführt, wie weit ästhetische Wirkungen allgemein den Fortschritt im patentrechtlichen Sinn begründen können.

4. Es ist seit langem anerkannt, daß der patentbegründende Fortschritt auf verschiedenen Gebieten liegen kann. In der Regel wird er auf technischem Gebiet liegen, häufig liegt er auf wirtschaftlichem Gebiet, z.B. wenn eine Verbilligung oder eine Einsparung schwer beschaffbarer Rohstoffe erreicht wird (vgl. Pietzcker, aaO, Anm. 36). Darüber hinaus hat das Reichsgericht in der vom Bundespatentgericht angeführten Entscheidung vom 2. September 1938 unter Hinweis auf Pietzcker aaO Anm. 38 und 35 ausgesprochen, Fortschritt und Erfindungshöhe eines Verfahrens könnten auch darauf beruhen, daß das nach dem Verfahren hergestellte Erzeugnis eine besondere ästhetische Wirkung hervorrufe; Patentschutz verdiene das Verfahren jedoch nur dann, wenn dabei von einer neuen technischen Maßregel Gebrauch gemacht werde. Soweit das Reichsgericht

in der vom Bundespatentgericht ebenfalls zitierten Entscheidung vom 29. März 1938 ausgeführt hat, das Gericht habe sich im Nichtigkeitsverfahren auf rechtliche und technische Gesichtspunkte zu beschränken, aber nicht die vom Beklagten etwa erzielten Kunstwirkungen zu würdigen, dürfte das im wesentlichen darauf zurückgehen, daß, wie in den Gründen jener Entscheidung dargelegt wird, die in der Patentschrift behaupteten eigenartigen und wertvollen Wirkungen nicht offenbart waren und sowohl die vom Nichtigkeitssenat angenommenen wie die vom dortigen Beklagten persönlich behaupteten besonderen Wirkungen vom gerichtlichen Sachverständigen nicht bestätigt werden konnten. Es kann daher daran festgehalten werden, daß Fortschritt und Erfindungshöhe eines Verfahrens auch darauf beruhen können, daß das nach dem Verfahren hergestellte Erzeugnis eine besondere ästhetische Wirkung hervorruft, wenn das Verfahren von einer neuen technischen Maßregel Gebrauch macht (im Ergebnis ebenso Reimer, Kommentar zum Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 1 PatG Anm. 5; Tetzner, Kommentar zum Patentgesetz, 2. Aufl., § 1 Anm. 47; Benkard, Kommentar zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwaltsgesetz, 4. Aufl., § 1 PatG Rdn. 42; Weber in GRUR 1939, 451 m.w.N.; Heine, GRUR 1959, 180; a.A. Leitsatz der Entscheidung des 5. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 5. November 1958 in BIPMZ 1959, 14). Fehlt es allerdings an der Neuheit des Herstellungsverfahrens oder handelt es sich nicht um ein technisches Herstellungsverfahren, können ästhetische Wirkungen einen Patentschutz nicht rechtfertigen.

5. Nicht jede ästhetische Wirkung stellt jedoch einen patentbegründenden Fortschritt dar, ebensowenig wie jeder unbedeutende technische Fortschritt für eine Patenterteilung ausreicht. Insoweit kann auch der Begrün-

dung der wiederholt genannten Entscheidung des 5. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 5. November 1958, die ein besonderes Käsegericht zum Gegenstand hat, zugestimmt werden.

Im vorliegenden Falle hat nun das Bundespatentgericht rechtsirrtumsfrei und ohne Angriffe der Rechtsbeschwerde im Zusammenhang mit der Prüfung, ob es sich um ein "bestimmtes" Verfahren handelt, festgestellt: Die neue Geschmacksnuance der Suppe nach dem angemeldeten Verfahren lasse sich nicht präzise definieren oder durch bestimmte Merkmale hinreichend kennzeichnen. Das angemeldete Verfahren biete die Möglichkeit zur Ausbildung zahlreicher verschiedener Geschmacksnuancen, die bei einem und demselben Hersteller bzw. Verbraucher wechseln könnten, und zwar entsprechend seinem jeweiligen gesundheitlichen "status praesens". Hersteller und Verbraucher könnten bei ein und demselben Erzeugnis zu einer unterschiedlichen Beurteilung gelangen. Diese Feststellungen stimmen mit denen der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts überein, wonach das angemeldete Verfahren lediglich eine geschmackliche Nuancierung der aus dem "Schulkochbuch" 1941 von Dr. O. [REDACTED], S. 37/38 bekannten wohlschmeckenden Pilzsuppe mit sich bringt. Nach dem Vortrag der Anmelder soll dadurch, daß die Zwiebeln nicht wie üblich fein geschnitten, sondern "unzerkleinert im Ganzen" gebacken werden, ein besonders milder Geschmack erzielt und durch die Verwendung "gekeimten bzw. längere Zeit eingeweichten Weizens" anstelle des sonst üblichen Mehles dessen "nicht angenehmer" Geschmack vermieden werden. Derartige bloße geschmackliche Nuancierungen, wie sie jeder Koch und jede Hausfrau, sofern sie auf eine gute und individuelle Küche bedacht sind, bei der Zubereitung der Mahlzeiten zu erreichen sich bemühen und vielfach auch zu erzielen verstehen, erfüllen jedoch quantitativ nicht die Anforderungen, die

an den Fortschritt zu stellen sind, der mit jeder Erfindung verbunden sein muß.

Bei dieser Sachlage braucht nicht erörtert zu werden, ob die Patentanmeldung nicht auch am Mangel der Erfindungshöhe scheitern müßte. Dieser Auffassung scheint im übrigen die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts gewesen zu sein, wenn sie in ihrer Entscheidung davon spricht, wer in der bekannten Pilzsuppe das Mehl unangenehm herausschmecke, werde an dessen Stelle andere Getreideprodukte wählen, und wer den pikanten Geschmack zerkleinert gebräunter Zwiebeln nicht liebe, werde die Zwiebeln gegebenenfalls in unzerkleinertem Zustand nur leicht dünsten.

III. Es bestand keine Veranlassung, der Anregung der Anmelder auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung stattzugeben, da die Anmelder alle maßgebenden Gesichtspunkte schriftlich vorgetragen haben und von einer mündlichen Erörterung keine weitere Klärung zu erwarten war (vgl. § 41 w Abs. 1 PatG; ferner Benkard, aaO, § 41 w Rdn. 2).

IV. Nach allem mußte die Rechtsbeschwerde als unbegründet zurückgewiesen werden.

Nastelski

Bock

Löscher

Spengler

Schneider