

Verkündet am
25. Februar 1964

Cechslor, Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

der D [REDACTED] G [REDACTED] f [REDACTED] i [REDACTED]
G [REDACTED] e.V. in M [REDACTED], B [REDACTED] H [REDACTED], gesetzlich
vertreten durch den Vorstand,

Beklagten und Berufungsklägerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in [REDACTED] und
Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. [REDACTED] in
[REDACTED] -

gegen

Walter Be [REDACTED] in A [REDACTED], U [REDACTED]straße [REDACTED],

Kläger und Berufungsbeklagten,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in [REDACTED] und
Patentanwalt Dipl.-Ing. [REDACTED] in [REDACTED],
[REDACTED] -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche
Verhandlung vom 28. Januar 1964 unter Mitwirkung der Bundes-
richter Dr. Bock, Dr. Löschner, Dr. Spengler, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des
2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatent-
gerichts vom 12. April 1962 wird auf Kosten der
Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung vom 31. Mai 1951 erteilten Patents 878 659, dessen Ansprüche in der erteilten Fassung lauteten:

- "1. Trockenbestäubungsmittel zur Verhinderung des Abschmierens frischer Drucke, dadurch gekennzeichnet, daß es ganz oder überwiegend aus Kalkstein- oder Marmormehl besteht.
2. Trockenbestäubungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß seine Teilchen eine Korngröße von etwa 40 Mikron haben."

Auf Antrag der Beklagten ist das Streitpatent gemäß § 36a PatG durch Beschluß des Deutschen Patentamtes vom 4. Mai 1961 auf nachstehenden einzigen Anspruch beschränkt worden:

"Trockenbestäubungsmittel zur Verhinderung des Abschmierens frischer Drucke, dadurch gekennzeichnet, daß es ganz oder überwiegend aus Kalkstein- oder Marmormehl besteht, dessen Teilchen eine Korngröße von etwa 40 Mikron haben."

Der Kläger hat beantragt, das Patent in vollem Umfang für nichtig zu erklären, da auch die in der beschränkten Anspruchsfassung erteilte Lehre durch die vorveröffentlichte US-Patentschrift 2 093 995 (1937) vorweggenommen sei. Dies gelte gleichermaßen für die Auswahl des als Trockenbestäubungsmittel geeigneten Stoffes wie für die Teilchengröße (Korngröße): Kalkstein- und Marmormehl gehörten zu den in der US-Patentschrift (S. 3 li. Spalte Z. 73 ff) ganz allgemein genannten Calciumcarbonaten; die in jener Schrift empfohlene Korngröße (Durchgängigkeit des Korns durch ein 325-Maschensieb von 1 Quadrat Zoll, vgl. a.a.O. S. 3 li. Spalte Z. 69 ff) betrage 44 Mikron, mithin "etwa 40 Mikron" im Sinne des

- 3 -

Anspruches des Streitpatents. Durch die amerikanische Druckschrift sei die Lehre des Streitpatents zumindest in solchem Maße nahegelegt, daß es an der Erfindungshöhe fehle.

Die Beklagte hat Klageabweisung begehrt und vorweg die Nichtigkeitsklage als unzulässig bezeichnet: Die Firma P [REDACTED] & Co. in Bi [REDACTED] habe von ihr durch Vertrag vom 18. Juni 1953 eine Generallizenz zum Vertrieb des unter einem "Fogra"-Warenzeichen (Fogra: Kurzbezeichnung der Beklagten) bekannten Druckbestäubungsmittels "K 4" erhalten, und auch die Herstellerfirma Konrad Sch [REDACTED], Mineralien-GmbH in L [REDACTED] habe diesen Lizenzvertrag und die späteren Abmachungen unterschrieben. Auf die Meldung der Firma P [REDACTED] & Co. vom 18. März 1959, daß die britische Firma Ae [REDACTED] durch Vertrieb eines Puders "Intergran 1 A" das britische Parallelpatent der Beklagten verletze, sei bei Überprüfung der patentrechtlichen Lage die US-Patentschrift 2 093 995 (1937) bekannt geworden, die im September 1960 Veranlassung zur Einleitung des Beschränkungsverfahrens gegeben habe. Die Generallizenznehmerin und die Herstellerfirma hätten ihrerseits seit Herbst 1960 eine Abänderung oder gar die vorzeitige Aufhebung des Lizenzvertrags angestrebt und bei den Auseinandersetzungen mit der Beklagten den Kläger zugezogen. Dieser verwende durch die jetzige Nichtigkeitsklage Kenntnisse, die er erst durch die Verhandlungen erhalten habe; er sei Strohmann der beiden genannten Firmen, die selber durch den Lizenzvertrag, der gesellschaftsrechtlichen Einschlag habe, an der Erhebung der Nichtigkeitsklage rechtlich gehindert seien.

In der Sache selbst hat die Beklagte eine Vorwegnahme der Lehre des Streitpatents durch die amerikanische Druckschrift bestritten. Dort sei eine Vielzahl von Stoffen



wahlweise nebeneinander aufgeführt; der Erfinder des Streitpatents habe jedoch das nach Substanz und nach Teilchengröße bestgeeignete Bestäubungsmittel ausgewählt. Dies sei erst auf Grund umfangreicher Laboruntersuchungen möglich gewesen, da man ein Mittel habe finden müssen, welches für die Gesundheit unschädlich, nach Möglichkeit der Gesundheit sogar förderlich, ferner feuchtigkeitsunempfindlich, fallfähig und durchsichtig sei. Die Entscheidung für Marmor- oder Kalksteinmehl und die Bestimmung der Korngröße auf etwa 40 Mikron habe keineswegs nahegelegen.

Der Kläger ist den Darlegungen der Beklagten über die angebliche Strohmannschaft und das Fehlen eines eigenen Interesses an der Nichtigkeitsklage mit dem Hinweis entgegengetreten, er sei bereits seit 1948 als Fachmann auf dem Gebiet der Trockenstaubtechnik tätig und habe in den Jahren 1948 bis 1950 neben anderen Anlagen auch diejenige der Firma Schumacher hergestellt. Mit der Firma P. & Co. habe er überhaupt nichts zu tun, und für die Firma Sch. sei er nur als selbständiger freier Berater tätig geworden. Die US-Patentschrift 2 093 995 habe er selber etwa Mitte 1960 durch die Treuhandstelle Reichspatentamt ermittelt, und zwar auf eigene Kosten und ohne Auftrag der Firma Schumacher, einzig wegen seiner eigenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Trockenstaubtechnik. Im übrigen sei er seit Februar 1962 bei der Firma B. & W. in A. als Leiter der Abteilung für verfahrenstechnische Maschinen fest angestellt, zu seinem Aufgabengebiet gehöre insbesondere die Staubtechnik, die Windsichtung und Feinzerkleinerung. Sein persönliches Interesse an der Vernichtung des Streitpatents ergebe sich auch aus der eigenen Patentanmeldung B 63 411 VII b/15 d, die ein Trockenbestäubungsmittel betreffe und die vom Streitpatent abhängig sei.

Das Bundespatentgericht hat der Klage stattgegeben, da beim Streitpatent eine patentwürdige Erfindung nicht vorliege. Der Druckereifachmann habe durch rein handwerkliches Arbeiten nach der US-Patentschrift das bestgeeignete Calciumcarbonat herausfinden können. Der Auswahl der Korngröße komme keine entscheidende Bedeutung zu, da diese weitgehend von Druckart und Druckfarbe abhängig sei; dies werde auch dadurch bestätigt, daß das Puder "K 4" in 6 verschiedenen Korngrößen (15 - 80 Mikron) auf dem Markte sei.

Mit der Berufung erstrebt die Beklagte Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung und Klageabweisung, während der Kläger um Zurückweisung der Berufung bittet.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Druckpraktikers und Farbchemikers Dr. Walter Do[REDACTED], Bad H[REDACTED], eingeholt, der bei der Druckfarbenfabrik C[REDACTED] G.m.b.H. als Chefchemiker tätig ist. Die Parteien haben mehrere Privatgutachten vorgelegt (Kläger: Gutachten des Prof. Dr.K.G. Sc[REDACTED] in B[REDACTED], Abteilung Chemie und Mineralogie des Staubforschungsinstituts des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften e.V., vom 21. Januar 1964; Beklagte: Gutachten des Prof. Dr. W. Bo[REDACTED], Ordinarius für Mineralogie an der Universität München, vom 10. Juli 1963 sowie des Prof. Dr. G.E. Ra[REDACTED], Institut für Gesteinshüttenkunde an der Technischen Hochschule Aachen, vom 23. Januar 1964).

Die Gutachten waren Gegenstand der Erörterung vor dem erkennenden Senat, wobei den Parteien Gelegenheit gegeben war, Fragen an den gerichtlichen Sachverständigen zu stellen.

Entscheidungsgründe:

I. Die Klage ist zulässig.

Als Anmelder einer Erfindung, die ein neues Trockenbestäubungsmittel betrifft, hat der Kläger ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Nichtigserklärung des Streitpatents. Dies gilt selbst dann, wenn entgegen der Darstellung des Klägers seine eigene Erfindung vom Streitpatent nicht abhängig ist, der Kläger somit an der wirtschaftlichen Ausnutzung seiner Erfindung nicht schon aus Rechtsgründen gehindert sein sollte; das nach der Erfindung des Klägers hergestellte Bestäubungsmittel stellt jedenfalls ein Konkurrenzprodukt zu dem nach dem Streitpatent hergestellten Fuder "K 4" dar. Bei solcher Sachlage kann dem Umstand keine entscheidungserhebliche Bedeutung zukommen, daß die Durchführung des jetzigen Nichtigkeitsverfahrens auch im Interesse der Firmen P. & Co. und Sch. liegt und von diesen beiden Firmen möglicherweise veranlaßt und finanziert ist (Benkard, 4. Aufl., § 13 PatG Rdn. 19).

Davon abgesehen ist aber auch das Lizenzverhältnis der Beklagten zur Firma Friem & Co während des jetzigen Berufungsverfahrens durch rechtskräftiges Urteil des Oberlandesgerichts München für beendet erklärt worden. Die Beklagte hat dies in der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat zugegeben. Sie hat nicht behauptet, daß sich aus dem Lizenzvertrag Treupflichten ergeben, die über die Beendigung des Lizenzverhältnisses hinaus wirken. Da die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nach den im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung gegebenen Verhältnissen zu beurteilen ist (Urteil des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 2. März 1956 in GRUR 1956, 264, 265 - Wondemanschette), kommt einer bei Beginn

des Nichtigkeitsverfahrens etwa gegebenen Unzulässigkeit der Klage keine rechtserhebliche Bedeutung mehr zu.

Es kann somit dahinstehen, ob die Beklagte aus den Lizenzverträgen und den ergänzenden Abmachungen über die Benutzung eines Warenzeichens mit dem Wortbestandteil "Fogra", in denen als ihr Vertragspartner jeweils nur die Firma P. & Co. genannt ist, Rechte auch gegen die Herstellerfirma Sch. und gegen den Kläger erworben hat. Desgleichen bedarf es keiner Prüfung, ob die Firma P. & Co. nach dem Inhalt der Verträge in der Vergangenheit rechtlich gehindert war, das Streitpatent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen.

II. Das Streitpatent betrifft ein Trockenbestäubungsmittel, das ein Verwischen, Abschmieren oder Ankleben von besonders wertvollen Drucken vermeiden will (Beschreibung S. 1 Z. 1 ff.) und das in den üblichen Zerstäubungsgeräten zur Verwendung kommen soll (a.a.O. S. 2 Z. 14). Der Erfinder hat es als nachteilig empfunden, daß die vorgefundenen Trockenbestäubungsmittel, insbesondere Talkum und Stärke, gesundheitlich nicht unbedenklich und gegen Feuchtigkeit empfindlich sind (a.a.O. S. 1 Z. 14 ff.). Er hat sich die Aufgabe gestellt, diese Nachteile zu beheben.

Nach der Anspruchsfassung, die das Streitpatent im Beschränkungsverfahren (§ 36a PatG) erhalten hat, schlägt er hierzu vor, ein Bestäubungsmittel zu verwenden, welches gekennzeichnet ist durch

- a) die Wahl einer bestimmten Substanz ("ganz oder überwiegend Kalkstein- oder Marmormehl"),
- b) eine bestimmte Korngröße ("etwa 40 Mikron").

Der Erfinder erwartet von einem Bestäubungsmittel dieser Art die Vermeidung von Gesundheitsschäden, wenn nicht sogar gesundheitsfördernde Wirkungen (S. 1 Z. 30 ff, S. 2 Z. 10), mangelnde Feuchtigkeitsempfindlichkeit (S. 2 Z. 2 und 10 ff), ferner gute Fallfähigkeit (S. 2 Z. 2, 9 und 13), schnelles Aufsaugen und Unsichtbarkeit im fertigen Druck (S. 2 Z. 1 und 9), schließlich Sparsamkeit im Verbrauch und bessere Staubbefreiheit im Arbeitsraum (S. 2 Z. 17 ff).

III. Die Kombination des Streitpatents ist neu. Als schutzhindernd kommt einzig die schon genannte US-Patentschrift 2 093 995 (1937) in Betracht, die ein "Verfahren (= method) zum Verhindern eines Abschmierens frisch bedruckter Oberflächen" betrifft.

1. Die Verwendung von Einschußblättern (US-Patentschrift S. 1 li. Spalte Z. 16), das Übersprühen mit flüssigem Wachs (a.a.O. Z. 24 ff) oder mit Emulsionen von Pflanzengummi (Z. 38 ff) wird in der US-Patentschrift als bekannt, jedoch als zu kostspielig und zu schwierig in der Handhabung bezeichnet. Das Wesen der Erfindung bestehe demgegenüber darin, trockenes, fein verteiltes festes Material zusammen mit einem gasförmigen Träger, vorzugsweise mit Luft, unter einem bestimmten Druck abzugeben.

Die nähere Gestaltung der Transportvorrichtung für die Druckbogen und der Sprühvorrichtung für das Schutzmittel (protecting agent) nimmt in der Beschreibung den breitesten Raum ein; beides wird auch in den 4 Figuren der Zeichnung erläutert.

Von dem Festmaterial, das im Schutzmittel Verwendung finden kann, handelt erst der drittletzte Absatz der Beschreibung (S. 3 li. Sp. Z. 63). Das Festmaterial umfaßt hiernach

"im allgemeinen jedes fein verteilte feste Material, das auf das Druckblatt, d.h. die Druckfarbe, das Papier oder die Druckqualität keine schädliche Wirkung ausübt. Weiterhin ist es zweckmäßig, daß das Material praktisch inert ist und nicht korrodierend wirkt".

Im einzelnen heißt es (a.a.O. Z. 71 ff.):

"Viele Materialien können als Schutzmittel angewendet werden, wie Ton oder andere Mineralien, Calciumcarbonat, Aluminiumoxyd-Hydrat, Federweiß (French chalk), Bariumsulfat, Titanoxyde, Calcium- und Magnesiumsulfat, Magnesiumcarbonat, Schlämmkreide, Permanentweiß, Bariumsulfat, Blancfix, Lithophone, Zinkoxyd, Zinksulfid, Ponouth, Beckton white, Porzellanerde, Talkum und alle inerten Silikate. Vorzugsweise wird ein Gemisch aus angenähert gleichen Teilen ausgefälltem Calciumcarbonat und Stärke angewandt. Ausgefälltes Calciumcarbonat oder Federweiß besitzt ein relativ geringes spezifisches Gewicht und zeigt ebenfalls wenig Deckkraft, d.h. ist weniger undurchsichtig. Gegebenenfalls kann anstelle des ausgefällten Calciumcarbonates Schlämmkreide angewandt werden. Es können natürlich auch andere Materialien, wie praktisch alle Stärken angewandt werden, wie z.B. diejenigen, die morphologisch zu der Gruppe der Reis- oder Kartoffelstärken gehören. Allgemein sind diejenigen Materialien geeignet, die durch ein Fehlen an Deckkraft gekennzeichnet sind, d.h. relativ durchsichtig oder durchscheinende Materialien, die inert sind und die Eigenschaften des spezifischen Gewichtes, der Teilchengröße, usw. dergestalt besitzen, daß deren Verblasen möglich wird, sowie ausreichend große Teilchengröße besitzen, daß dieselben wirksam als Schutzmittel dienen können."

Diese Angaben der Beschreibung über die stoffliche Substanz des im Schutzmittel enthaltenen Festmaterials finden in den Ansprüchen keinen Niederschlag. Dagegen heißt es in Anspruch 4 bezüglich der Teilchengröße (particle size), sie müsse "kleiner sein als eine lichte Maschenweite von 75 und vorzugsweise um 325 Maschenweite" (smaller than 75 mesh and preferably in the neighborhood of 325 mesh). Inhaltlich gleiche Angaben zur Teilchengröße (Korngröße) befinden sich in der Beschreibung S. 3 li. Sp. Z. 70 ff., während an anderer Stelle der Beschreibung (S. 2 re. Sp. Z. 70) von "etwa 200 bis 325 Maschenweite" gesprochen wird.

Es besteht Einverständnis bei den Beteiligten, daß bei den Angaben zur Maschenweite ein Sieb von 1 Quadratzoll zugrunde gelegt ist. Da ganz allgemein bei amerikanischen Sieben dieser Art etwa $1/3$ der verfügbaren Siebfläche auf die eigentlichen Maschen und die restlichen rund $2/3$ auf die Maschenzwischenräume entfallen, ist ein 75-Maschensieb für Partikel in der Ausdehnung bis zu 193 Mikron, ein 325 Maschensieb dagegen nur für Partikel bis zu 44 Mikron durchlässig; auch darüber sind sich alle Beteiligten einig.

2. Die US-Patentschrift lehrt demnach in erster Linie, daß die Trockenbestäubung ein neuer und besserer Weg sei, ein Abschmicron feuchter Drucke zu vermeiden. Dem Erfinder ist es darum zu tun, geeignete Transport- und Sprühvorrichtungen aufzuzeigen, so daß im richtigen Zeitpunkt die richtige Menge des Schutzmittels in der richtigen Form abgegeben wird. In allen vier Ansprüchen heißt es, das Festmaterial müsse in der Luft suspendiert und in einer Wolke ausgebildet werden (suspended in air, form a cloud).

Beschränkt sich das erfinderische Anliegen somit auf die Gestaltung der Drucktechnik und läßt es im Unterschied zum Streitpatent Zielsetzungen und Betrachtungen hinsichtlich der Auswirkungen auf Gesundheit des Bedienungspersonals und gewerbliche Hygiene vermissen, so hindert dieser Umstand andererseits nicht, daß den in der Druckschrift enthaltenen Angaben über stoffliche Substanz und Korngröße des Sprühgutes neuheitsschädliche Bedeutung zukommen kann, mag der dortige Erfinder seine Empfehlungen zu den beiden genannten Punkten auch einzig zu dem Zwecke erteilt haben, die Verblasungsfähigkeit des Sprühguts und die Intaktheit der Gesamtanlage im Betrieb zu gewährleisten. Die Andersartigkeit der Zielsetzung und Betrachtungsweise schließt, wenn bezüglich Stoff und Korngröße eine Empfehlung erteilt ist, das Vorliegen einer Lehre zu technischem Handeln nicht aus, so daß hinsichtlich der im Streitpatent offenbarten Lehre die Frage der Neuheit gestellt bleibt.

a) Indem der Erfinder des US-Patents neben einer Vielzahl von anderen Stoffen auch Calciumcarbonat als geeignete Festsubstanz seines Schutzmittels genannt hat (S. 3 li. Sp. Z. 73), hat er auch Marmor- und Kalksteinmehl als geeignetes Trockenbestäubungsmittel empfohlen, denn diese - aus natürlichen Vorkommen durch Vermahlung gewonnenen - Produkte stellen in ihrer chemischen Zusammensetzung fast reines Calciumcarbonat dar.

Die Beklagte und mit ihr der gerichtliche Sachverständige sind freilich der Auffassung, als Calciumcarbonat im Sinne der US-Patentschrift könne nur gefälltes - also auf künstlichem Wege hergestelltes - Calciumcarbonat verstanden werden. Der Senat vermag einer solch einengenden Auslegung jedoch nicht

beizutreten, sondern gibt der im Privatgutachten Prof. Dr. Schmidt vertretenen Auffassung den Vorzug, daß das Merkmal a des Streitpatents (stoffliche Substanz des Bestäubungsmittels) durch die amerikanische Druckschrift vorweggenommen ist:

Gegen eine Auslegung dahin, daß nur künstlich hergestelltes, nicht aber in der Natur schon vorhandenes Calciumcarbonat erfaßt sei, spricht schon der Sprachgebrauch und eine natürliche Betrachtungsweise, die auch die produktionstechnischen und die wirtschaftlichen Gegebenheiten einbezieht: Calciumcarbonat ist in natürlichen Vorkommen der verschiedensten Art (u.a. Kalkstein, Marmor, Kreide) in reichstem Maße vorhanden, es ist leichter und billiger als das auf chemischem Wege hergestellte Calciumcarbonat zu gewinnen und durch Vermahlung verhältnismäßig einfach zu verarbeiten. Schon dies muß die Annahme fernlegen, der Erfinder des US-Patents habe bezüglich des von ihm ausdrücklich als geeignet empfohlenen Calciumcarbonats die durch Vermahlung natürlicher Vorkommen leicht gewinnbaren Calciumcarbonate ausscheiden und sich auf die teureren Produkte beschränken wollen. Dem steht auch entgegen, daß er ganz allgemein "jedes feinverteilte feste Material einschließt, das auf das bedruckte Blatt ... keine schädliche Wirkung ausübt" (S. 3 li. Sp. Z. 64). Der Frage der Herstellungskosten und der technisch einfachen Gewinnung kommt im Hinblick auf den weiten Anwendungsbereich der Erfindung und die Menge des benötigten Materials für die Auslegung des Begriffs "Calciumcarbonat" eine nicht unbeträchtliche Bedeutung zu.

Sodann spricht der Umstand, daß in der amerikanischen Druckschrift zunächst (a.a.O. Z. 73) Calciumcarbonat ganz allgemein - also ohne unterscheidenden Zusatz - genannt und

im folgenden Satz ein "Gemisch von gefülltem (precipitated) Calciumcarbonat und Kreide als bevorzugt (preferably) geeignet" empfohlen wird, entgegen der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen eher gegen als für eine einengende Auslegung des Ausdrucks Calciumcarbonat an der erstgenannten Beschreibungsstelle; es geht nämlich schwerlich an, einen erst später und im Hinblick auf eine Sonderverwendung (Gemisch mit Stärke) gebrachten unterscheidenden Zusatz als schon an früherer Stelle ausgesprochen zu unterstellen, wo erkennbar die Verwendung dieses Stoffes in Reinform empfohlen ist.

Die Beklagte ist der Meinung, der Leser der Aufzählung werde hinter dem Ausdruck "Ton oder andere Mineralien" - also unmittelbar vor dem erstmals erscheinenden Wort "Calciumcarbonat" - "gedanklich einen Einschnitt machen" und sich sagen, daß fortan nur noch auf künstlichem Wege gewonnene Chemikalien genannt würden. Solche Auslegung verbietet sich schon deshalb, weil kurz hinter dem angeblichen "gedanklichen Einschnitt" Schlämmkreide (whiting) genannt wird, also ein gleichfalls aus natürlichen Vorkommen gewonnenes Calciumcarbonat. Wenige Sätze später wird es dem Benutzer des amerikanischen Patents sogar anheimgestellt, für das als bevorzugt empfohlene Gemisch mit Stärke als zweiten Stoff statt gefällten Calciumcarbonats Schlämmkreide zu nehmen. Dies macht in besonderem Maße sichtbar, daß der Erfinder des amerikanischen Patents der Frage keine Bedeutung beimißt, ob ein an sich geeignetes Festmaterial auf natürlichem oder auf künstlichem Wege gewonnen ist. Die ausdrückliche Erwähnung von Schlämmkreide schon auf S. 3 re. Sp. 2. ? kurz hinter der erstmaligen Erwähnung von Calciumcarbonat darf nicht

überraschen: ganz abgesehen davon, daß die umfangreiche Aufzählung nur beispielhaft ist (S. 3. li. Sp. Z. 63) und kein Ordnungsprinzip erkennen läßt, bleibt zu bedenken, daß der Schlämmkreide vom Erfinder insoweit eine Sonderbedeutung zuerkannt ist, als sie bei Herstellung eines Gemisches mit Stärke in bevorzugter Weise Verwendung finden soll. Die ausdrückliche Erwähnung der Schlämmkreide zwingt also nicht zu der Annahme, auch Kalkstein- und Marmormehl hätten, wenn sie als geeignetes Festmaterial gelten sollten, neben Calciumcarbonat nochmals ausdrücklich und namentlich genannt werden müssen.

b) Bezüglich der Teilchengröße ist dagegen die im Streitpatent erteilte Lehre eine andere als die des amerikanischen Patents: Dem Erfinder des amerikanischen Patents kam es darauf an, das Schutzmittel in einer Wolke über dem Druckbogen auszusprühen und die Gesamtvorrichtung beim Betrieb intakt zu halten, insbesondere Verstopfungen zu vermeiden, die bei der vorbekannten Naßbestäubung auftreten konnten. Da Fragen der gewerblichen Hygiene außerhalb seiner Betrachtung und Zielsetzung lagen, mußte ihm daran gelegen sein, auch die in besonderem Maße wolkenbildenden Kleinstpartikel auszusprühen. Er nahm also zumindest hin, daß auch Partikel unter 10 Mikron, die in besonderem Maße lungengängig und damit gesundheitsschädlich sind, die darüber hinaus auch wegen ihrer geringen Fallfähigkeit in besonderem Maße zur Verschmutzung des Arbeitsplatzes beitragen, im Schutzmittel verblieben; ihre vorherige Aussiebung oder Aussichtung nach dem Mahlvorgang mußte von seinem Standpunkt aus als unnötig - gleichermäßen zeitraubend wie kostspielig - erscheinen. Der Erfinder des amerikanischen Patents konnte sich daher darauf beschränken, ein Maximum an

Teilchengröße zu bestimmen, um die Versprühbarkeit des Schutzmittels sicherzustellen. Er hat dies getan, indem er - ohne für die Teilchengröße ein Mindestmaß zu setzen - die höchstzulässige Teilchengröße nach der Siebdurchlässigkeit bestimmte.

Im Unterschied hierzu hat der Erfinder des Streitpatents nicht ein Maximum, sondern ein Optimum der Teilchengröße vorgeschrieben - nämlich: "etwa 40 Mikron" -, um durch Ausschneiden der Kleinstpartikel den von ihm beklagten Mißständen (Gesundheitsgefährdung, Verschmutzung des Arbeitsplatzes) wirksam zu begegnen. Dies als notwendig erkannte Ausschneiden der Kleinstpartikel erforderte zusätzliche Siebungs- oder Sichtungsvorgänge, da bei jedem Mahlvorgang unvermeidbar auch Kleinstpartikel anfallen, wie immer die Struktur des Gesteins und die kristalline Bildung sein mag. Der von der amerikanischen Entgegenhaltung insoweit abweichende Lösungsvorschlag des Streitpatents hat somit auch Unterschiede im Produktionsgang bei Herstellung des Mittels zur Folge.

Eine neuheitsschädliche Vorwegnahme der Lehre des Streitpatents scheidet also aus, da das Merkmal b des Streitpatents in der amerikanischen Druckschrift nicht verwendet ist.

IV. Die Lehre des Streitpatents hat zu einer Bereicherung der Technik geführt. Nach Bekundung des Sachverständigen ist durch das Streitpatent die Praxis der Bestäubung so entscheidend beeinflusst worden, daß die Naßbestäubung ebenso wie die Trockenbestäubung unter Verwendung von Stärken oder von Stärkegemischen heute weitgehend zurückgedrängt ist. Ob durch Bemessung der Teilchengröße auf "etwa 40 Mikron" in

drucktechnischer Hinsicht allen Anforderungen genügt werden kann oder ob - unter Aufrechterhaltung des Grundsatzes, daß Kleinstpartikel unter 10 Mikron als gesundheitsschädlich auf jeden Fall auszuschneiden sind - im übrigen gewisse Über- und Unterschreitungen der empfohlenen Korngröße vertretbar und vielleicht sogar geboten sind, um sich den Besonderheiten des verwendeten Papiers, der verwendeten Druckfarbe usw. besser anzupassen, mag auf sich beruhen: entscheidend bleibt, daß für den von der Lehre des Streitpatents unstreitig erfaßten weiten Anwendungsbereich gesundheitliche Gefahren für das Bedienungspersonal gebannt sind und die bessere Sauberhaltung des Arbeitsplatzes erreicht ist. Angesichts dieser erreichten Vorteile kann auch dahinstehen, ob die in der Streitpatentschrift (S. 2 Z. 20 ff) hervorgehobene Materialeinsparung sich für das grafische Gewerbe in einer kostengmäßigen Verbilligung auswirkt oder nicht; dies mag u.a. davon abhängen, ob die Kleinstpartikel, die als gesundheitsschädlich auszuschneiden oder auszuschichten sind, anderweitig derart nutzbringend verwendet werden können, daß zumindest die Kosten dieses (zusätzlichen) Produktionsgangs gedeckt sind.

V. Dem Streitpatent fehlt jedoch die für den patentrechtlichen Schutz zu fordernde Erfindungshöhe.

Da die Verwendung von Marmor- oder Kalksteinmehl als Trockenbestäubungsmittel bereits durch die US-Patentschrift vorgeschlagen war, kommt als erfinderische Leistung einzig die Empfehlung in Betracht, dem Korn eine bestimmte Größe ("etwa 40 Mikron") zu geben. Der Kern dieser Lehre ist darin zu sehen, daß die gesundheitsschädlichen Kleinstpartikel (bis 10 Mikron) schon bei der Herstellung des Bestäubungsmittels ausgeschieden werden sollen. Daß in dieser Richtung

Vorurteile bestanden hätten - etwa deshalb, weil man gerade die Kleinstpartikel als drucktechnisch besonders wertvoll ansah - ist nicht behauptet und auch nicht ersichtlich. Gewisse Hemmungen mochten bestehen, die Verteuerungen und Verzögerungen des hierfür etwa benötigten zusätzlichen Produktionsgangs hinzunehmen. Andererseits hat der Erfinder des Streitpatents in der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat bekundet, daß er im Jahre 1949 durch die besondere Verschmutzung der Arbeitsräume, in denen die damals üblichen Trockenbestäubungsmittel verwendet wurden, auf die Aufgabe hingelenkt worden sei, möglichst bald Abhilfe zu schaffen. So verdienstvoll der damalige Einsatz des Erfinders gewesen sein mag, stellt doch angesichts der vorgefundenen Mißstände und der hierfür erkennbaren Ursachen weder die Aufgabenstellung als solche, noch der Lösungsvorschlag, im Bestäubungsmittel keine Kleinstpartikel zu verwenden, eine erfinderische Leistung dar. Erkennbar war nämlich, daß die übermäßige Staubbelästigung in erster Linie von den Kleinstpartikeln herrührte, denen die Fallfähigkeit abging. Soweit gesundheitliche Gefahren für das Bedienungspersonal infrage standen, hatte man sich zwar bis zu einem gewissen Grade an die Übelstände gewöhnt. Indes war - zumindest seit der Veröffentlichung von H. Buckup und K.G. Schmidt "Über die gesundheitsgefährlichen Stäube" (Zeitschrift Staub, Heft 22 vom 15. 10. 1950 und Heft 23 vom 15. 12. 1950) - auch die besondere Gesundheitsgefährlichkeit von Kleinstpartikeln bereits bekannt, die in die Verästelungen der Atmungsorgane eindringen und auf diese Weise selbst dann zu schweren Schädigungen führen, wenn die Stäube ihrer stofflichen Substanz nach an sich nicht gesundheitsschädlich sind. Dahinstehen kann, ob auch die besondere gesundheitsfördernde Wirkung von Kalkstein- und Marmormehl, soweit hierbei gewisse Mindestgrößen

eingehalten werden, im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents (30.5.1951) bereits bekannt war oder ob erst eine weitere Veröffentlichung von K.G. Schmidt (in Zeitschrift Staub, Heft 26 vom 15.9.1951, S. 311, 314) der Fachwelt diese Erkenntnis vermittelte: nach Bekundung des gerichtlichen Sachverständigen war jedenfalls der Fachmann gehalten, bei Gestaltung des Druckereibetriebes nicht nur beste Drucktechnik anzustreben, sondern auch die Forderungen der Hygiene (im weitesten Sinne, eingeschlossen Gewerbehygiene, Sauberkeit des Arbeitsplatzes usw.) in seine Planungen und Überlegungen einzubeziehen. Es war also nahegelegt, diese Mißstände, deren Ursachen bekannt waren, nicht aus bloßer Gewöhnung hinzunehmen, sondern ihnen in wirksamer Weise zu begegnen. Möchte die Ausscheidung der Kleinstpartikel auch gewisse Verteuerungen zur Folge haben, so handelte es sich doch um ein technisch einfaches Mittel der Abhilfe, denn Aussiebung und Windsichtung waren hinreichend bekannt. Angesichts der zu erwartenden Vorteile konnten etwaige Besorgnisse einer kostenmäßigen Belastung kein letztthin bedeutsames Hemmnis sein.

VI. Da die Nichtigserklärung des Streitpatents vom Bundespatentgericht zu Recht ausgesprochen wurde, war die Berufung der Beklagten als unbegründet zurückzuweisen.

Die Kosten der Berufungsinstanz waren der Beklagten aufzu-
erlegen (§ 42 Abs. 3 i.V.m. § 40 Abs. 2 und 36 Abs. 1
Satz 2 PatG). Die Kostenentscheidung umfaßt auch die den
Parteien erwachsenen außergerichtlichen Kosten.

Bock Löscher Spengler Claßen Schneider