

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

PatG § 13:

D a u e r w e l l e n

- a) Gegenüber einer vorbekannten Lehre, die für eine chemische Lösung einen p_H -Wert von mindestens 10 verlangt, ist ein Patentanspruch, der für eine gleiche Lösung demgegenüber bewußt einen p_H -Wert unter 10 vorschreibt, genügend abgegrenzt.
- b) Sind auf eine Stammanmeldung und auf eine davon abgezweigte, dieselbe Priorität besitzende Ausscheidungsanmeldung zwei gesonderte Patente erteilt worden, so kann aus keinem der beiden Patente ein Nichtigkeitsgrund gegen das andere Patent hergeleitet werden.

BGH, Urt. v. 22. Dezember 1964 - Ia ZR 27/63 Deutsches
Patentamt

Ia ZR 27/63

Verkündet
am 22. Dezember 1964
Oechsler, Just. Angest.
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

der P[REDACTED] und L[REDACTED]-Gesellschaft m.b.H. in
D[REDACTED], G[REDACTED] Allee [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre
Geschäftsführer Dr. Helmut W[REDACTED] und Fritz Ho[REDACTED], ebenda,
Klägerin, Berufungsklägerin
und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] in [REDACTED],
Patentanwalt Dr.-Ing. [REDACTED]
in [REDACTED],
und Patentanwälte Dr.-Ing. [REDACTED],
Dipl.-Ing. [REDACTED] und Dr. [REDACTED]
in [REDACTED] -

gegen

die S[REDACTED] A[REDACTED] Pa[REDACTED]-Aktiengesellschaft
in H[REDACTED], Do[REDACTED]straße [REDACTED], gesetzlich vertreten
durch ihren Vorstand H. R. Sch[REDACTED], ebenda,
Beklagte, Berufungsbeklagte
und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
in [REDACTED]
und Patentanwalt Dr.-Ing. [REDACTED]
in [REDACTED] -

betreffend die Patente 948 186 und 972 424

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 15. Dezember 1964 unter Mitwirkung

- 1 a -

des Senatspräsidenten Dr.Nastelski und der Bundesrichter
Dr.Spreng, Dr.Löscher, Dr.Spengler und Claßen

für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin gegen die Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 25. Januar 1960 wird zurückgewiesen.

Auf die Berufung der Beklagten wird diese Entscheidung geändert.

Die Klagen werden abgewiesen. Die Eingangs-worte des Anspruchs 3 des Patents 948 186 werden jedoch wie folgt gefaßt: "Mittel nach Anspruch 1.. ...".

Die Kosten beider Rechtszüge werden der Klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen



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



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des Deutschen Bundespatentes 948 186 mit der Bezeichnung "Mittel zur dauernden Formveränderung von Haaren am lebenden Körper (Dauerwellen)" sowie Inhaberin des Deutschen Bundespatentes 972 424 mit der Bezeichnung "Verfahren zur dauernden Verformung, insbesondere zum Dauerwellen, von Keratinfasern, vorzugsweise von Haaren am lebenden menschlichen Körper". Die beiden Patente gehen auf eine gemeinsame, am 19. August 1949 bei der Annahmestelle Darmstadt eingereichte Stammanmeldung p 52 508 IVa/30 h D zurück; die dem Patent 972 424 zugrunde liegende Anmeldung S 23 916 IVa/30 h ist auf Verlangen des Prüfers mit Eingabe vom 10. Juli 1951 aus der Stammanmeldung p 52 508 IVa/30 h D abgezweigt worden. Beide Patente sind auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 nach Einspruchs- und Beschwerdeverfahren mit Wirkung vom 20. August 1949 erteilt worden. Für beide Patente ist die Priorität der Anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 16. Juni 1941 in Anspruch genommen.

Die Ansprüche des Patent 948 186 (Erzeugnispatent) lauten in der erteilten Fassung:

"1. Mittel zur dauernden Formveränderung von Haaren am lebenden Körper, enthaltend oder bestehend aus einer wäßrigen, alkalischen Lösung eines substituierten Mercaptans, deren p_H -Wert über 7, jedoch unter 10, vorzugsweise zwischen 9,2 und 9,5, eingestellt ist.

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Mercaptan verwendet wird, das

als Substitutionsgruppe eine nicht ionisierte Gruppe, z.B. eine Hydroxyl-, eine Keto-, eine Ester-, eine Äther- oder eine Aldehydgruppe, enthält.

3. Mittel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein Merkaptan verwendet wird, das als Substitutionsgruppe eine ionisierte Gruppe, z.B. eine Aminogruppe oder eine saure Gruppe, enthält.

4. Mittel nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als alkalisches Medium eine flüchtige Base verwendet wird.

5. Mittel nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete alkalische Medium eine Dissociationskonstante unter $5 \cdot 10^{-3}$ besitzt.

6. Mittel nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Lösung hergestellt wird, in der die Konzentration des Merkaptans zwischen 1 und 15 % liegt.

7. Mittel nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Merkaptan Thioglykolsäure verwendet wird, und zwar in einer Konzentration von ungefähr 5 %, und daß als alkalisches Medium Ammoniak verwendet wird.

8. Mittel nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Merkaptan Thioglycerin und als alkalisches Medium Ammoniak verwendet wird."

Der (einzige) Anspruch des Patentes 972 424 (Verfahrenspatent) lautet in der erteilten Fassung:

"Verfahren zur dauernden Verformung, insbesondere zum Dauerwellen, von Keratinfasern, vorzugsweise von Haaren am lebenden menschlichen Körper durch Behandeln der Keratinfasern mit einer vorzugsweise 1- bis 15%igen wäßrigen alkalischen Lösung eines substituierten Merkaptans, deren p_H -Wert auf über 7, jedoch unter 10, vorzugsweise zwischen 9,2 und 9,5, eingestellt ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Keratinfasern in an sich bekannter Weise verformt, z.B. auf Dorne gewickelt werden und daß sie in dieser Verformung durch Behandeln mit der Lösung des Merkaptans in üblicher Weise, gegebenenfalls unter Erhitzen, erweicht werden und daß darauf die neue Form der Keratinfasern in an sich bekannter Weise fixiert wird, z.B. durch Behandeln mit einem chemischen Fixiermittel, insbesondere der Lösung eines Oxydationsmittels oder allein durch Ausspülen mit Wasser, oder daß man, falls die Keratinfasern beim Erweichen erhitzt wurden, die Fixierung durch das Abkühlen bewirkt."

Die Klügerin hat mit zwei gesondert eingereichten, vom Nichtigkeitsscnat zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbundenen Klagen beantragt, die beiden Patente in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Zum Patent 948 186 (Erzeugnispatent) hat sie geltend gemacht, daß ihm im Hinblick auf den vorbekannten Stand der Technik die erforderliche Erfindungshöhe fehle. Im einzelnen hat sie diesem Patent folgende druckschriftliche Vorveröffentlichungen entgegeng gehalten:

die US-Patentschrift 2 201 929 und die britische Patentschrift 453 700 (beide: Sp[REDACTED]), die US-Patentschrift 2 183 894 (P[REDACTED]), die schweizerische Patentschrift 189 507 (Ma[REDACTED]), die US-Patentschrift 1 973 130 (T[REDACTED]/W[REDACTED]), die britische Patentschrift 484 467 (Bo[REDACTED]), die französischen Patentschriften 824 804 und 844 529 sowie eine Abhandlung von Mirsky/Anson über "Sulfhydryl and Disulfide Groups of Proteins" im Journal of General Physiology 1935, S.307 bis 323. Zum Patent 972 424 (Verfahrenspatent) hat die Klägerin ausgeführt, daß das unter Schutz gestellte Verfahren selbst nicht patentwürdig sei, da es nur eine Folge an sich bekannter Maßnahmen darstelle, - daß die Zusammensetzung des anzuwendenden Mittels hier nicht nochmals geschützt werden könne, weil dieses Mittel bereits Gegenstand des gleichzeitigen Patents 948 186 sei und die Patentinhaberin zudem in der Beschreibung des Patent 972 424 (S. 2 Z. 21 bis 25) ausdrücklich auf den nochmaligen Schutz des Mittels verzichtet habe, - und daß der Vorschlag des Patents 948 186, wie diesem gegenüber geltend gemacht, auch als solcher mangels Erfindungshöhe nicht patentwürdig sei.

Die Beklagte hat fristgemäß widersprochen und beantragt, die Klagen abzuweisen. Sie ist den Ausführungen der Klägerin allenthalben entgegengetreten und hat, um die Vorstellungen der Fachwelt im Prioritätszeitpunkt der Streitpatente darzulegen, auch ihrerseits eine Anzahl von Schrifttumstellen angeführt.

Der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat durch die hier angefochtene Entscheidung vom 25. Januar 1960 - Ni II 87.59 - unter Abweisung der Klagen im übrigen

I. das Patent 948 186 dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß an Stelle der Ansprüche 1 - 3 folgender neuer Anspruch 1 treten soll:

"Mittel zur dauernden Formveränderung von Haaren am lebenden Körper, enthaltend oder bestehend aus einer wässrigen alkalischen Lösung eines substituierten Mercaptans, deren p_H -Wert über 7, jedoch unter 10, vorzugsweise zwischen 9,2 und 9,5 eingestellt ist, wobei als Substituenten des Mercaptans ausschließlich nichtionisierte Reste wie Hydroxyl-, Keto-, Ester-, Äther- oder Aldehydgruppen und/oder saure Reste und/oder die Iminogruppe und/oder Reste von heterocyclischen Stickstoffverbindungen vorhanden sind";

II. das Patent 972 424 dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß

a) an Stelle des Wortes "vorzugsweise" (Seite 3 Zeile 89) die Worte "mit Ausnahme" und

b) hinter "eingestellt ist" (Zeile 95) die Worte angefügt werden sollen:

"wobei als Substituenten des Mercaptans ausschließlich nichtionisierte Reste, wie Hydroxyl-, Keto-, Ester-, Äther- oder Aldehydgruppen und/oder saure Reste und/oder die Iminogruppe und/oder Reste von heterocyclischen Stickstoffverbindungen vorhanden sind".

Der Nichtigkeitssenat hat den Gegenstand des Streitpatentes 948 186 als neu angesehen und auch einen technischen Fortschritt sowie die erforderliche Erfindungshöhe für gegeben erachtet, jedoch zur eindeutigen praktischen Abgrenzung gegenüber dem Stande der Technik die Ersetzung der Ansprüche 1 bis 3 durch einen neuen Anspruch 1 für erforderlich gehalten, um durch positive Benennung der in Betracht kommenden Substituenten des Merkaptans im Hauptanspruch unter Weglassung der bisher genannten "Aminogruppe" das bereits aus den Sp[]-Patenten als Dauerwellmittel bekannte Cystein auszuschließen (I der Entscheidungsformel und - entsprechend für das Patent 972 424 - IIb der Entscheidungsformel). Den Gegenstand des Streitpatentes 972 424 hat der Nichtigkeitsssenat mit Rücksicht auf den patentrechtlichen Grundgedanken, Doppelpatentierungen zu vermeiden, insoweit als nicht patentfähig angesehen, als es sich lediglich um den bestimmungsgemäßen Gebrauch des im Streitpatent 948 186 geschützten Mittels "zur dauernden Formveränderung von Haaren am lebenden Körper" handelt; er hat diesen Gebrauch vom Gegenstand des Patent 972 424 dadurch ausgenommen, daß er im einzigen Patentanspruch die Worte "Verfahren zur dauernden Verformung... von Keratinfasern, vorzugsweise von Haaren am lebenden menschlichen Körper...." durch die Worte "Verfahren zur dauernden Verformung... von Keratinfasern, mit Ausnahme von Haaren am lebenden menschlichen Körper...." ersetzt hat (IIa der Entscheidungsformel). Im übrigen hat der Nichtigkeitsssenat keine Bedenken gegen die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Streitpatents 972 424 gesehen, jedoch auch hier zur Abgrenzung gegenüber dem Stande der Technik die positive Benennung der in Betracht kommenden substituierten Merkaptane unter Weglassung der Aminogruppe für erforderlich gehalten (II b der Entscheidungsformel).

Gegen diese Entscheidung haben beide Parteien frist- und formgerecht Berufung eingelegt. Die Klägerin beantragt,

unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit durch sie die Klage abgewiesen wurde, die Patente 948 186 und 972 424 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Patente 948 186 und 972 424 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten,

hilfsweise,

dem Anspruch 1 des Patents 948 186 folgende Fassung zu geben:

"1. Mittel zur dauernden Formveränderung von Haaren am lebenden Körper, enthaltend oder bestehend aus einer wässrigen, alkalischen Lösung eines substituierten Merkaptans, deren p_H -Wert über 7, jedoch unter 10, vorzugsweise zwischen 9,2 und 9,5, eingestellt ist, jedoch mit Ausnahme von Cystein und thiosubstituierten α - Aminocarbonsäuren."

Beide Parteien beantragen ferner wechselseitig, die gegnerische Berufung zurückzuweisen.

Die Parteien haben im Berufungsrechtszug ihr erstinstanzliches Vorbringen wiederholt und ergänzt. Die Klägerin hat dem Streitpatent 948 186 unter anderem noch die US-Patentschrift 2 238 672, die französische Patentschrift 784 404 mit Zusatzpatentschrift 46 213, sowie eine Abhandlung von

Küntzel/Vago über "Die Änderung der Form und der mechanischen Eigenschaften der Haarfaser unter dem Einfluß von Sulfid" im "Collegium" 1937 S.502 bis 512 entgegengehalten.

Die Klägerin hatte im ersten Rechtszug ein Privatgutachten des Professors Dr.-Ing.Helmut Z. in Aa. vom 16. Januar 1960 vorgelegt. Sie hat im zweiten Rechtszug unter anderem ein Privatgutachten des Professors Dr.-Ing.H.von Dob. in M. vom 3. Januar 1961 sowie ein weiteres Privatgutachten des Professors Dr.-Ing.Helmut Z. vom 2.Okttober 1961 eingereicht. Sie hat ferner das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 19.Juni 1961 in Sachen S. A. Inc. N. Y. ./ . Hamol AG - nebst Gutachten des Professors Dr. H. Ho. in Zürich vom 24. Juli 1960 - sowie das zugehörige Berufungsurteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 12. November 1962 vorgelegt, durch die das dem deutschen Patent 948 186 entsprechende schweizerische Patent 241 113 mangels Erfindungshöhe für nichtig erklärt worden ist. Sie hat schließlich einen Special Master Report für den United States District Court for the Southern District of N. Y. vorgelegt, in dem der Special Master (Simon H.R.) empfiehlt, das US-Patent 2 577 710 (dem die deutschen Patente 948 186 und 972 424 entsprechen und dessen Priorität sie in Anspruch nehmen) für ungültig zu erklären.

Die Beklagte hat ein Privatgutachten des Professors Dr.A.Sc. in Ha. vom 17. Dezember 1960 und eine Entgegnung des Professors Dr.Sc. vom 12. Juni 1961 auf das Privatgutachten des Professors Dr.von Dob. sowie ein Privatgutachten des Rechtsanwalts Dipl.-Chem.Dr.jur.Walter B. in F./Ma./Hö. vom 28. Juli 1961

eingercicht. Sie hat ferner das Urteil des Österreichischen Patentgerichtshofs vom 31. Dezember 1957 in Sachen Firma J. [REDACTED] & Co. ./.. Firma Kurt Schw. [REDACTED] sowie das Urteil der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts vom 14. September 1959 in Sachen Ma. [REDACTED] ./.. Firma Kurt Schw. [REDACTED] mit dem dazu gehörigen Berufungsurteil des Österreichischen Patentgerichtshofs vom 21. März 1962 vorgelegt, durch welche zwei Nichtigkeitsklagen gegen das dem deutschen Patent 948 186 entsprechende österreichische Patent 176 301 abgewiesen worden sind.

Auf Anforderung des erkennenden Senats hat Professor Dr. Franz Pat. [REDACTED], Direktor des Instituts für Technische Chemie der Technischen Hochschule M. [REDACTED], unter Mitarbeit des Privatdozenten Dr. Hj. Si. [REDACTED] im März 1964 ein schriftliches Gutachten erstattet. Dem Gutachter lag das gesamte von den Parteien bis dahin eingereichte Material vor. Nach der Erstattung dieses Gutachtens haben die Parteien keine weiteren Schriftsätze oder Privatgutachten mehr eingereicht. In der mündlichen Verhandlung hat Professor Dr. Pat. [REDACTED] sein Gutachten auf Befragen in einigen Punkten näher erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

A. Zum Patent 948 186.

I. 1. Das Streitpatent 948 186 bezieht sich nach seiner Überschrift und dem Gattungsbegriff seines Hauptanspruchs 1 in der erteilten Fassung auf ein "Mittel zur dauernden Formveränderung von Haaren am lebenden Körper", nach der Einleitung der Patentbeschreibung in der erteilten Fassung auf ein

"Mittel zum Wellen oder Glattmachen der Haare am lebenden Körper"; in der Überschrift und in der Beschreibung ist zur Verdeutlichung in Klammern noch das Wort "Dauerwellen" hinzugefügt. In der mit der Patentanmeldung am 19. August 1949 eingereichten ursprünglichen Beschreibung und in der bei der Bekanntmachung der Anmeldung am 20. März 1952 ausgelegten Beschreibung war dagegen von einer "chemischen Lösung zum Wellen oder Weichmachen der Haare" die Rede, und in den mit der Anmeldung eingereichten ursprünglichen Patentansprüchen lautete der Gattungsbegriff des Anspruchs 1: "Verfahren zur Herstellung einer reduzierenden Lösung zwecks Herstellung von Dauerwellen.....". Die in der erteilten Fassung gewählten Bezeichnungen gehen auf einen Zwischenbescheid des Prüfers vom 3. Mai 1954 zurück, dessen Anregungen die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 24. Juni 1954 nachkam. Der Prüfer hatte für den Gattungsbegriff des Hauptanspruchs 1 die dann in die erteilte Fassung übernommene Bezeichnung vorgeschlagen und für die Beschreibung die Streichung des Wortes "chemischen" angeregt. Warum die Anmelderin außerdem das vom Prüfer nicht beanstandete Wort "Weichmachen" durch das Wort "Glattmachen" ersetzt hat, ist von ihr nicht begründet worden. Gleichwohl kann, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, kein Zweifel daran bestehen, daß sich das Streitpatent 948 186 auch in seiner erteilten Fassung nur auf ein "Haarerweichungsmittel" bezieht, also auf ein Mittel, das bei dem "Dauerwellen" nur bei einem, wenn auch dem wichtigsten Verfahrensschritt zu verwenden ist und das die "Dauerwelle" selbst nicht bewirkt, sondern nur ermöglicht. Das ergibt sich nicht nur aus den erwähnten Vorgängen im Erteilungsverfahren und aus dem vom Sachverständigen herangezogenen Inhalt der prioritätsbegründenden Anmeldung in den Vereinig-

ten Staaten vom 16. Juni 1941, sondern wird auch noch aus dem gesamten Zusammenhang der Patentschrift deutlich, namentlich aus den Schilderungen des Standes der Technik, der Mängel der bisher verwendeten Mittel und der Vorteile des Streitpatents, und wird darüber hinaus dadurch bestätigt, daß das Mittel des Streitpatents 948 186 in der Beschreibung und im Anspruch des aus der gemeinsamen Stammanmeldung ausgeschiedenen, ein Verfahren mit diesem Mittel betreffenden zweiten Streitpatent 972 424 mehrfach als ein Mittel zum "Erweichen" von Keratinfasern genannt wird (Patentschrift 972 424 S. 2 Z. 10 bis 13, Z. 18/19; S. 3 Z. 98 bis 101, Z. 106/107).

2. In seinem Bericht über den Stand der Technik (Patentschrift 948 186) S. 1 Z. 4 bis 20) teilt der Erfinder mit: Bisher seien in der Praxis "Haarwellmittel" verwendet worden, die eine alkalische Substanz, wie Borax, Alkalicarbonat und -phosphate, oder Ammoniak und Ammoniumsalze, z.B. Ammoniumcarbonat, enthielten und die zum Fixieren gewöhnlich der Anwendung starker Dampfhitze bedürften. Des weiteren seien als "Wellungsmittel" lösliche Sulfide der Alkalien und des Ammoniaks wie auch Sulfite (wie es S. 1 Z. 12 statt "Sulfide" richtig heißen muß) verwendet worden. Es sei schließlich auch schon vorgeschlagen worden, Reduktionsmittel ganz allgemein als "Kaltwellmittel" zu verwenden, wobei in der Hauptsache anorganische Verbindungen sowie als einzige organische Verbindung Cysteinhydrochlorid genannt worden seien; diese reduzierenden Verbindungen würden bei einem p_H von 4 oder mindestens 10, vorzugsweise 11, angewendet. - Mit diesem vorbekannten Vorschlag, Reduktionsmittel als "Kaltwellmittel" zu verwen-

den, meint der Erfinder, wie aus der insoweit wesentlich ausführlicheren Beschreibung des zweiten Streitpatents 972 424 (dort S. 2 Z. 26 bis 70) hervorgeht, die Vorschläge Sp[]s in der britischen Patentschrift 453 700 und der entsprechenden US-Patentschrift 2 201 929. - Am Schluß der Beschreibung des Streitpatents 948 186 (S. 2 Z. 122 bis S. 3 Z. 3) teilt der Erfinder noch mit, es sei ferner bekannt gewesen, daß Merkaptane, z.B. Thioglykolsäure, eine keratolytische Wirkung besäßen und in stark alkalischer Lösung zur Enthaarung von Häuten verwendet werden könnten, und daß die Stärke der keratolytischen Wirkung von der Konzentration und Alkalität des Äscherungsmittels abhängen.

Die bisher verwendeten "Wellmittel" hätten, wie der Erfinder weiter ausführt (S. 1 Z. 21 bis S. 2 Z. 18), eine Reihe von Nachteilen gehabt: Sulfite müßten entweder in hohen, für das Haar schädlichen Konzentrationen verwendet worden oder erforderten, wenn eine geringere Konzentration angewendet werde, eine ungewöhnlich lange Behandlungszeit. Sulfide wie das Ammoniumsulfid verbreiteten einen widerlichen Geruch und ließen Schmuck anlaufen. Ammoniumhydrosulfid und andere Sulfide würden vom Haar trotz wiederholten Spülens mit einer Fixierlösung zurückgehalten, so daß das Haar unangenehm rieche und die Dauerwelle sich andauernd lockere. Die Reduktionsmittel schließlich müßten bei einem so hohen p_H -Wert angewendet werden, daß eine gute und haltbare Krause ohne Schädigung des Haares nur bei sehr vorsichtigem Arbeiten zu erzielen sei.

3. Der Erfinder hat sich daher, wie er ausdrücklich bemerkt (S. 2 Z. 19 bis 31), die Aufgabe gestellt, ein "Mittel zum Haardauerwellen" zu schaffen, das die erwähnten Nachteile

nicht besitzt und das insbesondere eine geruchlose, nicht giftige "Haarwolllösung" darstellt, die das Haar - unabhängig von seiner Beschaffenheit, Dichte, Feinheit oder Stärke - schneller und wirkungsvoller in einen Zustand bringt, in dem es in seiner Gestalt dauernd verändert bleibt, - gleichgültig, ob nach dem Erhitzen gekühlt wird oder ob chemische Mittel oder Wasser allein nach der Anwendung des "Wellmittels" zur Fixierung des Haares in seiner neuen Gestalt gebraucht werden.

4. Als Lösung der gestellten Aufgabe schlägt der Erfinder in der Beschreibung (S. 2 Z. 32 bis 37) und im erteilten Hauptanspruch 1 vor, als "Wellungsmittel" bzw. als "Mittel zur dauernden Formveränderung von Haaren am lebenden Körper" - nach den Ausführungen oben I 1 richtiger: als "Haarerweichungsmittel" beim Dauerwellen von Haaren am lebenden Körper - substituierte Mercaptane oder eine Mischung derselben in wässriger, alkalischer Lösung zu verwenden, deren p_H -Wert über 7, jedoch unter 10, vorzugsweise zwischen 9, 2 und 9, 5, eingestellt ist.

Zur Erläuterung dieses grundsätzlichen Vorschlags gibt der Erfinder in der Beschreibung und in den Unteransprüchen sodann im einzelnen an, was für substituierte Mercaptane und was für alkalische Medien in Betracht kommen. In der Beschreibung nennt er - jeweils in größerer Zahl - polare, sauer substituierte Mercaptane (S. 2 Z. 43 bis 58), polare, alkalisch substituierte Mercaptane (S. 2 Z. 58 bis 73) sowie nicht-polare Gruppen enthaltende Mercaptane (S. 2 Z. 74 bis 88). Im Unteranspruch 2 nennt er Mercaptane, die als Substitutionsgruppe eine nicht ionisierte Gruppe (z.B. eine Hydroxyl-, eine Keto-, eine Ester-, eine Äther- oder eine

Aldehydgruppe) enthalten, im Unteranspruch 3 Meraptane, die als Substitutionsgruppe eine ionisierte Gruppe (z.B. eine Aminogruppe oder eine saure Gruppe) enthalten; da diese beiden Unteransprüche jeweils nur Beispiele, aber unterschiedliche Beispiele für die im Anspruch 1 genannten substituierten Meraptane bringen, muß nicht nur Anspruch 2, sondern - wie in der Berufungsverhandlung erörtert und in der Formel dieses Urteils richtiggestellt - auch Anspruch 3 auf Anspruch 1 (nicht auf Anspruch 2) zurückbezogen werden. Besonders hervorgehoben sind durch Nennung in der Beschreibung (S. 2 Z. 48/49), im Beispiel 1 (S. 3 Z.8 bis 13) und im Unteranspruch 7 die Meraptoessigsäure = Thioglykolsäure, durch Nennung in der Beschreibung (S. 2 Z. 62/63) und im Beispiel 3 (S. 3 Z. 22 bis 26) das Meraptoäthylamin sowie durch Nennung im Beispiel 2 (S. 2 Z.15 bis 20) und im Unteranspruch 8 das Glyceryl-monomeraptan = Thioglycerin. Eine Bewertung, welche der aufgeführten substituierten Meraptane sich am besten eignen, und insbesondere, ob Thioglykolsäure oder ob Thioglycerin besser geeignet ist, enthält die Beschreibung in der erteilten Fassung - im Gegensatz zu den Fassungen der Anmeldung und der Auslegung - nicht mehr. Als alkalische Medien sollen nach der Beschreibung (S. 2 Z. 94 bis 109) und den Unteransprüchen 5, 4, 7 und 8 Basen mit einer Dissoziationskonstante von weniger als $5 \cdot 10^{-3}$, vorzugsweise etwa von 10^{-5} , und flüchtige Basen, namentlich Ammoniak, besonders geeignet sein. Die Konzentration des Meraptans in der Lösung soll nach der Beschreibung (S. 2 Z.92/93) und dem Unteranspruch 6 zwischen 1 und 15 % betragen. Hervorgehoben wird in der Beschreibung (S. 2 Z.110 bis 121) schließlich noch die besondere Bedeutung des p_H -Wertes bei dem sogenannten kalten Wellungsverfahren; sei er nicht hoch genug, ergebe sich eine geringe Wellungswir-

kung, - sei er zu hoch, werde das Haar zerstört oder bedenklich verletzt.

5. Der Patentschrift liegt stillschweigend die Behauptung zugrunde, daß mit den vorgeschlagenen Mitteln die gestellte Aufgabe gelöst werde. Besonders hervorgehoben wird in der Beschreibung, daß substituierte Mercaptane den üblen Geruch und andere Nachteile der unsubstituierten Mercaptane, z.B. starke Giftigkeit, nicht besitzen (S. 2 Z. 38 bis 40) und daß sich substituierte Mercaptane bei dem beanspruchten p_H -Bereich zur Herstellung von Dauerwellen ohne Haarschädigung eignen (S. 3 Z. 5 bis 7). Ob diese Behauptungen in ihrer Allgemeinheit zutreffen, kann dahingestellt bleiben. Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, kann der Fachmann jedenfalls unschwer durch Versuche feststellen, welche substituierten Mercaptane in dem angegebenen p_H -Bereich sich am besten als Haarerweichungsmittel für das Dauerwellverfahren eignen und welche bei vergleichbarer haarerweichender Wirkung die geringere Geruchsbelästigung und die geringere Giftigkeit haben. Als der "Fachmann", an den sich die Patentschrift wendet, ist dabei in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen nicht der Friseur anzusehen, der die Dauerwelle herstellt, sondern der akademisch ausgebildete Industriechemiker, der die erfindungsgemäßen Haarerweichungsmittel mit einer Gebrauchsanweisung für den Benutzer herstellt. Die Lehre des Streitpatents ist daher eine "fertige Erfindung" (vgl. Benkard PatG 4.Aufl. § 1 Rdn.11), auch wenn der Erfinder selbst in den Ansprüchen oder in der Beschreibung nicht gesagt oder - in den ursprünglichen Unterlagen - sogar unrichtig gesagt hat, welche substituierten Mercaptane am besten geeignet sein sollen, und auch wenn die eine oder

andere Verbindung, obwohl sie unter den Wortlaut des Streitpatents fällt, für den beabsichtigten Zweck weniger tauglich oder, wie der Privatgutachter der Klägerin, Professor Dr. Z., auf S. 2/3 seines Gutachtens vom 2. Oktober 1961 ausgeführt hat, sogar untauglich ist oder bei Anmeldung des Streitpatents noch gar nicht bekannt war.

II. Die Lehre des Hauptanspruchs 1 des Streitpatents 948 186 ist am Prioritätstag, d.i. am 16. Juni 1941, durch keine der in diesem Nichtigkeitsverfahren erörterten druckschriftlichen Vorveröffentlichungen neuheitshindernd im Sinne der §§ 1, 2 PatG vorweggenommen gewesen:

1. Das am 10. Dezember 1934 angemeldete britische Patent 453 700 und das unter Inanspruchnahme derselben Priorität am 9. Dezember 1935 angemeldete, weitgehend inhaltsgleiche US-Patent 2 201 929 (beide: Sp.) betreffen eine verbesserte Behandlung von keratinhaltigen Fasern oder Faserstoffen und beschreiben namentlich das sogenannte Kaltwellverfahren. Ziel der Erfindung ist es, eine Behandlung zu ermöglichen, bei der die Aufhebung der Spannung und eine dauerhafte Verformung in keratinhaltigen Fasern innerhalb eines weiten Temperaturbereichs, insbesondere unterhalb der bisher üblichen Temperaturen und herab bis zu Zimmertemperatur, erreicht wird.

Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, das keratinhaltige Material (Haar oder Wolle) mit einem Reduktionsmittel zu behandeln, um die Faserstruktur durch Trennung der Disulfid- oder Cystinbindungen des Keratins zu entspannen, und sodann dem Material die gewünschte dauerhafte Form dadurch zu geben, daß durch Einwirkung eines Oxydationsmittels auf das entspannte, in der gewünschten Form gehaltene Fasermaterial

die Bildung weiterer Disulfidbindungen in oder zwischen den Fasermolekülen bewirkt wird, wobei das Reduktionsmittel, z.B. durch Auswaschen, vor der Einwirkung des Oxydationsmittels entfernt werden kann. Als geeignete Reduktionsmittel werden in der (früheren) britischen Patentschrift unter anderem noch Kalium-, Natrium- oder Ammoniumsulfid oder -bisulfid genannt (S. 1 Z. 64 ff; S. 3 Z. 66 ff; Unteranspruch 3 S.6), während in der (späteren) US-Patentschrift mehrfach ausdrücklich sulfitfreie Reduktionsmittel gefordert werden (vgl. Patentansprüche 1, 3, 13, 14). Übereinstimmend dagegen werden sowohl in der britischen Patentschrift (S. 1 Z. 64 ff, S. 3 Z. 66 ff) als auch in der US-Patentschrift (S. 1 Z. 29 ff rechts; Ansprüche 5 bis 7) als geeignete Reduktionsmittel ferner genannt: Natriumsulfid und -hydrosulfid, Natriumhypophosphit, Natriumthiosulfat, Natriumhydrosulfid und Natriumdithionat sowie, - worauf bei der Schilderung des Standes der Technik in der Beschreibung des Streitpatents 948 186 (S. 1 Z. 13 bis 18) ausdrücklich hingewiesen wird, - Cysteinhydrochlorid. Cystein ist ein substituiertes Mercaptan im Sinne des Streitpatents. Daß es in der provisional specification der britischen Patentschrift stattdessen "Cystinhydrochlorid" heißt, muß dem Fachmann jedenfalls bei Zusammenhalt mit der complete specification und der US-Patentschrift als Druckfehler erscheinen.

In der britischen Patentschrift (S. 3 Z. 103 bis S. 4 Z. 72) werden sodann hinsichtlich der SO_3 -Ionen liefernden Reduktionsmittel, z.B. der Sulfite, Bisulfite und Metabisulfite, noch weitere Ausführungen, insbesondere auch über den zweckmäßigen p_H -Wert gemacht, und es wird dabei in bezug auf diese Reduktionsmittel außer von einem p_H -Wert

von 10 oder darüber auch von einem "kritischen" p_H -Wert von 6 sowie von einem beispielsweise geeigneten p_H -Wert von 4 gesprochen. In der US-Patentschrift, in der abweichend von der britischen Patentschrift die dort genannten Sulfite und Bisulfite nicht mehr vorgeschlagen werden, fehlen diese Ausführungen. Hinsichtlich der anderen Reduktionsmittel, die in beiden Patentschriften übereinstimmend vorgeschlagen werden, also namentlich auch hinsichtlich des hier vor allem interessierenden Cysteinhydrochlorids, wird in beiden Patentschriften im wesentlichen übereinstimmend folgendes ausgeführt: sie spalteten in alkalischer Lösung die Disulfidbindungen des Keratins unter Bildung von Sulfhydrylgruppen und riefen auf diese Weise die Entspannung der Keratinfasern hervor; das Ausmaß, in welchem die Trennung der Disulfidbindungen und demzufolge die Entspannung erfolge, variere nicht nur von Reduktionsmittel zu Reduktionsmittel, sondern auch je nach den Konzentrationsverhältnissen, nach den p_H -Werten und nach den Temperaturen, bei welchen das Reduktionsmittel verwendet werde; die Reduktionsmittellösung könne zwar jeden beliebigen Alkalitätsgrad aufweisen, jedoch sei in gewissen Fällen festgestellt worden, daß für die Herstellung von dauerhaften Verformungen oder Dauerwellen in Keratinfasern die Bedingungen am günstigsten für die Dauerhaftigkeit und Wirksamkeit seien, wenn die Reduktionsmittellösung einen p_H -Wert von 10 oder darüber, vorzugsweise 11, aufweise; bei einem p_H -Wert von 10 oder darüber seien Reduktionsmittel wirksam, da Alkalien in der Lage seien, gespannte wie ungespannte Disulfidbindungen anzugreifen, wobei durch Hydrolyse Sulfhydryl- und Sulfensäuregruppen gebildet und durch die Reduktionsmittel letztere zu Sulfhydrylgruppen

reduziert würden (britische Patentschrift S. 3 Z. 89 bis 102, S. 4 Z. 73 bis 79; US-Patentschrift S. 1 Z. 35 rechts bis S. 2 Z. 11 links). Dementsprechend ist ein "p_H-Wert von mindestens 10" in der britischen Patentschrift im Unteranspruch 4, in der US-Patentschrift schon im Hauptanspruch 1 sowie nochmals in der Unteransprüchen 3, 13 und 14 genannt.

Diese beiden Sp[REDACTED]-Patentschriften stehen dem Streitpatent jedenfalls schon deshalb nicht neuheitshindernd entgegen, weil in ihnen ausdrücklich nur ein p_H-Wert von "mindestens" 10 vorgeschlagen wird. Das Neue am Streitpatent ist demgegenüber, daß es in bewußter Abweichung von den Vorschlägen Sp[REDACTED]'s den Weg zu einem niedrigeren p_H-Wert eröffnet und ausdrücklich einen p_H-Wert über 7, jedoch "unter" 10 vorschlägt. Das gilt insbesondere auch insoweit, als Sp[REDACTED] mit der beispielsweise Nennung des Cysteinhydrochlorid schon die Verwendung einer alkalischen Lösung eines substituierten Mercaptans im Sinne des Streitpatents vorgeschlagen hatte; auch für dieses "Reduktionsmittel" war bei Sp[REDACTED] nur ein p_H-Wert von "mindestens" 10 vorgeschlagen.

Wie sowohl der Nichtigkeitssenat als auch der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt haben, legten es die beiden Sp[REDACTED]-Patentschriften aber auch nicht nahe, die dort gegebene Lehre in Richtung auf die Anwendung von p_H-Werten unter 10 oder in Richtung auf die Verwendung anderer substituiert Mercaptane zu verallgemeinern. Die in den beiden Patentschriften angegebenen p_H-Werte von mindestens 10 sind nicht lediglich als "bevorzugte" p_H-Werte angegeben, sondern als solche, bei denen die Reduktionsmittel

"wirksam" sind. Diese Mitteilung, die zudem noch näher begründet worden ist, konnte den Fachmann nicht darauf hinlenken, sondern mußte ihn im Gegenteil davon ablenken, anzunehmen, daß die Reduktionsmittel auch bei einem p_H -Wert unter 10 "wirksam" sein könnten. Daß unter den geeigneten "Reduktionsmitteln" auch Cysteinhydrochlorid genannt worden war, erklärte sich für den Fachmann nicht damit, daß Cystein gerade ein substituiertes Mercaptan ist und also wohl auch andere substituierte Mercaptane geeignet sein könnten, sondern vielmehr damit, daß Cysteinhydrochlorid nach den Ausführungen der beiden Patentschriften ebenso wie die genannten anorganischen Sulfide bzw. Hydrosulfide deshalb auf Keratin einwirken könne, weil dieses durch Alkalien oberhalb von p_H 10 unter Bildung von Sulfhydryl- und Sulfinsäuregruppen aufgespalten werde und sodann alle Verbindungen, die als Reduktionsmittel für Disulfidbindungen bekannt seien, also eben auch Cysteinhydrochlorid, eingesetzt werden könnten.

2. Die US-Patentschrift 2 183 894 (R) beschreibt ebenfalls ein Kaltwellverfahren und die dabei zu verwendenden Haarerweichungsmittel. Als geeignete Haarerweichungsmittel werden in den Ansprüchen genannt: wäßrige Alkalimetallsulfidlösungen bei einem p_H -Wert von 8 bis 11 (Ansprüche 1, 2), wäßrige Lösungen mit einem p_H -Wert von 8 bis 11, die als wirksames Wellmittel eine Verbindung enthalten, in welcher Stickstoff an Wasserstoff und Schwefel von einer negativen Valenz von 2 gebunden ist (Anspruch 3), oder eine Schwefelverbindung mit negativ 2-wertigem Schwefel (Ansprüche 4, 6) oder das Reaktionsprodukt eines Alkalisulfides und einer Aminoverbindung (Anspruch 5), oder - am umfassendsten - alkalische Sulfidlösungen vom p_H -Wert 8 bis 11 (Anspruch 7),

wobei die Sulfide nach der Beschreibung (S. 2 links Z. 43 bis 45) auch organischer Natur sein können.

Nach den eingehenden und überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen wird in dieser Patentschrift die Verwendung substituierter Merkaptane zwar nicht, wie der Nichtigkeitssenat und der Österreichische Patentgerichtshof (im Urteil vom 31. Dezember 1957 in Sachen J. ./. Firma Kurt Schw.) angenommen haben, geradezu ausgeschlossen, andererseits aber auch nicht offenbart. Die Patentschrift steht dem Streitpatent daher nicht neuheitshindernd entgegen und hat insoweit dafür auch keine Anregung geben können. Die in allen Ansprüchen wiederkehrende Angabe eines p_H -Wertes von 8 bis 11 ist nach der Beschreibung (S. 2 Z. 23 bis 31 rechts) nur eine allgemeine Grenzwertangabe; bei den meisten Wellflüssigkeiten soll der Mindest- p_H -Wert zwischen 9,0 und 9,5 liegen, bei manchen aber auch noch bei 8,0 und darunter. In einem näher ausgeführten Beispiel (S. 2 Z. 17 bis 25 links) wird mit einem p_H -Wert von 10,0 gearbeitet. Für Lösungen gewisser Schwefel- und Aminoverbindungen wird ausdrücklich vor einem p_H -Wert unterhalb 9,0 bis 9,5 gewarnt (S. 2 Z. 10 bis 13 links).

3. Die schweizerische Patentschrift 189 507 (Ma.) beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines Mittels zur Erzeugung von Dauerwellen in Haaren, das dadurch gekennzeichnet ist, daß ein Sulfid in Wasser gelöst wird (Hauptanspruch). Dieses Mittel soll der Haarerweichung dienen und ist auf die Anwendung unter Wärmeeinwirkung abgestellt (S. 1 rechts). Als besonders geeignet werden Hydrosulfide,

namentlich Ammoniumhydrosulfid, genannt (S. 2 links). Angaben über den p_H -Wert werden nicht gemacht; jedoch muß nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen ein Mindest- p_H -Wert von 10 unterstellt werden. Die schweizerische Patentschrift steht daher dem Streitpatent nicht entgegen, weil sie andere Stoffarten bei anderen p_H -Werten und anderen Temperaturen betrifft.

In der schweizerischen Patentschrift wird aber ferner gesagt, man könne dem Tränkbad auch noch solche Stoffe zusetzen, die das Haar verstärken und ihm mehr Körper geben (S. 3 links). Als ein solcher "organischer Füllstoff" wird beispielsweise Keratin genannt. Wird nach dem dafür angegebenen Beispiel (S. 3 rechts) gearbeitet, so entsteht nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen spätestens bei dem Zusatz der Sulfidlösung Keratein, also ein Merkaptan. Es gelangt demnach auf das zu verformende Haar eine Lösung zur Anwendung, die ein Merkaptan enthält. Merkaptane als Dauerwellmittel zur Haarerweichung zu benutzen, ist damit jedoch nicht offenbart.

4. Das US-Patent 1 973 130 (T■■■■/W■■■■), das britische Patent 484 467 (Bo■■■■), das mit ihm weitgehend inhaltsgleiche, dieselbe Priorität beanspruchende französische Patent 824 804 (Fl■■■■) und das französische Patent 844 529 (E■■■■/McD■■■■) betreffen Enthaarungsmittel und stehen schon deshalb dem Streitpatent nicht neuheitshindernd entgegen. Nach der US-Patentschrift 1 973 130 sollen den üblichen Äscherungsmitteln für die Vorbehandlung von Fellen und Häuten vor der Gerbung, z.B. Kalk oder Ätznatron, noch Merkaptane, darunter auch substituierte Merkaptane wie z.B.

Thioglykolsäure oder Cystein, zugesetzt werden, um die erforderliche Einwirkungszeit abzukürzen (S. 1 Z. 40 bis 64); p_H -Werte sind nicht angegeben. In der britischen Patentschrift 484 467 (S. 1 Z. 45 bis 57; S. 2 Z. 46 bis 83; Ansprüche 1 und 2) und in der französischen Patentschrift 824 804 (S. 1 Z. 36 bis 48; S. 2 Z. 68 bis 75; Anspruch 2) werden als die Haut nicht reizende und nicht nach Schwefelwasserstoff riechende Haarentfernungsmittel Merkaptocarbonsäuren, insbesondere Thioglykolsäure, und die Salze dieser Säuren in einem Medium, dessen Alkalität einen p_H -Wert zwischen 10 und 13, vorzugsweise zwischen 12 und 13 besitzt, vorgeschlagen. In der französischen Patentschrift 844 529 schließlich werden Enthaarungsmittel vorgeschlagen, die ein Merkaptan, das gegebenenfalls substituiert sein kann, in einem alkalischen Medium enthalten; als p_H -Werte kommen, wie auch das Beispiel (S. 1 Z. 39 bis 46) zeigt, Werte von erheblich über 10 in Betracht.

5. Das französische Patent 784 404 betrifft ein Hautreinigungsmittel und hat keine Beziehung zum Streitpatent. Das Zusatzpatent 46 213 betrifft ebenfalls ein Hautreinigungsmittel, hat aber insofern eine gewisse Beziehung zum Streitpatent, als darin zur Hautreinigung unter anderem eine Kombination von Triäthanolamin und Thioglykolsäure vorgeschlagen wird (S. 1 Z. 9 bis 21; Anspruch 2). Der Fachmann kann dem Zusatzpatent daher entnehmen, daß die Salze organischer Basen der Thioglykolsäure, falls er diese als ein mögliches Dauerwellmittel wählen wollte, bei kurzzeitiger Einwirkung und normaler Temperatur keine haut- und haarschädigenden Eigenschaften zeigen.

6. Die US-Patentschrift 2 238 672 (Ar[redacted]/Go[redacted]) beschreibt ein Verfahren zur Verminderung der Schrumpfungseigenschaft eines wollehaltigen Textilgutes, das dadurch gekennzeichnet ist, daß das Textilgut mit einer Dispersion behandelt wird, die ein säureneutralisierendes Mittel und eine näher bezeichnete organische Verbindung mit mindestens einer Thiolgruppe enthält (Anspruch 1). Ein Zusammenhang mit den Problemen des Streitpatents besteht insofern, als Wolle und Haar beide keratinhaltig sind und die Behandlung auch hier - anders als bei der Enthaarung - ohne Schädigung des Fasermaterials erfolgen soll. Als zu dem gedachten Zweck geeignete organische Verbindungen werden in der US-Patentschrift unter anderem die aliphatischen Merkapthane sowie substituierte Merkapthane, z.B. Thioglycerin, genannt (S. 2 Z. 15 ff rechts), als geeignete säurebindende Stoffe vor allem die Alkali- und Erdalkaliverbindungen (S. 3 Z. 3 bis 12 links). p_H -Werte sind nicht angegeben und eine p_H -Wert-Grenze wird nicht gelehrt; jedoch lassen die angeführten Beispiele zumeist auf einen p_H -Wert um 10 und darüber schließen. Dem Streitpatent neuheitsschädlich ist die US-Patentschrift schon wegen der unterschiedlichen Verwendungszwecke nicht. Sie legt aber auch weder die Einhaltung eines p_H -Wertes unter 10 noch die Verwendung der angeführten Verbindungen für das Dauerwellverfahren nahe.

7. Die Arbeit von Mirsky und Anson im Journal of General Physiology 1935 S.307 bis 323 behandelt unter anderem den Auf- und Abbau gewisser denaturierter und eigens präparierter Proteine. Dem Streitpatent neuheitsschädlich ist die Arbeit schon deshalb nicht, weil sie sich weder mit Problemen des Dauerwellverfahrens im allgemeinen noch mit dem Zusammenhang zwischen Haarerweichung und Keratinreduk-

tion im besonderen befaßt. Gleichwohl muß es, wie der gerichtliche Sachverständige eingehend dargelegt hat, nach dieser Arbeit als auch dem Streitpatent gegenüber zu beachtender Stand der Technik gelten, daß Disulfidbindungen in Proteinen durch einige ausgewählte substituierte Merkapthane, zu denen Cystein und Thioglykolsäure gehören, auf Grund der Eigenschaften der Thiol-Gruppe nach entsprechender Präparation vollständig zu Thiolen reduziert werden können, daß bei dieser Reaktion Bedingungen möglich sind, die Nebenreaktionen ausschließen, und daß die Reaktion auch bei unvollständigem Umsatz angehalten werden kann. Nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen wird der Fachmann der Arbeit ferner entnehmen können, daß die genannten Reaktionen an nativen Proteinen, also auch am Keratin des Haares, nicht völlig unterbleiben werden; ob sie freilich schneller, langsamer, mit oder ohne Nebenreaktionen ablaufen, insbesondere in welcher Weise die Zellstruktur und die Tatsache des Zellverbandes der Haarzelle ihren Ablauf beeinflussen, kann der Arbeit nicht entnommen werden, insbesondere auch nicht, daß durch den Ablauf dieser Reaktionen das Haar in einen verformungsfähigen Zustand gebracht wird.

8. Die Abhandlung von Küntzel und Vágó über "Die Änderung der Form und der mechanischen Eigenschaften der Haarfaser unter dem Einfluß von Sulfid" im Collegium 1937

S.502 bis 512 und ebenso die darin angeführten, zumindest teilweise zugrunde liegenden anderen Arbeiten von Vágó beschäftigen sich zwar nicht mit dem Dauervellverfahren und können schon deshalb dem Streitpatent nicht neuheitsschädlich entgegenstehen. Sie bringen aber ebenfalls einen erheb-

lichen Beitrag zu dem Stande der Technik auf dem hier in Betracht kommenden Gebiet, der fortan auch von dem zu beachten war, der sich mit Haarerweichungsmitteln für das Dauerwellverfahren befassen wollte. Wie der gerichtliche Sachverständige zutreffend ausführt, kann der Abhandlung im "Collegium" unmittelbar entnommen werden, daß bereits bei einem geringeren Reduktionspotential als bisher in der Literatur angegeben, also auch bei niedrigeren p_H -Werten, eine Reduktionswirkung erfolgt, die an der Verringerung des Widerstandes der Faser gegen Dehnung kenntlich ist, daß aber die eigentliche Keratolyse, d.h. die osmotische Quellung des reduzierten Keratins, erst dann erfolgen kann, wenn der größte Teil der Disulfidbrücken reduktiv aufgespalten ist (vgl. insbesondere S. 511 der Abhandlung). Ausdrücklich bemerkt ist (S. 511 unten), daß dieselben Erscheinungen wie bei den - in erster Linie behandelten - Sulfiden auch bei anderen keratolytisch wirkenden Lösungen wie z.B. den - auch im Streitpatent genannten - alkalischen Thioglykolsäurelösungen zu beobachten sind.

9. Schließlich ist noch auf die schon vom Nichtigkeitsrat erwähnten Arbeiten von Goddard und Michaelis im Journal of biol. Chemistry 106, 605 ff (1934) und von Michaelis im Journal of the Amer. Leather Chemists Association 30, 557 ff (1935) hinzuweisen. Wie auch der gerichtliche Sachverständige hervorhebt, hält Michaelis für die Reduktion der SS-Bindungen des Keratins mit Thioglykolsäure oder irgend einer Sulfhydrylverbindung einen p_H -Wert von 12 für notwendig, aber auch für hinreichend. Das Arbeiten mit einem niedrigeren p_H -Wert als 12 wird durch die Arbeiten von Goddard und Michaelis nicht nahegelegt.

III. In Übereinstimmung mit dem Nichtigkeitssenat und dem gerichtlichen Sachverständigen ist nach alledem festzustellen, daß die Lehre des Hauptanspruchs 1 des Streitpatents neu ist. "Dauerwellmittel", die eine wäßrige, alkalische Lösung eines substituierten Merkaptans enthalten, deren p_H -Wert über 7, jedoch unter 10, vorzugsweise zwischen 9,2 und 9,5, eingestellt ist, waren vor dem Prioritätstag des Streitpatents nicht bekannt.

Abweichend vom Nichtigkeitssenat erachtet der erkennende Senat keine Beschränkung des Streitpatents zwecks besserer Abgrenzung gegenüber den Sp-~~Patenten~~-Patenten (oben II 1) für erforderlich. Auch der Nichtigkeitssenat ist zwar der Auffassung, daß der Gegenstand des Streitpatents gegenüber den Sp-~~Patenten~~-Patenten, auch soweit diese ein Dauerwellmittel vorschlagen, welches das substituierte Merkaptan Cystein enthält, schon durch die Angabe des davon abweichenden p_H -Bereiches von über 7 und unter 10 "formal abgegrenzt" sei. Er meint jedoch, daß die Angabe " p_H -Wert 10" keine eindeutige "praktische Grenze" setze, weil die bei p_H -Wert-Messungen von Lösungen ermittelten Zahlen je nach der angewendeten Meßmethode innerhalb gewisser Grenzen schwanken, und hat es daher für erforderlich gehalten, das Streitpatent durch Zusammenziehung und andere Fassung der bisherigen Ansprüche 1 bis 3 derart zu beschränken, daß cysteinhaltige Dauerwellmittel überhaupt nicht mehr mitumfaßt werden. Dem vermag sich der erkennende Senat nicht anzuschließen.

Es kommt im gegenwärtigen Nichtigkeitsverfahren nicht darauf an, ob der p_H -Wert eines Haarerweichungsmittels sich während seiner Anwendung im Dauerwellverfahren ändern kann,

ob also beispielsweise ein den Sp[REDACTED]-Patenten entsprechendes, Cysteinhydrochlorid enthaltendes Haarerweichungsmittel mit einem p_H -Wert von "mindestens" 10 während seiner Anwendung im Dauerwellverfahren auf einen p_H -Wert "unter" 10 absinken könnte. Es kommt hier vielmehr nur darauf an, ob ein p_H -Wert von "mindestens" 10 einerseits und ein p_H -Wert "unter" 10 andererseits bei der Herstellung des Mittels und bei der Prüfung des hergestellten Mittels mit Sicherheit auseinandergehalten werden können. Das aber ist nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen der Fall, ohne daß es dazu eines unzumutbaren Aufwandes an Meßgeräten bedürfte. Der Hauptanspruch 1 des Streitpatents, der ja gerade in bewußter Abweichung von den Vorschlägen Sp[REDACTED]'s das Herabgehen auf einen p_H -Wert unter 10 lehrt, bedarf daher auch insoweit, als er das bereits aus den Sp[REDACTED]-Patenten bekannte Cysteinhydrochlorid umfaßt, keiner weiteren Abgrenzung gegenüber diesem Stand der Technik. Damit crübrighensich auch sowohl die zum Zwecke dieser Abgrenzung vom Nichtigkeitssenat verfügte Zusammenziehung des Hauptanspruchs 1 mit den Ansprüchen 2 und 3 als auch die von der Beklagten statt dessen hilfsweise vorgeschlagene ausdrückliche Herausnahme des Cystein und der thiosubstituierten α -Aminocarbonsäuren aus dem Gegenstand des Anspruchs 1. Die Ansprüche 1 bis 3 können vielmehr, wie im folgenden noch weiter zu begründen ist, in der erteilten Fassung bestehen bleiben.

IV. Die Frage, ob das Streitpatent einen technischen Fortschritt gebracht hat, stellt sich nur gegenüber denjenigen Vorveröffentlichungen, die ebenfalls ein "Dauerwellmittel" betreffen, also gegenüber den Sp[REDACTED]-Patenten (oben II 1), dem Pyc-Patent (II 2) und dem Ma[REDACTED]-Patent (oben

II 3). Die Frage ist in Übereinstimmung mit dem Nichtigkeits-
senat und dem gerichtlichen Sachverständigen zu bejahen. Ge-
genüber der Lehre Ma■■■■s besteht der technische Fort-
schritt des Streitpatents schon darin, daß danach bei nor-
maler Temperatur und mit solchen Lösungen gearbeitet werden
kann, die besser und vollständiger aus dem Haar wieder ent-
fernt werden können. Gegenüber der Lehre P■■■■s besteht
der Fortschritt darin, daß eine ganze große Stoffklasse
- die der Mercaptane -, die noch dazu durch geeignete Sub-
stitution angepaßt werden kann, als wirksames "Dauervell-
mittel" erkannt worden ist und daß diese Stoffklasse gegen-
über den ionischen Verbindungen, wie sie sich vom Schwefel-
wasserstoff ableiten, den Vorzug hat, keine Polysulfide zu
bilden, in deren Gefolge Schwefelabscheidung im Haar ein-
tritt, sowie ferner darin, daß gezeigt worden ist, daß mit
der Stoffklasse der Mercaptane der p_H -Bereich unterhalb 10
bis zum Neutralpunkt tatsächlich ausgenutzt werden kann,
während konkrete Beispiele dafür der P■■■■schen Patent-
schrift nicht entnommen werden konnten. Aber auch gegenüber
der Lehre Sp■■■■s ist ein technischer Fortschritt des
Streitpatents jedenfalls noch insofern gegeben, als dieses
bei p_H -Werten unter 10, also unter möglichst milden Bedin-
gungen, und mit einer Auswahl solcher Reduktionsmittel zu
arbeiten vorschlägt, die am wenigsten zu unerwünschten Ne-
benreaktionen Anlaß geben und durch Substitution beliebig
modifiziert werden können. Mit Recht hat der Nichtigkeits-
senat als weiteres sicheres Anzeichen für die Bereicherung
der Technik durch das Streitpatent auch die von der Beklag-
ten nachgewiesene Tatsache angesehen, daß die Fachwelt
nach dem Bekanntwerden der dem Streitpatent zugrunde liegen-
den Erfindung eine große Zahl von Patentanmeldungen einge-
reicht hat, sie sämtlich merkaptanhaltige "Dauervellmittel"

oder entsprechende Verfahren betrafen, während vorher trotz der seit Jahren bekannten Lehren von Sp[redacted], H[redacted] und Ma[redacted] und trotz der bekannten fachwissenschaftlichen Arbeiten anderer niemand auf den Gedanken gekommen war, die substituierten Merkaptane bei einem p_H -Wert über 7 und unter 10 als "Dauerwellmittel" vorzuschlagen. Schließlich kann mit dem Nichtigkeitssenat zumindest als ein gewisses Anzeichen für den technischen Fortschritt auch der außergewöhnliche wirtschaftliche Erfolg der "Merkaptandauerwelle" nach dem Streitpatent betrachtet werden. Es ist kaum anzunehmen, daß diese "Merkaptandauerwelle" den wirtschaftlichen Erfolg gehabt hätte, den sie tatsächlich gehabt hat, wenn sie sich nicht auch technisch als besser gegenüber den vorbekannten Dauerwellmitteln erwiesen hätte.

V. In Übereinstimmung mit dem Nichtigkeitssenat und dem gerichtlichen Sachverständigen muß der Lehre des Hauptanspruchs 1 des Streitpatents 948 186 auch die erforderliche Erfindungshöhe zuerkannt werden.

Wie bereits bei der Erörterung der einzelnen Entgegnungen (oben II) hervorgehoben, war durch keine dieser vorbekannten Lehren für sich allein die Lehre des Streitpatents nahegelegt. Aber auch für den, der den Stand der Technik im ganzen überblickte und dabei auch die Erkenntnisse auf dem Gebiet der Enthaarungs- und der Äscherungsverfahren sowie das einschlägige fachwissenschaftliche Schrifttum berücksichtigte, war die Lehre des Streitpatents nicht ohne schöpferische Leistung zu finden. Wie der gerichtliche Sachverständige eingehend dargelegt hat, war der Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents verwirrend. Die in den Patentschriften und im fachwissenschaftlichen Schrift-

tum geäußerten Auffassungen über die Vorgänge bei der "Erweichung" und der "Auflösung" des Haares waren teilweise unklar, sich widersprechend oder auch bloße Vermutungen. Weitgehend schien insbesondere die Meinung vertreten zu werden, daß man - und zwar auch zum Zwecke der "Erweichung" des Haares - bei einem p_H -Wert von mindestens 10 arbeiten müsse. Es mag zwar trotz allem zu vermuten gewesen sein, daß die schon von P. behauptete haarerweichende Wirkung von Sulfidlösungen bei p_H -Werten unter 10 auch den organischen Sulfhydrylverbindungen eigen sein würde. Es bedürfte jedoch einer kritischen Würdigung der bisher geäußerten Meinungen, einer sorgfältigen Analyse aller Gegebenheiten, eines überlegenen Überblicks über die bestehenden Möglichkeiten und einer überdurchschnittlichen Kombinationsgabe, um mit einem glücklichen Griff die Lehre des Streitpatents zu finden, die durch den Einsatz mittels Substitution beliebig variierbarer organischer Sulfhydrylverbindungen unter möglichst milden Bedingungen nicht nur die Nachteile bisheriger Verfahren vermieden, sondern auch ein besonders einfaches, sogar als "Heimdauervelle" anwendbares, sicheres und wirksames Dauervellverfahren ermöglicht hat.

VI. Die Unteransprüche 2 - 8 des Streitpatents 948 186 bringen zweckmäßige Ausgestaltungen des im Hauptanspruch 1 im Grundsatz offenbarten Erfindungsgedankens. Sie können daher, wenn nach den vorstehenden Ausführungen der Hauptanspruch selbst in der erteilten Fassung bestehen bleibt, als sogen. echte Unteransprüche ebenfalls bestehen bleiben, ohne daß es erforderlich ist oder auch nur zu prüfen wäre, ob sie gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik einen

selbständigen Erfindungsgehalt haben. "Platte Selbstverständlichkeiten" haben die Unteransprüche nicht zum Gegenstand, auch nicht die Unteransprüche 4 und 5, wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung zur Klarstellung seines schriftlichen Gutachtens (S. 164) ausdrücklich bestätigt hat. Der Unteranspruch 3 war jedoch, wie bereits oben bei I 4 ausgeführt, dahin zu berichtigen, daß er auf den Hauptanspruch 1, nicht auf den Unteranspruch 2 zurückbezogen ist.

B. Zum Patent 972 424.

I. Während das Streitpatent 948 186 sich auf ein Mittel zur dauernden Formveränderung von Haaren, genauer: auf ein Haarerweichungsmittel, bezieht (oben A I 1), betrifft das Streitpatent 972 424 ein Verfahren mit diesem Mittel. Dem Umstand entsprechend, daß die dem Patent 972 424 zugrunde liegende Anmeldung S 23 916 IV a/30 h aus der gemeinsamen Stammanmeldung p 52 508 IV a/30 h D abgezweigt worden ist, die zum Patent 948 186 geführt hat, schildert der Erfinder in der Beschreibung dieses zweiten Streitpatents 972 424 (S. 1 Z. 1 bis 20) zunächst den Gegenstand des ersten Streitpatents 948 186. Obwohl er ausdrücklich bemerkt (S. 2 Z. 21 bis 25), daß der Patentschutz des Verfahrenspatents 972 424 sich nicht auf das verwendete Mittel erstreckt, das bereits Gegenstand des Patentes 948 186 sei, bringt er dann doch noch auf Seite 2 Zeilen 26 bis 121 der Beschreibung sehr eingehende Ausführungen über den vorbekannten Stand der Technik, über die Nachteile der bisher bekannten Dauervellmittel und über die Vorteile seiner Erfindung, die durchweg oder doch in erster Linie nur auf das durch das Patent 948 186 geschützte Mittel Be-

zug haben. Das Verfahren, um das es bei dem Streitpatent 972 424 allein geht, schildert der Erfinder auf Seite 2 Zeilen 7 bis 20 der Beschreibung mit denselben Worten wie im kennzeichnenden Teil des einzigen Patentanspruchs. Weitere Einzelheiten des Verfahrens, insbesondere der "kalten" Haardauerverwellung, sowie Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens werden auf Seite 2 Zeile 122 bis Seite 3 Zeile 62 der Beschreibung geschildert. Abweichend von dem Patent 948 186, das sich ausschließlich auf ein beim Dauerverwellen zu verwendendes Mittel zur dauernden Formveränderung von Haaren am lebenden Körper bezieht, soll sich das Patent 972 424 aber schon nach seiner Überschrift und dem Gattungsbegriff seines einzigen Patentanspruchs nur "insbesondere" auf ein Verfahren zum Dauerverwellen und nur "vorzugsweise" auf die Verformung von Haaren am lebenden menschlichen Körper beziehen. In der Beschreibung (S. 3 Z. 63 bis 76) ist dazu noch folgendes gesagt: obwohl zuvor ausdrücklich das Wellen von Haar beschrieben sei, sei die Erfindung nicht hierauf beschränkt; sie könne vielmehr auch angewendet werden, um dem Haar jede gewünschte permanente Form zu geben; die Erfindung betreffe daher auch die umgekehrten Maßnahmen, wie das Entwirren der Haare oder die Entfernung von Locken oder Wellen; sie könne ebenfalls auf die Herstellung von Falten, z.B. Bügelfalten, angewendet werden; denn das erfindungsgemäße Verfahren sei nicht auf die Behandlung von menschlichem Haar beschränkt, sondern sei auf die permanente Formveränderung aller Fasern, die Keratin enthalten, anwendbar.

II. Der Nichtigkeitssenat hat es aus Rechtsgründen für erforderlich gehalten, das Streitpatent 972 424 unter II a der Entscheidungsformel dadurch teilweise für nichtig zu er-

klären, daß anstelle des Wortes "vorzugsweise" die Worte "mit Ausnahme" treten, daß also das im Patentanspruch näher beschriebene Verfahren zur dauernden Verformung von Keratinfasern mit dem im Patent 948 186 vorgeschlagenen Mittel insoweit, als es sich um die Verformung von Haaren am lebenden menschlichen Körper handelt, nicht mehr zum Gegenstand des Streitpatents 972 424 gehören soll. Dem vermag der erkennende Senat nicht zu folgen.

1. Der Nichtigkeitsssenat geht zutreffend davon aus, daß das "Erzeugnispatent" 948 186 und das durch Ausscheidung aus derselben Stammanmeldung hervorgegangene "Verfahrenspatent" 972 424 völlig ranggleich sind, weil beiden Patenten derselbe Anmeldetag zusteht und für beide Patente zudem dieselbe Priorität aus der in den Vereinigten Staaten getätigten Erstanmeldung vom 16. Juni 1941 in Anspruch genommen ist. Er verweist ferner zutreffend darauf, daß nach einer Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Reichspatentamts vom 27. April 1905 - BIPMZ 1905, 227 ff - ein Patent nicht nach § 13 Abs.1 Nr.2 (früher § 10 Abs.1 Nr.2) PatG wegen eines aus derselben Anmeldung hervorgegangenen, also ranggleichen anderen Patentes für nichtig erklärt werden kann. Er meint jedoch, daß der in § 13 Abs.1 Nr.2 und § 4 Abs.2 PatG für nicht zeitgleiche Anmeldungen ausgesprochene Grundgedanke, Doppelpatentierungen zu vermeiden, auch hier zur Teilvernichtung des Verfahrenspatentes 972 424 führen müsse. Es dürfe nämlich dadurch, daß ein Teil der ursprünglichen Anmeldung "wegen Uneinheitlichkeit" ausgeschieden worden sei, dem Patentanmelder nicht mehr gegeben werden, als wenn die Ausscheidung unterblieben wäre. Als ausgeschieden und in das neue Anmeldungsverfahren

(S 23 916 IVa/30h) übernommen könne also nur etwas angesehen werden, was nicht als Gegenstand der Erfindung in der Stammanmeldung (p 52 508 IVa/30 h D) verblieben sei. Mit dem "Mittel zur dauernden Formveränderung von Haaren am lebenden Körper", das den Gegenstand des aus der Stammanmeldung hervorgegangenen Patentes 948 186 bilde, sei dort aber auch der bestimmungsgemäße Gebrauch dieses Mittels in einem "Verfahren zur dauernden Verformung von Haaren am lebenden menschlichen Körper" erfaßt. Der bestimmungsgemäße Gebrauch eines zweckbestimmten Mittels sei keine "Erfindung" und, weil selbstverständlich, auch keine "zweckmäßige Ausgestaltung des Mittels", so daß der Anspruch des Patentes 972 424, soweit auf die Verformung von Haaren am lebenden menschlichen Körper bezüglich, im Rahmen des Patentes 948 186 noch nicht einmal als ein Unteranspruch gewährbar gewesen wäre.

2. Mit diesen Erwägungen trägt der Nichtigkeitsssenat in das Nichtigkeitsverfahren Gesichtspunkte hinein, die möglicherweise im Erteilungsverfahren, aber eben nur dort, eine Rolle hätten spielen können und die dort tatsächlich auch eine Rolle gespielt haben. Schon in der Verfügung vom 9. April 1951, in der die Ausscheidung der auf das Anwendungsverfahren bezüglichen Ansprüche aus der Stammanmeldung verlangt wurde, hatte der Prüfer zum Ausdruck gebracht, daß neben dem "Verfahren zur Herstellung des Mittels" (das damals anstelle des Mittels selbst beansprucht wurde) die "Verwendung des Mittels" nur dann noch unter Patentschutz gestellt werden könne, wenn dieser Verwendung eine besondere Erfindung zugrunde liege. Das aber hatte der Prüfer, wie er insbesondere in einem späteren Zwischenbescheid vom 7. Oktober 1955 zur Ausscheidungsanmeldung näher ausführte,

mit Rücksicht auf die Vorschriften des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 zunächst unterstellen müssen. Als dann im Einspruchsverfahren eine sachliche Prüfung der Ausscheidungsanmeldung möglich geworden war, versagte die Prüfungsstelle denn auch mit Beschluß vom 14. März 1957 das mit der Ausscheidungsanmeldung nachgesuchte Patent, weil der Gegenstand dieser Anmeldung keine selbständige Erfindung darstelle, sondern praktisch mit dem Gegenstand des inzwischen auf die Stammanmeldung erteilten Patentes 948 186 identisch sei. Der 5. Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts dagegen hob auf Beschwerde der Anmelderin hin diesen Beschluß durch Entscheidung vom 26. März 1958 auf; er teilte zwar die Auffassung der Prüfungsstelle, daß auf die Ausscheidungsanmeldung, soweit sie mit dem Gegenstand des Patentes 948 186 identisch sei, nicht nochmals ein Patent erteilt werden dürfe; er sah jedoch in dem nunmehr mit der Ausscheidungsanmeldung verfolgten, in der Beschwerdeinstanz neu gefaßten Verfahrensanspruch ein "aliud" gegenüber dem Gegenstand des Patentes 948 186 und gab daher der Prüfungsstelle die Prüfung dieses Anspruchs auf. Nach erneuter Prüfung erteilte die Prüfungsstelle schließlich durch den rechtskräftig gewordenen Beschluß vom 24. Februar 1959 das Patent 972 424. In einem vorhergehenden weiteren Zwischenbescheid vom 14. November 1958 hatte der Prüfer auf das Vorbringen eines Einsprechenden erwidert, daß die mit der Ausscheidungsanmeldung beanspruchte "Erfindung" in der Anwendung von an sich bekannten Maßnahmen zum Dauerwellen usw. unter Verwendung eines nicht bekannten Mittels mit fortschrittlicher Wirkung zu sehen sei, daß es sich bei dem beanspruchten Verfahren also gewissermaßen um eine Ergänzung des zeitranggleichen Patentes 948 186 handele.

3. Zu den vom Prüfer und vom Beschwerdesenat im Erteilungsverfahren angestellten Erwägungen und ebenso zu den teilweise im Widerspruch dazu stehenden Erwägungen des Nichtigkeitssenats in der angefochtenen Entscheidung ist hier nicht Stellung zu nehmen. Im Nichtigkeitsverfahren ist ohne Rücksicht auf etwaige formelle oder sachliche Mängel des Erteilungsverfahrens von dem erteilten Patent so, wie es erteilt ist, auszugehen und lediglich zu prüfen, ob gegen dieses Patent einer der im Gesetz (§§ 13, 13 a PatG) bezeichneten, vom Nichtigkeitskläger geltendgemachten Nichtigkeitsgründe gegeben ist. Das ist hier auch hinsichtlich des Streitpatents 972 424 nicht der Fall. Insbesondere kann aus dem Patent 948 186 kein Nichtigkeitsgrund gegen das Patent 972 424 hergeleitet werden. Da beide Patente aus derselben Stammanmeldung hervorgegangen sind und denselben Zeitrang haben, ist keines der beiden Patente dem anderen gegenüber "Stand der Technik" im Sinne des Nichtigkeitsgrundes des § 13 Abs.1 Nr.1 i.V.m. §§ 1, 2 PatG oder "älteres Recht" im Sinne des Nichtigkeitsgrundes des § 13 Abs.1 Nr.2 i.V.m. § 4 Abs.2 PatG. Wie daher nach der hier vom Nichtigkeitssenat selbst angeführten, zutreffenden Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Reichspatentamts vom 27. April 1905 - BlPMZ 1905, 227 ff - sogar bei völliger Identität zweier aus ein und derselben Anmeldung hervorgegangenen, also zeitranggleicher Patente keines der beiden Patente wegen des Bestehens des anderen Patentes für nichtig erklärt werden kann (ebenso Kisch, Handbuch des deutschen Patentrechts - 1923 - § 28 VI S. 111 Fußn. 43; Lutter, Patentgesetz - 1936 - Anm. 4 zu § 4, S. 99/100; Busse, Patentgesetz 3.Aufl. - 1964 - Anm. 4 zu § 4, S. 161 unten), so kann das erst recht nicht ge-

schehen, wenn die beiden Patente, wie hier der Nichtigkeits-
senat annimmt, nur teilweise identisch sind. Es braucht
daher hier auch nicht weiter erörtert zu werden, ob und
inwieweit die Patente 948 186 und 972 424 tatsächlich den-
selben Gegenstand haben und ob der Anspruch des Patentes
972 424 im Rahmen des Patent 948 186 als ein Unteranspruch
hätte gewährt werden können.

III. Auch sonst ist ein Nichtigkeitsgrund gegen das
Streitpatent 972 424 nicht gegeben. Ob die im kennzeichnen-
den Teil des einzigen Patentanspruchs genannten Verfahrens-
schritte bekannt waren, ist unerheblich. Selbst wenn sie
bekannt waren, so liegt das Neue und Erfinderische des An-
spruchs des Patents 972 424, wie bereits der Prüfer in dem
oben bei B II 2 erwähnten Zwischenbescheid vom 14. Novem-
ber 1958 ausgeführt hatte, in der Anwendung solcher an
sich bekannter Maßnahmen zum Dauerwellen usw. unter Verwen-
dung eines nicht bekannten Mittels mit fortschrittlicher
Wirkung, nämlich der im Oberbegriff des Patentanspruchs
972 424 genannten, den Gegenstand des Patent 948 186 bil-
denden wässrigen alkalischen Lösung eines substituierten Mer-
kaptans mit einem p_H -Wert über 7, jedoch unter 10, vorzugs-
weise zwischen 9,2 und 9,5. Daß diese Lehre des Patent 948 186
neu, fortschrittlich und erfinderisch ist, ist
oben zu A dargelegt worden. Wenn der Erfinder in der Be-
schreibung des Patent 972 424 (S. 2 Z. 21 - 25) selbst
erklärt hat, daß der Patentschutz des Patent 972 424 sich
nicht auf das den Gegenstand des Patent 948 186 bildende
Mittel erstreckt, so hat er damit ersichtlich nur auf einen
Elementenschutz für dieses Mittel im Rahmen des Patent 972 424
verzichtet. Ein solcher Verzicht auf Elementenschutz

für das Mittel steht jedoch der Rechtsbeständigkeit des Patentes 972 424 nicht entgegen, selbst wenn das Neue und Erfinderische seiner Lehre allein in der Verwendung dieses Mittels bei an sich bekannten Verfahrensschritten liegen sollte.

IV. Wie es nach den Ausführungen oben bei A III nicht der vom Nichtigkeitssenat unter I der Entscheidungsformel verfügten Teilvernichtung des Patentes 948 186 durch Zusammenziehung der erteilten Ansprüche 1 - 3 zu einem anders gefaßten Anspruch 1 bedarf, so bedarf es auch nicht der vom Nichtigkeitssenat unter II b der Entscheidungsformel verfügten entsprechenden Teilvernichtung des Patentes 972 424, mit der lediglich die für das Patent 948 186 verfügte Teilvernichtung auf das Patent 972 424 übertragen werden sollte.

C.

Nach alledem war die Berufung der Klägerin zurückzuweisen und auf die Berufung der Beklagten die angefochtene Entscheidung dahin zu ändern, daß die gegen die Patente 948 186 und 972 424 gerichteten Klagen - von der Berichtigung des Anspruchs 3 des Patentes 948 186 gemäß den Ausführungen oben bei A I 4 abgesehen - in vollem Umfang abgewiesen werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs.3, 40 Abs.2, 36 q Abs.1 Satz 2 PatG; sie bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf die sogen. außergerichtlichen Kosten beider Instanzen.

Dr. Nastelski Spreng Löscher Spengler Claßen