

Ia ZR 34/63

Verkündet am 25. April 1963
Gechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

2544 009

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

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma Helena Ru [REDACTED] Distribution Corp., Z [REDACTED]
(Sch [REDACTED]),

Beklagten und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED],
[REDACTED], und
Patentanwälte Dres. [REDACTED] und [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] --

gegen

die Firma De [REDACTED] R [REDACTED] GmbH, D [REDACTED], So [REDACTED]straße [REDACTED],
Klägerin und Berufungsbeklagte,

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

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 1963 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Dr. Mösl für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen die Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 3. Mai 1960 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

19

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 4. März 1955 angemeldeten Deutschen Bundespatents Nr. 944 752, das eine Vorrichtung zum Auftragen von Farbe- und sonstigen Behandlungsmitteln pastöser bis flüssiger Beschaffenheit auf Wimpernhaare betrifft.

Der einzige Patentanspruch lautet:

Vorrichtung zum Auftragen von Farbe- und sonstigen Behandlungsmitteln pastöser bis flüssiger Beschaffenheit auf Wimpernhaare mit einem zweckmäßig an einem Griff gehaltenen oder in einen solchen übergehenden stäbchen-, röhren-, dorn- od. dgl. -förmigen, mit Ausnehmungen versehenen Auftragsorgan, das in dem Aufbewahrungsbehälter des Behandlungsmittels Aufnahme finden kann, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmungen des Auftragsorgans als quer zu dessen Längsachse umlaufende Rillungen, Einkerbungen oder sonstige Quervertiefungen ausgebildet sind und in dem Aufbewahrungsbehälter an dessen Austrittsende oder in einem Abstand von demselben eine Abstreifvorrichtung für das Auftragsorgan, z.B. eine Lochscheibe mit einer zumindest annähernd dem Außenquerschnitt des Auftragsorgans entsprechenden zentralen Ausnehmung, vorgesehen ist.

Die Klägerin hat auf Nichtigkeitserklärung des Patentbeschlusses angetragen, weil seine Lehre mit Rücksicht auf den Stand der Technik in den USA-Patentschriften Nr. 532 359, 2 180 533, 2 245 905 und 2 509 369, in den französischen Patentschriften Nr. 707 542, 883 900 und 975 037 und der britischen Patentschrift Nr. 504 954 keine patentwürdige Erfindung darstelle.

Die Beklagte hat dem widersprochen und Klageabweisung beantragt.

Der Nichtigkeitsssenat des Deutschen Patentamtes hat das Patent Nr. 944 752 für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte form- und fristgerecht Berufung eingelegt. Sie hat beantragt, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Klage abzuweisen. Hilfsweise hat die Beklagte angeregt (Alternativanregung I), dem Patentanspruch folgende Fassung zu geben:

Vorrichtung zum Auftragen von Farbe- und sonstigen Behandlungsmitteln pastöser bis flüssiger Beschaffenheit auf Wimpernhaare mit einem zweckmäßig an einem Griff gehaltenen oder in einen solchen übergehenden stäbchen-, röhren-, dorn- o.dgl.-förmigen, mit Ausnehmungen versehenen Auftragsorgan, das in dem Aufbewahrungsbehälter des Behandlungsmittels Aufnahme finden kann, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, daß die Ausnehmungen des Auftragsorgans als quer zu dessen Längsachse umlaufende Rillungen, Einkerbungen oder sonstige Quervertiefungen ausgebildet sind, in dem Aufbewahrungsbehälter an dessen Austrittsende oder in einigem Abstand von demselben eine Abstreifvorrichtung für das Auftragsorgan, z.B. eine Lochscheibe mit einer zumindest annähernd dem Außenquerschnitt des Auftragsorgans entsprechenden zentralen Ausnehmung, vorgesehen ist und der Griff durch eine Schraubkappe gegenüber dem Auftragsorgan abgeschirmt ist.

Eine weitere hilfsweise Anregung der Beklagten (Alternativanregung II) geht auf folgende Fassung des Patentanspruchs:

Vorrichtung zum Auftragen von Behandlungsmitteln pastöser bis flüssiger Beschaffenheit mit einem zweckmäßig an einem Griff gehaltenen oder in ei-



nen solchen übergelenden stäbchen- oder röhrenförmigen, mit Ausnehmungen (5) versehenen Auftragsorgan (2) durchgehend gleichen Querschnittes, das in dem Aufbewahrungsbehälter des Behandlungsmittels Aufnahme finden kann und bei dem die Ausnehmungen als quer zu dessen Längsachse umlaufende Rillungen, Einkerbungen oder sonstige Quervertiefungen ausgebildet sind, wobei in dem Aufbewahrungsbehälter an dessen Austrittsende oder in einigem Abstand von demselben eine Abstreifvorrichtung für das Auftragsorgan, z.B. eine Lochscheibe mit einer zumindest annähernd dem Außenquerschnitt des Auftragsorgans entsprechenden zentralen Ausnehmung vorgesehen ist, g e k e n n - z e i c h n e t durch ihre Verwendung zum Aufbewahren und Aufbringen von Färbe- und sonstigen Behandlungsmitteln pastöser bis flüssiger Beschaffenheit auf Wimpernhaare.

Die Klägerin hat um Zurückweisung der Berufung gebeten.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten von Prof. Dr.-Ing. J. J. [REDACTED], K. [REDACTED], eingeholt. Der Sachverständige hat sein Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Die Beklagte hat ein Privatgutachten von Senatspräsident i.R. Dr. R. B. [REDACTED], M. [REDACTED], vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

I. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Auftragen von Färbe- und sonstigen Behandlungsmitteln pastöser bis flüssiger Beschaffenheit auf Wimpernhaare.

1. Der Erfinder legt in der Patentbeschreibung zunächst dar, daß das Auftragen von Färbe- und sonstigen Behandlungsmitteln pastöser bis flüssiger Beschaffenheit auf Wimpernhaare bekanntermaßen im allgemeinen derart stattfindet, daß eine Teilmenge des Behandlungsmittels einem Aufbewahrungsbehälter entnommen und mittels eines stäbchen-, röhren-, dorn-, oder dergl.-förmigen Auftragsorgans auf die Wimpernhaare aufgebracht werde. Bei festen Präparaten, wie z.B. stückiger Wimperntusche werde, so führt der Erfinder in der Patentbeschreibung näher aus, meist mit Bürstchen als Auftragsorgan gearbeitet und zwar derart, daß das Bürstchen nach Anfeuchten mit Wasser oder Speichel auf dem Präparat hin- und hergerieben und dann das dabei an ihm haften gebliebene Behandlungsmittel durch wiederholtes Bestreichen der Wimpernhaare mit dem Bürstchen auf diese aufgebracht werde. Bei mehr oder minder pastösen bzw. cremeartigen Mitteln, wie z.B. Wimperntusche-Creme, werde meist derart vorgegangen, daß eine Teilmenge des Behandlungsmittels aus dem Aufbewahrungsbehälter zunächst auf eine Zwischenunterlage überführt, alsdann ein Stäbchen durch entsprechendes Drehen bzw. Umwälzen in dieser Teilmenge mit dem Behandlungsmittel bedeckt und dann das Behandlungsmittel durch das Stäbchen auf die Wimpernhaare übertragen werde. Der Erfinder hat die von ihm geschilderten bekannten Handhabungen in verschiedener Hinsicht als nachteilig empfunden. Er weist in der Patentbeschreibung insbesondere darauf hin, daß es sich mit den bekannten Handhabungen nur mehr oder minder unsauber arbeiten lasse, daß es eines Umweges über ein Hilfsmittel bedürfe und daß ein Teil des dem Aufbewahrungsbehälter entnommenen Behandlungsmittels ungenutzt bleibe. Außerdem sei die seitherige Handhabung mit dem besonders emp-

findlichen Nachteil behaftet, daß die auf die Wimpernhaare aufzubringende Präparatmenge nur höchst mangelhaft dosierbar sei, was zu Klumpenbildungen auf den Wimpernhaaren und sonstigen Ungleichmäßigkeiten führe.

2. Diese bei den bekannten Handhabungen auftretenden Übelstände sollen durch die Erfindung beseitigt werden. Der Erfinder stellt sich sonach die Aufgabe, eine Vorrichtung für die Behandlung von Wimpernhaaren mit Färbe- und sonstigen Behandlungsmitteln pastöser bis flüssiger Beschaffenheit zu schaffen, bei deren Anwendung die geschilderten Nachteile vermieden werden. Die Vorrichtung soll ein einfaches, sauberes, sparsames und gleichmäßiges Auftragen des Behandlungsmittels auf die Wimpernhaare ermöglichen.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt der Erfinder vor, eine an sich für den Auftrag von kosmetischen Cremes auf andere Körperstellen bekannte, aus einem stäbchen-, röhren-, dorn- oder dgl.-förmigen, mit Ausnehmungen versehenen Auftragsorgan und einem Aufbewahrungsbehälter bestehende Vorrichtung (Beschreibung S.2, Zeilen 102-123) zum Zwecke der Verwendung für die Pflege von Wimpernhaaren derart zu verbessern, daß die Ausnehmungen des Auftragsorgans als quer zu dessen Längsachse umlaufende Rillen, Einkerbungen oder Quervertiefungen ausgebildet sind (Beschreibung S.2, Zeilen 43-46) und in dem Aufbewahrungsbehälter an dessen Austrittsende oder in einigen Abstand von demselben eine Abstreifvorrichtung für das Auftragsorgan, z.B. eine Lochscheibe mit einer zumindest annähernd dem Außenquerschnitt des Auftragsorgans entsprechenden zentralen Ausnehmung, vorgesehen ist (Beschreibung S.2, Zeilen 46-52).

Gegenstand des Streitpatentes ist demnach eine aus einem Auftragsorgan und einem Auftragsbehälter bestehende Vorrichtung zum Auftrag pastöser bis flüssiger Behandlungsmittel, z.B. Färbemittel, für Wimpernhaare, die eine Kombination folgender Merkmale aufweist:

- a) das Auftragsorgan ist quengerillt oder mit sonstigen Quervertiefungen ausgebildet,
- b) der Behälter hat am Austrittsende oder in einigem Abstand davon eine Abstreifvorrichtung.

Die im Ausführungsbeispiel geschilderte und gezeichnete Vorrichtung zeigt ein mit einem Griff (4) ausgestattetes und mit Querrillungen (5) versehenes Auftragsorgan (2). Das Auftragsorgan ist in den Aufnahmebehälter (1) eingeführt. In einigem Abstände vom Austrittsende des Behälters (1) ist in demselben eine Lochscheibe (6) vorgesehen, deren zentrale Bohrung dem Außenquerschnitt des Auftragsorgans (2) entspricht, so daß bei dessen Herausnahme nur dessen Rillungsausnehmungen mit Behälterinhalt gefüllt bleiben.

Der Erfinder ist der Auffassung, daß die Erfindungsgemäße Vorrichtung gegenüber dem Bekannten und üblichen vor allem den Vorteil bietet, daß sie ohne Umweg über irgendwelche Hilfsmittel und ohne Materialverlust dem Verbraucher dosierte Mengen des Präparats in auftragsfertiger Form darbietet und diese unter gleichzeitiger Erzielung einer - durch die Querrillung bedingten - kämmenden Wirkung gleichmäßig und sauber auf die Wimpernhaare auftragen läßt (Beschreibung S.2, Zeile 32-41).

II. Die Neuheit des Erfindungsgegenstandes hat die Klägerin in der Berufungsverhandlung lediglich noch

unter Hinweis auf die USA-Patentschrift Nr. 2 180 533 in Frage gestellt. Hinsichtlich der übrigen Entgegenhaltungen ist die Klägerin mit dem Senat und dem gerichtlichen Sachverständigen der Auffassung, daß die beiden erfindungswesentlichen Merkmale des Streitpatents (Querrillung des Auftragsorgans und Abstreifvorrichtung am Aufbewahrungsbehälter) in ein und derselben Vorveröffentlichung nicht beschrieben sind.

Die USA-Patentschrift Nr. 2 180 533 betrifft eine Vorrichtung zum Auftragen flüssiger und emulgierter Produkte, wie z.B. Haarkräftigungsmittel, Wachs, Öl, Shampoo usw. auf die Kopfhaut und die Kopfhare. Die Vorrichtung besteht aus einem mit Ausnehmungen versehenen Auftragsorgan (C), das in dem Aufbewahrungsbehälter (B) des Behandlungsmittels Aufnahme finden kann. Die Ausnehmungen des Auftragsorgans sind nach der Zeichnung als umlaufende Rillen ausgebildet. Sie dienen dazu, die Flüssigkeit mitzunehmen, wenn das Stäbchen aus dem Vorratsbehälter herausgezogen wird. Der Vorratsbehälter mündet am offenen Ende in einen Hals aus, dessen Querschnitt, wie aus der Zeichnung (vgl. Figur 1) zu ersehen ist, etwa den gleichen Durchmesser aufweist wie derjenige des Auftragsorgans. Beim Herausziehen des quengerillten Stäbchens wirkt daher, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, der Hals als Abstreiforgan, so daß nur das in den Ringräumen eingelagerte Behandlungsmittel nach außen befördert wird, wogegen bei salbenartigen und dickflüssigen Stoffen die anhaftende Überschussschicht abgestreift wird. Die Auffassung der Beklagten, daß bei dieser Vorrichtung überhaupt nichts abzustreifen sei, übersieht, daß die Vorrichtung auch für emulgierte Produkte, wie z.B. Wachs und gelierte Stoffe, Verwendung

finden soll (vgl. Patentbeschreibung S.1 linke Spalte Zeile 3 und 4 und S.1 rechte Spalte Zeilen 27 bis 29). Der gerichtliche Sachverständige ist daher mit Recht der Auffassung, daß in dieser USA-Patentschrift die erfindungswesentlichen Merkmale des Streitpatentes enthalten sind.

Die Beklagte hat jedoch den Standpunkt vertreten, die erörterte USA-Patentschrift Nr. 2 180 533 könne dem Streitpatent schon deshalb nicht neuheitsschädlich entgegengehalten werden, weil es sich bei dem Erfindungsgegenstand dieser USA-Patentschrift nicht um eine Vorrichtung zum Auftragen eines Kosmetikums auf die Augenwimpern handele. Sie will damit ersichtlich zum Ausdruck bringen, die USA-Patentschrift könne die Neuheit des Streitpatentes deshalb nicht in Frage stellen, weil der Erfindungsgegenstand nach der USA-Patentschrift ein anderes technisches Gebiet betreffe und anderen, mit der Wimpernbehandlung nicht vergleichbaren Zwecken dienen solle. Der Beklagten ist zuzugeben, daß von völliger Vorwegnahme eines Patentgegenstandes im allgemeinen nur dann gesprochen werden kann, wenn die gleiche oder doch eine ähnliche technische Aufgabe im gleichen Gebiete der Technik schon mit im wesentlichen übereinstimmenden Mitteln gelöst worden ist (vgl. u.a. RG GRUR 1943,284,285; BGH GRUR 1953,29 - Plattenspieler I; Benkard, Patentgesetz, 4.Aufl. Anm.4 zu § 2 PatG). Soweit die gleiche oder eine ähnliche technische Aufgabe auf einem Nachbargebiet gelöst wurde, wird sich in der Regel nur die Frage stellen, ob die Übertragung aus dem Nachbargebiet nahe lag und daher die Erfindungshöhe zu verneinen ist. Handelt es sich indessen letzteren Falles um eine Aufgabe von allgemeiner Bedeutung für verschiedene technische Gebiete und betrachten die

Fachleute auf Grund der technischen Entwicklung das sie betreffende Fachwissen als ein einheitliches Gebiet, obwohl es auf unter sich verschiedenen Sondergebieten der Technik zur praktischen Anwendung gelangt, so kann es auch zur Frage der Neuheit unerheblich sein, bei welcher Art von Vorrichtung das über deren Sondergebiet hinausgehende Fachwissen benutzt worden ist (RG aaO; s. auch BGH Urteil vom 20. Mai 1960 - I ZR 148/58). Ob Vorrichtungen zur Behandlung von Augenwimpern und solche zur kosmetischen Behandlung von Kopfharen oder anderen Körperstellen dem gleichen Gebiete der Technik oder verwandten Gebieten zuzurechnen sind und ob deshalb im ersteren Fall oder aus den vorerörterten Gesichtspunkten auch im letzteren Fall die Neuheitsschädlichkeit der USA-Patentschrift zu bejahen wäre, kann indessen auf sich beruhen. Dazu braucht nicht abschließend Stellung genommen zu werden, weil das Streitpatent, wie noch darzulegen ist, jedenfalls mangels ausreichender Erfindungshöhe keinen Bestand haben und daher seine Neuheit auch gegenüber der USA-Patentschrift Nr. 2 180 533 unterstellt werden kann.

III. Zugunsten der Beklagten kann auch davon ausgegangen werden, daß der Gegenstand der Erfindung des Streitpatentes einen Fortschritt gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik aufweist.

Zweifel könnten insoweit hinsichtlich des Erfindungsgegenstandes der USA-Patentschrift Nr. 2 180 533 bestehen. Da indessen die Neuheit des Streitpatentes gegenüber der USA-Erfindung unterstellt wurde, kann der technische Fortschritt nicht in Frage gezogen werden. Er besteht darin, daß das Streitpatent eine für die Wimpernbehandlung bestimmte und geeignete Vorrichtung darstellt.

Gegenüber der französischen Patentschrift Nr. 883 900, die als einzige der von der Klägerin entgegengehaltenen Druckschriften eine Vorrichtung zum Auftragen eines kosmetischen Behandlungsmittels auf die Wimpern zum Gegenstand hat, liegt der technische Fortschritt des Streitpatentes auf der Hand. Die genannte französische Patentschrift hat nur die Gestaltung des Auftragsorgans zum Gegenstand, ihr Aussagegehalt kann nur mit dem entsprechenden erfindungswesentlichen Merkmal des Streitpatentes verglichen werden. Sie nimmt zwar das Element des quengerillten, stäbchenförmigen Auftragsorgans in vollem Umfange vorweg und gibt die grundsätzliche Behandlungsweise für Wimpernhaare mittels eines quengerillten Auftragsstäbchens bekannt, enthält jedoch keine technische Lehre hinsichtlich des Aufbewahrungsbehälters. Insbesondere wird nicht gelehrt, den Aufbewahrungsbehälter mit einer Abstreifvorrichtung zu versehen. Der Erfinder geht vielmehr von der damals üblichen Art des Aufbringens des Kosmetikums auf das Behandlungsstäbchen aus; beispielsweise soll das Kosmetikum auf ein Tablett aufgebracht und das Auftragsstäbchen dann auf dem Tablett im Kosmetikum gerieben werden. Der Fortschritt des Streitpatentes ist demgegenüber ~~u. a. darin zu sehen, daß die Vorrichtung~~ nach dem Streitpatent eine sparsamere und gleichmäßigere Entnahme allein in den Rillen des Auftragsorgans unter Abstreifung allen überschüssigen Materials ermöglicht.

IV. Es mangelt dem Gegenstand des Streitpatentes indessen, wie in Übereinstimmung mit dem Nichtigkeitssenat und den gerichtlichen Sachverständigen festzustellen ist, an der erforderlichen Erfindungshöhe.

Bei der hiernach vorzunehmenden Prüfung ist zunächst die Frage von Bedeutung, welches technische Wissen bei dem

mit der Entwicklung von Vorrichtungen zum Auftragen eines Kosmetikums auf die Augenwimpern befaßten Fachmann vorauszusetzen ist. Hierbei mag zugunsten der Beklagten davon ausgegangen werden, daß Vorrichtungen für das Auftragen eines Kosmetikums auf Augenwimpern einerseits und Vorrichtungen für das Auftragen von Kosmetika auf Kopfhare und andere Körperstellen andererseits nicht auf dem gleichen technischen Gebiete entwickelt werden, daß es sich insoweit vielmehr nur um Nachbargebiete handelt. Diese Gebiete stehen sich indessen zumindest so nahe, daß von dem Durchschnittsfachmann, der sich mit Entwicklungsarbeiten auf dem kosmetischen "Sondergebiet" der Wimpernbehandlung befaßt, erwartet werden muß, daß er bei der Suche nach einer Lösung der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Aufgabe die Entwicklung auf dem Nachbargebiet berücksichtigt. Sein kosmetisches Arbeitsgebiet ist keineswegs so spezialisiert, daß er die übrige Entwicklung außer acht lassen dürfte. Dabei kann es auch nicht, wie die Beklagte meint, von Bedeutung sein, ob als Durchschnittsfachmann ein ausgebildeter Ingenieur in Betracht kommt oder Fachleute auf dem Gebiete der Kosmetik ohne Ingenieurausbildung. Auch bei einem Kosmetiker ohne solche Ausbildung, der sich mit Vorrichtungen der hier fraglichen Art befaßt, muß vorausgesetzt werden, daß er den Stand der Technik auf dem naheliegenden Nachbargebiet kennt und daß ihm die technischen Vorstellungen einfachster Art geläufig sind, die bei der Konstruktion des Streitpatentes in Betracht zu ziehen waren.

Ein solcher Fachmann aber konnte ohne erfinderische Überlegungen zur Lehre des Streitpatentes gelangen.

Durch die eine Vorrichtung zum Auftragen eines kosmetischen Behandlungsmittels auf die Wimpern betreffende französische Patentschrift Nr. 883 900 war das quergerillte, stäbchenförmige Auftragsorgan und damit das eine erfindungswesentliche Merkmal des Streitpatentes in vollem Umfang vorbekannt. Der Gedanke, ein mit Ausnehmungen versehenes Auftragsorgan mit einem Auftragsbehälter zu kombinieren, war aus Vorveröffentlichungen aus dem Nachbargebiet (u.a. USA-Patentschrift Nr. 2 245 906, USA-Patentschrift Nr. 2 180 533) bekannt, worauf der Erfinder übrigens selbst in der Patentschrift hinweist (Beschreibung S.2, Zeilen 102-123). War dem Fachmann aber nicht nur das quergerillte Auftragsorgan durch die französische Patentschrift Nr. 883 900 bekannt, sondern auch die Unterbringung in einem Aufbewahrungsbehälter nahegelegt, so ergab sich für ihn schon auf Grund der ihm geläufigen Vorstellungen einfachster Art die Anordnung einer Abstreifvorrichtung zwecks sparsamer Dosierung und sauberer Verwendung ohne weiteres. Zudem waren Abstreifvorrichtungen am Austrittsende von Kosmetik- und Arzneibehältern durch Vorveröffentlichungen nahegelegt (vgl. USA-Patentschrift Nr. 2 509 369 Figur 3 Bezugszeichen 34-37, britische Patentschrift Nr. 504 954 Figuren 1 und 2 Bezugszeichen 4 und 8, französische Patentschrift Nr. 975 037 Beschreibung S.1 rechte Spalte Abs.1, USA-Patentschrift Nr. 532 359 Figur 1). Daß auch bei dem Erfindungsgegenstand nach der USA-Patentschrift Nr. 2 180 533 ein Abstreiforgan in Gestalt des Halses des Aufbewahrungsbehälters vorhanden ist, wurde bereits oben dargelegt. Ob die Abstreifvorrichtung am Austrittsende des Behälters oder in einem Abstand vor demselben angeordnet ist, wird im Streit-

patent als gleichwertig nebeneinander gestellt; eine Abstreifvorrichtung in einigem Abstand vom Austritts-ende anzubringen, war überdies durch die USA-Patentschrift Nr. 2 509 369 vorbekannt.

Nach alledem bedurfte es keiner erfinderischen Leistung, um zur Lösung des Streitpatentes zu gelangen. Die Leistung des Erfinders des Streitpatentes besteht im Grunde nur darin, bei einer Kombination, wie sie in der USA-Patentschrift Nr. 2 180 533 - deren Neuheitsunschädlichkeit oben unterstellt worden ist - gegeben war, ein Auftragsorgan nach der französischen Patentschrift Nr. 883 900 anzuwenden und die vorbekannte Kombination damit für das beschränkte Gebiet der Wimpernbehandlung verwendbar zu machen. Dies aber übersteigt das Fachkönnen eines Durchschnittsfachmannes nicht.

Die Beklagte führt demgegenüber als Beweisanzeichen für das Vorliegen der erforderlichen Erfindungshöhe u.a. ins Feld, daß trotz eines von ihr behaupteten, seit langem auf dem Gebiete der schnellebigen und stets auf Neuheiten bedachten kosmetischen Industrie bestehenden Bedürfnisses vor der Anmeldung des Streitpatentes niemand auf Grund der teilweise lange zurückliegenden Entgegenhaltungen zu der Kombination nach dem Streitpatent, das einen großen wirtschaftlichen Erfolg gehabt und Nachahmungen hervorgerufen habe, gelangt sei. Angesichts des gekennzeichneten Standes der Technik versagt indessen dieses Argument. Insbesondere war durch die USA-Patentschrift Nr. 2 180 533 die Kombination des Streitpatentes, wenn nicht vorweggenommen, so doch jedenfalls so nahegelegt, daß kein Anhalt dafür besteht,

daß besondere technische Schwierigkeiten zu überwinden waren, um auf die Lösung des Streitpatentes zu kommen. Der Umstand, daß trotz eines nach der Behauptung der Beklagten seit langem bestehenden Bedürfnisses erst der Erfinder des Streitpatentes zu der von ihm vorgeschlagenen Lösung gelangt ist, vermag daher angesichts der Sachlage im übrigen für sich allein die Erfindungshöhe des Streitpatentes nicht zu begründen.

Ist die Lösung nicht erfinderisch, so könnte dem Streitpatent die erforderliche Erfindungshöhe gleichwohl dann zugesprochen werden, wenn schon die Aufgabenstellung erfinderisch war. Aber auch das ist nicht der Fall. Dem Erfinder des Streitpatentes kommt allenfalls das Verdienst zu, die praktischen Bedürfnisse erkannt zu haben. Die Erkenntnis bestehender Bedürfnisse aber kann als solche Patentschutz nicht genießen. Die Befriedigung des Bedürfnisses aber für möglich zu halten und sich demgemäß die entsprechende Aufgabe überhaupt zu stellen, war nicht erfinderisch. Sobald das bestehende Bedürfnis bekannt war, war die technische Aufgabenstellung und ihre Lösung durch den vorbekannten Stand der Technik im hier gegebenen Falle nahegelegt.

Nach alledem fehlt es dem Streitpatent an der notwendigen Erfindungshöhe.

V. Das Streitpatent läßt sich auch nicht in Gestalt einer Kombination nach der Alternativanregung I der

19

Beklagten aufrechterhalten. Mit dieser Alternativfassung will die Beklagte das Merkmal der Schraubkappe, die den Griff gegenüber dem Auftragsorgan abschirmt, in den Gegenstand des Streitpatentes einbeziehen. Abgesehen davon, daß es zweifelhaft ist, ob dieses Merkmal in der Patentschrift ausreichend offenbart ist, wäre auch für eine derartige Kombination die Erfindungshöhe nicht zu bejahen, weil auch dieses zusätzliche Merkmal vielfach vorbekannt ist und zudem eine schon auf Grund des elementaren Fachwissens naheliegende Maßnahme darstellt.

Die Alternativanregung II stellt lediglich eine andere Fassung des ursprünglichen Patentanspruches dar, indem der ursprünglich im Oberbegriff aufgeführte Verwendungszweck der Vorrichtung allein in den kennzeichnenden Teil des Anspruchs aufgenommen worden ist, während alle sonstigen Merkmale des ursprünglichen kennzeichnenden Teiles im Oberbegriff enthalten sind. Aber auch unter diesem Gesichtspunkt muß dem Streitpatent aus den oben dargelegten Gründen mangels ausreichender Erfindungshöhe der Schutz versagt bleiben.

VI. Die Berufung der Beklagten erweist sich sonach als unbegründet. Sie war daher zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs.3
in Verbindung mit §§ 40 Abs.2, 36 q Abs.1 Satz 2
PatG und bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen
als auch auf die außergerichtlichen Kosten des Be-
rufungsrechtszuges.

Senatspräsident
Dr.Nastelski ist
infolge Krank-
heit an der Un-
terschriftalei-
stung verhin-
dert
Spreng

Spreng

Löschner

Bundesrichter
Dr.Spengler
ist beurlaubt
und verhindert,
zu unterschrei-
ben
Spreng

Mösl