

Ia ZR 5/63

Verkündet
am 25. Juni 1963
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

des Dr. med. Dr. phil. Franz Donatus T [REDACTED], W [REDACTED] O. O.
(USA),

Beklagten und Berufungsklägers,

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

gegen

die Firma Ing. Paul K [REDACTED], Wu [REDACTED]-Ro [REDACTED],

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] in
[REDACTED] und
Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED] und
Dipl.-Phys. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 25. Juni 1963 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter
Dr. Bock, Dr. Spengler, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Die Berufung des Beklagten gegen die Entschei-
dung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen
Patentamts vom 6. Mai 1958 wird auf Kosten des
Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des seit dem 7. Oktober 1949 laufenden DBP 876 739, für das er gemäß § 4 des Ersten Überleitungsgesetzes eine Niederlegungspriorität vom 12. Juli 1945 beansprucht.

Die beiden Hauptansprüche dieses Streitpatents lauten:

1. Hüftgelenk-Prothese, gekennzeichnet durch die Ausbildung eines Gleitelements, vorzugsweise aus Kunststoff, das als Kugelteil massiv oder kappenartig geformt ist und an seiner Unterseite Möglichkeiten oder Vorrichtungen mechanischer Verbindung mit dem Knochenstumpf aufweist.
2. Hüftgelenk-Prothese aus Kunststoff, dadurch gekennzeichnet, daß sie im Spritzgußverfahren hergestellt ist.

Die Unteransprüche 3 - 11 betreffen besondere Ausbildungen der Hüftgelenk-Prothese.

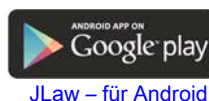
Die Klägerin hat die Nichtigkeitsklage erhoben und beantragt, das Patent durch Streichung der Ansprüche 1 - 8 teilweise für nichtig zu erklären. Sie stützt ihre Klage auf DBP 837 294 als älteres Recht und auf verschiedene Druckschriften, die sie als Vorveröffentlichungen bezeichnet. Dabei vertritt sie die Rechtsauffassung, daß als Stand der Technik sämtliche Veröffentlichungen bis zum Anmeldetag des Streitpatents berücksichtigt werden müßten, da der Beklagte hierfür aus mehreren Gründen keine Niederlegungspriorität in Anspruch nehmen könne. Der Beklagte hat widersprochen und Abweisung der Nichtigkeitsklage beantragt.

- 3 -

Durch Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 6. Mai 1958 ist das Patent 876 739 dadurch teilweise für nichtig erklärt worden, daß die Ansprüche 1 - 8 gestrichen worden sind.

Gegen diese Entscheidung hat der Beklagte Berufung eingelegt mit dem Antrage, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent 876 739 unter Abweisung der Nichtigkeitsklage mit den folgenden Ansprüchen aufrechtzuerhalten:

1. Hüftgelenk-Prothese, gekennzeichnet durch die Ausbildung eines Gleitelements, vorzugsweise aus Kunststoff, das als Kugelteil im wesentlichen massiv geformt ist und an seiner Unterseite einen Nagelschaft aufweist, der in festem Zusammenhang mit dem Kugelteil steht und in dem Hüftknochen verankert werden kann.
2. Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus im Spritzgußverfahren verarbeiteten Kunststoff besteht.
3. Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet durch eine Einlage aus korrosionsfreiem Metall in dem Nagelschaft.
4. Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen mit dem Nagelschaft verbindbaren gesonderten Kugelteil aufweist.
5. Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Nagelschaft sich von seinem Ansatz an der Basis des Kugelteils zu seinem freien Ende hin verjüngt und an seinem Ansatz im Übergang zu dem Kugelteil hin anschwillt.
6. Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterhöhlung des dem Nagelschaft pilzförmlich aufsitzenden Kugel-



teils in die darüberliegende Kugelhälfte (180 °) des Kugelteils hineingreift.

7. Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Nagelschaft runden, vierkantigen oder polygonalen Querschnitt aufweist.
8. Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 bis 3 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Nagelschaft Längsfurchen oder Leisten aufweist.
9. Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterhöhlung des Kugelteils mit einer Riefung oder Leistenprofilierung als Drehsicherung versehen ist.

Die Klägerin hat Zurückweisung der Berufung beantragt. Der Senat hat ein Sachverständigengutachten von Professor Dr.med.Chapchal eingeholt, das von diesem in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt worden ist.

Entscheidungsgründe:

I. Gegenstand der Erfindung.

Der Beklagte als Erfinder des Streitpatents hat sich die Aufgabe gestellt, eine Prothese zu schaffen, die geeignet ist, den infolge einer Nekrose oder Deformation funktionsuntüchtigen Hüftgelenkkopf zu ersetzen. Zur Lösung dieser Aufgabe hat er in der Patentschrift drei voneinander unabhängige Vorschläge gemacht, nämlich:

1. Als Hüftgelenk-Prothese soll eine Vorrichtung benutzt werden, die als ein - vorzugsweise aus Kunststoff bestehendes - Gleitelement ausgebildet ist, das entweder als massive Kugel oder nach Art einer Kappe geformt ist und an ihrer Unterseite einen Nagelschaft aufweist. - Diese

sogenannte Pilzform hatte ihren Niederschlag in den Ansprüchen 1, 3, 4 der Patentschrift gefunden, während sie im Rahmen der Berufungsanträge den einzigen Gegenstand des neuen Hauptanspruchs 1 bildet.

2. Als Hüftgelenk-Prothese soll eine Vorrichtung benutzt werden, die nach Art einer Kappe geformt ist und an ihrer Unterseite andere Vorrichtungen für eine mechanische Verbindung mit dem Knochenstumpf (also keinen Nagelschaft) aufweist.

Diese sogenannte Kappenform bildete den Gegenstand der ursprünglichen Ansprüche 1, 10, 11 der Patentschrift und hat im Rahmen der Berufungsanträge keine Berücksichtigung mehr gefunden.

3. Zur Herstellung einer Hüftgelenk-Prothese aus Kunststoff soll das Spritzgußverfahren verwendet werden.

Diese im Patentanspruch 2 (alter und neuer Fassung) niedergelegte Lehre bezog sich ursprünglich auf Hüftgelenk-Prothesen von jederlei Gestalt, während sie im Rahmen der Berufungsanträge durch Zurückbeziehung auf Anspruch 1 nur noch eine Hüftgelenk-Prothese von Pilzform erfaßt.

Gegenstand der Prüfung des Senats können nur noch die vorstehend unter 1 und 3 wiedergegebenen Erfindungsgedanken

sein, während die Kappenform (vgl. oben 2) auf Grund der eingeschränkten Patentansprüche, welche der Beklagte in der Berufungsinstanz vorgelegt hat, nicht mehr auf ihre Patentfähigkeit hin zu untersuchen ist.

Im Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen wird bezweifelt, ob dem Fachmann durchschnittlichen Könnens durch das Streitpatent überhaupt eine Lehre zum technischen Handeln vermittelt werde. Aus den zusätzlichen Ausführungen ist aber zu entnehmen, daß der Gutachter - als Professor der Medizin - nur darauf hinweisen will, daß Hüftgelenk-Prothesen ausschließlich von einem Chirurgen mit großer Erfahrung und überdurchschnittlichem Können in den menschlichen Körper eingefügt werden können. Diese Schwierigkeiten, welche der Operateur bei der Anwendung der gemäß Patentanspruch 1 geschützten Vorrichtung zu überwinden haben wird, hindern indessen nicht, daß Hersteller chirurgischer Instrumente und orthopädischer Hilfen aus den Ansprüchen 1 und 2 eine vollständige und wiederholbare Lehre im Hinblick auf die Anfertigung einer Hüftgelenk-Prothese zu entnehmen vermögen. Diese Hersteller, und nicht der Chirurg, sind die Fachleute durchschnittlichen Könnens, an die sich die technische Anweisung des Streitpatents richtet.

Entgegen der Meinung des Sachverständigen und in Übereinstimmung mit der Auffassung des Deutschen Patentamts und beider Prozeßparteien muß daher anerkannt werden, daß beide Hauptansprüche des Streitpatents ihrem Wesen nach eine vom Durchschnittsfachmann wiederholbare technische Lehre verkörpern.

Des weiteren ist die angefochtene Entscheidung zu Recht, ohne dies im einzelnen auszuführen, davon ausgegangen, daß die den Gegenstand des Streitpatente bildende Prothese nicht etwa ein reines Heilverfahren verkörpert, welches als solches einem Patentschutz nicht zugänglich wäre. Nach der vom Reichsgericht und vom Bundesgerichtshof gebilligten Praxis des Patentamts können zwar Verfahren zur Heilbehandlung des menschlichen Körpers - hierunter fällt sowohl die nachträgliche Beseitigung als auch die vorbeugende Verhütung von Krankheitszuständen - nicht der Allgemeinheit entzogen werden (vgl. RG in MuW 1934, 120, 121). Dennoch kann nach dieser Rechtsprechung ein Apparat, der einem Heilverfahren dient, jedenfalls dann patentfähig sein, wenn er neue, einen wesentlichen Fortschritt für die Technik bedeutende Konstruktionen aufweist (vgl. RG in "Blatt" 1926, 227, 229; zustimmend BGH vom 17. Januar 1961 - I ZR 4/57). Eine Prothese, also der "künstliche Ersatz verlorener Körperteile (Gliedermaßen, Gebiß, Augen usw.)" - vgl. Gfrörer, Medizinisches Wörterbuch, 1958 -, ist ein technisches Hilfsmittel der Medizin, welches als solches, ebenso wie z.B. ärztliche Instrumente, durchaus dem Patentschutz zugänglich ist.

II. Stichtag für die Neuheitsprüfung.

Ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, ob die beiden Gegenstände der Erfindung nach dem Stande der Technik als neu oder als bekannt zu gelten haben, ist im vorliegenden Falle die Vorentscheidung, welche Priorität dem Streitpatent zukommt. Denn der Beklagte hat bereits im Erteilungsverfahren erklärt, daß er sich nicht mit der Anmeldungspriorität vom 7. Oktober 1949 begnügen, sondern

eine Niederlegungspriorität aus der Zeit vor dem 1. August 1945 (neuerdings vom 12. Juli 1945) in Anspruch nehmen wollen. Dieses Begehren stützt sich auf § 4 des Ersten Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 8. Juli 1949. Hiernach steht dem Anmelder einer Erfindung, die vor dem 1. Oktober 1948 im Inland vollendet und so niedergelegt worden ist, daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint, eine nach dieser Niederlegung erfolgte Veröffentlichung oder offenkundige Benutzung bei der Erlangung des Patentschutzes nicht entgegen.

Der Beklagte kann diese gesetzliche Vorzugsregelung jedoch nicht für sich in Anspruch nehmen, obschon er die Patentanmeldung am 6. Oktober 1949, also nicht später als einen Monat nach der Eröffnung des Patentamtes (vgl. § 4 Abs. 3 Nr. 2) bewirkt hat. Denn die Vorschrift des § 4 Abs. 1 gilt nicht für Erfindungen, die vor dem 1. Juli 1944 vollendet waren (vgl. § 4 Abs. 3 Nr. 3). Der gesetzgeberische Grund für diese zeitliche Beschränkung der Vorzugsregelung ist in dem allgemeinen Prinzip des deutschen Patentrechts zu erblicken, daß jeder Erfinder durch den sonst drohenden Verlust des Zeitvorrangs angehalten werden soll, neue technische Erkenntnisse so frühzeitig wie möglich der Allgemeinheit zu offenbaren. Eine Ausnahme von diesem Prinzip und folglich eine Befreiung von dem Zwang, sich den Zeitvorrang durch ordnungsgemäße Anmeldung der Erfindung beim Patentamt zu sichern, konnte mit hinreichender Rechtfertigung nur solchen Erfindern zugebilligt werden, welche durch die Wirren der letzten Kriegsmonate und durch den Ausfall des früheren Reichspatentamtes in den ersten Jahren nach dem Kriege außerstande waren, die Anmeldeformalitäten so-

gleich zu erfüllen. Nur für diese Erfinder, welche ihre Erfindung in der anormalen Zeit vom 1. Juli 1944 bis zum 1. Oktober 1948 vollendet hatten, wollte das Gesetz ausnahmsweise die Niederlegungspriorität anstelle der allgemein vorgeschriebenen Anmeldepriorität zugestehen. Es ist daher - selbst im Billigkeitswege - nicht angängig, das Privileg des § 4 des 1. Überleitungsgesetzes auch auf solche Erfindungen zu erstrecken, die bereits vor dem 1. Juli 1944 vollendet gewesen waren und daher ohne weiteres noch beim Reichspatentamt hätten angemeldet werden können.

Den vollen Beweis dafür, daß der Beklagte seine Erfindung tatsächlich bereits vor dem Stichtag des 1. Juli 1944 vollendet hatte, entnimmt der Senat den Erklärungen, die der Beklagte selbst im Erteilungsverfahren des Streitpatents abgegeben hat. Es handelt sich dabei im einzelnen um folgende Auslassungen:

Begleitschreiben zur Patentanmeldung vom 6. Oktober 1949:

"In der Anlage überreiche ich Unterlagen zu meiner neuen Patentanmeldung "Hüftgelenk-Prothese" und beantrage die Erteilung eines Patentes.

Gleichzeitig beantrage ich die Behandlung der vorliegenden Anmeldung als Zusatz-Patentanmeldung zu meiner 1941 eingereichten Patentanmeldung "Gleitelement".

Unterlagen über diese Alt-Anmeldung werde ich noch einreichen."

Einleitung der Patentanmeldung vom 6. Oktober 1949:

"In der 1941 eingereichten Patentanmeldung "Gleitelemente" wurde bereits eine Femur-Kopf-Prothese beschrieben, die aus einem kugoligen

oder pilzförmigen Kopf bestand, der von einem kantigen Schaft getragen wurde. Auch war darin erwähnt, daß der Schaft zur Erhöhung der Festigkeit mit einer Metalleinlage versehen sein könne.

Die vorliegende Anmeldung (Zusatzanmeldung) hat zum Gegenstand eine weitere Entwicklung der gleichen Erfindung...."

Eingabe vom 19. Januar 1950:

"In sachlicher Hinsicht darf ich noch darauf hinweisen, daß es sich um eine weitere Ausgestaltung meiner Erfindung: "Chirurgische Gleitelemente" handelt und bitte, sofern das möglich ist, mir die Priorität von 1945 zuzuerkennen. Ich habe Beweise, daß die Erfindung 1945 fertig vorlag, abgesehen davon, daß bereits 1941 parallel laufende Entwicklungsarbeiten von mir durchgeführt wurden, über die ich aber wegen Vernichtung der Unterlagen keinen Nachweis führen kann."

Eingabe vom 30. April 1951:

"Ich kann weiter durch eine andere eidesstattliche Erklärung des Herrn Prof. von Da [REDACTED] aus Ra [REDACTED] belegen, daß ich bereits 1940/41 die Erfindung besessen habe, als Gedanken....."

Eingabe vom 6. Januar 1952:

"In Sachen vorliegender Patentanmeldung beantrage ich, die ursprünglich als Zusatzanmeldung zu der Altanmeldung T 4074 IXa/30d mit Priorität vom 15. 2. 1945 eingereichte Patentanmeldung als selbständige Patentanmeldung behandeln..... zu wollen"

In der Zwischenzeit hatte das Deutsche Patentamt in München vergebliche Nachforschungen bei der Dienststelle Berlin angestellt nach einer: "Anmeldung aus dem Jahre 1941 auf den Namen Dr.med.F.D. T [REDACTED]. Gegenstand ist ein

Hüftgelenkersatz in Form eines Pilzes mit Schaft (Plexiglas)".

Eingabe vom 4. März 1952:

"Zwar ist in den ursprünglichen Unterlagen vom 6.10.1949 dieser Gedanke als wesentlicher Erfindungsgegenstand aufgefaßt, doch war diese Anmeldung eingereicht als Zusatzanmeldung zu der verlorengegangenen Altanmeldung T 4074 IXa/30d. Demgemäß ist auch eingangs der Patentanmeldung T 15 IXa/30 d vom 6.10.1949 in der Patentbeschreibung auf den Erfindungsgegenstand der Altanmeldung Bezug genommen. Nachdem der Eingang der Altanmeldung aber nicht nachgewiesen werden kann, habe ich die Zusatzanmeldung als selbständige Anmeldung begehrt. Daraus ergibt sich, daß Teile der Beschreibung, die sich auf den Erfindungsgegenstand der Altanmeldung beziehen, nunmehr Teile des Erfindungsgegenstandes der neuen Anmeldung T 15 IXa/30d geworden sind.....

Es ist daher dieser Gedanke, in der Altpatentanmeldung beschrieben, nunmehr Hauptgedanke der vorliegenden Neuanmeldung ..."

Eingabe vom 19. Mai 1952:

"Die vorliegende Patentanmeldung T 15 war ursprünglich (6.10.49) als Zusatzanmeldung zu der Altanmeldung T 4074 mit Priorität vom 15.2.45 angemeldet worden. In der Anmeldung vom 6.10. wurde in der Einleitung auf den Inhalt der Altpatentanmeldung Bezug genommen Nachdem die Altpatentanmeldung T 4074 problematisch geworden ist, kann ich mich in der nunmehr selbständig gewordenen Anmeldung T 15 nicht auf diese ursprünglich engere Fassung beschränken, sondern muß abstellen auf die Gesamtheit des in den Patentunterlagen vom 6.10.49 Offenbarten...."

Endlich hat die Firma Johannes Dr. [REDACTED] in Du [REDACTED] 1949/50 in Zusammenarbeit mit dem Beklagten einen Prospekt über die Hüftgelenk-Prothese herausgegeben, in dem die

Angabe stand:

"F[REDACTED]-Kopf-Prothesen nach Dr.med.Dr.phil.F.D.
T[REDACTED] - D.R.P. angem. 1941".

Später hat der Beklagte die früheren Zeitangaben als irrtümlich bezeichnet und vorgetragen, daß er sich zwar seit 1940 mit dem Problem beschäftigt habe, jedoch erst im Herbst oder Winter 1944/45 plötzlich auf den Erfindungsgedanken verfallen sei. Mit dieser neuerlichen Darstellung kann er indessen nicht den Beweiswert seiner ursprünglichen Angaben entkräften, die er rund 18 Monate lang und, wie zugegeben, zu einer Zeit gemacht hat, zu der er noch nicht wußte, daß die Vergünstigung des 1. Überleitungsgesetzes nur solchen Erfindungen zugute kam, die nicht vor dem 1. Juli 1944 vollendet gewesen waren. Die abgeänderte Darstellung gewinnt auch dadurch nicht an Überzeugungskraft, daß sie durch eidesstattliche Erklärungen verschiedener Personen bestätigt wird. Denn abgesehen davon, daß diese Personen nur Gespräche mit dem Beklagten aus dem Jahre 1945 wiedergeben können, ist der Senat der Überzeugung, daß der Beklagte all seine oben wiedergegebenen Erklärungen im Erteilungsverfahren nicht abgegeben hätte, wenn die neuerliche Version von einer plötzlichen Eingebung in der Badewanne im Jahre 1944 zutreffend wäre. Ein derartiges Erlebnis wäre ihm in den Jahren 1949 bis 1952 noch gegenwärtig gewesen und nicht für mehrere Jahre durch ein ganz anderes Erinnerungsbild verdrängt worden.

Hiernach kann sich der Beklagte nicht auf die Niederlegungspriorität des § 4 des 1. Überleitungsgesetzes berufen. Er muß sich daher alle vor dem Anmeldetag (6. Oktober 1949)

veröffentlichten Druckschriften als Stand der Technik entgegenhalten lassen.

III. Neuheit des Gegenstandes der Erfindung.

Unter Zugrundelegung dieses späteren Prioritätsdatums erweist sich der Patentanspruch 1 im wesentlichen als neuheitsschädlich vorweggenommen.

Dabei braucht nicht auf die Frage eingegangen zu werden, ob das DBP 837 294 in Verbindung mit der französischen Patentschrift 989 341, deren Anmeldepriorität vom 25. April 1949 auch für das deutsche Patent in Anspruch genommen wird, wirklich als "älteres Recht" im Sinne des § 4 PatG anerkannt werden kann.

Denn es liegen zwei eindeutige, als solche auch vom Beklagten nicht angezweifelte Vorveröffentlichungen vor in Gestalt der Abbildungen und Beschreibungen von Hüftgelenk-Stiftprothesen (aus Kunststoff) in zwei verschiedenen Fachzeitschriften, nämlich in:

"Presse Médicale", Nr. 26 vom 3. Mai 1947, S.302, Fig. 2;

"Journal de Chirurgie", Bd. 65, Nr. 1 - 2 des Jahres 1949, Seiten 17 - 24, Abbildung auf Seite 19.

Auch die Sachverständigen sind insoweit zu einer einheitlichen Würdigung gelangt. Denn der gerichtliche Sachverständige hat in seinem Gutachten (S. 25) hierzu ausgeführt:

"Abbildung und Beschreibung lassen keinen Zweifel darüber, daß es sich um Prothesen handelt, die mit der im Streitpatent beschriebenen Hüftgelenkprothese identisch (wesensgleich) sind".

Keine andere Beurteilung erfahren diese Entgegenhaltungen in dem vom Beklagten überreichten Privatgutachten von Professor Dr. Li [REDACTED] (S. 7), worin es heißt:

"Die Veröffentlichungen in der Presse Médicale und im Journal de Chirurgie dürfen als wesensgleich mit der Hüftkopfprothese von T [REDACTED] angesehen werden".

Der Beklagte trägt vor, diese französische Entwicklung gehe auf die Erfindung des Streitpatents zurück. Denn der französische Chirurg Dr. J [REDACTED] sei zu seiner Entwicklung angeregt worden durch den Ingenieur L [REDACTED], der ihm die Erfindung mitteilte, nachdem er selber bei der Demontage der Firma R [REDACTED] & H [REDACTED] in D [REDACTED] Kenntnis von den dort lagernden Unterlagen des späteren Patentanmelders erlangt habe. Diese Entstehungsgeschichte der französischen Vorveröffentlichungen, für deren Richtigkeit der Beklagte keinen Beweis angetreten hat, mag auf sich beruhen. Denn keinesfalls würde ein solcher Ursprung der Vorveröffentlichungen den Senat dazu ermächtigen, zwecks Vermeidung einer Härte von der Grundregel des § 2 PatG abzuweichen, wonach sämtliche Vorveröffentlichungen neuheits-schädlich sind mit alleiniger Ausnahme solcher, die innerhalb von 6 Monaten vor der Anmeldung erfolgt sind und auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruhen. Selbst wenn also Dr. J [REDACTED] seine Eingebung durch die Unterlagen des Beklagten empfangen haben sollte, so wäre es patentrechtlich nicht zulässig, die Veröffentlichung in "Presse Médicale" vom 3. Mai 1947 als nicht vorhanden zu betrachten.

IV. Prüfung der Erfindungshöhe bei Zugrundelegung der Niederlegungspriorität von 1945.

Selbst wenn der Senat zugunsten des Beklagten unterstellen würde, daß er sich auf die Niederlegungspriorität des Jahres 1945 berufen könnte, so müßte es dennoch bei der vom Nichtigkeitssenat ausgesprochenen Vernichtung des Streitpatents sein Bewenden haben.

1. Denn vergleicht man den Gegenstand der Erfindung des Streitpatents mit demjenigen Stand der Technik, welcher aus der Zeit vor dem 12. Juli 1945 vorliegt, so fehlt es ihm an der notwendigen Erfindungshöhe.

a) Veröffentlichungen in "Annals of Surgery" von 1943:

Im Mai-Heft der amerikanischen Fachzeitschrift "Annals of Surgery" sind zunächst auf Seite 778 in den Figuren 12 A-C Hüftkopfkappen aus V[REDACTED] dargestellt, wie sie von S[REDACTED]-P[REDACTED], A[REDACTED]-Pr[REDACTED] und Ve[REDACTED] angegeben waren. Diese Kappenprothesen, welche teils ohne, teils mit Befestigungsmöglichkeit am Knochenstumpf ausgebildet waren, nahmen die im ursprünglichen Schutzbegehren des Streitpatents enthaltene selbständige "Kappenform" vorweg. Der Beklagte hat diesem Stand der Technik dadurch Rechnung getragen, daß er die Kappenform im neuen Patentanspruch 1 nicht mehr erwähnt hat und folglich im Rahmen des Hauptanspruchs nicht mehr verteidigen will.

Darüber hinaus ist auf Seite 775, in Fig. 7, derselben Veröffentlichung eine V[REDACTED]-Prothese abgebildet, welche gleichzeitig den Hüftgelenkkopf, den Schenkelhals und das obere Ende des Schenkelschaftes ersetzte. - Endlich

sind in Fig. 3 dieser Veröffentlichung, auf Seite 773, zwei Radiuskopfkappen aus V[REDACTED] abgebildet, von denen die eine auf einem Lamellennagel sitzt, mit dem sie im Knochen fixiert werden kann. Diese Radiuskopfkappe ist insofern nicht neuheitsschädlich, als sich eine Prothese des Ellbogengelenks gegenständlich von einer Prothese des Hüftgelenks unterscheidet. Indessen kommt ihr entscheidende Bedeutung bei der Prüfung der Frage zu, ob die Hüftkopf-Stiftprothese des Streitpatents noch als eine eigenständige Erfindung anerkannt werden kann.

Bekannt war außerdem der Schenkelhals-Nagel nach S[REDACTED]-P[REDACTED], wie er vor allem auf Seiten 773 (Fig. 2a) und 775 (Fig. 6b) des erwähnten Heftes von "Annals of Surgery" des Jahres 1943 abgebildet worden ist. Als Werkstoff ist auch bei diesen S[REDACTED]-P[REDACTED]-Nägeln V[REDACTED] vorgesehen.

b) Veröffentlichung in "British Plastics" 1943:

In Dezember-Heft des Jahrgangs 1943 der Zeitschrift "British Plastics" ist auf Seite 412 im Rahmen einer Abhandlung: "Transparent plastics for arthritis" eine Hüftkopfkappe aus Plexiglas abgebildet und beschrieben. Sie unterscheidet sich von der fest auf dem Knochenstumpf aufsitzen- den Kappe des Streitpatents dadurch, daß sie nur lose aufsitzt und daher - wie der Beklagte mit Recht hervorhebt - nur ein bewegliches "Interpositum" zwischen den natürlichen Gelenkteilen bildet.

c) Veröffentlichung: Mehdorn, Kunstharzpreßstoffe und andere Kunststoffe, 1939:

Dort ist auf den Seiten 266 - 288 die Herstellungstechnik für Kunststoffteile im Spritzgußverfahren ein-

schließlich der Möglichkeit beschrieben, durch Einlagerung von Metallteilen in die Kunstgußform Verstärkungen zu erreichen. Da hier indes auf Prothesen nicht eingegangen wird, kann diese Entgegenhaltung allenfalls bei der Prüfung der Erfindungshöhe Berücksichtigung finden.

Der Gegenstand des Anspruchs 2, also Herstellung einer Hüftgelenk-Prothese im Spritzgußverfahren, ist ebenfalls nicht als bekannt nachgewiesen worden.

2. Zu Recht hat jedoch der Nichtigkeitssenat die Erfindungshöhe dieses Patentanspruchs 2 mit folgender Begründung, die keiner Ergänzung mehr bedarf, verneint:

"Im Anspruch 2 wird die Verwendung des Spritzgußverfahrens zur Herstellung einer Prothese aus Kunststoff beansprucht. Zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents war das Spritzgußverfahren mit seinen Vor- und Nachteilen in der Fachwelt allgemein bekannt, so daß jeder Fachmann des vorliegenden Sachgebiets auch dieses Herstellungsverfahren anwenden konnte, wenn er sich davon besondere Vorteile versprach, ohne daß es dazu einer erfinderischen Tat bedurfte." - Vergeblich versucht der Beklagte die Erfindungseigenschaft für diesen Vorschlag mit dem Hinweis darzutun, daß sonst nur dünnwandige Artikel spritztechnisch gefertigt worden seien. Denn durch die Abbildungen 245-251 des Buches von Mehdorn ist dargetan, daß unter den verschiedenen Gegenständen, welche als Spritzteile hergestellt worden sind (vgl. S. 279), nicht nur Präzisionsteile für ein Mikroskop, Füllhalter, Drehbleistifte, verwickelte Rundfunkbauteile und Spritzteile mit eingebetteten Metalleinlagen vorkamen, sondern auch so umfängliche Formstücke

wie Automobil-Beschläge, vor allem ein Auto-Türgriff (vgl. Bild 250 auf Seite 286)..

3. Für die Beurteilung der Hüftkopf-Stiftprothese, die das eigentliche Kernstück der Erfindung des Streitpatents bildet, hat der gerichtliche Sachverständige folgende historische Überlegung angestellt: Ursprünglich habe ein wesentlicher erfinderischer Schritt zu dem Entschluß gehört, den Schaft einer Haltevorrichtung in der Markhöhle bzw. in der Spongiosa eines versehrten Knochens zu verankern. Dieser Schritt sei aber bereits durch mehrere Vorläufer des Streitpatents vollzogen worden. Zuerst habe S-P vorgeschlagen, durch Nagelung eine Stiftverbindung eines abgebrochenen Gelenkkopfes mit dem Schenkelhals herzustellen. Damit sei bereits die erste Anregung dafür gegeben worden, auch einen künstlichen Gelenkkopf, der an die Stelle eines abgebrochenen oder operativ entfernten Gelenkkopfes treten soll, durch Nagelung am Schenkelhals zu befestigen. Diese weitere Entwicklung sei sodann im Jahre 1943 durch die Radiuskopf-Prothese nach Ke-Sp ("Annals of Surgery" 1943, S.773, Fig. 3) verwirklicht worden. Diese Vorveröffentlichung habe den Grund für alle Erweiterungen des Gedankens gelegt und es habe nur noch des anatomischen Studiums bedurft, um diese Lehre der Verankerung eines Nagels in der Markhöhle des Knochens auf andere Gelenke, z.B. das Hüft- und Kniegelenk, zu übertragen. Dabei sei es auch nichts Überraschendes mehr gewesen, den Schaft einer Stiftprothese so lang zu wählen, daß ihre Spitze bis in die Corticalis der gegenüberliegenden Knochenwand vorgetrieben wurde; denn dieses sei beim S-P-Nagel (allerdings bei Nagelung von außen nach innen) bereits bekannt gewesen.

Diese überzeugende Beurteilung des technischen Problems durch den Sachverständigen schließt nicht aus, daß in jedem Einzelfalle von der medizinischen Seite her das schwierige und verantwortungsvolle Problem zu lösen war und ist, in welche Gelenke man überhaupt eine Prothese (sog. Endoprothese) versenken kann. Hierzu hat der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt, daß eine Arthroplastik beim Hüftgelenk leichter als beim Ellenbogen- oder Kniegelenk auszuführen sei, weil die dicke Muskulatur der Hüfte den Fremdkörper reizloser aufnimmt als etwa die Haut, welche die anderen Gelenke eng überspannt.

Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint es verständlich, daß der gerichtliche Sachverständige als zweite "erfinderische Tat" die Anbringung der Oberschenkel-Prothese nach B. und M. ("Annals of Surgery" 1943, S.775, Fig.7) anerkennen will. Mit dieser Hüftgelenk-Prothese, welche außer dem Hüftkopf zugleich den Schenkelhals und einen Teil des Schenkelschaftes ersetzte, wurde nicht nur die statische Aufgabe der Kraftübertragung zufriedenstellend gelöst, sondern daneben auch der biologisch-medizinische Nachweis der Verträglichkeit eines so großen Fremdkörpers im Gelenk erbracht.

Bei Berücksichtigung dieser Vorläufer kann die Hüftgelenk-Endoprothese nach dem Streitpatent in der Tat nur als "ein Glied in der Kette der Endoprothesenentwicklung" bzw. als "eine Fortentwicklung bereits im Raum schwebender Gedanken" (so der gerichtliche Sachverständige) gewürdigt werden.

Die Kritik des Beklagten an dieser Beurteilung des gerichtlichen Sachverständigen läßt vor allem außer acht, daß bei der patentrechtlichen Beurteilung alle medizinischen Anweisungen, die sich nur an den Chirurgen wenden, ausgeklammert werden müssen. Es mag durchaus sein, daß es 1945/1949 - und erst recht 1941 ! - ein "kühner Gedanke" gewesen ist, "den Hüftkopf abzuschlagen und durch eine Kopfprothese, an die ein Stil zur Befestigung im Schenkelhals angebracht war, zu ersetzen (so Lange im "Lehrbuch der Chirurgie", herausgegeben von Gohrbrandt und Redwitz, 1956, S.82). Ein solch bahnbrechender Vorschlag auf dem Gebiet der Chirurgie, mag er nun auf den Beklagten oder auf Dr. J. [REDACTED] zurückgehen, kann aber nicht durch ein Patent belohnt werden, weil es ^{sich} dabei nicht um eine technische Lehre, sondern um ein Verfahren zur Heilbehandlung des menschlichen Körpers handelt. Aus demselben Grunde kann auch die günstige Beurteilung von Professor Ha [REDACTED] (Anlage 13) nicht zur Begründung der Erfindungshöhe herangezogen werden, der es als Leistung anerkennt, einen "aus körperfremden Stoffen gebildeten prothetischen Ersatz eines ganzen Gelenkkörpers" zu verwenden, sowie "ungestört Knochensubstanz zu opfern, ohne die Hebelverhältnisse zu verschlechtern". Auch diese - möglicherweise sehr verdienstvollen - Erkenntnisse haben nur zu einer Bereicherung der Medizin und nicht der Technik beigetragen.

Diese Beurteilung wird nicht widerlegt, sondern eher bestätigt durch das vom Beklagten überreichte Privatgutachten von Professor Li [REDACTED], welcher auf S. 8 folgendes zur Frage der Erfindungshöhe ausführt:

".....so muß ich sagen, daß dieser oben angegebene Durchschnittsfachmann sicher nicht den Weg zu der Hüftkopfprothese gefunden haben

würde. Auch wenn durch die Radiusköpfchenprothese grundsätzlich der Ersatz einer Gelenkfläche oder eines Gelenkkopfes vorgezeigt war und durch die oben angeführte Schaft-Hals-Kopfprothese aus V[REDACTED] schon einmal ein prothetischer Ersatz des coxalen Femurendes durchgeführt wurde, bedurfte es doch - das ist meine Überzeugung - für die Entwicklung der Hüftkopfprothese einer überdurchschnittlichen Leistung. Die erste Frage ..., ob die Leistung im Zuge der Entwicklung der Technik lag, muß wohl bejaht werden; nachdem einmal durch die oben erwähnte V[REDACTED]-Prothese mindestens einmal ein prothetischer Ersatz im Bereich des Hüftgelenkes durchgeführt worden war, war wohl im Zuge der Entwicklung der Prothesen eine Gelenk-Prothese, eben eine Hüftkopfprothese, zu erwarten. Gegen die Verwendung einer Prothese im Bereich des Hüftgelenkes bestanden aber sicher allgemein technische Vorurteile, zwar weniger im Sinne des Einfügens als vielmehr in der Frage der Verträglichkeit und der Dauer der festen Verbindung zwischen Kopf und Prothese. Daß diese Vorurteile bestanden haben und auch heute noch bestehen, zeigt sich wohl daran, daß die Anzeige für die Verwendung dieser Hüftkopfkappen später eingengt wurde."

Dieser Privatgutachter, dessen Kompetenz ebensowenig in Zweifel zu ziehen ist wie die des gerichtlichen Sachverständigen, spricht zwar von einem technischen Vorurteil, doch meint er in Wirklichkeit ein medizinisches Vorurteil des Operateurs. Das ergibt sich einerseits aus der Natur der angegebenen Hemmungen (Zweifel an der Verträglichkeit und Dauerhaftigkeit der Endoprothese) und andererseits daraus, daß der Privatgutachter irrtümlich nicht von einem Prothesenbauer, sondern von einem Chirurgen als "Durchschnittsfachmann" ausgeht. Er schickt nämlich auf S. 5 seines Gutachtens voraus, man könne als durchschnittlichen Fachmann nur eine bestimmte Ärztegruppe ansprechen,

"die entweder auf dem operativen Gebiet der Gelenkchirurgie besonders erfahren, als Orthopäde oder als Chirurg operativ im Gebiet der Gelenke tätig sind und dabei die operative Arbeit am Hüftgelenk anwenden. Alle die Spezialisten, die weder Gelenkchirurgie betreiben, noch besonders am Hüftgelenk chirurgisch erfahren sind, müssen als Nichtfachmänner auf diesem Gebiet bezeichnet werden."

Wollte sich der Patentrechtler diese Auffassung vom Durchschnittsfachmann zu eigen machen, so führte das zwangsläufig dahin, daß auch neuartige Operationsmethoden unter Patentschutz gestellt würden, ein Ergebnis, das weder mit dem geltenden Patentrecht noch mit den Bedürfnissen der Volksgesundheit zu vereinbaren wäre.

Zur Erleichterung der Grenzziehung zwischen medizinischer und technischer Leistung muß man sich die vom Prothesenbauer auf dem vorliegenden Sachgebiet zu bewältigende Aufgabe etwa so vorstellen: Ein erfahrener Chirurg hatte den "kühnen Gedanken" gefaßt, einen durch nekrotische oder traumatische Einflüsse funktionsuntüchtig gewordenen Hüftkopf abzusetzen und gab dem Prothesenbauer folgende Richtlinie: Aufbauend auf dem Stande der Technik (a) S-
P-Schenkelhals-Nagel, b) Radius-Stiftkopf-Prothese nach Ke-Sp, c) Hüftkopfkappe nach Ve, d) Hüftgelenk-Prothese nach B und M) ist ein künstlicher Hüftkopf zu schaffen, der zur Aufnahme der beachtlichen Kräfte möglichst ebenso geeignet ist, wie der natürliche Schenkelkopf.

Diese rein technische Aufgabe war vom Prothesenbauer dann wirklich in handwerklicher Konstruktionsarbeit, ohne

erfinderische Zutat, zu lösen. Zu Unrecht hat der Beklagte in der mündlichen Verhandlung vortragen lassen, ein solcher Techniker sei durch seine Kenntnis von der Großprothese nach B. und M. in der Vorstellung befangen gewesen, die Befestigung des künstlichen Hüftkopfs könne nur mit Hilfe einer Hülsenkonstruktion erreicht werden. Ein derartiges (hier wirklich technisches) Vorurteil konnte indes schon aus dem Grunde nicht aufkommen, weil die Befestigung des abgebrochenen, natürlichen Schenkelkopfes bereits seit längerer Zeit nicht unter Zuhilfenahme einer Hülse, sondern unter Zuhilfenahme eines S-P-Nagels vorgenommen zu werden pflegte. Es war daher nicht fernliegend, diese Nagelung auch für den künstlichen Hüftkopf anzustreben, umso mehr als sich eine nagelbare Prothese in Pilzform bereits als Ersatz für den Radiuskopf bewährt hatte.

Gewiß wird den Privatgutachten von Professor Dr.med. Ku. und Professor Dr.Ing.C. darin beizupflichten sein, daß eine Radiuskappe weit geringere Beanspruchungen als eine F.kopf-Endoprothese aufzunehmen hat. Das wird den erfahrenen Techniker aber, wie der gerichtliche Sachverständige mit Recht hervorgehoben hat, nicht daran hindern, zu erkennen, daß ein Radiusgelenk und ein Hüftgelenk in ihrer Eigenschaft als Druckübertragungsstellen durchaus miteinander vergleichbar sind. Mit Rücksicht auf die Größenordnung der aufzunehmenden Kräfte wird er allerdings Kopf und Schaft der Pilzform bei einer Hüftkopfprothese erheblich kräftiger als bei einer Radiuskopfprothese wählen, genau wie ihm das in der Natur durch die stärkeren Knochen vorgezeichnet ist.

Nach alledem kann der Gegenstand des Streitpatents selbst dann nicht als eine patentwürdige Erfindung anerkannt werden, wenn man zugunsten des Beklagten von einer Niederlegungspriorität des Jahres 1945 ausgeht und deshalb den späteren Stand der Technik unberücksichtigt läßt. Auch kann dem Prozeßbevollmächtigten des Beklagten nicht darin gefolgt werden, daß als erfinderischer Überschuß immerhin noch die beiden Vorschläge verblieben: a) einen freitragenden Schaft und b) einen spritzfähigen Kunststoff zu verwenden. - Was zunächst das Merkmal des freitragenden Schafts anbetrifft, so ist der Senat durchaus nicht davon überzeugt, daß die Verwendung einer Vollkugel unbedingt einen technischen Fortschritt gegenüber der Kappenform darstellen muß, wie sie in Gestalt der Radiuskopf-Stiftprothese nach Ke--Sp- vorveröffentlicht ist und wie sie offenbar sowohl von J- als auch von den Abnehmern der Klägerin überwiegend in der Praxis gebraucht wird. Auch in der Zeichnung des Streitpatents ist ausschließlich die Pilzform mit Schaft und nicht die Vollkugel mit Schaft gezeigt worden. Der Senat ist daher mit dem gerichtlichen Sachverständigen davon überzeugt, daß der Prothesenbauer je nach dem Wunsch des Operateurs, der sich wiederum nach Art und Größe der erhalten gebliebenen Knochensubstanz richten muß, entweder eine unterhöhlte Kugel oder eine Vollkugel wählen wird, ohne daß in dieser Auswahlentscheidung eine selbständige Erfindung erblickt werden könnte. - Was weiterhin das Merkmal der Verwendung eines spritzfähigen Kunststoffs angeht, so ist darauf hinzuweisen, daß dem Beklagten jedenfalls nicht das Verdienst gebührt, in seiner Patentschrift den wirklich geeigneten Kunststoff namentlich bezeichnet zu haben. Den kannte er nämlich damals selber noch nicht. Die von ihm offenbarte Lehre er-

schöpft sich also darin, daß die Endoprothese im Spritzverfahren hergestellt und nicht spanabhebend aus dem vollen Kunststoffblock herausgearbeitet werden soll. Hierzu weist die Klägerin mit Recht darauf hin, daß es sich bei Prothesen nicht um Massenartikel handelt, so daß auf diesem Sondergebiet jedenfalls die Möglichkeit, durch Anwendung der Spritzgußtechnik Arbeitsaufwand zu ersparen, praktisch keine Rolle spielen dürfte. Unterstellt man jedoch einen ausreichenden technischen Fortschritt für dieses Herstellungsverfahren, so kann jedenfalls - wie oben angedeutet - in der Empfehlung des bekannten Spritzgußverfahrens für das besondere Erzeugnis des Streitpatents kein Erfinderschritt erblickt werden, und zwar deshalb nicht, weil das, was für den Beklagten, als Chirurgen, eine subjektiv schöpferische Einsicht bedeutet haben mag, für den in allen Herstellungstechniken bewanderten Prothesenbauer nur eine handwerkliche Auswahl unter verschiedenen Methoden darstellt, deren Vorzüge und Nachteile im Anwendungsfalle gegeneinander abgewogen werden müssen. Infolgedessen wäre auch eine teilweise Aufrechterhaltung des Streitpatents unter Beschränkung auf den Anspruch 2 nicht zu rechtfertigen.

Die Patentfähigkeit des Hauptanspruchs 1 könnte auch nicht durch Einfügung eines neuen Merkmals begründet werden, auf das der Beklagte in der mündlichen Verhandlung besonderen Wert gelegt hat, nämlich die Anweisung, die Spitze des - entsprechend zu verlängernden - Nagelschaftes bis in oder durch die harte Corticalis des Oberschenkelknochens zu treiben. Denn ein derartiges Merkmal war einerseits in den Ansprüchen, in der Beschreibung oder den Zeichnungen des Streitpatents noch gar nicht offenbart gewesen, und zum anderen gehört es - wie oben erwähnt - zu

den bekannten Techniken des Operateurs bei der Anwendung des S-P-Nagels. Wo hier genau die Grenze zwischen patentierbarer technischer Lehre und unpatentierbarer Operationstechnik zu ziehen wäre, braucht daher nicht untersucht zu werden.

4. Zu den Unteransprüchen braucht nicht mehr im einzelnen Stellung genommen zu werden. Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung selber erklärt, er könne insofern nicht behaupten, daß darin selbständig schutzfähige Erfindungen beschlossen lägen. Das entspricht der Würdigung des Nichtigkeitssenats, auf die hier Bezug genommen werden kann, nach der die Ansprüche 3 - 8 nur handwerkliche Maßnahmen aufzeigen, die jeder Sachkenner auf Grund seines Fachwissens dann vorsehen wird, wenn sie ihm zweckmäßig erscheinen. Auf der anderen Seite sah sich der Senat ebensowenig wie der Nichtigkeitssenat in der Lage, die nicht ungegrieffenen Ansprüche 9 - 11 des Streitpatents etwa von Amts wegen zu streichen.

Der nachgewiesene Stand der Technik reicht nicht aus, um diese Ausgestaltungen eindeutig als platte Selbstverständlichkeiten einzustufen. Es läßt sich auch nicht feststellen, daß der Beklagte auf diese Ansprüche verzichtet hat. Die Vorlegung neuformulierter Ansprüche in der Berufungseinstanz, unter denen die bisherigen Ansprüche 10 und 11 nicht wiederkehren, kann nicht als eindeutiger Verzicht auch für den nunmehr eingetretenen Fall der Zurückweisung der Berufung gedeutet werden.

Nach alledem war die Berufung des Beklagten gegen die die Teilvernichtung der Ansprüche 1 - 8 des Streitpatents

aussprechende Entscheidung des Nichtigkeitssenats als unbegründet zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 42 Abs.3, 40 Abs.2, 36 q Abs.1 Satz 2 PatG und bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf die außergerichtlichen Kosten des Berufungszuges.

Dr.Nastelski Bock Spengler Claßen Schneider