

2099 099

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 2/66

URTEIL

Verkündet am
14. März 1969
Oechsler,
Justizungsstelle
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma C [REDACTED] F. S [REDACTED] KG in M [REDACTED] (Westf.),
Industriegelände Loddenheide, vertreten durch ihren
persönlich haftenden Gesellschafter F. S [REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in
K [REDACTED]
und Patentanwalt Dipl.-Ing. H.G.H. [REDACTED]
in M [REDACTED] (Westf.), Am K [REDACTED]

gegen

Otto Kl [REDACTED] in B [REDACTED] (Westf.),

Beklagten und Berufungsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in K [REDACTED]
und Patentanwalt Dipl.-Ing. W. [REDACTED]
I [REDACTED] in R [REDACTED] Z [REDACTED]
straße [REDACTED] -

betreffend das Patent 807 887

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 1969 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Schneider und Trüstedt

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 3. Senats (Wichtigkeitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 18. Mai 1965 abgeändert:

Das Patent Nr. 807 887 wird für nichtig erklärt.

Die Kosten des Verfahrens werden dem Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte war Inhaber des auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 erteilten, seit dem 28. Dezember 1948 laufenden und während des jetzigen Berufungsverfahrens erloschenen Patentes Nr. 807 887. Der einzige Anspruch lautet nach der Patentschrift:

Kraftfutter für Geflügel, insbesondere für Tauben, gekennzeichnet durch einen Gehalt an Mergel mit Griteinlagerungen.

- 3 -

Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Sie hat behauptet, das Patent enthalte keine klare Lehre zu technischem Handeln; ferner sei es druckschriftlich sowie durch mehrere offenkundige inländische Vorbenutzungen neuheitsschädlich vorweggenommen; schließlich stelle der Gegenstand des Streitpatentes ein Tierarzneimittel dar und sei deshalb gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 PatG (aF) vom Patentschutz ausgeschlossen.

Das Bundespatentgericht hat die Klage mit der Maßgabe abgewiesen, daß an den Patentanspruch zur Klarstellung folgender Relativsatz angefügt wird:

"die aus Versteinerungen vorgeschichtlicher Tiere in der von der Natur vorgebildeten Körnchenform bestehen".

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt, mit der sie ihren Antrag auf Nichtigklärung des Streitpatentes weiterverfolgt. Zusätzlich zu ihrem erstinstanzlichen Vorbringen, das sie wiederholt, macht die Klägerin insbesondere geltend, durch den vom Bundespatentgericht angefügten Relativsatz werde der Gegenstand der Erfindung in unzulässiger Weise verändert (§ 13 a PatG); denn von einer "Körnchenform" der Griteinlagerungen sei in den Anmeldeunterlagen nichts gesagt.

Der Beklagte beantragt Zurückweisung der Berufung.

Auf Anfordern des Senats hat Professor Dr. Dr. Dr. h.c. W. W. [REDACTED], Institut für Tierernährungslehre der landwirtschaftlichen Hochschule in Stuttgart-Hohenheim, ein schriftliches Gutachten vom 25. November 1966 erstattet und dieses



in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.
Der Beklagte hat gutachtliche Äußerungen des
Dr. Heinrich Mackrott aus Kiel vom 6. Juli 1967 und
des Chemikers Dipl.-Ing. Lothar Garbe aus Kelheim
vom 19. August 1968 und vom 26. Februar 1969 vorgelegt.
Die Klägerin hat ein Gegengutachten des Fachtierarztes
Dr. Holz aus Hart vom 1. November 1968 überreicht.

Entscheidungsgründe:

I. Das Nichtigkeitsverfahren bleibt auch nach Er-
löschen des Streitpatentes während des Berufungsrechts-
zuges weiterhin zulässig, da zwischen den Parteien vor
dem Oberlandesgericht in Düsseldorf (2 U 45/66) ein Ver-
letzungsprozeß schwebt.

II. 1. Das Streitpatent betrifft nach der Überschrift
der Patentschrift ein "Kraftfutter für Geflügel", insbe-
sondere für Tauben. Der Anmelder bezeichnet Kraftfutter
für Geflügel als bereits in verschiedenen Zusammensetzun-
gen bekannt, so z.B. Kraftfutter mit Eierschalen, Kalk,
Mörtel und dergl.. Diese Kraftfutter seien besonders
wichtig bei der Aufzucht von Jungtieren, wo sie besonders
zur Bildung eines kernigen Knochengerüsts sowie zur Ver-
hütung und Heilung von Krankheiten beitragen (Beschrei-
bung S. 1 Z. 1 - 9).

2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Kraftfutter für Geflügel, insbesondere für Tauben, bereit-
zustellen, das sich durch besondere Wirkungen auszeichnet
(aaO Z. 10 - 12). Als solche Wirkungen nennt der Anmelder:
kräftigen Knochenbau und kräftiges Gefieder der Tiere (S. 1

Z. 21 f.), das bei Tauben nicht mehr spröde und rissig sein soll (S. 2 Z. 1), Steigerung des Wohlbefindens und der Legetätigkeit (S. 1 Z. 29 f.), Fortfall von Krankheiten und von Seuchen (S. 2 Z. 5 f.), bei Brieftauben ferner die Erzielung von bisher nicht erreichbaren Flugleistungen (S. 2 Z. 2 - 4).

3. Als Lösung empfiehlt der Anmelder in der Beschreibung (S. 1 Z. 12 f.) "die Anwendung der in der Natur in Verbindung mit Mergel vorkommenden Griteinlagerungen"; diese Art von Grit- und Gritsteineinlagerungen bestehe aus Versteinerungen vorgeschichtlicher Tiere, insbesondere von Meerestieren, meistens Muscheln; diese Versteinerungen enthielten bekanntlich Calcium, Eisen, Phosphor, Kieselsäure, Magnesium usw. in bestimmten Mengenverhältnissen; gerade diese Bestandteile seien für den Aufbau, insbesondere für die Entwicklung eines kräftigen Knochenbaues und eines kräftigen Gefieders, von besonderer Bedeutung.

a) Nach dem Patentanspruch in der erteilten Fassung ist das empfohlene "Kraftfutter" gekennzeichnet "durch einen Gehalt an Mergel mit Griteinlagerungen". Der Nichtigkeits-senat hat den Anspruch dahin ergänzt, daß die Griteinlagerungen des erfindungsgemäßen "Kraftfutters" - zutreffend von ihm als "Beifutter", vom gerichtlichen Sachverständigen als "Mineralstoffmischung" bezeichnet - "aus Versteinerungen vorgeschichtlicher Tiere in der von der Natur vorgebildeten Körnchenform" bestehen.

Der Beklagte hat diesen - vom Nichtigkeitssenat als Klarstellung bezeichneten - Zusatz hingenommen, die Klägerin sieht in der Neufassung des Anspruchs eine unzu-

lässige Änderung des Erfindungsgegenstandes. Da es jedoch schon auf Seite 1 Zeilen 15 ff. der Beschreibung heißt, daß die Griteinlagerungen "aus Versteinerungen vorschichtlicher Tiere" bestehen, könnte unzulässig allenfalls der Hinweis auf die "in der Natur vorgebildete Körnchenform" sein. Über letzteres schweigt in der Tat die Beschreibung, und auch die angefochtene Entscheidung bringt weder eine nähere Begründung für die Forderung der Körnchenform noch eine Erläuterung dieses Begriffs. Der Beklagte will die Worte "Körnchenform", "Körnigkeit" dahin verstanden wissen, daß der für die Herstellung des erfindungsgemäßen Futters benutzte Ausgangsstoff beim Zerdrücken bzw. beim Zerkleinern (vgl. Beschreibung S. 1 Z. 24) - anders als festes Gestein - in strukturell schon vorgebildete Partikel leicht zerbröckele. Ob dies jedoch in der Streitpatentschrift dem Durchschnittsfachmann hinreichend deutlich offenbart ist, erscheint fraglich. Dieser Punkt kann indes auf sich beruhen, d.h. eine Körnchenform der Griteinlagerungen, wie der Beklagte sie versteht, mag als schon in der ursprünglichen Patentschrift hinreichend offenbart unterstellt werden; es kommt letztlich darauf nicht an, denn auch bei "Körnchenform" der Griteinlagerungen ist - wie noch auszuführen ist - das erfindungsgemäße "Kraftfutter" (Beifutter) nicht schutzfähig.

b) Der Ausdruck "Grit" wird in der Streitpatentschrift klar und für jeden Fachmann erkennbar dahin verstanden, daß damit stark kalkhaltige Substanzen gemeint sind, die für den Geflügelmagen leicht verdaulich sind. Das ergibt sich vor allem daraus, daß es in der Patentschrift (Seite 1 Zeilen 15 - 23) dazu heißt, die Grit- oder Gritsteinein-

lagerungen bestünden aus Versteinerungen, und diese Versteinerungen enthielten bestimmte Bestandteile, die für den Aufbau der Knochen und des Gefieders der Tiere besondere Bedeutung hätten; sie müssen danach also vom Geflügel zunächst einmal verdaut werden können. Demgegenüber ist es für den Offenbarungsgehalt der Streitpatentschrift ohne Belang, daß nach den Bekundungen des gerichtlichen Sachverständigen die Ernährungsbiologie unter "Grit" im allgemeinen besonders harte unverdauliche anorganische Stoffe (Quarze, Sande usw.) versteht, die im Geflügelmagen als sogenannte Magensteinchen nur eine mechanische Verdauungshilfe leisten sollen.

III. Das Streitpatent kann jedoch entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts keinen Bestand haben, weil ihm die für ein Patent notwendige Erfindungshöhe fehlt.

1. Soweit der entgegengehaltene Stand der Technik sich mit Geflügelfutter befaßt, wird u.a. gesagt, daß die Tiere zum Aufbau ihres Knochen- und Federgerüsts außerdem üblichen Körnerfutter auch Kalk benötigen. Dieser soll ihnen z.B. in Form von Eierschalen, Austernschalen, Kalkmörtel oder Kalkmehl als Beifutter zugeführt werden; dabei wird in verschiedenen Schriften darauf hingewiesen, daß größere Stücke zu Schrot zerkleinert werden sollen. Das alles wird - bis auf die Zerkleinerung - auch im Streitpatent (Seite 1 Zeilen 2 - 5) ausdrücklich als bekannt vorausgesetzt.

Darüber hinaus weisen vorveröffentlichte Literaturstellen aber auch bereits auf kalkhaltige, in der Natur vorkommende Gesteinsarten als Beifutter hin. So berichtet der Verfasser "Hela" des Beitrages "Züchter, füttert deutschen Grit" in der "Zeitschrift für Brieftaubenkunde" 1932 Seite 944: deutscher Grit bestehe aus "kleinen festen Körnchen"; viele Züchter verfütterten freilich heute keinen (scil. reinen) Grit mehr, "sondern machen sich selbst die bekannte Mischung in Lehm, Sand, Eierschalen mit Salz, Muschelkalk usw.". Der Beitrag des Züchters Baatz "Vorsicht beim Feldern" in derselben Zeitschrift 1937 Seiten 811/12 handelt davon, wie man Tauben vom "Feldern" und vom Genuss des schädlichen Kunstdüngers fernhalten und ihren Salzhunger "auf dem Schlage" befriedigen könne; der Verfasser empfiehlt dazu u.a. einen Taubenstein bestimmter Art, den er wie folgt herstellen will: "... man nimmt zur Hälfte trockenen Lehm und zur Hälfte weißen Mergel; beides vermengt man gut mit starker Salzlauge...".

Was den von Hela genannten "Muschelkalk" betrifft, so versteht man darunter zunächst ganz allgemein ein Kalk-Ton-Gemisch, und zwar ohne Rücksicht auf die Art seiner Entstehung. Es ist mithin eine Zusammensetzung aus denselben chemischen Substanzen, wie sie auch der Mergel aufweist. Der Senat folgt der einleuchtenden Bekundung des gerichtlichen Sachverständigen, daß "Muschelkalk" - in diesem ersten Sinne verstanden - auch in ernährungsphysiologischer und ernährungsbiologischer Hinsicht dem "Mergel" des Streitpatentes völlig gleich ist. Der Ausdruck "Muschelkalk" wird indes, wie der gerichtliche Sachverständige weiter bekundet hat, auch als geologischer Begriff verwendet und bezeichnet dann eine

Gesteinsformation, welche - obwohl in der chemischen Zusammensetzung dem Mergel gleich - erdgeschichtlich wesentlich älter ist als der heute in der Natur vorkommende Mergel. Der "geologische Muschelkalk" war längere Zeiten hindurch starkem Druck ausgesetzt, hat demzufolge feste steinige Struktur und zerbröckelt nicht schon auf geringen Druck hin wie der Naturmergel. In solchem "geologischen Muschelkalk" sind etwa vorhandene vorgeschichtliche Tierchen völlig zerpreßt und als solche in der Gesteinsstruktur nicht mehr erkennbar.

Was sodann den von Baatz genannten "weißen Mergel" betrifft, so unterstreicht die Farbangabe den hohen Kalkgehalt des Gemischs. Es fragt sich indes, ob solcher Mergel Einlagerungen enthält oder doch enthalten kann, - bejahendenfalls ob solche Einlagerungen Versteinerungen speziell von vorgeschichtlichen Tierchen darstellen, also z.B. nicht Reste von Pflanzen, mitgeführte und eingebettete Quarze, Sande usw.. Der gerichtliche Sachverständige hat bekundet, das Kalk-Ton-Gemisch des Mergels habe sich notwendig unter Mitwirkung von Wasser (in Meeren, Binnenseen, Flußläufen) gebildet, und dies spreche eindeutig dafür, daß Versteinerungen im Mergel nicht nur in aller Regel vorhanden seien, sondern - jedenfalls weit überwiegend - auch von vorgeschichtlichen kleinen Tierchen herrührten.

2. Es kann dahingestellt bleiben, ob die beiden letztgenannten Vorveröffentlichungen oder jedenfalls die letzte, die "weißen Mergel" als Beifutter für Tauben vorschlägt, dem Streitpatent nicht schon die Neuheit nehmen; jedenfalls fehlt dem Streitpatent die für den patentrechtlichen Schutz erforderliche Erfindungshöhe.

Entgegen der Auffassung des Beklagten liegt nichts Erfinderisches darin, auch solchen Mergel, der etwa Versteinerungen vorgeschichtlicher Tiere - und sei es speziell Versteinerungen "in der von der Natur vorgebildeten Körnchenform" - aufweist, als Bestandteil der Geflügelkost zu verwenden. Im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents war es nicht nur allgemeines Fachwissen, sondern sogar täglich angewandte Übung des Geflügelzüchters, die Geflügelkost, zumal die Taubennahrung, aus drei Komponenten zusammenzusetzen: aus organischen Futtermitteln (die durch Umsetzung im tierischen Organismus Energie liefern, d.h. Wärme erzeugen), aus verdaulichen mineralischen Stoffen (die dem Organismus Mengen- und Spurenelemente zuführen), und schließlich aus schwer löslichen, praktisch unverdaulichen mineralischen Stoffen (die als Magensteinchen mechanische Verdauungshilfe leisten). Die genannten Veröffentlichungen in Fachblättern der Taubenzüchter unterstreichen dies, und der gerichtliche Sachverständige hat diese Zusammensetzung der Geflügelkost als eine ernährungsbiologische Notwendigkeit bezeichnet. Es ist ferner aber auch schon empfohlen gewesen, den für die Ernährung notwendigen Kalk - statt etwa durch zerriebene Muschelschalen, Kalkmörtel und dergl. - in der Form von "weißem Mergel" vorzusetzen. War damit aber die Verabreichung von Mergel als solche schon empfohlen, so war dann auch kein Grund ersichtlich, warum ein solcher in der Natur vorkommender - im vorliegenden Falle dem Erfinder des Streitpatents auf dem Doberg bei Bünde geradezu "vor der Haustür liegender" - Mergel etwa um deswillen hätte zurückgewiesen werden sollen, weil dieser Mergel Versteinerungen vorgeschichtlicher Tiere, und zwar in Körnchenform, aufwies. Für den

Fachmann lag es im Gegenteil auf der Hand, daß so gear-
tete Einlagerungen wegen ihres Gehalts und ihrer
Konsistenz dem Verdauungsorganismus der Tiere keines-
wegs schädlich, eher besonders zuträglich sein würden.
Dabei mußte es für den Fachmann ganz besonders nahe
liegen, Mergel mit eingelagerten Versteinerungen in
Körnchenform zu bevorzugen; denn, wie der gerichtliche
Sachverständige bestätigt hat, nimmt Geflügel - aus
welchen Gründen auch immer - besonders gern und sogar
gierig Futter auf, das ihm als Korn vorgesetzt wird.
Die Verwendung eines Mergels speziell von der Art, wie
er in dem vom Nichtigkeitssenat neu gefaßten Anspruch
näher beschrieben ist, war mithin nicht nur durch die
im Stand der Technik bereits empfohlene Verwendung von
"weißem Mergel" nahegelegt, sondern sie mußte sogar be-
sonders angezeigt erscheinen.

IV. Zusammenfassend ist folgendes zu sagen:

Es liegt ein Verwendungsanspruch vor, der die Lehre
gibt, den Tauben eine bestimmte Gesteinsart (Mergel) als
Beifutter vorzusetzen. Diese Gesteinsart ist in ihrer
substanziellen Zusammensetzung insofern näher bestimmt,
als sie, wie die Beschreibung und der vom Patentgericht
in den Anspruch eingefügte Zusatz besagen, Versteinerun-
gen vorgeschichtlicher Tiere (als Einlagerungen) ent-
halten soll. Diese Einlagerungen sollen schließlich eine
bestimmte Form besitzen, sie sollen nämlich als Grit
eingelagert sein, was mit der vom Patentgericht einge-
fügten "Körnchenform" übereinstimmt. Allen drei Kenn-
zeichen dieses Beifutters ist gemeinsam, daß sie sich auf
einen in der Natur in dieser Art vorkommenden Stoff beziehen.

11

Dieser Umstand wird in der Beschreibung ausdrücklich vorausgesetzt und findet unstreitig seine Bestätigung darin, daß solcher Mergel mit versteinerten Einlagerungen in Gritform im Doberg bei Bünde sozusagen vor der Haustür des in Bünde ansässigen Patentinhabers vorkommt. Da es am Anmeldetag bekannt war, dem Geflügel und insbesondere Tauben kalkhaltige Stoffe und insbesondere auch in der Natur vorkommenden weißen, also besonders kalkhaltigen Mergel zuzuführen, erschöpft sich die Lehre des Streitpatents darin, ein nach dem Fundort bestimmtes Naturprodukt zur Verwendung als Beifutter vorzuschlagen. Darin liegt keine Auswahl zwischen mehreren Stoffen im patentrechtlichen Sinne; denn der Doberg-Mergel weist nach den überzeugenden Bekundungen des gerichtlichen Sachverständigen hinsichtlich seines hier wesentlichen Kalkgehaltes keine von den bereits bekannten Mergeln abweichende Eigenschaften auf, die für die hier vorgesehene Verwendung irgendwie überraschend sein könnten. Es kann jedoch nicht die Verwendung eines Naturvorkommens unter Schutz gestellt werden, das gegenüber bekannten Vorkommen keine besonders abweichenden und dadurch überraschenden Eigenschaften aufweist.

Unter diesen Umständen erübrigt sich die Prüfung der Frage, ob das Streitpatent tatsächlich die vom Beklagten behaupteten, vom gerichtlichen Sachverständigen mit Nachdruck bestrittenen großen Fortschritte in der Geflügelzucht gebracht hat, oder ob z.B. für das vom Beklagten auf seine Lehre zurückgeführte Verschwinden des ehemals so gefürchteten Federsplisses bei Tauben andere Umstände ursächlich sind. Auch einer Würdigung der Aussagen der

vom Senat vernommenen Zeugen Althoff, Dörflinger und Büsching bedarf es nicht. Dahinstehen kann schließlich auch, ob die vom Beklagten nach dem Streitpatent hergestellten "Taubensteine" gegenüber anderen im Handel befindlichen Taubensteinen besondere Vorzüge aufweisen, ob der Beklagte seine "Taubensteine", wie die Klägerin unter Beweisantritt behauptet, bereits viele Jahre vor Anmeldung des Streitpatents unter Verwendung des im Doberg vorkommenden Naturmergels in den Handel gebracht hat, und ob, wie die Klägerin ebenfalls behauptet, auch andere Züchter aus dem westfälischen Raum die Lehre des Streitpatentes schon vor dessen Anmeldung im Inland durch Verwendung des gleichen Doberg-Naturmergels offenkundig benutzt haben.

V. In Abänderung des angefochtenen Urteils war nach alledem das Streitpatent wegen fehlender Erfindungshöhe für nichtig zu erklären. Die Kostenentscheidung beruht

auf den §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2 und 36 q Abs. 1
Satz 2 PatG und bezieht sich auf die gerichtlichen
wie auf die außergerichtlichen Kosten beider In-
stanzen.

Senatspräsident Dr. Spreng
ist erkrankt und daher ver-
hindert zu unterschreiben.

Löscher

Claßen

Löscher

Schneider

Trüstedt