

37. Zum Begriff „neuer Stoff“ im Sinne des § 35 Abs. 2 des Patentgesetzes.

I. Zivilsenat. Ur. v. 11. Februar 1925 i. S. M.-B.-Bl.-Werke (R.)  
w. L. G. (Werk.). I 259/24.

I. Landgericht Nürnberg.

II. Oberlandesgericht daselbst.

Der Klägerin ist durch Patent 247898 ein Verfahren zur Herstellung von echten oder unechten Blattmetallfolien für Prägezwecke u. dgl. Zwecke geschützt worden, dadurch gekennzeichnet, daß man auf das den Träger für das Blattmetall bildende Häutchen aus Klebstoff vor dessen vollständigem Trocknen echtes oder unechtes Blattmetall aufträgt. Das Wesen der Erfindung besteht nach der Patentbeschreibung darin, daß man nicht auf das Blattmetall gelösten oder pulverisierten Klebstoff aufträgt, sondern aus Klebstofflösung durch teilweises Verdunsten des Lösungsmittels ein Häutchen bildet und auf dieses, solange es noch klebrig ist, das Blattmetall aufdrückt. Dadurch sollen gewisse Vorzüge in der Herstellung und an dem fertigen Erzeugnis hervorgebracht werden. Die Klägerin behauptet, daß die Beklagte das geschützte Verfahren zur Herstellung von Blattmetall mit Klebstoff benütze. Sie fordert mit dem Klagantrag Beurteilung der Beklagten zur Unterlassung, zur Rechnungslegung und zum Schadensersatz. Sie stützt sich auf die im § 35 Abs. 2 PatG. ausgesprochene Vermutung.

Die Beklagte beantragt Klageabweisung. Sie bestreitet, daß jene Vermutung auf den vorliegenden Fall zutrifft, und weigert sich, ihr Herstellungsverfahren darzulegen.

Das Landgericht und das Oberlandesgericht wiesen die Klage ab. Die Revision der Klägerin hatte keinen Erfolg.

## Gründe:

Das Wesen des klägerischen Patentes ergibt sich aus dem Beschluß der Beschwerdeabteilung des Patentamts vom 4. April 1912. Die geschützte Erfindung hat zum Ziele: dünnste Metallblätter mit einer Schicht von Klebstoff zu versehen, der in der Wärme erweicht und klebkräftig wird. Die Metallfolie wird bei ihrer Verwendung mit einem erwärmten Prägestempel auf die zu verzierende Unterlage aufgedrückt, der Klebstoff erweicht dabei und verbindet die Metallfolie mit der Unterlage. Geschützt ist nun ein bestimmtes Verfahren, die Metallfolie mit Klebstoff zu versehen. Die Herstellung soll in der Weise geschehen, daß man den Klebstoff löst, auf einer geeigneten Unterlage, z. B. einer Glasplatte, ausbreitet, das Lösemittel teilweise verdunsten läßt und, solange das entstehende Häutchen noch klebrig ist, die Metallfolie aufträgt. Das soll die in dem genannten Beschluß dargelegten Vorzüge, auf die es hier im einzelnen nicht ankommt, vor anderen bereits bekannten Herstellungsarten haben. Letztere bestanden darin, daß man nicht erst ein Häutchen aus Klebstoff herstellte, sondern vielmehr entweder die Metallfolie mit der Klebstofflösung bestrich und letztere eintrocknen ließ, oder daß man pulverförmigen Klebstoff (Harz, Gelatine) auf die Metallfolie streute und durch Erwärmen zum Anhaften brachte.

Die Klägerin macht geltend, daß die nach ihrem Verfahren hergestellten Metallfolien mit Klebstoff einen „neuen Stoff“ im Sinne des § 35 Abs. 2 PatG. darstellten und daß die Erzeugnisse der Beklagten mit ihren eigenen identisch seien. Daraus — so wird gefolgert — ergebe sich, daß die Erzeugnisse der Beklagten bis zum Beweise des Gegenteils als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gälten und daß die Beklagte den Gegenbeweis zu führen habe, widrigenfalls die Klage begründet sei.

Diese Folgerung wird vom Berufungsgericht mit der Erwägung zurückgewiesen, daß es sich bei der Erfindung der Klägerin um die Herstellung eines Erzeugnisses, nicht eines Stoffes, noch weniger eines neuen Stoffes handle. Der Entscheidung des Berufungsgerichts kann nicht entgegengetreten werden.

Der Absatz 2 des § 35 findet sich zuerst in dem Patentgesetz von 1891. Er ist — veranlaßt durch die Beratungen der Bundesratskommission von 1886 — eingefügt worden durch die Reichstags-

Kommission. Nach dem Bericht dieser Kommission (Nr. 152 der Drucksachen S. 8) wollte die Regierungsvorlage im § 4 („ist das Patent für ein Verfahren erteilt, so erstreckt sich die Wirkung auch auf die mittels des Verfahrens hergestellten Erzeugnisse“) allen Zweifeln über den Patentschutz derartiger Erzeugnisse ein Ende machen. In der Reichstagskommission wurde gewünscht, den Schutz noch ausgiebiger zu gestalten, und es wurde deshalb beantragt, dem § 4 hinzuzufügen: handelt es sich um ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Stoffes, so gilt bis zum Beweise des Gegenteils der neue Stoff als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Diese Bestimmung ist sodann dem damaligen § 34 (jetzigen § 35) angefügt und in etwas abgeänderter Fassung Gesetz geworden. Auffällig ist, daß, während im Absatz 2 des § 4 von „Erzeugnissen“ des Verfahrens die Rede ist, der beantragte Absatz 3 des § 4 (jetzt also Absatz 2 des § 35) von „Stoffen“ spricht. Das rührt offenbar daher, daß der Antragsteller, wie der Bericht S. 8 angibt, „namentlich“ die Interessen der chemischen Industrie, welche „Stoffe“ herstellt, im Auge hatte. Das Wort „namentlich“ weist nun aber schon darauf hin, daß doch nicht ausschließlich an chemische Stoffe gedacht ist. Es ist danach zuzugeben, daß im § 35 auch Stoffe gemeint sein können, die Erzeugnisse mechanischer Verfahren sind, also eines Verfahrens, wie es hier gegeben ist. Die Entscheidung des Rechtsstreits ist mithin davon abhängig, ob die der Klägerin geschützte Zusammensetzung von Blattmetall mit daran haftender Klebstoffschicht als ein Stoff, insbesondere als ein neuer Stoff, im Sinne des § 35 anzusehen ist. Das ist in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht verneint worden. Stoffe im Sinne des § 35 sind Substanzen, die in der Regel zur technischen Verwendung oder zur technischen Weiterverarbeitung bestimmt sind, die keine Einzelindividualität aufweisen, die äußerlich nicht formgestaltet sind, oder bei denen es wenigstens auf die Formgebung nicht in erster Linie ankommt. Schon danach erscheint es nicht unzweifelhaft, ob das Erzeugnis der Klägerin sich als Stoff bezeichnen läßt. Dieser Zweifel wird bestätigt durch die weitere Erwägung, ob ein neuer Stoff vorliegt. Neuheit des Stoffes ist gegeben, wenn Unterschiede in den mechanischen oder chemischen Eigenschaften gegenüber dem Bekannten hervortreten. Aber nicht jeder Unterschied in den Eigenschaften genügt. Der Unterschied muß

so durchgreifend und das Wesen der Substanz betreffend sein, daß nicht etwa nur ein mit einzelnen besseren Eigenschaften ausgestatteter alter, bereits bekannter Stoff vorliegt. Die Klägerin behauptet, daß ihr Erzeugnis infolge der dickeren und zusammenhängenden Klebstoffschicht haltbarer und beständiger sei, als die vorher bekannten, gummierten Metallfolien, und daß der Klebstoff nicht durch die Poren der Folien auf die unrechte Seite durchgedrungen sei. Es mag sein, daß ihr Erzeugnis sich dadurch als wertvoller erweist. Aber es kann dem Berufungsgericht nicht entgegengetreten werden, wenn es, wie nach dem Zusammenhang seiner Ausführungen angenommen werden muß, zu dem Ergebnis gekommen ist, daß diese behaupteten besseren Eigenschaften nicht das Wesen der Substanz ergreifen und dieses nicht in der Art umgestaltet haben, daß man von einem neuen Stoff sprechen kann. Diese Ausführung ist zudem im wesentlichen tatsächlicher Art. Muß darin dem Berufungsgericht gefolgt werden, so kann sich die Klägerin auf die Vermutung des § 35 Abs. 2 nicht berufen, vielmehr hätte sie ihrerseits den Nachweis führen müssen, daß das Erzeugnis der Beklagten in dem ihr patentierten Verfahren hergestellt ist.