

37. 1. Voraussetzungen des Anspruchs auf Unionspriorität für eine deutsche Patentanmeldung: älteres Patentgesuch (und zwar unter mehreren das erste) in einem anderen Verbandslande und inhaltliche Gleichheit der dort und hier angemeldeten Erfindung.

2. Sind ergänzende Versuche für die sachmännische Auslegung einer Patentschrift zu unterstellen?

3. Offenbarung des Erfindungsgebanten; Verhältnis der technischen Regel eines Patents zu den durch ihre Anwendung erreichbaren Wirkungen.

Revidierte Pariser Verbands-Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums in der Fassung vom 6. November 1925; Reichsgesetz vom 31. März 1928 (RGBl. II S. 175) Art. 4. PatG. § 2.

I. Zivilsenat. Ur. v. 1. Juli 1933 i. S. G. Mühlenwerke AG. (Bekl.)
w. G. u. B. & Co. GmbH. (Kl.). I 187/32.

I. Reichspatentamt.

Die Beklagte besitzt das vom 15. Mai 1930 an laufende DRP. 530187, dessen Anspruch lautet:

Verfahren zur Herstellung von Schokolade und Schokoladewaren, dadurch gekennzeichnet, daß zu der Schokolademasse neben

0,25 bis 1% Lecithin weniger Kakaobutter hinzugefügt wird, als ohne Lecithinzusatz erforderlich ist.

Für dieses am 14. Mai 1930 im Deutschen Reich angemeldete Patent nimmt die Beklagte die Priorität der Anmeldung in Frankreich vom 20. Juli 1929 in Anspruch. Auf diese Anmeldung hin ist ihr das französische Patent 678 792 erteilt worden, dessen Anspruch lautet:

Procédé pour améliorer la conservation du chocolat et des bonbons en chocolat, caractérisé par le fait qu'on mélange de petites quantités de lécithine à la masse du chocolat.

Schon vor der Anmeldung in Frankreich hatte die Beklagte beim Reichspatentamt am 8. Juli 1929 eine Patentanmeldung angebracht, deren Anspruch dahin ging:

Verfahren zur Erhöhung der Lagerungsfähigkeit von Schokolade und Pralinen, dadurch gekennzeichnet, daß die Schokoladenmasse mit einem geringen Lecithinzusatz versehen wird.

Diese deutsche Anmeldung wurde jedoch am 22. November 1929 zurückgenommen.

Die gegenwärtige am 2. November 1931 erhobene Nichtigkeitsklage wurde folgendermaßen begründet:

Die durch das DRP. 530187 geschützte Erfindung sei darin zu sehen, daß durch einen gewissen Lecithinzusatz, bei gleichzeitiger Verbesserung des Geschmacks und der Haltbarkeit, der sonst erforderliche Zusatz von Kakaobutter vermindert werde.

In der französischen Patentschrift 678792 werde die Menge des beizufügenden Lecithins auf 0,1 bis 0,5%, im DRP. 530187 dagegen auf 0,25 bis 1% bestimmt. Auch sage die französische Patentschrift nicht, daß man infolge des Lecithinzusatzes weniger Kakaobutter zur Herstellung der Schokolade brauche als ohne ihn. Somit fehle es an der inhaltlichen Übereinstimmung, welche nötig wäre, wenn die Priorität der französischen Anmeldung beansprucht werden sollte.

Überdies sei die französische Anmeldung nicht die erste in einem Unionslande gewesen, die den in ihr gekennzeichneten Gegenstand betreffe. Vorangegangen sei ihr die deutsche, in der ebenfalls nicht erwähnt werde, daß man durch einen geringen Lecithinzusatz bei der Schokoladenherstellung Kakaobutter sparen könne. Auch aus diesem Grunde gebühre dem DRP. 530187 nicht die Priorität der französischen Anmeldung vom 20. Juli 1929.

Entscheidend für die Patentsfähigkeit sei demnach der 14. Mai 1930 als Tag der Anmeldung in Deutschland. Zu dieser Zeit aber sei der im DRP. 530187 enthaltene Gedanke nicht mehr neu, im Vergleich zum schon Bekannten jedenfalls nicht erfinderisch gewesen. Schon damals habe man geringe Lezithinmengen als Zusatz für Schokolade verwendet. (Es folgt die nähere Begründung.) Ferner sei der Zusatz geringer Mengen Lezithin bereits früher verwendet worden, um Schokoladenmasse haltbar zu machen und das gute Aussehen der Schokolade zu erhalten. (Folgen Belege.) Die Verminderung des Zusatzes von Kakaobutter zur Schokoladenmasse bei Zusatz von Lezithin sei ebenfalls bekannt. (Folgen Belege.)

Die Beklagte beantragte Abweisung der Nichtigkeitsklage und erwiderte:

Das wesentliche Merkmal des DRP. 530187 liege im Zusatz geringer Lezithinmengen; nur diese hätten einen bis dahin unbekanntem verbessernden Einfluß auf Schokolade. Durch den geringen Lezithinzusatz zur Schokoladenmasse ergebe sich ohne weiteres, daß man weniger Kakaobutter zu verwenden brauche, und daß die Schokolade ein besseres Aussehen bekomme. Ob die Anmelderin diese notwendig eintretenden Wirkungen schon zur Anmeldezeit völlig erkannt habe, sei belanglos.

Der Gegenstand des Patents 530187 decke sich mit dem des französischen Patents 678792. Nur dieses komme für die Unionspriorität in Betracht. Denn die deutsche Anmeldung vom 8. Juli 1929 sei zur Zeit der Anmeldung des Patents 530187 schon zurückgenommen gewesen.

Auf die entgegengehaltenen Veröffentlichungen aus der Zeit nach dem 20. Juli 1929 komme es also nicht an. Aus ihnen sei aber auch nicht zu entnehmen, daß nur bestimmte geringe Lezithinzusätze die beim Verfahren des Patents 530187 erreichte Wirkung herbeiführten. Dies hat die Beklagte im einzelnen näher ausgeführt.

Das Reichspatentamt hat das DRP. 530187 für nichtig erklärt. Die Berufung der Beklagten hatte keinen Erfolg.

Gründe:

I. Mit Recht nimmt das Reichspatentamt an, daß dem DRP. 530187 nicht die von der Beklagten beanspruchte Unions-

priorität der Anmeldung in Frankreich vom 20. Juli 1929 zukommt, sondern nur der Altersrang der Anmeldung vom 14. Mai 1930.

1. Das Alter der Anmeldung in Frankreich vom 20. Juli 1929 kann schon deshalb nicht in Anspruch genommen werden, weil diese Anmeldung nicht die erste in einem Verbandslande war. Die Anmeldung derselben Erfindung im Deutschen Reich vom 8. Juli 1929 war ihr vorausgegangen. Daß beide Anmeldungen die nämliche Erfindung betrafen, unterliegt keinem Zweifel; es ist auch nicht streitig. Die deutsche Anmeldung vom 8. Juli 1929 deckt sich inhaltlich sowohl im Anspruch als in der Beschreibung durchaus mit der französischen Patentschrift 678 792. Man kann die eine im wesentlichen als eine Übersetzung der anderen bezeichnen.

a) Maßgebend für die Frage des Altersranges ist die Pariser Verbands-Übereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums, revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, im Haag am 6. November 1925. (Reichsgesetz vom 31. März 1928, RGBl. 1928 II S. 175). Die Haager Fassung ist, nach Ratifikation vom 27. Mai 1928 (RGBl. II S. 489), am 1. Juni 1928 im Deutschen Reich in Kraft getreten. Der Unionsvertrag stellt den Grundsatz auf, daß die Anmeldung in einem der Verbandsstaaten unter gewissen näher bestimmten Voraussetzungen zu Gunsten jeder späteren Anmeldung in einem anderen Verbandslande den Altersvorrang (die Unionspriorität) begründet (Art. 4).

Früher war streitig, welche Rechtslage entstehe, wenn dieselbe Erfindung in mehr als einem Verbandslande angemeldet werde; ob in solchen Fällen die Priorität nur der ersten dieser mehreren Anmeldungen beansprucht werden könne oder auch die einer späteren (zweiten, dritten usw.) Anmeldung. Die Frage wurde in Deutschland nicht einheitlich beantwortet. Überwiegend vertrat das Schrifttum die Ansicht, daß nicht bloß die erste, sondern jede Anmeldung in einem Verbandslande ein selbständiges Prioritätsrecht begründe, der Anmelder also nicht nur den Altersrang der ersten, sondern auch den jeder späteren Anmeldung beanspruchen könne. Dem schloß sich — abweichend von seiner älteren, mit der Auffassung der ausländischen Behörden übereinstimmenden Meinung — später auch das Reichspatentamt an (Ztschr. f. Industrierecht Bd. 8 — 1913 — S. 183; RMZBl. 1914 S. 10).

In der Haager Fassung der Pariser Übereinkunft ist die Frage der Prioritätsausnutzung so geregelt, daß für diese Auslegung zu Gunsten späterer Anmeldungen kein Raum mehr bleibt (vgl. Bießker PatG. I S. 215, Anh. zu § 3 Anm. 4). Die Prioritätsfrist von zwölf Monaten, innerhalb deren man für spätere Anmeldungen in anderen Verbandsländern den Altersrang der früheren Anmeldung beanspruchen kann, läuft nach ausdrücklicher Vorschrift nunmehr von dem Zeitpunkt an, in dem das erste Gesuch in einem Verbandslande hinterlegt wird (Art. 4, c Abs. 2). Wer die Priorität einer vorhergehenden Hinterlegung in Anspruch nehmen will, hat eine Erklärung über die Zeit und das Land dieser Hinterlegung abzugeben. Jedes Land bestimmt, bis wann die Erklärung spätestens abgegeben werden muß (Art. 4, d Abs. 1). Die Angaben sind in die Patenturkunde aufzunehmen (Art. 4, d Abs. 2).

b) Hat ein Patentfucher die Erfindung, die er in Deutschland zum Patent anmeldet, schon vorher in einem anderen Verbandslande zum Patent angemeldet, so kann er mithin, Wahrung der Frist vorausgesetzt, den Altersrang der früheren Anmeldung auch für die deutsche beanspruchen. Und wenn er in anderen Verbandsländern mehrere ältere Anmeldungen der nämlichen Erfindung eingereicht hat, so kann er nur den Rang der ersten, nicht den einer späteren beanspruchen (Art. 4, c Abs. 2). Er soll also nicht die Möglichkeit haben, die Prioritätsfrist über die gesetzlichen zwölf Monate hinaus zu verlängern, indem er zur Sicherung des Altersranges statt der ältesten Anmeldung eine jüngere benutzt. Zweck der neu gefaßten Vorschrift ist, für die bestimmte Erfindung eines Anmelders innerhalb der Verbandsländer ein einheitliches Prioritätsrecht zu gewährleisten, die Möglichkeit mehrerer verschiedener Prioritäten derselben patentierten Erfindung aber auszuschließen. Daher macht es keinen Unterschied, ob das erste in einem Verbandslande hinterlegte Gesuch zur Patenterteilung führt oder nicht. Namentlich ist es belanglos, ob es etwa später zurückgenommen wird. Unerheblich ist auch, ob solche Zurücknahme (wie im vorliegenden Falle) der Einreichung eines Patentgesuches in einem anderen Verbandslande nachfolgt oder ihr bereits vorausgeht. Das einmal eingereichte älteste Gesuch ist und bleibt das erste, ohne Rücksicht auf sein weiteres rechtliches Schicksal.

Da die Beklagte für die nämliche Erfindung, auf welche sie nachher das französische Patent 678792 erhalten hat, schon zwölf

Tage, bevor sie sie anbrachte, die deutsche Anmeldung eingereicht hat, so war dieses Gesuch im Deutschen Reiche vom 8. Juli 1929 das erste in einem Verbandslande (Art. 4, c Abs. 2). Daß sie auf dieses erste Gesuch hin nur für spätere Anmeldungen in anderen Verbandsländern hätte den Alterstrang vom 8. Juli 1929 begehren können und nicht für eine spätere Anmeldung im Deutschen Reiche (vgl. Art. 4, a), ist im gegenwärtigen Streit ohne Bedeutung; es begründet keine Ausnahme von der gesetzlichen Regel des Unionsvertrages (PatA. im RMZBl. Bd. 20 — 1914 — S. 10).

Fehlt es also, weil die Anmeldung in Frankreich vom 20. Juli 1929 nicht die erste in einem Verbandslande war, an einer wesentlichen Voraussetzung der beanspruchten Unionspriorität, so gebührt dem DRP. 530187 nur der Alterstrang seiner eignen Anmeldung, d. h. der vom 14. Mai 1930. Daran kann auch der Umstand nichts ändern, daß am 14. Mai 1930 seit dem 8. Juli 1929 noch keine zwölf Monate verstrichen waren. Denn ein in Deutschland eingereichtes älteres Patentgesuch könnte für ein jüngeres in demselben Lande keine Priorität begründen, selbst wenn der Anmelder sie beansprucht hätte.

2. Außerdem gebührte dem DRP. 530187 der Alterstrang der französischen Anmeldung vom 20. Juli 1929 auch deshalb nicht, weil ihm nicht dieselbe Erfindung zugrundeliegt, also eine weitere wesentliche Voraussetzung der Unionspriorität fehlt.

a) Das durch das DRP. 530187 geschützte Verfahren zur Herstellung von Schokoladewaren wird dadurch gekennzeichnet, daß zu der Schokolademasse (1.) neben 0,25 bis 1% Lezithin (2.) weniger Kakaobutter hinzugefügt wird, als ohne Lezithinzusatz erforderlich ist. Neben der Ersparnis an Kakaobutter soll der Zusatz der geringen Lezithinmenge den weiteren Vorteil bringen, daß der Geschmack der Schokolade verfeinert wird; ferner daß die Schokolade nicht stumpf, grau und unansehnlich wird und beschlägt („ausblüht“), somit an Lagerfähigkeit durch Wegfall jener nachteiligen Erscheinung wesentlich gewinnt.

Das französische Patent 678792 schreibt ebenfalls die Beimischung geringer Lezithinmengen zur Schokoladenmasse vor. Daß es hierbei die Mindest- und die Höchstgrenze anders angibt als das deutsche Patent (nämlich mit 0,1 bis 0,5%), könnte allenfalls für unwesentlich erachtet werden, zumal wenn man berücksichtigt, daß

bei derartigen technischen Weisungen innerhalb des freigelassenen Spielraums dem Fachmann, an den sich die Patentschrift wendet, anheimgegeben werden darf, die für seinen besonderen Zweck geeignete Menge auszuprobieren. Davon aber, daß beim Zusatz geringer Lezithinmengen zur Schokoladenmasse weniger Kakaobutter hinzugefügt werden solle, als es ohne diesen Lezithinzusatz geschähe, sagt die französische Patentschrift nichts. Weder im Ansprüche noch in der Beschreibung enthält sie eine derartige Weisung. Sie erwähnt zwar einmal Kakaobutter, jedoch in ganz anderem Zusammenhang und nicht in dem Sinne, daß ein geringer Lezithinzusatz dazu diene, Kakaobutter zu sparen.

b) Der Sachverständige Professor G. meint allerdings, daß schon die französische Patentschrift 678792 der Fachwelt den im DRP. 530187 offenbarten Erfindungsgedanken gezeigt habe. Seine Schlußfolgerungen, die zu solchem Ergebnis führen, sind aber aus Rechtsgründen nicht haltbar. Er führt aus: Jeder Schokoladenfachmann, der den Lezithinzusatz nach dem französischen Patente zum ersten Mal erprobe, werde ohne weiteres erkennen, daß sich dadurch eine Ersparnis an Kakaobutter erzielen lasse. Denn er mache sogleich die überraschende Wahrnehmung, daß nach geringem Lezithinzusatz die Schokoladenmasse jenen Flüssigkeitsgrad bekomme, den man ihr bisher durch Hinzufügung von Kakaobutter verliehen habe, um sie z. B. zum Löffeln geeignet zu machen. Bei Versuchen also werde der Fabrikant oder Nahrungsmittelchemiker die Möglichkeit der Ersparnis von Kakaobutter „zwangsläufig“ alsbald erkennen. Denn hierauf zu achten dränge sich ihm schon darum auf, weil Kakaobutter gegenüber Kakaokernen — den von Schalen befreiten, zum Zwecke der Weiterbearbeitung gerösteten Kernen der Kakaobohne — und Zucker der teuerste Bestandteil der Schokolade sei. — Die dem Gutachten zugrundeliegende Annahme, daß der Fachmann im Anschluß an das Lesen der Patentschrift Versuche mache, ist nicht zu billigen. Der Erfindungsgedanke muß grundsätzlich schon aus der Patentschrift, ohne ergänzende Versuche, zu entnehmen sein. Aus dem französischen Patent aber wird, wie der Sachverständige auf Befragen erklärt hat, der Fachmann ohne Versuche nicht erkennen, daß ihm ein geringer Lezithinzusatz die Ersparung von Kakaobutter ermögliche; nur Proben können ihn zu dieser Erkenntnis führen. Ferner fällt auf, daß die Beklagte erst eine Reihe von Monaten, nachdem sie den

Lezithinzusatz als Mittel zur Verbesserung der Lagerfähigkeit von Schokolade empfohlen, ihn in der weiteren Patentanwendung ausdrücklich zu dem vorher nicht erwähnten Erfolge vorgeschlagen hat, Kakaobutter zu sparen. Dies spricht (wie auch Professor S. nicht verkennet) dafür, daß die Beklagte selbst erst nachträglich den Vorteil solcher Ersparnis als Folge geringen Lezithinzusatzes erkannt habe. War aber das der Fall, so konnte einem Fachmanne, der nur die französische Patentschrift 678792 las, keinesfalls zugetraut werden, aus deren Inhalt allein zu ersehen, er erspare Kakaobutterzusatz, wenn er einen geringen Lezithinzusatz verwende.

e) Nun befürwortet freilich die Beklagte eine Auslegung des Patentes 530187, bei der die eigentliche technische Regel sich im wesentlichen mit der des französischen Patentes 678792 decken würde. Sie meint: Den Erfolg, durch geringen Lezithinzusatz Kakaobutter zu sparen, habe schon das französische Patent gebracht. Es habe sich jedoch auf die technische Regel beschränkt und beschränken dürfen, den Lezithinzusatz vorzuschreiben. Die Anwendung dieses Zusatzes habe mit der Erhöhung des Flüssigkeitsgrades ohne weiteres den Vorteil der Ersparnis an Kakaobutter gebracht. Diesen Erfolg besonders hervorzuheben, sei entbehrlich gewesen; ein Hinweis auf ihn gehöre nicht zur technischen Regel. Das DRP. 530187 enthalte im Patentanspruch Überflüssiges, indem es den Erfolg der technischen Weisung mit aufnehme. Für die Vergleichung der beiden Patente von dem Gesichtspunkte aus, welche Erfindung offenbart sei, müsse alles Entbehrliche ausgeschieden und nur die technische Regel in Betracht gezogen werden. Befolgung der technischen Regel, einen geringen Lezithinzusatz anzuwenden, zeitige als nähere Wirkung die Ersparnis an Kakaobutter, als entferntere Wirkung eine erhöhte Lagerungsfähigkeit. — Die von der Beklagten gewünschte Auslegung ist abzulehnen, weil sie sich mit dem Inhalte der Patentschrift 530187 nicht verträgt. Diese gibt auf die Frage, welche Erfindung in ihr offenbart sei, an zwei Stellen der Beschreibung deutlich Auskunft. Im Anschluß an einleitende Bemerkungen über den Stand der Technik heißt es dort: „Es ist nun gefunden worden, daß durch Zusatz von Lezithin bei der Herstellung von Schokoladewaren, wie Pralinen, Überzugsmasse u. dergl., weniger Kakaobutter als ohne Lezithinzusatz erforderlich ist.“ Und am Schlusse der Beschreibung wird nochmals ausdrücklich betont: „Die Erfindung wird in der Ver-

minderung des erforderlichen Kakaobutterzusatzes bei Zugabe von Lecithin unter gleichzeitiger Geschmacksverbesserung und Erhöhung der Lagerungsfähigkeit erblickt". Die französische Patentschrift 678792 bezeichnet zum Unterschiede davon als die in ihr offenbarte Erfindung: ein Verfahren zur Verbesserung der Lagerungsfähigkeit von Schokolade und Pralinen. Die Beschreibung erläutert das näher, spricht aber nur davon, daß durch einen geringen Lecithinzusatz das Ausblühen der Schokolade und das dadurch entstehende schlechte Aussehen verhütet werde.

Die Vergleichung der wesentlichen Stellen beider Patentschriften zeigt somit, daß Aufgabe und Lösung des DRP. 530187 mit der des französischen Patent 678792 nicht übereinstimmen. Das DRP. 530187 betrifft daher nicht dieselbe Erfindung wie das französische Patent.

II. Kommt also dem DRP. 530187 die beanspruchte Unionspriorität vom 20. Juli 1929 nicht zu, dann können ihm als hinderlich für seine Neuheit alle druckschriftlichen Veröffentlichungen (aus den letzten hundert Jahren) entgegengehalten werden, die dem Tage seiner Anmeldung, dem 14. Mai 1930, vorausgegangen sind (PatG. § 2 Abs. 1).

Von denjenigen Druckschriften, auf die sich die Klägerin am Schlusse des zweiten Rechtszuges noch beruft, müssen einige allerdings ausgeschlossen werden, weil sie die im DRP. 530187 enthaltene Erfindung nicht so beschreiben, daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich wäre. (Wird ausgeführt.)

Wohl aber nehmen die bereits in der Entscheidung des Reichspatentamts angeführten Druckschriften den Gedanken des Patents 530187 vorweg. (Wird ausgeführt.)

War demnach der wesentliche Gedankeninhalt des DRP. 530187 bereits vor dessen Anmeldung bekannt, so bewendet es bei dem vom Reichspatentamt gewonnenen Ergebnis: Das Verfahren des Patents weist im Vergleich zum früheren Stande der Technik keine mit besonderer Wirkung verbundenen neuen Merkmale auf. Es hat sich somit herausgestellt, daß der in ihm beschriebene Gegenstand zur Anmeldezeit nicht mehr patentfähig war. Die Entscheidung, welche das Patent vernichtet, muß daher bestätigt werden.