

10. Kommt bei der Frage, ob einem Patente ein Erfindungsgedanke zu Grunde liegt, eine erst nachträglich zu Tage getretene Eigenschaft des patentierten Gegenstandes in Betracht?

I. Civilsenat. Ur. v. 9. November 1887 i. S. W. (Bekl.) w. G. (Kl.)
Rep. I. 177/87.

I. Patentamt.

Die gestellte Frage wurde vom Reichsgerichte verneint aus folgenden Gründen:

„Vom Kläger behauptet und vom Beklagten zugestanden ist:

1. Das Verzieren von Kerzen mit Abziehbildern war zur kritischen Zeit bekannt.

2. Desgleichen war damals schon bekannt das Eintauchen von Gegenständen in Paraffin zum Zwecke, denselben einen schützenden Überzug zu verleihen. Betreffs anderer Gegenstände der Wachs- und Seifenindustrie wird dies vom Beklagten nicht bestritten, wohl aber betreffs der Kerzen.

Dem Kaiserl. Patentamte ist nun darin beizutreten, daß die Übertragung dieses Eintauchverfahrens auf Kerzen zum Zwecke des Schutzes der auf denselben angebrachten Abziehbilder keine patentfähige Erfindung ist. Die Idee, Abziehbilder auf Kerzen durch einen Überzug zu schützen, war schon gefaßt und schon realisiert; der Beklagte giebt selbst an, daß man die mit Bildern versehenen Kerzen mit Lack oder mit Gummi arabicum überzogen habe. Die Wahl eines anderen Materiales zur Bereitung einer Schutzdecke und, dadurch bedingt, eines anderen Verfahrens zur Anbringung derselben, kann daher nicht als ein Erfindungsgedanke anerkannt werden, wenn, wie das feststeht, dieses Material und dieses Verfahren zum Schutze von Verzierungen, die auf anderen Waren noch dazu einer nicht fernliegenden Industriebranche angebracht sind, schon in Anwendung waren.

Allein es taucht noch eine andere Frage auf.

Bei anderen Waren kommt das Material, aus welchem der Überzug besteht, nur insofern in Betracht, als dasselbe die Verzierung gegen die Einwirkung der Berührung von außen schützen, die Farben aber doch durchscheinen lassen, ja sogar ihnen einen größeren Glanz verleihen soll. Bei Kerzen kommt aber außerdem noch in Betracht, ob

etwaige Unzuträglichkeiten, welche der Überzug beim Verbrennen entwickeln kann, vermieden werden. Von Lack- und Gummiüberzügen wird behauptet, sie hinderten das Verbrennen und verbreiteten dabei einen üblen Geruch. Beides wird vermieden dadurch, daß der Überzug von gleichem oder ähnlichem Brennmaterial wie die Kerze hergestellt wird.

Der Beklagte macht diesen Vorzug seines Verfahrens geltend. Das Kaiserl. Patentamt erklärt dieses Vorbringen für belanglos, weil der Beklagte nach der Patentschrift durch das Eintauchen in Paraffin nur einen Schutz der Kerzen gegen Beschädigung, nicht aber ein gleichmäßiges Abbrennen derselben beabsichtigt habe, „für den gewollten Zweck aber, der für die Kennzeichnung des Wesens des geschützten, als Erfindung in Anspruch genommenen Verfahrens allein in Betracht zu ziehen ist, das Eintauchen in Paraffin jedenfalls bekannt war.“

Die Frage stellt sich also dahin:

Kommt bei der Frage, ob ein Erfindungsgedanke vorliegt, eine erst nachträglich, d. h. nach der Patentanmeldung bezw. Erteilung, zu Tage getretene Eigenschaft des patentierten Gegenstandes (Ware oder Verfahren) in Betracht?

Berücksichtigt man, daß Erfindung eine bewußte geistige Thätigkeit ist, und daß der Patentschutz seiner Idee nach zur Belohnung erfolgreicher Arbeit gewährt wird, so ist diese Frage zu verneinen. Allerdings kann auch eine zufällige Entdeckung als Erfindung geltend gemacht werden, und es kann dem ein Patent Nachsuchenden nicht entgegengehalten werden, er habe auf die Erfindung seine Thätigkeit nicht gerichtet. Allein wenn er bei der Anmeldung das Wesen seiner konkreten angeblichen Erfindung präzisiert hat, so muß diese Angabe bei der Beurteilung, ob eine „Erfindung“ vorliege, als ihm präjudizierend angenommen werden. Sollte das Patentamt bei Erteilung des Patentes auch erkennen, daß die angemeldete Erfindung eine größere als die angegebene Tragweite habe, so ist dasselbe doch nicht ermächtigt, dieses Moment von Amts wegen zu berücksichtigen. Der über den Nichtigkeitsantrag urteilenden Behörde kommt diese Befugnis daher ebenfalls nicht zu.

Es kann also die Nichtigkeit der weiteren Ausführung des Patentamtes, daß auch das neue Vorbringen keine Erfindungsgedanken begründe, unerörtert gelassen werden.“