

121. 1. Ist der Art. 307 des Pariser Vertrags auf die Nichtigkeitsklage des § 28 des Patentgesetzes anwendbar?

2. Unter welchen Voraussetzungen kann das Reichsgericht die Entscheidung über die Nichtigkeitsklage an das Reichspatentamt zurückverweisen?

I. Zivilsenat. Urtr. v. 28. September 1921 i. S. Soc. Als. (Rl.) v. B., D. & Co. (Befl.). I 277/21.

I. Reichspatentamt.

Die Beklagte ist Inhaberin des Patents 271304, dessen Erteilung am 16. Februar 1914 bekannt gemacht worden ist. Die Klägerin, eine in Frankreich ansässige Firma, beantragte auf Grund des § 10 Nr. 1 PatG., das Patent für nichtig zu erklären. Ihr Antrag ging am 7. Januar 1921 beim Patentamt ein. Das Patentamt wies ohne weitere Anhörung der Parteien den Antrag wegen Ablaufs der fünfjährigen Ausschlußfrist als unstatthaft ab.

Die Berufung der Klägerin hatte Erfolg.

## Gründe:

Das Patentamt hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt, daß sich weder aus Art. 307 noch aus Art. 300 des Pariser Vertrags die Befugnis der Klägerin, die Nichtigkeitsklage nach Ablauf der fünfjährigen Ausschlussfrist des § 28 Abs. 3 PatG. zu erheben, herleiten lasse. Was insbesondere die Anwendung des Art. 307 betrifft, so meint es, in dem nach Art. 440 maßgebenden englischen und französischen Text könnten die dort gebrauchten Ausdrücke „oppose“ und „opposition“ sich nur auf eine in der Entwicklung befindliche Angelegenheit beziehen, nicht auf eine solche, die schon abgeschlossen sei. Damit stimme die englische Gesetzesprache überein. Sie verstehe unter „opposition“ das, was dem deutschen Einspruch entspreche. Zur Beseitigung eines bereits erteilten Patents dagegen biete das englische Recht die „revocation“.

Diese Erwägungen sind jedoch nicht zu billigen.

Zutreffend geht allerdings das Patentamt davon aus, daß der Beurteilung der Frage, um die es sich hier handelt, der englische und der französische Text des Pariser Vertrags zugrunde zu legen sind (Art. 440).

Unrichtig ist es aber schon, wenn das Patentamt sich auf die englische Gesetzesprache beruft. Diese kann hier nicht maßgebend sein. Es handelt sich bei dem Pariser Vertrag nicht um ein englisches Gesetz, sondern zunächst um einen Vertrag zwischen einer großen Anzahl von Staaten. Die im Art. 307 gebrauchten Ausdrücke können daher nur nach ihrem natürlichen Wortsinne sowie nach dem Zusammenhang und dem Zweck der Bestimmung verstanden werden. Übrigens sprechen auch die englischen Gesetzesbestimmungen, auf welche das Patentamt sich beruft, nicht davon, daß einem Rechte, sondern davon, daß der Gewährung eines Rechts entgegen getreten werden könne.

Es ist hiernach zu prüfen, wie der Art. 307 nach seinem natürlichen Wortsinne zu verstehen ist. Nach diesem Artikel soll den Beteiligten eine Mindestfrist von einem Jahre gewährt werden, um alle nach den Gesetzen der in Betracht kommenden Staaten erforderlichen Maßnahmen zu treffen, „relating to the . . . opposing rights“, Maßnahmen also, bei denen es sich darum handelt, sich einem Recht zu widersetzen, einem Recht entgegenzutreten. Diese Ausdrucksweise ist offenbar ganz allgemein gehalten, und es fehlt jede Möglichkeit, sie ihres Wortlauts wegen lediglich auf den Fall zu beziehen, daß es sich um ein erst in der Entstehung begriffenes Recht handelt. Sie umfaßt zweifellos auch solche Fälle, in denen nicht die Begründung eines Rechts verhindert, sondern ein Recht, das an sich besteht, entkräftet oder vernichtet werden soll. Dasselbe gilt auch von dem französischen Text, und es müßte auch dann gelten, wenn man den deutschen Ausdruck

„Widerspruch“ zugrunde legen wollte. Einem Recht widerspricht, wer verlangt, daß ein Recht, obwohl es an sich gegeben ist, nicht verwirklicht wird.

Für diese Auffassung spricht weiter auch der Zusammenhang. Es handelt sich im Art. 307 nicht allein um die Möglichkeit, einem Recht entgegenzutreten, vielmehr betrifft er die Maßnahmen „relating to the obtaining, preserving or opposing“ von Rechten. Der englische Text, der diese drei verschiedenen Ziele der Maßnahmen nebeneinander auführt, ist insofern am deutlichsten. Nimmt man sie zusammen, so hat man alles, was bei gewerblichen Schutzrechten überhaupt in Frage kommt, nämlich Begründung und Erhaltung zugunsten des Berechtigten, Vereitelung der Wirksamkeit des Rechts zu seinen Ungunsten, zugunsten also derjenigen, denen das Recht zum Nachteil gereicht.

Das Patentamt vermißt selbst einen inneren Grund für die Regelung, die nach seiner Auffassung durch den Art. 307 getroffen sei. Zu der Tat ist nicht ersichtlich, was zu einer solchen Regelung hätte Anlaß geben können. Die Ausschlussfrist für eine Nichtigkeitsklage kann an sich schon zu Unbilligkeiten führen. Sie muß es erst recht tun, wenn die Erhebung der Nichtigkeitsklage durch den Krieg verhindert war, und es war eine den Verhältnissen entsprechende Maßnahme, wenn der Vertrag dazu benützt wurde, diese Unbilligkeit zu beseitigen. . . .

Das Patentamt weist ferner selbst darauf hin, daß in einzelnen Staaten, wie Frankreich, für die Anfechtung eines Patents keine zeitliche Grenze gesetzt ist. In Frankreich besteht also ohne Rücksicht auf jeden Zeitablauf die Möglichkeit, geltend zu machen, daß ein Patent mit Unrecht erteilt sei, und wer dies geltend machen will, hat keinen Nachteil dadurch, daß der Krieg ihn zeitweilig daran verhinderte. Es wäre aber offenbar eine für Frankreich und die in gleicher Lage befindlichen Länder unbillige Auslegung des Art. 307, wenn man nicht annehmen wollte, daß ihre Angehörigen durch die in ihm getroffene Bestimmung eine ähnliche Möglichkeit erhielten.

Die Klägerin als französische Staatsangehörige hatte mithin noch ein Jahr lang nach dem Inkrafttreten des Versailler Vertrags die Möglichkeit, die Nichtigkeitsklage zu erheben, und es steht ihr nicht entgegen, daß die Ausschlussfrist des § 28 PatG. schon verstrichen war.

Gleichgültig ist dabei für die Anwendung des Art. 307, welchem Staate der Inhaber des angefochtenen Patents angehört. Er kann ein Deutscher oder ein Ausländer sein, insbesondere auch einem Staate angehören, der nicht am Abschlusse des Versailler Vertrags beteiligt war. Entscheidend ist insofern allein, daß es sich um ein deutsches Patent handelt. . . .

Nun macht allerdings die Beklagte geltend, daß die Klägerin lediglich von deutschen Firmen, die ein Klagerrecht nicht mehr hätten,

vorgehoben sei. Die Beklagte erklärt jedoch selbst, daß die Klägerin Lizenznehmerin der betreffenden deutschen Firmen sei. Wenn sie aber die Lizenznehmerin von Firmen ist, denen das angefochtene Patent entgegensteht, dann ergibt sich ohne weiteres, daß sie an der Vernichtung dieses Patents auch ein eigenes Interesse hat. Es kann daher nicht angenommen werden, daß sie lediglich als vorgeschobene Person klage und ein Mißbrauch des Klagerichts vorliege. Ihre Klagebefugnis war mithin nicht zu beanstanden.

Hiernach ist die Klage mit Unrecht vom Patentamt ohne sachliche Prüfung abgewiesen worden. Diese sachliche Prüfung muß noch nachgeholt werden, und es war zu dem Zwecke die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung ist unbedenklich zulässig, wenn auch der Verstoß, der von dem Patentamt begangen ist und zu seiner Entscheidung geführt hat, nicht das Verfahren betrifft (RGZ. Bd. 74 S. 212). Gerade in einem Falle, wie er hier vorliegt, besteht ein besonderes Bedürfnis für die Zurückverweisung. Im Nichtigkeitsverfahren kommt es ganz wesentlich auf die technischen Verhältnisse an. Sie müssen geklärt werden. Es wäre daher sinnwidrig, wenn der Gang des Verfahrens dazu führte, daß die technischen Fragen ausschließlich vom Reichsgericht geprüft würden. Die technische Behörde ist das Patentamt. Deshalb ist es auch in erster Linie seine Sache, die technischen Verhältnisse klarzulegen; es kann nicht im Sinne des Patentgesetzes liegen, wenn die erforderliche Untersuchung lediglich in der zweiten Instanz angestellt wird.