

28. Kann die gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 PatG. erhobene Nichtigkeitsklage auf ein vernichtetes Patent gestützt werden?

I. Zivilsenat. Urz. v. 9. Januar 1929 i. S. Dr. E. F. S. GmbH.
(Rl.) w. B. (Bekl.). I 313/28.

I. Reichspatentamt.

Der Beklagte ist Inhaber des vom 16. Oktober 1920 ab laufenden Patents 347757, für das die Priorität vom 10. August 1920 beansprucht ist. Die Klägerin hat beantragt, das Patent für nichtig zu erklären, weil es den Gegenstand des älteren Patents 323479 bilde. Der Beklagte hat dies bestritten. Das Patent 323479, das der E. L. AG. mit Wirkung vom 6. November 1918 erteilt worden war, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Reichspatentamts vom 12. Oktober 1925 wegen Fehlens der Neuheit für nichtig erklärt worden. Es ist ferner unstrittig, daß bei Einreichung der gegenwärtigen Nichtigkeitsklage mehr als 5 Jahre seit Bekanntmachung der Erteilung des Streitpatents verlossen waren. Das Reichspatentamt hat die Klage mit sachlicher Begründung abgewiesen. Es nimmt an, daß die Gegenstände beider Patente verschieden seien. Der Umstand hingegen — so fährt die Begründung fort —, daß das Patent 323479 für nichtig erklärt worden sei, spiele gemäß dem Urteil des Reichsgerichts vom 13. Januar 1900 keine Rolle. Die Berufung der Klägerin hatte keinen Erfolg.

Gründe:

Die Berufung der Nichtigkeitsklägerin konnte schon aus rechtlichen Gründen keinen Erfolg haben, deshalb nämlich, weil das gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 PatG. entgegengehaltene Patent 323479 rechtskräftig für nichtig erklärt worden ist. Wenn die Nichtigkeitsabteilung meint, die Vernichtung des älteren Patents spiele keine Rolle, d. h. sie mache die Entgegenhaltung nicht wirkungslos, und wenn sie glaubt, sich hierfür auf das Urteil des Reichsgerichts vom 13. Januar 1900 berufen zu können, so trifft dies in beiden Beziehungen nicht zu.

Das Urteil vom 13. Januar 1900 (I 390/99, abgedr. in *BRZBl.* 1900 S. 148 f.) betrifft nur den Fall, daß das ältere Patent erloschen ist, also wenn der Patentinhaber auf das Patent verzichtet oder die Gebühren nicht rechtzeitig gezahlt hat (§ 9 PatG.). Dort

ist als leitender Gesichtspunkt der Grundsatz aufgestellt worden, „daß, nachdem eine Erfindung in einem bestimmten Rechtsgebiet — gemeint ist: Gebiet der Technik — patentiert worden ist, dieselbe aufhört, in diesem Rechtsgebiet ferner patentierbar zu sein“, oder anders ausgedrückt: für das, was bereits einmal Gegenstand eines Patents gewesen ist, kann nicht nochmals ein Patent gewährt werden. Dieser im Schrifttum nicht unangefochten gebliebene Satz (dagegen *Wulfelb Gewerbli. Rechtsschutz* S. 62, 63, Anm. 4b bb zu § 3 PatG.; *Damme in GUR. Bd. 5* S. 105 flg.) ist dann noch später öfters vom Reichsgericht wiederholt worden (Urteil vom 6. November 1901 I 205/01, abgedr. *JW.* 1901 S. 805 Nr. 34; Urteil vom 20. Februar 1904 I 435/03; Urteil vom 30. März 1912, abgedr. im *WMZBl.* 1912 S. 276; zu vgl. auch *RGZ. Bd. 61* S. 400; ferner aus früherer Zeit: *RGZ. Bd. 33* S. 154/55).

Der jetzt zur Entscheidung stehende Fall, daß das ältere Patent vernichtet worden war, ist in keinem dieser Urteile behandelt worden. Dies hat auch das Patentamt für die damals ergangenen Urteile des Reichsgerichts in seiner Entscheidung vom 31. März 1904 (*WMZBl.* 1904 S. 327) anerkannt, aber es hat geglaubt, jener in den reichsgerichtlichen Urteilen aufgestellte Grundsatz müsse gleichermaßen auf den Fall der Vernichtung des älteren Patents anwendbar sein. Ebenso nimmt das Schrifttum, soweit es den Fall der Vernichtung des älteren Patents überhaupt ins Auge faßt, zum überwiegenden Teile an, daß es für die Frage der Priorität keinen Unterschied machen könne, ob das ältere Patent erloschen oder vernichtet worden sei; so *Robolski PatG.* 3. Aufl. S. 28 Anm. 6 zu § 3; *Seligjohn* 6. Aufl. S. 85 Anm. 13 zu § 3; *Risch Handbuch* S. 257 zu f; *Kent* Bd. I S. 287 Anm. 17 zu § 3; *Damme-Lutter Das deutsche Patentrecht* 3. Aufl. S. 573. Der gegenteiligen Meinung, wie sie hier vertreten wird, sind, soweit ersichtlich, nur *Kaiser PatG.* S. 110 Anm. 13 zu § 3 und *Fsah* 4. Aufl. S. 152 Anm. 13 zu § 3. Eine Mittelstellung nimmt *Pießder* ein (Anm. 8 zu § 3 PatG.), der nach dem Grunde, aus dem das ältere Patent vernichtet worden ist, unterschieden wissen will.

Es besteht aber zwischen den Fällen des Erlöschens eines Patents und dem Fall der Vernichtung gerade für die Frage, auf die das Reichsgerichtsurteil vom 13. Januar 1900 abstellt, ein weitgehender Unterschied. Das erloschene Patent hat einmal im Rechtsinn be-

standen. Ganz anders das später vernichtete Patent; dieses war, wie sich nachträglich herausgestellt hat, nur ein Scheinpatent. Denn darüber herrscht im allgemeinen Einigkeit, daß die Vernichtung eines Patents rückwirkende Kraft hat. Das Nichtigkeitsurteil spricht, wenngleich rechtsgestaltend, aus, daß das Patent von Anfang an nur ein Scheinrecht gewesen ist. Hierauf kommt es allein an. Bestand nur ein Scheinrecht, also in Wahrheit überhaupt kein Patentrecht, so kann man dem jüngeren Patent nicht entgegenhalten, daß sein Gegenstand schon früher einmal patentiert worden sei. Denn das erschien nur so, in Wirklichkeit war es rechtlich nicht der Fall. Das ältere Patent ist nach seiner Vernichtung ebenso unschädlich wie eine zurückgewiesene ältere Anmeldung.

Hiermit setzt sich die im Schrifttum herrschende Meinung, daß auch das vernichtete ältere Patent dem jüngeren Patent mit gleichem Gegenstand schade, meist nicht auseinander. Soweit ersichtlich, tun dies nur Damme-Lutter (a. a. O. S. 573; ähnlich Risch a. a. O. S. 109). Bei Damme-Lutter heißt es: „Wenngleich ein für nichtig erklärtes Patent so angesehen wird, als sei es überhaupt niemals erteilt, so wirkt doch auch in diesem Falle die Macht der Tatsache stärker als die Fiktion; die Tatsache der einmal erfolgten Erteilung des Vorpatents läßt sich durch einen bloßen Denkprozeß nicht beseitigen.“ Diese Begründung verwechselt indes zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Der hergebrachte Rechtsbegriff der Nichtigkeit hat zum Inhalt, daß ein Rechtsgebilde, das an sich zu bestehen scheint, in Wirklichkeit keinen Rechtsbestand gehabt hat, und zwar von Anfang an. Um Gegenstände der Anschauungswelt handelt es sich dabei niemals, sondern immer nur um einen „Denkprozeß“, um die Frage, ob die Rechtsordnung dem Rechtsgebilde rechtliche Wirksamkeit verleihen oder versagen will. Schon deshalb ist hier die Gegenüberstellung von Tatsache und Fiktion nicht am Platze. Das, was hier als Tatsache in Frage kommt und allerdings nicht durch einen bloßen Denkprozeß ungeschehen gemacht werden kann, ist der Umstand, daß das ältere Patent durch die Patentschrift der Öffentlichkeit bekannt geworden ist, daß also die Erfindung, die den Gegenstand des jüngeren Patents bildet, nicht mehr neu war. Dieser Umstand kann aber wegen Ablaufs der 5 Jahre (§ 28 Abs. 3 PatG.) nicht mehr geltend gemacht werden und wird hier auch nicht geltend gemacht.

Wesentlich der gleiche Einwurf, wie ihn Damme-Lutter machen, findet sich in der schon erwähnten Entscheidung des Patentamts vom 31. März 1904 (PMBL. 1904 S. 327). Diese Entscheidung führt noch zwei weitere Gründe für die nachteilige Wirkung des vernichteten älteren Patents gegenüber dem jüngeren an. Sie verweist darauf, daß der Inhaber des vernichteten Patents die Rückzahlung der fällig gewordenen Patentgebühren nicht verlangen könne, andererseits darauf, daß ein Lizenzvertrag beim Fehlen entgegenstehender vertraglicher Bestimmungen durch die Vernichtung des Patents nicht nichtig oder ungültig werde. Allein jener Satz ist die Folge einer positiven Gesetzesvorschrift (§ 8 Abs. 5 Satz 2 PatG.) und findet seine Rechtfertigung darin, daß der Patentschutz, für den die Patentgebühr das Entgelt ist, tatsächlich, wenn auch sachlich zu Unrecht, einmal bestanden hat (Fah 4. Aufl. Anm. 16 (g) zu § 10 PatG. S. 369). Im Grunde gleich liegt es beim Lizenzvertrag. Die rechtliche Stellung des Lizenznehmers ist im Falle der Vernichtung des Patents, soweit die Vergangenheit in Frage kommt, nach dem Maße der rechtlichen Vorteile zu beurteilen, die ihm die Lizenz bis zur Vernichtung des Patents zu verschaffen imstande war (vgl. Fah S. 312 flg. Anm. 11 zu § 6 PatG.). Diese beiden Umstände, auf die Damme-Lutter nicht zurückkommen, sind reine Tatsachenwirkungen und daher ebensowenig geeignet, der bisher herrschenden Meinung zur Stütze zu dienen.

Ebensowenig kann dem Piezker'schen Standpunkt beigetreten werden. Der hier entscheidende rechtliche Gesichtspunkt kann immer nur der sein, welche Wirkung das Nichtigkeitsurteil als solches hat. Da nach den früheren Darlegungen diese Nichtigkeitswirkung sich mit derjenigen deckt, wie sie allgemein für das bürgerliche Recht besteht, so kann es auf den Grund, aus dem die Nichtigkeit ausgesprochen worden ist, nicht ankommen und ist deshalb für die Piezker'schen Unterscheidungen kein Raum.

Gegen das Ergebnis, zu dem man so gelangt, kann auch nicht geltend gemacht werden, daß in einem Falle wie dem vorliegenden das jüngere Patent eigentlich doppelt unberechtigt sei, einmal, weil es — wie das ältere — keine Erfindung zum Gegenstand habe, ferner aber, weil, wenn ihm eine Erfindung zugrunde liege, dann das ältere Patent besser berechtigt wäre und als gegenstandsgleich entgegenstände. Denn nach Ablauf der fünf Jahre des § 28 Abs. 3

PatG. wird eben die — bis dahin möglicherweise mangelhafte — Erfindung als Vollerfindung behandelt, eine Rechtslage, zu der es das ältere Patent nicht gebracht hatte.

Der Umstand, daß die beiden Patente eine Zeit lang nebeneinander bestanden haben, ist hier für das rechtliche Ergebnis wegen der Rechtswirkung des Nichtigkeitsurteils ohne Erheblichkeit.

Danach erweist sich die Klage schon aus Rechtsgründen als unbegründet; es bedarf deshalb keines Eingehens auf die sachliche Prüfung über die Gleichheit des Erfindungsgegenstands beider Patente.