

2. Steht einer patentrechtlichen Nichtigkeitsklage die rechtskräftige Abweisung des Klägers in einem früheren Nichtigkeitsstreit gegen dasselbe Patent auch dann entgegen, wenn er die frühere Nichtigkeitsklage auf fehlende Erfindungshöhe, die jetzige auf fehlende Neuheit gestützt hatte?

PatG. § 10.

I. Zivilsenat. Urf. v. 23. November 1932 i. S. M. (M.) w. The B. I. Co. (Bekl.). I 163/32.

I. Reichspatentamt.

Die Beklagte ist Inhaberin des Patents 428663, das zum Gegenstand hat einen „Apparat zum Ausbrüten von Eiern in größeren

Mengen". Dieses Patent ist ihr mit Wirkung vom 31. März 1921 ab erteilt worden. Die Erteilung ist am 22. April 1926 bekannt gemacht worden. Gegen den Anspruch 1 des Patents hat der Kläger am 11. März 1931 eine Nichtigkeitsklage erhoben. Gestützt hat er sie darauf, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nach § 1 und § 2 PatG. nicht patentfähig sei. In Ergänzung des Standes der Technik, wie er ihn in einer früher von ihm gegen daselbe Patent erhobenen Nichtigkeitsklage angegeben hatte, hat er sich auf zwei Schrifttumsstellen bezogen, um daraus herzuleiten, daß demgegenüber der Anspruch 1 des angegriffenen Patents keinen patentfähigen Überschuß aufweise. Weiter ist in der gegenwärtigen Nichtigkeitsklage behauptet, daß bei dem in jenen Veröffentlichungen dargestellten Brutapparat bereits alle kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1 des angegriffenen Patents vorhanden seien. Hierfür hat er ferner auf die amerikanische Patentschrift 851347 Bezug genommen. Am Schluß der Klage wird gesagt, durch die vorherigen Ausführungen sei der Beweis erbracht, daß der Patentanspruch 1 des Streitpatents „im Sinne der §§ 1 und 2 PatG. am Prioritätstage der Anmeldung eine patentfähige Erfindung nicht kennzeichnen konnte“.

Die Beklagte hat den Einwand der Rechtskraft geltend gemacht.

Die Nichtigkeitsabteilung des Reichspatentamts wies die Klage ab, weil der jetzt erhobenen Nichtigkeitsklage die Rechtskraft der im früheren Nichtigkeitsstreit derselben Parteien ergangenen Entscheidung entgegenstehe. Es gebe nur die drei Klagegründe des § 10 Nr. 1 bis 3 PatG. Die erste Nichtigkeitsklage sei wie die gegenwärtige auf § 10 Nr. 1 PatG. gestützt gewesen. Hieran vermöge der Umstand nichts zu ändern, daß man sich jetzt auf einen anderen Stand der Technik berufe. Somit könne der auf Grund von Nr. 1 bereits rechtskräftig abgewiesene Kläger auch nicht auf Grund von neu ermittelten druckschriftlichen Vorveröffentlichungen erneut Nichtigkeitsklage aus § 10 Nr. 1 erheben. Diese Rechtsauffassung entspreche der langjährigen Rechtsprechung des Reichspatentamts und des Reichsgerichts (Lutter PatG. 9. Aufl. S. 298).

Die Berufung des Klägers hatte keinen Erfolg.

Gründe:

Der Kläger hatte zunächst, in der schriftlichen Berufungsbegründung, geltend gemacht, es sei nicht genügend beachtet, daß sich

die erste Nichtigkeitsklage auf § 1 PatG. gestützt habe, die gegenwärtige aber auf § 2 PatG. beruhe. In der ersten Klage sei geltend gemacht worden, daß die streitige Erfindung gegenüber dem Vorbekannten nichts Erfinderschaftliches aufweise, in der gegenwärtigen dagegen, daß der Erfindung die Neuheit fehle. Sei aber das der Fall, so könne er sich gerade auf den von der Nichtigkeitsabteilung angeführten Kommentar von Lutter PatG. § 28 Anm. 3 S. 286 berufen. Dort würden sieben Klagegründe angenommen, so unter Nr. 1 das Fehlen einer Erfindung und unter Nr. 5 der Mangel der Neuheit, also ganz entsprechend seiner Klagebegründung im ersten und im zweiten Patentstreit.

Letzteres trifft zwar zu, ändert aber im Ergebnis nichts, weil dem Lutterschen Standpunkt nicht beizutreten ist. Die reichsgerichtliche Rechtsprechung geht seit längerer Zeit dahin, nur die drei Nichtigkeitsgründe des § 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 PatG. als Klagegründe der patentrechtlichen Nichtigkeitsklage anzuerkennen; vgl. RGWrt. vom 12. November 1930 in M. u. W. XXXI S. 161 und die nähere Darstellung nebst Angabe des Schrifttums bei Krause PatG. S. 156, 157 § 10 Anm. 7 zu c. Ergänzend ist hinzuzufügen, daß sich jetzt auch Seligsohn PatG. 7. Aufl. S. 379 § 28 Anm. 5 dieser Auffassung angeschlossen hat, die nunmehr als die herrschende bezeichnet werden darf.

In der Berufungsverhandlung hat der Vertreter des Klägers ausgeführt, daß auch dann, wenn man für die Nichtigkeitsklage nur die drei Klagegründe des § 10 Abs. 1 PatG. anerkenne, die Klage zuzulassen sei, weil die Nichtigkeitsklage eine Popularklage sei und die Vorschriften der Zivilprozessordnung nur entsprechend anwendbar seien. Hierbei wird jedoch verkannt, daß die Frage der Rechtskraft von der Frage des Klagegrundes nicht zu trennen ist. Daraus, daß das Gesetz den Patentinhaber innerhalb der Frist des § 28 Abs. 3 PatG. noch unbestimmt vielen Angriffen anderer Personen aus § 10 Abs. 1 Nr. 1 aussetzt, folgt nicht, daß nun auch der Nichtigkeitskläger, der bereits einmal mit seiner Klage aus § 10 Abs. 1 Nr. 1 abgewiesen worden ist, wie jeder beliebige Dritte dastehen und deshalb von neuem die Popularklage aus § 10 Abs. 1 Nr. 1 erheben könne. Der Kläger zieht denn auch diese sonst unabweisbare Folgerung selbst nicht, sondern betont gerade den Unterschied, daß er seine frühere Klage auf § 1, die jetzige dagegen auf § 2 PatG. gestützt habe. Er

beruft sich also selbst auf die Verschiedenheit des Klagegrundes. Da aber, wie gezeigt, diese Verschiedenheit nicht besteht, so kommt es nicht darauf an, ob er das erste Mal seine Klage auf § 1, das zweite Mal (auch) auf § 2 PatG. gestützt hat. Vielmehr ist entscheidend, daß in beiden Fällen als Klagegrund § 10 Abs. 1 Nr. 1 PatG. geltend gemacht worden war.