

**50. Wirkt der Verzicht auf den Hauptanspruch eines Patents mit für den Unteranspruch, wenn dieser keine selbständige Erfindung enthält?**

PatG. § 9.

I. Zivilsenat. Ur. v. 15. Februar 1936 i. S. S. u. H. AG. (Bekl.)  
w. N. L.- und L.werke GmbH. (kl.). I 253/34.

I. Reichspatentamt.

Das mit dem 11. Januar 1936 abgelaufene Patent 281812 der Beklagten auf eine Schaltungsanordnung für Leitungswähler in Fernsprechanlagen mit selbständigem oder halb selbständigem Betrieb war seit dem 11. Januar 1913 in Geltung, bis die Beklagte am 19. Februar 1934 auf die wegen der Ansprüche 1 bis 3, 5 und 6 von der Klägerin erhobene Nichtigkeitsklage hin auf die Ansprüche 1 bis 4 dem Reichspatentamt gegenüber verzichtete; dieser Verzicht ist in der Patentrolle vermerkt und bekanntgemacht worden. Im Streit blieben die Ansprüche 5 und 6, die auf den Anspruch 1 verweisen. Die Klägerin bittet um Vernichtung dieser beiden Ansprüche. Was nach ihnen als

Erfindung beansprucht werde, sei bereits Gegenstand eines älteren Patents. Außerdem bleibe aber nach Verzicht auf den Anspruch 1 eine selbständig patentfähige Erfindung in den Ansprüchen 5 und 6 überhaupt nicht übrig. Die Beklagte wendet ein, Anspruch 5 (und mit ihm 6) enthalte etwas grundsätzlich anderes als das Vorpatent und bringe nach dem Stande der Technik, zu dem die (nicht vorheröffentlichte) Vorpatentschrift nicht gehöre, durchaus Neues und Erfindertisches.

Das Reichspatentamt hat die Klage, dem Antrag der Klägerin gemäß, wegen der Ansprüche 1 bis 3 in der Hauptsache für erledigt erklärt, im übrigen aber eine Teilvernichtung des angefochtenen Patents durch Streichung der Ansprüche 5 und 6 ausgesprochen. Gegen diese Teilvernichtung richtet sich die Berufung der Beklagten mit dem Antrag, unter Aufhebung der Entscheidung des Reichspatentamts insoweit die Ansprüche 5 und 6 aufrechtzuerhalten. Die Berufung hatte nur den Erfolg, daß die Teilvernichtung auf die Zeit vom 19. Februar 1934 ab beschränkt wurde.

#### Aus den Gründen:

Daß die vom angegriffenen Patent allein noch übrigen Ansprüche 5 und 6 während der Berufungsinstanz durch Zeitablauf erloschen sind, ändert nichts an der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage, ganz abgesehen von dem besonderen Interesse, das die Klägerin als Beklagte im anhängigen Verletzungsprozeß daran hat, daß die von Anfang an bestehende Nichtigkeit des Patents noch jetzt festgestellt werde. Wegen der Patentansprüche, auf die sich der Verzicht der Beklagten bezieht, hat die Klägerin die Klage jedoch nicht weiter verfolgt.

Gegenüber den Patentansprüchen 5 und 6 hat sie zur Klagebegründung behauptet, daß die Erfindung bereits Gegenstand eines älteren Patents sei. Die Parteien streiten aber, nachdem die Beklagte auf den Patentanspruch 1 verzichtet hat, auf den die Ansprüche 5 und 6 verweisen, über die Tragweite dieses Verzichts und damit darüber, ob die beiden Ansprüche, weil sie, wie die Klägerin darzulegen versucht hat, nichts selbständig Erfindertisches enthalten, durch Wegnahme der Stütze des Anspruchs 1 gegenstandslos geworden sind. Dieser Streit ist im gegenwärtigen Verfahren mit zu entscheiden.

Er kann aber nur entschieden werden nach dem sonst im Identitätsstreit wegen der auszuscheidenden Neuheitsfrage nicht in Betracht kommenden Stande der Technik zur Zeit der Anmeldung des Streit-

patents. Nur auf dieser Grundlage läßt sich beurteilen, ob die Ansprüche 5 und 6 damals für sich patentfähig waren oder nur Ausführungsformen des Anspruchs 1, auf dem sie fußen, enthalten, ob sie danach bestehen geblieben oder im Augenblick des Verzichts mit erloschen sind . . . (Die hier folgenden Ausführungen haben das Ergebnis:) Jeder durchschnittlich begabte Fachmann, der im Jahre 1913 nach den im Patentanspruch 1 enthaltenen Angaben eine Fernsprechanlage herstellen wollte, mußte als Konstrukteur auf Grund dieses Anspruchs schon auf das kommen, was Anspruch 5 sagt. Dies ließ sich also als selbständige Erfindung nicht mehr bewerten. Und daß dann weiter der Anspruch 6 nur wiederum eine zweckmäßige Ausführung rein konstruktionseller Art für die Einrichtung nach Anspruch 5 gab, hat auch die Beklagte nicht ernsthaft bestritten; jedenfalls kann daran nach dem Gutachten des Sachverständigen kein Zweifel bestehen.

Hiernach erstreckt sich der von der Beklagten ausgesprochene Verzicht notwendigerweise mit auf die beiden Ansprüche 5 und 6, so daß diese über den 19. Februar 1934 hinaus keinen Bestand haben können. Bis dahin aber fanden sie die für sie unerläßliche Grundlage im Anspruch 1. Weil die Klägerin die Nichtigkeitsklage wegen dieses Anspruchs nicht weiter verfolgt hat, so hatte ihn der Senat, ebenso wie das Reichspatentamt, als zu Recht bestehend hinzunehmen, ohne die Möglichkeit der Prüfung (wie bei Aufrechterhaltung der Klage) ob der Anspruch 1 wegen Wesensgleichheit mit dem älteren Patent völliger Vernichtung hätte anheimfallen müssen, was nach dem zuvor Ausgeführten den Fortfall der Ansprüche 5 und 6 auch für die Zeit vor der Verzichtserklärung zur notwendigen Folge gehabt haben würde. Für diese Zeit bestand also Anspruch 1 unangefochten, und Anspruch 5 (und damit 6) kann deshalb nur dann vernichtet werden, wenn sein Gegenstand sich deckt mit dem Gegenstand jenes älteren Patents . . . (Es wird dargelegt, daß dies nicht der Fall ist.) Die von der Klägerin behauptete Identität ist also nicht gegeben. Deshalb sind die beiden streitigen Ansprüche erst mit der Verzichtserklärung hinfällig geworden; bis dahin haben sie mit dem Anspruch 1 zusammen Bestand gehabt. Das war in Abänderung der angefochtenen Entscheidung durch teilweise Abweisung der Klage auszusprechen.

patents. Nur auf dieser Grundlage läßt sich beurteilen, ob die Ansprüche 5 und 6 damals für sich patentfähig waren oder nur Ausführungsformen des Anspruchs 1, auf dem sie fußen, enthalten, ob sie danach bestehen geblieben oder im Augenblick des Verzichts mit erloschen sind . . . (Die hier folgenden Ausführungen haben das Ergebnis:) Jeder durchschnittlich begabte Fachmann, der im Jahre 1913 nach den im Patentanspruch 1 enthaltenen Angaben eine Fernsprechanlage herstellen wollte, mußte als Konstrukteur auf Grund dieses Anspruchs schon auf das kommen, was Anspruch 5 sagt. Dies ließ sich also als selbständige Erfindung nicht mehr bewerten. Und daß dann weiter der Anspruch 6 nur wiederum eine zweckmäßige Ausführung rein konstruktiver Art für die Einrichtung nach Anspruch 5 gab, hat auch die Beklagte nicht ernsthaft bestritten; jedenfalls kann daran nach dem Gutachten des Sachverständigen kein Zweifel bestehen.

Hiernach erstreckt sich der von der Beklagten ausgesprochene Verzicht notwendigerweise mit auf die beiden Ansprüche 5 und 6, so daß diese über den 19. Februar 1934 hinaus keinen Bestand haben können. Bis dahin aber fanden sie die für sie unerläßliche Grundlage im Anspruch 1. Weil die Klägerin die Nichtigkeitsklage wegen dieses Anspruchs nicht weiter verfolgt hat, so hatte ihn der Senat, ebenso wie das Reichspatentamt, als zu Recht bestehend hinzunehmen, ohne die Möglichkeit der Prüfung (wie bei Aufrechterhaltung der Klage) ob der Anspruch 1 wegen Wesensgleichheit mit dem älteren Patent völliger Vernichtung hätte anheimfallen müssen, was nach dem zuvor Ausgeführten den Fortfall der Ansprüche 5 und 6 auch für die Zeit vor der Verzichtserklärung zur notwendigen Folge gehabt haben würde. Für diese Zeit bestand also Anspruch 1 unangefochten, und Anspruch 5 (und damit 6) kann deshalb nur dann vernichtet werden, wenn sein Gegenstand sich deckt mit dem Gegenstand jenes älteren Patents . . . (Es wird dargelegt, daß dies nicht der Fall ist.) Die von der Klägerin behauptete Identität ist also nicht gegeben. Deshalb sind die beiden streitigen Ansprüche erst mit der Verzichtserklärung hinfällig geworden; bis dahin haben sie mit dem Anspruch 1 zusammen Bestand gehabt. Das war in Abänderung der angefochtenen Entscheidung durch teilweise Abweisung der Klage auszusprechen.