

25. Findet die Vorschrift des § 2 Satz 2 des Patentgesetzes vom 5. Mai 1936 auf die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes erteilten Patente Anwendung?

Patentgesetz vom 5. Mai 1936 (RGBl. II S. 117) — PatG. n. F. — § 2 Satz 2, § 57.

I. Zivilsenat. Ur. v. 19. Dezember 1936 i. S. G. (N.) w. G. Erben (Wefl.). I 62/36.

I. Reichspatentamt.

Die Frage ist aus folgenden den Sachverhalt ergebenden

Gründen

bejaht worden:

Auf die Behauptung der offenkundigen Vorbenutzung, mit der die Nichtigkeitsklage in erster Reihe begründet worden war, kann die Klage nach dem Inkrafttreten des Patentgesetzes vom 5. Mai 1936 nicht mehr gestützt werden, weil die von dem Kläger behaupteten Fälle offenkundiger Vorbenutzung gemäß § 2 Satz 2 PatG. n. F. als neuheitsschädlich nicht mehr in Betracht kommen. Die Neuheitsschädlichkeit muß nach den Vorschriften des neuen Gesetzes beurteilt werden, obwohl das angegriffene Patent vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes erteilt worden ist. § 57 Abs. 1 PatG. n. F. bestimmt, daß die Rechtsverhältnisse der vor dem Inkrafttreten des Gesetzes erteilten Patente sich nach den Vorschriften des neuen Gesetzes richten, soweit in diesem nicht anderes bestimmt ist. Zu den Rechtsverhältnissen eines Patents gehört auch sein rechtlicher Bestand und sein Schutzbereich. Wenn diese nach den Vorschriften des Gesetzes vom 5. Mai 1936 beurteilt werden sollen, so folgt daraus, daß der Entscheidung über die Neuheitsschädlichkeit der vom Kläger behaupteten Vorbenutzungen die neue Fassung des § 2 PatG. zugrunde zu legen ist. Denn sowohl für den rechtlichen Bestand eines Patents als auch für seinen Schutzbereich ist es von Bedeutung, ob dem Patent eine innerhalb von 6 Monaten vor der Anmeldung erfolgte offenkundige Vorbenutzung als neuheitsschädlich entgegeng gehalten werden kann oder nicht. Daß die Neuheitsschädlichkeit einer Vorbenutzung für die im Nichtigkeitsstreit zu treffende Entscheidung über den rechtlichen Bestand des Patents von Bedeutung ist, bedarf

keiner Begründung. Aber auch für die Entscheidung über den Schutzzumfang im Verletzungsprozeß ist es unter Umständen von Bedeutung, ob eine offenkundige Vorbenutzung zu berücksichtigen ist oder nicht. Das Reichsgericht hat sich in jetzt ständiger Rechtsprechung auf den Standpunkt gestellt, daß der Schutzzumfang eines Patentes eng auf die gezeigte Ausführungsform zu beschränken ist, wenn die Prüfung des Standes der Technik ergibt, daß der Erfindungsgedanke des Patentes bei der Anmeldung nicht mehr neu gewesen ist (RGZ. Bd. 139 S. 155, Bd. 140 S. 366). Es kann deshalb auch für den Schutzzumfang eines Patentes von entscheidender Bedeutung sein, ob die Neuheitsschädlichkeit einer Vorbenutzung deshalb verneint werden muß, weil die Vorbenutzung innerhalb von 6 Monaten vor der Anmeldung des Patentes erfolgt ist und auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht. Daß dies der Sinn der Übergangsbestimmung des § 57 Abs. 1 PatG. n. F. ist, wird durch die Regelung anderer Übergangsbestimmungen bestätigt. § 59 Abs. 1 PatG. n. F. bestimmt, daß für die Weiterbehandlung der vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes eingegangenen Anmeldungen die Vorschriften des neuen Gesetzes maßgebend sind. Danach muß auch ein bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 5. Mai 1936 angemeldetes Patent trotz offenkundiger Vorbenutzung erteilt werden, wenn die Vorbenutzung innerhalb von 6 Monaten vor der Anmeldung stattgefunden hat und auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht. Dann erscheint es aber nicht gerechtfertigt, die vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes bereits erteilten Patente anders zu beurteilen, obwohl sie zur selben Zeit oder später angemeldet sein können als ein Patent, das erst nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes erteilt ist, weil die Prüfung längere Zeit in Anspruch genommen hat. Die neuen Bestimmungen über die Neuheitsschädlichkeit von Vorveröffentlichungen und Vorbenutzungen sollen Unbilligkeiten ausschließen, die sich dann ergeben haben, wenn der Erfinder sein Gedankengut nicht mit der bisher erforderlichen peinlichen Sorgfalt davor geschützt hatte, daß es in der letzten Zeit vor der Anmeldung zur Geheimhaltung nicht verpflichteten Dritten bekannt geworden war. Es besteht kein innerer Grund, warum diese Wohlthat nicht auch den vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes erteilten Patenten zugute kommen soll. Die Rücksichtnahme auf gutgläubige Dritte, die das Patent im Vertrauen auf eine in den

letzten 6 Monaten vor der Anmeldung erfolgte Veröffentlichung oder offenkundige Vorbenutzung in Benutzung genommen hatten, kann zu einer abweichenden Stellungnahme nicht nötigen. Denn schadensersaßpflichtig haben sich gutgläubige Dritte durch eine im Vertrauen auf den bisherigen Rechtszustand vorgenommene Benutzung nicht gemacht. Daß sie aber für die Zukunft genötigt sind, das Verdienst des Erfinders durch die Unterlassung weiterer Benutzung zu achten oder eine Lizenz zu erwerben, kann nicht als unbillig bezeichnet werden.

Wenn man von der Anwendbarkeit des § 2 Satz 2 PatG. n. F. ausgeht, müssen die vom Kläger geltend gemachten Fälle offenkundiger Vorbenutzung außer Betracht bleiben, weil sie sämtlich in das Jahr 1924, also in die letzten 6 Monate vor der am 27. Mai 1924 erfolgten Anmeldung des Patents, fallen. Allerdings hat der Nichtigkeitskläger behauptet, daß die Firma J. W. G. schon im Jahre 1923 Schleudern zum Reinigen von Papierzeug mit stufenförmiger Trommel serienweise gebaut habe. Aber er hat nicht geltend gemacht, daß schon in dieser Herstellung eine offenkundige Vorbenutzung zu finden sei. Diese soll nach der Darstellung des Klägers vielmehr zum ersten Male im Januar 1924 dadurch stattgefunden haben, daß eine von der Firma J. W. G. hergestellte Maschine auf dem Fabrikhof der Firma einer Anzahl betriebsfremder, zur Geheimhaltung nicht verpflichteter Interessenten vorgeführt worden ist. Diese Vorbenutzung beruht auf der Erfindung des Rechtsvorgängers der jetzigen Patentinhaberinnen. . . (Wird ausgeführt.)