

47. 1. Kann im Nichtigkeitsverfahren eine einschränkende Änderung der Patentbeschreibung oder der Patentzeichnung erreicht werden?

2. Kann im Nichtigkeitsverfahren ein Mangel des Erteilungsverfahrens geltend gemacht werden, um die Vernichtung des Patents zu erreichen?

3. Kommt für die Feststellung des Gegenstandes eines erteilten Patents neben dem Erteilungsbeschuß und seinen Anlagen eine etwa davon abweichende Fassung der gedruckten Patentschrift in Betracht?

PatG. (n. F.) §§ 1, 13, 35.

I. Zivilsenat. Ur. v. 18. Januar 1937 i. S. W. (Pl.) w. G. (Bekl.).
I 200/36.

I. Reichspatentamt.

Der Beklagte ist Inhaber des ihm erteilten DM. 497224, dessen Erteilung am 10. April 1930 bekanntgemacht ist und dessen Ansprüche folgendermaßen lauten:

1. Paßstift zur Verbindung von Bauteilen, insbesondere Maschinenelementen und dergleichen, dadurch gekennzeichnet, daß er in seiner Längsrichtung Abflachungen (e), Einkerbungen oder Nillen (g) und zwischen diesen volle Teile, Vorsprünge oder Rippen (f) in solcher Anordnung trägt, daß die an der Wandung (b) der Bohrung anliegenden Teile beim Eintreiben des Stiftes in die Bohrung verdrängt und teilweise nach den Abflachungen, Einkerbungen usw. hin

zurückgedehnt werden, wobei der Anpressungsdruck dieser Teile an die Wandung (b) der Bohrung das Festhalten des Paßstifts (a) bewirkt.

2. Paßstift nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Stift (a) an seinen vollen Teilen, Vorsprüngen oder Rippen (f) ballig gewölbte Paßflächen aufweist.

Mit der am 9. April 1935 beim Reichspatentamt eingegangenen Klage hat der Kläger zunächst beantragt, das Patent des Beklagten vollständig für nichtig zu erklären, da der Gegenstand des Patents nicht neu und nicht von fortschrittlicher Wirkung sei. In der mündlichen Verhandlung vor dem Reichspatentamt (Nichtigkeitssenat) hat er jedoch seinen Antrag auf Teilvernichtung des Patents durch Beschränkung des Anspruchs auf Verwendung bei zylindrischen Bohrungen eingeschränkt.

Zur Begründung dieses Antrags hat der Kläger folgendes ausgeführt: Wie die Beschreibung der Patentschrift eindeutig ergebe, handle es sich bei der streitigen Erfindung ausschließlich um Verwendung eines Paßstifts bei zylindrischen Bohrungen. Das sei maßgeblich und zur Erläuterung heranzuziehen, da die Patentansprüche hierüber nichts ausdrücklich besagten. Es komme aber auch hinzu, daß die Anmelderin (Rechtsvorgängerin des Patentinhabers) in einer Eingabe an das Reichspatentamt vom 2. Juni 1927 während des Prüfungsverfahrens beantragt habe, in der Beschreibung und in Anspruch 1 durch Einfügungen klarzustellen, daß es sich bei dem Gegenstand der Erfindung allein um die Einfügung von Paßstiften in zylindrische Bohrungen handle. Demgegenüber sei es unerheblich, daß die Abbildung 1 der Patentschrift eine kegelförmige Bohrung zeige. Die Unklarheit der Patentschrift, die dadurch geschaffen sei, zwingt dazu, im Nichtigkeitsverfahren den Patentanspruch 1 auf den vom Anmelder selbst allein begehrten Schutz zu beschränken.

Der Beklagte hat die Abweisung der Klage beantragt. Für eine Teilvernichtung des Streitpatents sei kein Raum, weil das Reichspatentamt mit Recht für den in den Ansprüchen formulierten Gegenstand ein Patent erteilt habe. Maßgeblich sei der von der Abteilungsabteilung erlassene Erteilungsbeschluß, dem die Abteilung offenbar nur die Fassung der Patentbeschreibung und der Ansprüche habe zugrunde legen wollen, welche die Anmelderin nach Belehrung

durch die Prüfungsstelle gemäß dem Vorschlag des Prüfers vom 23. Februar 1927 mit Eingabe vom 19. Oktober 1927 angenommen habe. Der Anmelderin und offenbar auch der die Ansprüche prüfenden Anmeldeabteilung sei entgangen, daß außer den von der Anmelderin hergestellten Reinschriften ein — weiteres — „Druckexemplar“ der Beschreibung und der Ansprüche zur Auslegung gemäß Verfügung vom 31. Oktober 1927 gelangt sei, das ohne Benachrichtigung und ohne Einwilligung der Anmelderin im Text der Beschreibung unzulässigerweise derart geändert worden sei, daß in der Tat dort durchweg von zylindrischen Bohrungen die Rede sei. Daraus ergebe sich allerdings eine Unstimmigkeit, die aber weder von der Anmelderin noch vom Beklagten, der die Anmelderrechte erst am 10. September 1929 erworben habe, zu vertreten sei, auch nicht im Nichtigkeitsverfahren beseitigt werden könne.

Das Reichspatentamt hat die Klage abgewiesen. Der Kläger hat Berufung eingelegt und beantragt, entgegen der angefochtenen Entscheidung das Streitpatent teilweise zu vernichten. Schließlich hat der Kläger seinen Antrag dahin gefaßt: das unter Nr. 497224 erteilte Patent insoweit für nichtig zu erklären, als es die von der Nichtigkeitsabteilung des Reichspatentamts festgestellte und vom Beklagten zugegebene Unstimmigkeit betreffe, und diese zu beseitigen, indem entweder in der Abbildung 1 der Patentschrift an Stelle der konischen Bohrung b eine zylindrische gezeigt werde, oder in der Patentbeschreibung die Bohrung b nicht mehr als zylindrische Bohrung beschrieben werde. In der mündlichen Verhandlung hat der Kläger noch angeregt, ob nicht vielleicht das von ihm erstrebte Ziel auch durch Änderung des Patentanspruchs, z. B. durch Streichung der Bezugnahme (b) bei den die „Wandung der Bohrung“ betreffenden Wörtern, erreicht werden könne. Die Berufung des Klägers wurde zurückgewiesen.

Gründe:

1. Der Kläger hat zwar im ersten Rechtszuge zunächst die vollständige Vernichtung des DRP. 497224 beantragt, dann aber seinen Antrag auf Teilvernichtung des Patents durch Beschränkung des Anspruchs 1 auf Verwendung bei zylindrischen Bohrungen beschränkt. Daß eine solche Beschränkung möglich ist, wenn entweder der Stand der Technik es rechtfertigt oder wenn der Anmelder auf

einen weitergehenden Schutz ausdrücklich verzichtet hatte — beides behauptet der Kläger —, unterliegt keinem Zweifel. Das muß vorweg im Gegensatz zu den Rechtsausführungen des Beklagten betont werden. Denn es ist in der Rechtsprechung niemals zweifelhaft gewesen, daß der Patentschutz auf die Verwendung des patentierten Gegenstandes für bestimmte Zwecke beschränkt werden kann. Daß der Kläger nur dieses erreichen will, ergibt auch sein Antrag vom 9. Januar 1937, der in erster Reihe auf daselbe hinausläuft, was im ersten Rechtszuge beantragt war. Dabei muß freilich gesagt werden, daß diesem Antrag weder in der einen noch in der anderen Form wörtlich entsprochen werden könnte. . . Der Kläger verkennet dabei die Grenzen des Nichtigkeitsverfahrens, in dem nur eine völlige oder teilweise Vernichtung des Patents, also des im Anspruch festgelegten Gegenstandes der Erfindung, erreicht werden kann, nicht aber eine Änderung des Inhalts der Beschreibung oder der Darstellung in einer Zeichnung. Das hindert aber nicht, im Berufungsverfahren sachlich zu prüfen, ob die im Grunde angestrebte Teilvernichtung mit Recht beantragt wird. Wäre danach eine Beschränkung des Anspruchs gerechtfertigt, so würde die aus der Zeichnung alsdann sich ergebende Unstimmigkeit dadurch beseitigt sein, daß jetzt diese Zeichnung überhaupt bedeutungslos würde, weil das rechtskräftige Urteil im Nichtigkeitsverfahren allein für den Gegenstand des Patents maßgeblich wäre, auch wo die Patentschrift etwas anderes sagt oder zeigt. Aus demselben Grunde ist eine Änderung des Wortlauts der Patentbeschreibung im Nichtigkeitsverfahren nicht angängig; etwaige Unrichtigkeiten werden durch das Urteil im Nichtigkeitsverfahren beseitigt, das bei positivem Inhalt an die Stelle der unzutreffenden Teile der Beschreibung tritt. Wird dagegen die Nichtigkeitsklage abgewiesen, so muß es dabei verbleiben, daß für den Gegenstand der Erfindung der Patentanspruch maßgeblich ist.

2. Der Kläger kann das von ihm erstrebte Ziel aber auch nicht dadurch erreichen, daß er die etwa aus der Patentbeschreibung zu entnehmende Beschränkung des Patentgegenstandes auf einen Verzicht des Beklagten im Patenterteilungsverfahren stützt. Würde damit ein Mangel des Erteilungsverfahrens geltend gemacht, um darauf die beantragte Teilvernichtung des Patents zu begründen, so könnte dieser Einwand überhaupt nicht beachtet werden. Aber der

Kläger will durch seinen Hinweis auf einen Verzicht des Beklagten nur den zulässigen Beweis führen, daß das Reichspatentamt ihm ein Patent nur unter Beachtung dieses Verzichts habe erteilen wollen und tatsächlich erteilt habe und daß deshalb die Fassung der Patentbeschreibung, nicht die weitere Fassung des Patentanspruchs für den Gegenstand der Erfindung maßgeblich sei. Daraus folgert der Kläger, daß durch Änderung des Patentanspruchs eine Beseitigung der jetzigen Unstimmigkeit der Patentschrift möglich sei und demgemäß insoweit eine Teilvernichtung des Patents verlangt werden könne.

Aber diese ganze Klagebegründung scheidet daran, daß ihr die aus einem Verzicht des Beklagten abgeleitete Grundlage fehlt. Es ist nicht richtig, wenn der Kläger wiederholt behauptet, die Anmelderin habe in einer Eingabe auf den Schutz, den der Anspruch unbeschränkt gewährt, teilweise verzichtet, sie habe nur noch verlangt, was in der Beschreibung gesagt ist, und deshalb müsse auch das Patent durch Einfügung des beschränkten Verwendungszwecks in den Anspruch teilweise vernichtet werden. Dieses Verlangen ist unbegründet, wie die angefochtene Entscheidung einwandfrei aus den Erteilungsakten nachgewiesen hat. Zwar war die Anmelderin ausweislich ihrer Eingabe vom 2. Juni 1927 bereit, auf den ursprünglich begehrten Schutz teilweise zu verzichten, und machte demgemäß Vorschläge über eine anderweitige Fassung der Patentbeschreibung und des Anspruchs 1. Danach sollte nun geschützt werden ein Verfahren, in zylindrisch vorgebohrte, nicht aufgeriebene Löcher konische, sich nachträglich deformierende Stifte einzutreiben. Der Prüfer riet von der beabsichtigten Umgestaltung von Beschreibung und Anspruch ab und empfahl der Anmelderin nachdrücklich die Annahme der von ihm mit Bescheid vom 23. Februar 1927 vorgeschlagenen Fassung. Dabei machte er allerdings im wesentlichen Gesichtspunkte geltend, die hier nicht von Belang sind. Er verwies nämlich darauf, daß durch ein Verfahren nur dessen unmittelbare Erzeugnisse, nicht aber gleiche, doch anderswie hergestellte Erzeugnisse geschützt seien. Das hat offenbar die Anmelderin überzeugt; denn sie hat nicht nur die vorgeschlagene Änderung angenommen, sondern auch entsprechende Reinschrift eingereicht. Der Kläger meint, das sei unbeachtlich, denn es liege ein unwiderruflicher Verzicht der Anmelderin vor. Mit Recht lehnt das Reichspatentamt (Nichtigkeits-

abteilung) diese Auffassung ab, erklärt vielmehr die Eingabe vom 2. Juni 1927 für einen Teil der unverbindlichen Erörterungen zwischen einem Anmelder und der Prüfungsstelle über die zweckmäßigste Gestaltung des Anspruchs und der Beschreibung. Maßgeblich war für das weitere Prüfungsverfahren also die hiernach ausdrücklich anerkannte Fassung der Beschreibung vom 23. Februar 1927, die im Gegensatz zur gedruckten Patentschrift bei dem Wort „Bohrung“ nichts von zylindrisch sagt, sondern an einer Stelle vom „Eintreiben des Stifts in die Bohrung . . . , die zylindrisch oder keglig sein kann“, ausdrücklich spricht. Demgemäß hat auch der Prüfer im Bekanntmachungsbeschluß vom 31. Oktober 1927 zur Auslegung bestimmt: Beschreibung und 2 Patentansprüche, eingegangen am 20. Oktober 1927. Das Patent ist dann, nach langwierigen Erörterungen über 5 Einsprüche, unverändert erteilt worden, „auf Grund der ausgelegten Unterlagen“, die der Erteilungsbeschluß vom 23. Oktober 1929 allerdings nicht näher aufführt.

Es besteht danach kein Zweifel, daß das Patent 497224 in der vom Prüfer am 23. Februar 1927 vorgeschlagenen Fassung erteilt ist. Da für den Bestand des Patents und dessen Wortlaut allein der Beschluß der patenterteilenden Behörde, hier der Anmeldeabteilung, maßgeblich ist, sind Abweichungen von den Unterlagen und Anlagen dieses Beschlusses, die sich in der Patentschrift finden, rechtlich unbeachtlich, können auch im Nichtigkeitsverfahren nicht beseitigt werden, weil keiner der gesetzlichen Nichtigkeitsgründe des § 10 PatG. (a. F.) vorliegt. Es kann auch nicht in Frage kommen, durch zweimalige Streichung der Bezugszeichen b im Patentanspruch etwa dessen wahren Inhalt klarzustellen. Dadurch würde nichts gebessert, vielleicht sogar die bestehende Unstimmigkeit noch verstärkt werden.

Bei dieser Sachlage ist also dem Reichspatentamt in vollem Umfang zuzustimmen, daß die geltendgemachten zulässigen Nichtigkeitsgründe zu Unrecht angerufen sind, daß aber die in der Patentschrift enthaltenen Unstimmigkeiten, beruhend auf einer unzulässigen nachträglichen Änderung des „Druckemplars“ der Beschreibung, im Nichtigkeitsverfahren nicht geltend gemacht und nur durch die Gründe der vorliegenden Entscheidung richtiggestellt werden können.