

49. 1. Kann der Patentinhaber durch Vereinbarung mit einem Dritten den Patentanspruch als solchen abändern?

2. Ist eine Vereinbarung zulässig, durch die der Patentinhaber sich verpflichtet, das Patent gegen seinen Gegner im Verletzungsprozeß nur in beschränktem Umfange geltend zu machen?

3. Enthebt in diesem Fall die Vereinbarung den Verlezungsrichter der Aufgabe, den in der Patentschrift verkörperten Erfindungsgedanken und den Schutzzumfang des Patents nach dem wirklichen Stande der Technik festzustellen?

PatG. §§ 6, 47.

I. Zivilsenat. Ur. v. 9. Januar 1937 i. S. E. L. Du. GmbH. (Bekl.)
w. W. AG. (Kl.). I 90/36.

I. Landgericht Hamburg.

II. Oberlandesgericht baselst.

Die Beklagte ist Inhaberin der ausschließlichen Lizenz an dem vom 3. März 1929 ab wirksamen Reichspatent Nr. 500968. Anspruch 1 des Patents lautet:

Membranschallerzeuger zur Betätigung durch Druck- oder Saugluft, bei dem die über ein gewölbtes Halbgehäuse gespannte Membran mit einer zentralen Durchbrechung für den Durchtritt des Betriebsmittels versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß diese zentrale Durchbrechung mit einem gegen den inneren Membranrand nachgiebig anliegenden, unter der Wirkung einer Feder stehenden Körper verschlossen gehalten wird.

Die Klägerin, die Signalhörner für Kraftfahrzeuge herstellt, erhob gegen die Beklagte eine verneinende Feststellungs-klage, nachdem diese ihr Verletzung des Patents vorgeworfen hatte. Die Beklagte erhob Widerklage auf Verurteilung der Klägerin zur Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht.

Das Landgericht wies die Widerklage ab und erkannte nach dem Klageantrag. Die Beklagte legte Berufung ein. Während des Berufungsverfahrens nahm die Klägerin den von ihr bei dem Reichspatentamt gestellten Antrag auf Vernichtung des Patents Nr. 500968 nach Zustandekommen einer Einigung zurück. Über den Inhalt der Vereinbarung teilten die Parteien dem Berufungsgericht in einer

von ihren Prozeßbevollmächtigten unterzeichneten Eingabe vom 5. November 1935 mit, die Parteien hätten mit Zustimmung des Patentinhabers den Patentanspruch auf folgenden Wortlaut festgelegt:

Membranschallerzeuger zur Betätigung durch Druck- oder Saugluft, bei dem die über ein gewölbtes Halbgehäuse gespannte Membran mit einer zentralen Durchbrechung für den Durchtritt des Betriebsmittels versehen ist, welche Durchbrechung durch einen nachgiebig anliegenden Körper verschlossen gehalten ist, dadurch gekennzeichnet, daß dieser Körper (3) gegen die der Strömungsrichtung abgewandte Membranseite anliegt und unter der Wirkung einer Feder (4) steht.

Hierbei erklärten die Parteien, der Anspruch werde mit diesem Wortlaute dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt werden müssen. Die Beklagte änderte ihren Widerklageantrag unter Bezugnahme auf die erfolgte Verständigung. Auch nach Stellung des neuen Widerklageantrags stritten die Parteien weiter darüber, ob der Klägerin eine Patentverletzung zur Last falle. Die Beklagte hielt auch ihren Antrag auf Abweisung des unverändert gebliebenen Klageantrags aufrecht. Das Oberlandesgericht wies die Berufung zurück.

Die Revision der Beklagten führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Aus den Gründen:

Der Hauptangriff der Beklagten richtet sich gegen die Würdigung, die der Berufungsrichter dem nach ihrer Meinung der Vereinbarung vom 31. Oktober 1935 zu entnehmenden „patentierten Patentanspruch“ hat zuteil werden lassen. Sie macht geltend, die Parteien hätten durch jene Vereinbarung den Patentanspruch für den Verletzungsprozeß so festgelegt, wie sie es mit Rücksicht auf den Stand der Technik für richtig gehalten hätten. Die Vereinbarung sei für die Parteien im Verletzungsprozeß bindend, weil das privatrechtliche Verhältnis zwischen Patentinhaber und Verleger der freien Verfügung der Beteiligten unterliege; der festgelegte Wortlaut des Patentanspruchs sei deshalb schlechthin maßgebend und keiner einschränkenden Auslegung unter nochmaliger Heranziehung des Standes der Technik mehr zugänglich. Der Berufungsrichter habe somit nur noch prüfen dürfen, ob die Klägerin von dem durch die Vereinbarung festgelegten Erfindungsgedanken Gebrauch gemacht habe.

Diese Klage ist unbegründet. Der Berufungsrichter hat sich zwar über die rechtliche Wirksamkeit und die Tragweite der Vereinbarung vom 31. Oktober 1935 nicht näher geäußert. Dem Zusammenhang seiner Ausführungen ist indessen zu entnehmen, daß er sie an sich für verbindlich, gleichwohl aber ein Eingehen auf den Stand der Technik für erforderlich erachtet hat. Dieser Beurteilung ist im Ergebnis beizutreten.

Auszugehen ist davon, daß das Patent als solches durch eine Vereinbarung des Patentinhabers mit einem Dritten nicht geändert werden kann. Der Gegenstand des Patentes wird mit ausschließender Wirkung gegen Dritte durch das Patentamt als Erteilungsbehörde endgültig bestimmt. Für den Schutzzumfang ist mangels einer Beschränkung des Schutzes durch Verzicht des Anmelders oder Verfügung des Reichspatentamts im Sinne der ständigen Rechtsprechung allein der Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung maßgebend (vgl. RGZ. Bd. 80 S. 54 [57]). Dieser objektive Maßstab ist für den Inhalt des Patents allein entscheidend, so daß der Patentinhaber weder einseitig noch durch Vertrag mit einem Dritten daran etwas ändern kann. Wenn danach der Patentinhaber weder an dem Gegenstand (Anspruch) des Patents noch an dessen Schutzzumfang inhaltlich etwas zu ändern vermag, so ist es doch nicht unzulässig, daß er auf das ganze Patent oder auf einzelne Schutzansprüche verzichtet (§ 12 PatG.); er kann auch durch Vereinbarung mit einem Dritten auf die Geltendmachung seiner Ansprüche aus bestimmten Handlungen oder bestimmten Arten von Handlungen verzichten. Das berührt natürlich den Bestand des Patents und die Frage, ob diese Handlungen sachlich eine unbefugte Patentbenutzung darstellen, in keiner Weise, schafft nur für den wegen Patentverletzung in Anspruch genommenen Dritten eine Einrede und verpflichtet den Patentinhaber, solche Ansprüche gar nicht erst geltend zu machen. Ein solcher Verzicht macht auch die Prüfung des Schutzzumfangs des Patents auf der Grundlage des amtlich festgestellten Patentanspruchs nicht überflüssig; denn erst auf Grund derartiger Ermittlungen läßt sich die Bedeutung eines erklärten Verzichts einwandfrei erkennen. Durch die von der Beklagten als Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz mit Zustimmung des Patentinhabers abgeschlossene Vereinbarung vom 31. Oktober 1935 haben sich die Parteien zur Beilegung des von der Klägerin unabhängig gemachten Nichtigkeitsverfahrens und im Hinblick auf den

zwischen ihnen anhängigen Verletzungsstreit über einen bestimmten Wortlaut des hier in Betracht kommenden Anspruchs 1 aus dem Patent Nr. 500968 verständigt. Die Frage, ob eine Patentverletzung durch die Klägerin vorliegt, haben sie dabei der Entscheidung des Verletzungsprozesses vorbehalten. Offen geblieben ist nicht nur, ob die Klägerin die von der Beklagten als patentverlegend beanspruchten Handlungen unterlassen muß, sondern weiter auch, ob diese Handlungen eine die Schadensersatzpflicht auslösende schuldhaftige Patentverletzung darstellen. Aus der bei Mitteilung der Vereinbarung abgegebenen Erklärung der Parteien und den Ausführungen des Berufungsrichters ergibt sich, daß nunmehr diese Fragen unter Zugrundelegung des vereinbarten Wortlautes des Patentanspruchs entschieden werden sollen. Hierin ist keine Änderung des Patentanspruchs als solchen zu erblicken, die aus den dargelegten Gründen nicht möglich wäre, sondern eine schuldrechtliche Vereinbarung des Inhalts, daß die Beklagte ihr Schutzrecht gegenüber der Klägerin nur in einem bestimmten Umfange geltend machen dürfe. Gegenstand der insoweit für zulässig zu erachtenden Vereinbarung ist nur die Ausübung der Befugnisse aus dem Patent, und zwar nur in dem beschränkten Sinne, daß im Verletzungsprozeß darüber entschieden werden soll, ob ein Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch der Beklagten in den hiernach in Betracht kommenden Grenzen besteht. Selbst wenn die Parteien, wie die Beklagte geltend gemacht hat, bei ihrer Vereinbarung von einem bestimmten Stande der Technik ausgegangen sind, ist zur Ermittlung ihrer Tragweite eine Würdigung dieses Standes der Technik unerlässlich. Abgesehen davon enthebt auch der Zweck der Vereinbarung, die Ansprüche der Beklagten nur in bestimmter Richtung einzuschränken, in diesem Rahmen aber die Frage der Patentverletzung mit Einschluß der Schuldfrage dem Verletzungsrichter vorzubehalten, diesen nicht der Aufgabe, zunächst den in der Patentschrift verkörpertten Lösungsgedanken und sodann dessen Schutzzumfang nach dem wirklichen Stande der Technik festzustellen. Erst nachdem Klarheit darüber geschaffen ist, was Gegenstand des Patents ist und wie weit sein nach den entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen nicht ohne weiteres klar erkennbarer Schutzzumfang reicht, läßt sich beurteilen, ob demgegenüber die Vereinbarung der Parteien eine bloße Beschränkung oder aber eine durch den Schutzzumfang nicht mehr gedeckte Änderung oder Erweiterung enthält. Im letzten

Falle würde von einer Patentverletzung keine Rede sein können, da der Beklagten nicht mehr und nichts anderes geschützt sein kann, als sich aus dem vom Patentamt erteilten Patent ergibt.