

18. Kann der Patentinhaber gegen die eine Nichtigkeitsklage abweisende Entscheidung des Reichspatentamts mit der Begründung Berufung einlegen, daß sein Patent in den Gründen der Entscheidung zu Unrecht einschränkend ausgelegt worden sei?

BatG. vom 5. Mai 1936 § 42.

I. Zivilsenat. Beschl. v. 27. Februar 1937 i. S. B. u. a. (Bekl.)
w. Gebr. B. (Kl.). I A 18/37.

I. Reichspatentamt.

Den Sachverhalt ergeben die nachstehenden Gründe des Beschlusses, durch welchen den Beklagten das von ihnen für die Berufungsinstanz nachgesuchte Armenrecht ver sagt worden ist.

Gründe:

Das Reichspatentamt hat durch die angefochtene Entscheidung vom 19. November 1936 die gegen das DRP. 598125 gerichtete Nichtigkeitsklage abgewiesen und die Kosten des Verfahrens der Klägerin auferlegt. In den Entscheidungsgründen wird zunächst der Gegenstand der einen tropffreien Ausguß an Rannen betreffenden Erfindung erörtert und sodann nach Prüfung des Standes der Technik festgestellt, daß die in dem Anspruch des Streitpatents unter Schutz gestellte Vereinigung von Merkmalen, nämlich die besondere Ausbildung 1. des Bodens und der Unterseite und 2. der Seitenwände der Ausgußtülle, in den vorveröffentlichten Patentschriften nicht offenbart worden sei. Im Anschluß hieran bemerkt das Reichspatentamt im Hinblick auf die britische Patentschrift 471 aus dem Jahre 1891, die Auffassung der Klägerin, der Gegenstand des Streitpatents unterscheide sich von dem britischen Patent nur dadurch, daß die Einbuchtung und die Rippen der Ausgußtülle ohne die im britischen Patent vorgesehene Rinne oder Bohrung aus der flachen Füllwandung gestaltet seien, erscheine „im Grunde gesehen nicht unzutreffend“. Es führt hierzu aus, die Fortlassung der Rinne oder Bohrung des britischen Patents bilde tatsächlich den Kern des im Streitpatent unter Schutz gestellten Patentanspruchs. Diese Maßnahme habe, wie bereits in der Entscheidung des Beschwerdefenats vom 9. April 1934 ausgesprochen sei, einen technischen Fortschritt von erfinderischer Bedeutung herbeigeführt, weil dadurch die Herstellung und die Drucksicherheit der tropffreien Ausgußtülle verbessert worden sei. Auch sei damit der gebrauchstechnische Vorteil verbunden, daß eine Tülle ohne eingearbeitete Rinne nach dem Gebrauch leichter gereinigt werden könne. Es sei erwogen worden, ob das Patent durch eine auf die Weglassung der Rinne oder Bohrung verweisende Fassungsänderung des Patentanspruchs teilweise zu vernichten sei. Der Nichtigkeitssenat habe hiervon aber abgesehen, weil sich die unterschiedliche Maßnahme aus dem Patentanspruch ohne eine grundlegende und daher patentrechtlich und sachlich nicht unbedenkliche Umformung nicht herauslösen lasse. Zur Schaffung klarer Rechtsverhältnisse sei eine solche Umgestaltung des Patentanspruchs nicht erforderlich gewesen; vielmehr habe die Klarstellung der Erfindung dazu genügt.

Die gegen die Entscheidung des Reichspatentamts noch vor Zustellung der schriftlichen Begründung eingelegte Berufung haben die Beklagten ursprünglich damit begründet, daß ihr Patentanspruch durch die Entscheidung des Reichspatentamts abgeändert und eingeschränkt worden sei. Sie haben diese Behauptung nach Zustellung der schriftlichen Entscheidung nicht aufrecht erhalten, aber geltend gemacht, sie würden durch die Entscheidung beschwert, weil ihr Patent durch die Auslegung des Patentamts beschränkt worden sei und sie hier von ungünstige Rückwirkungen auf den zwischen den Parteien schwebenden Verletzungsstreit zu befürchten hätten. Diese Auffassung der Beklagten kann nicht als zutreffend anerkannt werden.

Der Grundsatz der Zivilprozessordnung, daß die Berufung eine mindestens formelle Beschwerde des Rechtsmittellägers voraussetzt, gilt auch für Patentnichtigkeitsfachen (Prause Anm. 1c zu § 42 PatG.). Eine Beschwerde des Rechtsmittellägers liegt regelmäßig nicht vor, wenn die Formel der Entscheidung seinen Anträgen entspricht und nur die Entscheidungsgründe ihm ungünstige Ausführungen enthalten. Die Gründe eines Urteils nehmen an der Rechtskraft der Entscheidung über den durch die Klage oder die Widerklage geltend gemachten Anspruch nicht teil (Schow-Busch Anm. 3 zu § 322 ZPO. und die dort angeführte Rechtsprechung). Deshalb können die bloßen Gründe der Entscheidung den Rechtsmittelläger nicht beschweren, wenn die Formel der Entscheidung ihm alles zuspricht, was er verlangt hat. Das Reichspatentamt hat die Nichtigkeitsklage abgewiesen und die Kosten des Verfahrens der Klägerin auferlegt. Es hat damit den Anträgen der Beklagten in vollem Umfang entsprochen. Die Beklagten werden also durch die Formel der Entscheidung des Reichspatentamts nicht beschwert. Ihre Auffassung, daß die Begründung der Entscheidung eine Beschränkung des Schutzes ihres Patents zur Folge habe, kann nicht gebilligt werden.

Das Reichsgericht hat in ständiger Rechtsprechung daran festgehalten, daß die im Patenterteilungsverfahren vom Patentamt „absichtlich verfügten Einschränkungen“ für den Patentinhaber in gleicher Weise verbindlich sind, wie die von ihm erklärten „unzweideutigen Verzichte“ (vgl. Prause Anm. 7 zu C II zu § 6 PatG.). Der innere Grund für diese Rechtsprechung liegt in der Erwägung, daß der Patentinhaber die im Erteilungsverfahren über den Inhalt seiner

Erfindung abgegebenen Erklärungen gegen sich gelten lassen muß und sich nicht auf die Behauptung zurückziehen darf, er habe die Erklärungen nur abgegeben, um möglichst rasch ein Patent zu erhalten (Piepker Anm. 41 zu § 4 PatG.). Dies gilt nicht nur für die vom Patentinhaber erklärten Verzichte, sondern auch für die vom Patentamt vorgenommenen Beschränkungen. Auch diese binden den Patentinhaber nur deshalb, weil er sich ihnen gefügt hat. Es folgt dies aus dem das ganze Patenterteilungsverfahren beherrschenden Grundsatz, daß gegen den Willen des Anmelders kein Patent erteilt werden darf (Krauß Anm. 1 zu VI zu § 26 PatG.). Wenn der Patentsucher den Antrag auf Erteilung des Patents aufrecht erhält, obwohl das Patentamt ihm unzweideutig erklärt, daß es ihm das Patent nur unter gewissen Beschränkungen erteilen kann, so fügt er sich damit der vom Patentamt verfügten Einschränkung. Zu dieser Erklärung muß der Patentinhaber auch nach der Erteilung des Patents stehen.

Diese Grundsätze können keine Anwendung finden, wenn der Patentinhaber gegen eine die Nichtigkeitsklage abweisende Entscheidung des Reichspatentamts keine Berufung einlegt und diese dadurch rechtskräftig wird. Da der Patentinhaber, wie bereits erörtert, gegen eine die Nichtigkeitsklage unter Belastung des Nichtigkeitsklägers mit den Kosten abweisende Entscheidung ein Rechtsmittel nicht einlegen kann, weil er durch diese Entscheidung nicht beschwert wird, kann aus der Nichteinlegung der Berufung auch nicht gefolgert werden, daß er sich einer in den Gründen ausgesprochenen Beschränkung des Schutzes fügen will (RGZ. Bd. 85 S. 233; vgl. auch RGZ. Bd. 86 S. 202 und S. 415). Es braucht nicht erörtert zu werden, ob der Hinweis des Patentamts auf die einer Umformung des Patentanspruchs entgegenstehenden Schwierigkeiten es zu rechtfertigen vermag, daß das Patentamt von einer teilweisen Vernichtung des Patents Abstand genommen hat. Maßgebend ist allein die vom Patentamt getroffene Entscheidung. Da durch diese die Klage abgewiesen ist, sind die Patentinhaber nicht in der Lage, die Entscheidung mit einem Rechtsmittel anzugreifen. Daraus folgt aber, daß aus der Nichtdurchführung der Berufung den Patentinhabern ungünstige Folgerungen hinsichtlich des Schutzes ebensowenig gezogen werden können, wie dies bei einer Verwerfung der Berufung wegen Unzulässigkeit des Rechtsmittels

der Fall wäre. Der Schutzzumfang des Streitpatents ist im Verletzungstreit ohne Bindung an die in der Entscheidung des Reichspatentamts ausgesprochene Auffassung lediglich nach dem der freien Würdigung des Verletzungsgerichts unterliegenden Stande der Technik zu bestimmen.

Bei dieser Sachlage mußte den Patentinhabern das von ihnen nachgesuchte Armenrecht versagt werden. Zwar setzt die Bewilligung des Armenrechts für das Nichtigkeitsverfahren die Prüfung der Aussichten der Berufung nach § 42 Abs. 4 PatG. nicht voraus. Aber die Bewilligung des Armenrechts ist auch für den Fall der nachgewiesenen Bedürftigkeit des Nichtigkeitsbeklagten in das Ermessen des Reichsgerichts gestellt. Bei offensichtlicher Unzulässigkeit des eingelegten Rechtsmittels muß die sachgemäße Ausübung des Ermessens zur Verfagung des Armenrechts führen.