

1. 1. Kann im Patentnichtigkeitsstreit der Patentinhaber Berufung einlegen, wenn das Patentamt die Nichtigkeitsklage abgewiesen, im Patentanspruch aber zu dessen Klarstellung Änderungen vorgenommen hat?

2. Ist im Patentnichtigkeitsstreit eine erst nach Ablauf der in § 42 Abs. 1 PatG. vorgesehenen Frist eingelegte Anschlußberufung zulässig?

PatG. vom 5. Mai 1936 § 42. Verordnung des Reichsministers der Justiz vom 30. September 1936 über das Berufungsverfahren beim Reichsgericht in Patentfachen (RGBl. II S. 316) §§ 1—4, 7. ZPO. §§ 519ffg.

I. Zivilsenat. Beschl. v. 20. Februar 1938 in S. C. (Bekl.) w. C. (kl.). I 59/38.

I. Reichspatentamt.

Der Sachverhalt ergibt sich aus den

Gründen:

In dem vorliegenden Nichtigkeitsstreit hat das Reichspatentamt die Klage abgewiesen, jedoch im Anspruch zwecks Klarstellung verschiedene Zusätze eingefügt und eine Umstellung vorgenommen.

Gegen dieses Urteil hat der Beklagte Berufung eingelegt. Er ist der Ansicht, daß er durch die Änderungen des Patentamts beschwert sei. Durch sie werde der Gegenstand des Patents gegenüber der bisherigen Fassung eingeschränkt. Es sei nicht richtig, daß, wie das Patentamt annehme, der Fachmann den bisherigen Anspruch unter Berücksichtigung des sonstigen Inhalts der Patentschrift und des bei der Patenterteilung berücksichtigten Standes der Technik bereits ebenso verstanden habe.

Der Kläger hält die Berufung für unzulässig, weil der Beklagte durch die Entscheidung des Reichspatentamts nicht beschwert sei.

Die Berufung ist zulässig.

Voraussetzung der Zulässigkeit ist allerdings, daß der Berufungskläger durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist. An sich ist schon im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung eine Nachprüfung der Beschwerde nötig. Wenn aber, wie im vorliegenden Fall, die Frage, ob der Berufungskläger beschwert ist, ob also der Gegenstand des Anspruchs durch die vom Reichspatentamt vorgenommene Klarstellung gegenüber seinem bisherigen Inhalt eingeengt ist, mit der zu entscheidenden materiellen Frage zusammenfällt, ob der Fachmann den Anspruch schon nach der alten Fassung so verstehen mußte, wie er jetzt formuliert ist, dann ist für eine Entscheidung nur über die Zulässigkeit der Berufung kein Raum. Dann müssen dieselben Grundsätze Anwendung finden, die von der Rechtsprechung bei der Frage des Vorliegens der Prozeßvoraussetzungen insbesondere für die örtliche Zuständigkeit entwickelt sind. Im Anschluß an die grundlegende Entscheidung in RRG. Bd. 29 S. 373 sind jetzt Rechtsprechung und Schrifttum fast einhellig der Ansicht, daß, soweit die für die Zuständigkeit maßgebenden Tatsachen mit den anspruchbegründenden zusammenfallen, diese im Rahmen der Zuständigkeit keines Beweises bedürfen, soweit sie gleichzeitig notwendige Tatbestandsmerkmale des Anspruchs sind, d. h. soweit die Bejahung des Anspruchs begrifflich diejenige der Zuständigkeit in sich schließt. Denn für die Zuständigkeit kommt es auf den behaupteten Anspruch an.

Es genügt daher für die Bejahung der Zulässigkeit der Berufung, daß der Beklagte behauptet hat, die von der Nichtigkeitsabteilung des Reichspatentamts dem Patentanspruch zur Klarstellung gegebene Fassung schränke den Gegenstand des Patents gegenüber der bisherigen Fassung ein.

Über auch die erst nach Ablauf der in § 42 Abs. 1 PatG. vorgesehenen Frist von dem Kläger eingelegte Anschlußberufung ist zulässig.

Zwar ist im Patentgesetz selbst und in der Verordnung vom 30. September 1936 ebensowenig wie im alten Patentgesetz und der bisherigen Verordnung vom 6. Dezember 1891 eine Bestimmung über die Anschlußberufung enthalten. Aus dem Fehlen einer solchen

Bestimmung hat das Reichsgericht bisher in ständiger Rechtsprechung, zuletzt in einer Entscheidung vom 6. April 1935 (GRUR. 1935 S. 738, Mitt. PatW. 1935 S. 238) den Schluß gezogen, daß die Anschlußberufung im Nichtigkeitsstreit nicht zulässig sei. In der angeführten Entscheidung hat das Reichsgericht in dem Umfange, daß die Anschlußberufung weder im Gesetz noch in der Verordnung erwähnt ist, ein mehr äußerliches Zeichen gesehen und entscheidendes Gewicht darauf gelegt, daß bei Zulassung der Anschlußberufung der erkennende Senat noch bis zum letzten Augenblick mit neuem Prozeßstoff belastet werden könne, da eine Ausschlussfrist für die Anschlußberufung mangels entsprechender gesetzlicher Unterlagen nicht festgestellt werden könne. Das widerspreche aber dem Verfahrensgang in Nichtigkeitsfachen wie auch dem Gang in Revisionsfachen, wie er sich sonst vor dem Reichsgericht abspiele, so sehr, daß man daraus mit Recht gegen die Zulässigkeit der Anschlußberufung schließen müsse.

Dieser Standpunkt kann nicht aufrecht erhalten werden. Im Patentgesetz ist mehrfach auf die Bestimmungen der Zivilprozessordnung verwiesen, nämlich in § 16 Abs. 1, § 18 Abs. 8, § 39 Abs. 1, § 42 Abs. 4, § 51 Abs. 1. Trotz dieser Verweisungen ist das Verfahren im Patentgesetz und in der Verordnung vom 30. September 1936 nicht so eingehend geregelt, daß nicht verschiedentlich, insbesondere beim Nichtigkeitsverfahren, Lücken geblieben wären, deren Ausfüllung erforderlich ist. Es ist in der Rechtsprechung und im Schrifttum anerkannt, daß diese Lücken durch entsprechende Anwendung der Vorschriften der Zivilprozessordnung zu schließen sind, soweit dem nicht die Eigenart des Nichtigkeits- oder sonstigen Verfahrens nach dem Patentgesetz entgegensteht. So sind bereits für anwendbar erachtet worden die Bestimmungen ZPO. § 99 Abs. 1 u. 3 über Anfechtbarkeit der Kostenentscheidung, § 89 über einen Vertreter ohne Vertretungsmacht, §§ 264, 268, 269 über Klageänderung und § 539 über die Zurückverweisung in die Vorinstanz. Es sind aber, wie der letztgenannte Fall zeigt, auch in der das Berufungsverfahren betreffenden Verordnung Lücken in den Vorschriften über die Behandlung der Berufung vorhanden, die zu einer ergänzenden Heranziehung von Vorschriften der Zivilprozessordnung nötigen. Grundsätzliche Bedenken, auch die Verordnung über das Berufungsverfahren zu ergänzen, können danach gegen die Zulässigkeit der Anschlußberufung nicht ins Feld geführt werden.

Die Anschlußberufung kommt nach der Zivilprozeßordnung, von dem Falle der Klagerweiterung abgesehen, dann in Betracht, wenn in der ersten Instanz keine Partei völlig obgeseigt und die eine Partei sich zunächst dazu entschlossen hat, es bei der erstinstanzlichen Entscheidung bewenden zu lassen, sich aber mit Rücksicht darauf, daß der Gegner Berufung einlegt und der Rechtsstreit insolgedessen doch in die Berufungsinstanz gehen muß, dazu entschließt, nunmehr auch ihrerseits Berufung als Anschlußberufung einzulegen. Es interessiert hier nur die Anschlußberufung, die nach Ablauf der Berufungsfrist eingelegt worden ist und daher als selbständige Berufung nicht angesehen werden kann. Sie kann bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung, auf Grund deren das Urteil ergeht, erfolgen. Insolgedessen ermöglicht es die Anschlußberufung, daß das Berufungsgericht auch noch Tatumsstände, die erst im Laufe des Berufungsverfahrens in den Prozeß eingeführt oder bewiesen werden, voll berücksichtigen kann und nicht an der Rechtskraft des zunächst nicht angefochtenen Urteilsteilcs halt machen muß. Mit der Anschlußberufung ist also in der Zivilprozeßordnung ein Mittel geschaffen, das geeignet ist, der im Laufe des zwischen den Parteien anhängigen Rechtsstreits erkennbar gewordenen Wahrheit zum Siege zu verhelfen.

Gleiches muß aber auch für die Anschlußberufung im Patentnichtigkeitsstreit gelten, falls sie zugelassen wird. Bei der Bedeutung, die der Aufrechterhaltung oder Beseitigung eines Schutzrechtes für die Allgemeinheit zukommt, ist es sogar in noch höherem Maße geboten, dem Erfinder oder dem Nichtigkeitskläger jeden Rechtsbehelf zugänglich zu machen, der geeignet ist, der materiellen Wahrheit zum Siege zu verhelfen. Denn die Fälle, in denen nach nur teilweiser Vernichtung eines Patents durch die Nichtigkeitsabteilung des Reichspatentamts und nach Einlegung der Berufung nur seitens einer Partei alle mit dem angegriffenen Patent in Zusammenhang stehenden Fragen durch ein in der Berufungsinstanz eingeholtes Sachverständigengutachten so völlig und in der Richtung geklärt wurden, daß auch der zunächst nicht angefochtene Teil der Entscheidung sich als unrichtig darstellt, sind in der Praxis des Senats schon mehrfach vorgekommen. Bei Nichtzulassung der Anschlußberufung müßte es in diesen Fällen insoweit bei der als unrichtig erkannten Entscheidung der ersten Instanz verbleiben. Denn daß in einem derartigen Fall das Berufungsgericht nicht in der Lage ist, über die gestellten Partei-

anträge hinaus von Amts wegen eine Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung vorzunehmen, ist in dem bereits erwähnten Urteil des Senats vom 6. April 1935 zutreffend ausgeführt. Andererseits erfordert aber der das neue Patentgesetz beherrschende Grundsatz, dem Erfinder die ihm nach seinem Verdienst zukommende Belohnung in Gestalt eines entsprechenden Schutzrechtes zu sichern, die Allgemeinheit aber vor unberechtigten sperrenden Patenten zu schützen (vgl. die Entscheidung des Senats vom 7. Januar 1938, RGZ. Bd. 157 S. 159), daß der Sieg der Wahrheit und des Rechts nicht an prozeßrechtlichen Bedenken scheitert.

Solche Bedenken, wie sie in der Entscheidung vom 6. April 1935 hervorgehoben sind, können als ausschlaggebend nicht mehr anerkannt werden. Im allgemeinen werden die Bestimmungen der §§ 1 und 7 der Verordnung vom 30. September 1936, gegebenenfalls in Verbindung mit den Bestimmungen der Zivilprozeßordnung über verspätetes Vorbringen, dem Senat ausreichende Mittel zur Verfügung stellen, um das nachträgliche Vorbringen in sachgemäßen Grenzen zu halten. Wenn in Einzelfällen trotzdem Schwierigkeiten auftreten, so dürfen solche Schwierigkeiten nicht dazu führen, eine Einrichtung, die an sich, wie dargelegt, dem Sinn des neuen Patentgesetzes entspricht, auszuschalten.

Da somit die Eigenart des Patentnichtigkeitsverfahrens der Zulassung der Anschlußberufung nicht entgegensteht, sondern im Gegenteil für ihre Zulassung spricht, hält der Senat unter Aufgabe seines bisherigen Standpunktes auch die nach Ablauf der Berufungsfrist eingelegte Anschlußberufung für zulässig.

Für die Form und den spätestmöglichen Zeitpunkt der Anschlußberufung sind entsprechend anzuwenden § 42 PatG., §§ 1—4 Po. vom 30. September 1936 und §§ 519 bis 522a ZPO. Danach ist die nach Ablauf der Berufungsfrist eingelegte Anschlußberufung zulässig bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht. Sie erfolgt durch Einreichung eines Schriftsatzes an das Berufungsgericht, also das Reichsgericht, solange sich die Akten jedoch noch beim Reichspatentamt befinden, an das Reichspatentamt. Dieser Schriftsatz muß die Anschlußberufungsanträge und die Angabe der neuen Tatsachen und Beweismittel enthalten, die geltend gemacht werden sollen. Von der Einzahlung einer Gebühr ist die Wirksamkeit der Anschlußberufung nicht abhängig.

Diesen Erfordernissen genügt der Schriftsatz des Klägers vom 1. März 1938, so daß die Anschlußberufung auch im vorliegenden Fall zulässig ist.