

61. 1. In welchem Umfang bewirkt ein Urteil Rechtskraft, durch das die Unteransprüche eines Patents wegen ihrer Abhängigkeit von einem durch Verzicht erloschenen Hauptanspruch für nichtig erklärt worden sind?

2. Wie unterscheiden sich echter und unechter Unteranspruch und Nebenanspruch?

PatG. §§ 1, 13.

I. Zivilsenat. Urt. v. 29. April 1938 i. S. S. & S. (Wett.) w. L. u. N. L. & Co. (R.). I 105/37.

I. Reichspatentamt.

Durch das Urteil des erkennenden Senats vom 15. Februar 1936 (RGZ. Bd. 150 S. 280) sind auf die Nichtigkeitsklage einer anderen Klägerin die auf Patentanspruch 1 verweisenden Patentansprüche 5 und 6 des DMF. 281 812 mit Wirkung vom 19. Februar 1934 für nichtig erklärt worden, weil die Patentinhaberin an diesem Tage auf den Patentanspruch 1 verzichtet hatte und den Patentansprüchen 5 und 6 die Bedeutung einer selbständigen Erfindung neben Patentanspruch 1 nicht zuerkannt wurde. Die Klägerin beantragt, daß die Patentansprüche 1, 2, 5 und 6 ohne zeitliche Beschränkung für nichtig erklärt werden. Das Reichspatentamt hat dem Antrag entsprochen. Es hat die Identität der Patentansprüche 1 und 2 mit dem Anspruch 2 des Vorpatents 283 206 angenommen und die Patentansprüche 5 und 6 vernichtet, weil durch die angeführte Entscheidung des Reichsgerichts rechtskräftig entschieden sei, daß eine Nichtigkeit des Patentanspruchs 1 sich ohne weiteres auf die Ansprüche 5 und 6 erstrecke. Auf die von der Patentinhaberin gegen die Vernichtung der Patentansprüche 5 und 6 eingelegte Berufung hat das Reichsgericht die Nichtigkeitsklage wegen dieser beiden Ansprüche abgewiesen.

Aus den Gründen:

Das Reichspatentamt hat die zeitlich unbeschränkte Nichtigkeit der Ansprüche 5 und 6 folgendermaßen begründet:

Die in der früheren, 1934 von einer anderen Klägerin erhobenen Klage auf Streichung der Ansprüche 5 und 6 getroffene Entscheidung des Senats vom 15. Februar 1936 mache für den vorliegenden Rechtsstreit insoweit Rechtskraft, als darin ausgesprochen sei, daß die Nichtigkeit des Anspruchs 1 notwendigerweise die Nichtigkeit der Ansprüche 5 und 6 zur Folge habe.

Diese Begründung beruht auf Rechtsirrtum. Der erkennende Teil des früheren Urteils lautet eindeutig dahin, daß die Ansprüche 5 und 6 nur mit Wirkung vom 19. Februar 1934 (dem Tage der Verzichtserklärung) gestrichen werden. Auf mehr konnte der Senat, der die Nichtigkeit der Ansprüche 5 und 6 ausschließlich aus der Nichtigkeit des Anspruchs 1 folgerte, auch gar nicht erkennen, weil der Verzicht nur in die Zukunft wirkte. Die Gründe einer Entscheidung aber nehmen nach einer anerkannten prozessualen Regel, die für das Nichtigkeitsverfahren keine Ausnahme erleidet, an der Rechtskraft nicht teil. Ganz besonders gilt das hier für den vom Senat im früheren Urteil nur beiläufig ausgesprochenen Satz (der das Urteil zu tragen weder bestimmt noch geeignet war), daß eine zeitlich unbeschränkte Vernichtung des Anspruchs 1 auch den zeitlich unbeschränkten Fortfall der Ansprüche 5 und 6 zur notwendigen Folge gehabt haben würde.

In dem früheren Urteil hat der Senat die Nichtigkeitsklage abgewiesen, soweit mit ihr beantragt war, die Ansprüche 5 und 6 auch mit Wirkung für die Zeit vor dem Verzicht wegen Nämlichkeit (Identität) mit dem Anspruch 2 des Vorpatents (283206) zu streichen, indem er eine Nämlichkeit verneinte. Auch dieser Teil des früheren Urteils schafft wegen der Verschiedenheit der klagenden Parteien für den vorliegenden Nichtigkeitsstreit keine Rechtskraft.

Nach diesen Ausführungen sind im vorliegenden Streit dieselben schon im Vorprozeß aufgeworfenen und entschiedenen Fragen erneut zu prüfen: Folgt aus der jetzt rechtskräftig erkannten zeitlich unbeschränkten Nichtigkeit des Anspruchs 1 notwendig die (zeitlich unbeschränkte) Nichtigkeit der Ansprüche 5 und 6? Wird das verneint, so ist weiter zu fragen: Sind die Ansprüche 5 und 6 wegen Nämlichkeit mit Anspruch 2 des Vorpatents für nichtig zu erklären? Der Senat hat im Vorprozeß die erste Frage (für die Zeit nach dem Verzicht) bejaht. Er hat die Ansprüche 5 und 6 als echte Unteransprüche angesehen. Lügen solche vor, so müßten beide Ansprüche für nichtig erklärt werden, weil der Senat an dem von der Klägerin bekämpften und zur erneuten Nachprüfung gestellten Grundsatz festhält, daß die Vernichtung des Hauptanspruchs ihre Nichtigkeit notwendig nach sich ziehe. Damit wird kein neuer Nichtigkeitsgrund in das Gesetz eingeführt. Der Grundsatz zieht vielmehr die denkbare Folgerung aus dem Verhältnis, in dem derartige Unteransprüche von vornherein zu ihrem Hauptanspruch stehen. Ein echter Unteranspruch gestaltet den Er-

findungsgedanken des Hauptanspruchs — im einzelnen hinzufügend, ändernd, auslassend — lediglich aus, und zwar ohne daß diese Ausgestaltung wieder erfinderischen Gehalt hätte. Es genügt, daß die Ausgestaltung zweckmäßig und keine glatte Selbstverständlichkeit ist. Der ausgestaltende Gedanke ist daher für sich, losgelöst vom Gedanken des Hauptanspruchs, nicht schutzfähig und muß notwendig dessen Rechtschicksal teilen. So wenig wie ein echter Unteranspruch erteilt werden kann, ohne daß der ihn beherrschende Haupterfindungsgedanke geschützt wird, so wenig kann er bestehen bleiben, wenn sein Hauptanspruch fällt. Der Nichtigkeitsgrund im Sinne des § 13 PatG. ist für den echten Unteranspruch derselbe wie derjenige, der zur Vernichtung des Hauptanspruchs führte. (Ob die Vernichtung eines echten Unteranspruchs eines formellen Antrags bedarf oder auf sie bei Vernichtung des Hauptanspruchs auch von Amts wegen zu erkennen wäre, kann hier ungeprüft bleiben, ebenso, ob nach Ablauf der Ausschlußfrist des § 37 Abs. 3 PatG. noch eine Klage auf Streichung von Unteransprüchen eines wegen Nichtigkeit nach § 13 Nr. 1 PatG. bereits gestrichenen Hauptanspruchs zuzulassen wäre.)

Dagegen ist der „unechte“, d. h. der eigenen Erfindungsgehalt tragende Unteranspruch eines selbständigen Schutzes und also auch eines von dem seines Hauptanspruchs unabhängigen Rechtsbestandes fähig. Die Nichtigkeit des Hauptanspruchs ergreift ihn also nicht ohne weiteres mit.

Hiernach muß der mit dem Streit über die „abhängige Nichtigkeit“ eines Unteranspruchs befaßte Nichtigkeitsrichter prüfen, ob der Unteranspruch echt oder unecht ist. Die Fassung, welche das Patentamt den Ansprüchen gibt, bindet den Richter nicht. Da das Unterscheidungsmerkmal darin liegt, daß der unechte Unteranspruch eigenen erfinderischen Gehalt hat, so müssen, wie schon im Urteil des Vorprozesses ausgeführt ist, hier die Fragen gestellt und beantwortet werden, die sonst im Nämlichkeitsstreit auszuscheiden sind, nämlich die Fragen nach Neuheit, Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe des Unteranspruchs zur Zeit der Anmeldung. Die Klägerin irrt, wenn sie meint, daß diese Fragen nach Ablauf der Ausschlußfrist des § 37 Abs. 3 PatG. keinesfalls mehr geprüft werden dürften. Diese Ansicht entspringt wieder der oben zurückgewiesenen Auffassung, als ob die folgerweise (abhängige) Nichtigkeit ein neuer, selbständiger Nichtigkeitsgrund wäre. Daß der Nichtigkeitsgrund, aus dem der Hauptanspruch angegriffen ist, wenn er durchgreift, auch den

echten Unteranspruch) erfaßt, folgt nur aus der oben dargelegten Abhängigkeit des echten Unteranspruchs vom Hauptanspruch. Die Frage, ob ein solches Abhängigkeitsverhältnis besteht, hebt sich klar ab sowohl von der, ob der Hauptanspruch aus einem der Gründe des § 13 Nr. 1 und 2 nichtig ist, als auch von derjenigen, ob der echte Unteranspruch selbst etwa Nämlichkeit mit einem Vorpatent aufweist. Der Umstand, daß die Fragen zum Teil in dem zu prüfenden Sachverhalt übereinstimmen, reicht nicht aus, sie gleichmäßig der Fristbestimmung des § 37 PatG. zu unterwerfen. Es wäre ein unannehmbares Ergebnis, wenn der Nichtigkeitsrichter und folgerichtig dann auch der Verletzungsrichter nach Ablauf der Frist des § 37 Abs. 3 PatG. den selbständigen Schutz eines Unteranspruchs unter allen Umständen hinzunehmen hätte.

Vom Unteranspruch unterscheidet sich der Nebenanspruch dadurch, „daß er selbständig eine Erweiterung der Erfindung des Hauptanspruchs enthält“ (MuW. 1935 S. 102). Für den Nebenanspruch gilt in erhöhtem Maße der Schluß, der oben für den unechten Unteranspruch gezogen wurde: er kann nicht wegen bloßer Abhängigkeit von einem vernichteten Hauptanspruch gestrichen werden.