

behaltungsrechts geltend gemacht werden kann. Die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts besteht in der Erhebung der Einrede der Verweigerung der geschuldeten Leistung, die zwar auch durch schlüssige Handlung vorgebracht werden kann. § 273 BGB verlangt aber jedenfalls, daß der Rechtsbehelf dem Gegner gegenüber in irgendwie erkennbarer Weise geltend gemacht wird. Daß dies in den Vorinstanzen geschehen sei, ist nicht ersichtlich. Durch Ausübung des Fragerechts (§ 139 ZPO) auf die Erhebung der Einrede hinzuwirken, bestand, zumal die Beklagte durch Anwälte vertreten war, keine Veranlassung.

Die Revision ist hiernach als unbegründet zurückzuweisen.

66. Die Frage des erweiterten Patentschutzes, die nur im Verletzungsstreit auftritt, ist notwendig dem Richter des Verletzungsstreits, also dem ordentlichen Richter vorbehalten. Es besteht kein hinreichender sachlicher Grund, den von der Klage gewünschten Versuch zu machen, die Abgrenzung der Zuständigkeiten, von der das Gesetz ausgeht, im Wege richterlicher Rechtsschöpfung dadurch zu ändern, daß man im Nichtigkeitsverfahren die Teilvernichtung des Patentanspruchs lediglich deswegen zuläßt, um eine im Verletzungsstreit in Anspruch genommene erweiterte Patentauslegung unmöglich zu machen.

PatG § 13.

I. Reichspatentamt.

I. Zivilsenat. Urt. vom 17. Oktober 1944 (I 19/1943).

In der Patentnichtigkeitsache der Firma Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin NW 40, Klägerin und Berufungsklägerin,

gegen

die Firma Siemens-Schuckertwerke AG in Berlin-Siemensstadt, Beklagte und Berufungsbeklagte,

hat das Reichsgericht, I. Zivilsenat, in der Sitzung vom 17. Oktober 1944 durch den Senatspräsidenten Dr. Lindenmaier und die Reichsgerichtsräte Weinkauff und Dr. Brandenburg für Recht erkannt:

Die Entscheidung des Reichspatentamts vom 10. September 1942 wird bestätigt.

Die Klägerin trägt die Kosten der Berufung. – Von Rechts wegen.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des DRP 589 824, das einen Salzbadofen zum Gegenstand hat. Es ist mit Wirkung vom 25. August 1929 an erteilt und am 30. November 1933 bekannt gemacht. Der Patentanspruch lautet:

Zur Wärmebehandlung von Metallen, insbesondere zum Härten, dienen der Salzbadofen mit einem Tiegel aus Strom leitendem Werkstoff, der die Elektrode der einen Polarität darstellt, gekennzeichnet durch einen Hohlzylinder, der die Gegenelektrode und den Behandlungsraum für das zu erwärmende Gut bildet.

Mit Klage vom 18. März 1942 beantragte die Klägerin, das Patent dadurch teilweise zu vernichten, daß dem Anspruch folgende Fassung gegeben werde:

Zur Wärmebehandlung von Metallen, insbesondere zum Härten, dienen der Salzbadofen mit einem Tiegel aus Strom leitendem Werkstoff, der die Elektrode der einen Polarität darstellt, gekennzeichnet durch einen Hohlzylinder, der die *elektrisch einstückige* Gegenelektrode *bildet* und den Behandlungsraum für das zu erwärmende Gut *allseitig umschließt*.

Gleichzeitig beantragte sie, die Patentbeschreibung zu ändern. In Zeile 80 soll es statt „Drahtgitterwerk, Stabwerk und dergl.“ heißen „zusammenhängendes Drahtgitterwerk, Stabwerk und dergl.“ und in Zeile 82 statt „hochheizen“ „hochheizen beim Inbetriebsetzen des Salzbad“. Außerdem soll ein Satz in die Beschreibung aufgenommen werden, der besagt, durch das Patent sei nicht die Anordnung beliebiger Elektroden, wie Stabelektroden, Plattenelektroden und dergleichen in der Nähe der Wandung eines Metalltiegels schlechthin geschützt, sondern nur die besondere durch den Patentanspruch gekennzeichnete Bauart des Ofens.

Zur Begründung führte die Klägerin aus: Anspruch und Beschreibung des Patentes seien unklar und so gefaßt, daß ein in Wirklichkeit nicht bestehender erweiterter Schutzbereich nicht streng genug ausgeschlossen sei. Das liege zum Teil daran, daß die im Erteilungsverfahren entgegengehaltenen Schutzrechte des DRP 455 696 und das Schweizer Patent 78 396 nicht völlig zutreffend gewürdigt worden seien. In Wirklichkeit offenbare das Patent nur die Lehre, bei Salzbadöfen zur Wärmebehandlung von Metallen, bei denen ein Tiegel aus Strom leitendem Werkstoff die eine Elektrode darstelle, die Gegenelektrode als zylindrischen Hohlkörper auszubilden, der ein einziger zusammenhängender, in sich geschlossener einstückiger elektrisch leitender Körper sein müsse, der den Behandlungsraum von allen Seiten umschließe. Die Beklagte habe jedoch demgegenüber in einem zwischen den Parteien schwebenden Abhängigkeits- und Verletzungsstreit den Standpunkt vertreten, dem Patente sei auch die Lehre geschützt, bei einem Elektrosalzbadofen mit Metalltiegel eine oder mehrere Elektroden in der Nähe der Tiegelwand anzuordnen. Ein solcher Gedanke sei jedoch nicht offenbart und nicht schutzwürdig gegenüber dem Stande der Technik, der dargestellt werde durch die DRP 341 300, 347 978, 347 979, das französische Patent 616 653 und das österreichische Patent 38 215. Um eine solche Auslegung auszuschließen, müsse dem Anspruch und der Beschreibung des Streitpatentes eine engere Fassung gegeben und außerdem in der Beschreibung zum Ausdruck gebracht wer-

den, daß diese erweiterte Auslegung unzulässig sei. Soweit das der bisherigen Rechtsprechung widerspreche, werde in Übereinstimmung mit Äußerungen, die im Schrifttum (GRUR 1942, S. 315; 1943 S. 1; 1944 S. 58) zutage getreten seien, ihre Änderung begehrt; das Gesetz stehe nicht entgegen.

Die Beklagte beantragte Klageabweisung. Sie legte dar: Soweit die Klägerin einen Ausspruch darüber erstrebe, daß ein bestimmter erweiterter Erfindungsgedanke des Streitpatentes nicht schutzwürdig sei, so stehe dem entgegen, daß nach Rechtsprechung *und* Gesetz das Nichtigkeitsverfahren es nur mit dem Gegenstande der Erfindung zu tun habe, während die Feststellung, ob ein über den Gegenstand der Erfindung hinausgehender erweiterter Erfindungsgedanke geschützt sei, ausschließlich den ordentlichen Gerichten im Verletzungsstreit vorbehalten sei. Überdies habe sie im Verletzungsstreit keineswegs denjenigen erweiterten Erfindungsgedanken in Anspruch genommen, den ihr die Klägerin jetzt unterstelle. Was aber den Gegenstand der Erfindung angehe, so sei es keineswegs erforderlich, daß die Gegenelektrode aus *einem* zusammenhängenden einstückigen Körper bestehe. Sie könne auch aus mehreren auf einem gedachten Zylinderumfang angeordneten, voneinander getrennten Teilen bestehen. Das bringe das Patent klar zum Ausdruck und dem stehe der Stand der Technik nicht entgegen; ja die Klägerin habe das Letzte nicht einmal behauptet.

Der Nichtigkeitssenat des Reichspatentamts hat die Klage abgewiesen. Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihren Antrag auf Teilvernichtung usf. weiter, während die Beklagte die Zurückweisung der Berufung beantragt.

Der Senat hat als gerichtlichen Sachverständigen den Professor Dr.-Ing. Paul Riebensahm von der Technischen Hochschule Berlin gehört, der ein schriftliches Gutachten erstattet und es in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin, ohne ihre Anträge zu ändern, den Standpunkt vertreten, das von ihr geforderte Merkmal des allseitigen Umschließens des Behandlungsraums durch die Gegenelektrode besage nicht notwendig, daß die Gegenelektrode aus *einem* in sich mechanisch zusammenhängenden Körper bestehen müsse, es könnten auch mehrere mit den Nachbarelektroden mechanisch nicht verbundene Einzelelektroden auf einem gedachten Zylinderumfang angeordnet sein, doch müßten diese Einzelelektroden dann den Behandlungsraum allseitig dicht umschließen. Die Beklagte hat auch ein mit einer solchen Zielsetzung geführtes Nichtigkeitsverfahren für unzulässig erklärt.

Entscheidungsgründe

Um den rechtlichen Sinn des Klageantrags zu ermitteln, ist zunächst zu prüfen, ob der von der Klägerin geforderte Patentanspruch sachlich enger ist als der gegenwärtige Patentanspruch oder ob er den unveränderten sachlichen In-

halt dieses Anspruchs lediglich anders ausdrücken will. Im ersten Falle handelte es sich um Teilvernichtung, im zweiten um Klarstellung.

Das Streitpatent bezieht sich auf elektrisch beheizte Salzbadöfen, die zur Wärmebehandlung von Metallen, insbesondere zum Härten dienen sollen. Da es die Möglichkeit vorsieht, daß „das Härtegut oder Glühgut in Körben oder anderen Einsatzkästen in das Salzbad eingebracht werde“, entnimmt ihm der Fachmann, daß gedacht ist, sowohl an das so genannte Aufkohlen, ein langzeitiges Glühen des Gutes bei hohen Temperaturen in einem Kohlenstoff abgebenden Mittel, wie an das eigentliche Härten, das Erhitzen des Gutes auf hohe Temperatur mit nachfolgendem Abschrecken außerhalb des Ofens. Das dem Aufkohlen dienende Salzbad würde einen Tiegel aus keramischem Werkstoff chemisch angreifen. Das Patent kann daher keinen Tiegel aus keramischem Werkstoff als Elektrode der einen Polarität brauchen, sondern setzt voraus, daß ein Tiegel aus Strom leitendem Werkstoff, gewöhnlich aus Metall, die eine Elektrode bildet. Es stellt sich nun die Aufgabe, die Gegenelektrode so auszubilden und anzuordnen, daß der Behandlungsraum frei bleibt zunächst für das (vorübergehende) Einbringen einer Anheizvorrichtung und sodann für das Einbringen des Glüh- und Härtegutes, insbesondere für sein Einhängen in Körben oder Kästen, und daß das Gut dabei ohne Kurzschlußgefahr eingebracht werden kann, der Strom also im Wesentlichen außerhalb des Behandlungsraums zwischen Elektrode und Gegenelektrode fließt. Zu diesem Zweck soll die Gegenelektrode als in den Tiegel eingehängter Hohlzylinder ausgebildet werden, der zugleich den Behandlungsraum für das zu erwärmende Gut bildet. Damit bleibt der durch das Innere des Hohlzylinders gebildete Behandlungsraum frei und fließt der Strom überwiegend in dem Raum zwischen Hohlzylinder und Metalltiegel, der sich dadurch als vom Behandlungsraum getrennter Heizraum darstellt. Es wird weiter noch die Möglichkeit erwähnt, den Zylinder auf seinem ganzen Umfang mit Bohrungen zu versehen oder als ein Drahtgitterwerk, Stabwerk und dergleichen auszubilden, um auf diese Weise ein schnelleres Hochheizen und eine gleichmäßigere Verflüssigung des Salzbad zu erzielen. Der Fachmann versteht das dahin, auf diese Weise könne beim Hochheizen (und das will sagen: beim Betriebe, nicht etwa beim Anheizen) das Salz durch die Öffnungen aus dem Heizraum in den Behandlungsraum fließen und ermögliche dadurch ein schnelleres und gleichmäßigeres Durchheizen des gesamten Bades von dem eigentlichen Heizraum aus. Wenn angesichts dessen der kennzeichnende Teil des Patentanspruchs von einem Hohlzylinder spricht, der die Gegenelektrode und den Behandlungsraum für das zu erwärmende Gut bilde, so fällt das der Fachmann zwanglos dahin auf, der Hohlzylinder, der die Elektrode der anderen Polarität darstelle, könne aus einem zusammenhängenden Stück bestehen, aber auch, und sogar vorzugsweise, mit Bohrungen versehen oder als Drahtgitterwerk, Stabwerk und dergleichen ausgebildet werden. Es ist auch kein

technischer Grund ersichtlich, warum die einzelnen Teile (Stäbe und dergleichen) der den Behandlungsraum umfassenden Hohlelektrode unbedingt mechanisch-stofflich unter sich zusammenhängen müßten; sie erfüllen ihre Aufgabe genau so, wenn sie zu mehreren auf einer gedachten Zylinderform in einer den Behandlungsraum umfassenden Weise angeordnet werden, ohne stofflich unter sich zusammenzuhängen. Auch in einem solchen Falle können sie „elektrisch einstückig“ gemacht, d. h. mit Strom derselben Polarität aus der gleichen Stromquelle beschickt werden. Der Fachmann schließt daher in den Gegenstand der Erfindung ohne weiteres auch diese Form ein. Ebenso wird sich ihm von vornherein die Auslegung aufdrängen, die sich infolgedessen noch innerhalb des Gegenstandes der Erfindung hält, daß es auf die strenge Zylinderform der Gegenelektrode nicht ankommen kann, sondern daß auch jede andere den Behandlungsraum entsprechend umfassende Hohlform geeignet ist, den Patentzweck zu erreichen.

Demgegenüber wollte, wie sich unzweideutig aus Bl. 9 der Klageschrift ergibt, die Klägerin mit der von ihr vorgeschlagenen Anspruchsneufassung ursprünglich zum Ausdruck bringen, die Gegenelektrode müsse notwendig ein einziger in sich geschlossener, mechanisch-stofflich in sich zusammenhängender Körper sein, wenn auch offen bleibt, ob die neue Fassung das wirklich klar genug ausdrückt. Ja eine solche Auslegung muß nach wie vor als objektiv möglich bezeichnet werden, wenn man den aufrecht erhaltenen Antrag auf Änderung der Zeile 80 der Beschreibung zur Erläuterung heranzieht. Danach soll das Drahtgitterwerk, Stabwerk und dergleichen, als das die Gegenelektrode ausgebildet sein kann, als „zusammenhängend“ bezeichnet werden, was nur als „in sich zusammenhängend“ verstanden werden kann. Legt man der Anspruchsänderung diesen Sinn zu Grunde, dann erstrebt die Klägerin mit ihr eine echte Teilvernichtung des Patentes, und zwar seines im Anspruch ausgedrückten Gegenstandes der Erfindung, nicht etwa nur eine Klarstellung des wirklichen Patentinhaltes. Diese Teilvernichtung sollen dann die beiden ersten von der Klägerin beantragten Einfügungen in die Zeilen 80 und 82 der Patentbeschreibung nur verdeutlichen. – Folgt man jedoch der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung gegebenen Auslegung des Merkmals „allseitig umschließend“, die bei der Mehrdeutigkeit des Ausdrucks an und für sich ebenfalls möglich wäre, wenn sie auch mit der Neufassung der Zeile 80 der Beschreibung nicht leicht zusammengeht, dann ist zu unterscheiden. Der Fachmann faßt auch den gegenwärtigen Patentanspruch dahin auf, daß, wenn mehrere selbständige, auf einer gedachten Hohlform angeordnete Einzelelektroden die Gegenelektrode bilden, diese den Behandlungsraum umfassen, wobei ein nicht unerheblicher Spielraum in Bezug auf den Abstand der Elektroden voneinander bleiben kann. Sollte das in den Anspruch neu aufzunehmende Merkmal „allseitig umschließend“ nur diesen Sachverhalt ausdrücken sollen, so würde keine

sachliche Änderung des Anspruchs, also keine Teilvernichtung begehrt, sondern nur eine sogenannte Klarstellung, eine sprachlich andere Fassung des in seinem sachlichen Inhalt unverändert bleibenden Anspruchs, wobei allerdings wiederum durchaus offen bliebe, ob die sprachliche Neufassung diesen Sinn wirklich klar ausdrücken würde. Sollte aber das Merkmal „allseitig umschließend“ noch einen anderen Sinn haben – und dies scheint nun in erster Linie die Meinung der Klägerin zu sein –, sollte es sagen sollen, daß zwar eine Mehrzahl selbständiger Einzelelektroden auf der Linie eines gedachten Hohlzylinders vorhanden sein könnte, daß diese aber dann den Behandlungsraum auf allen Seiten möglichst dicht umgeben müssen, so bedeutete das rechtlich wieder eine sachliche Einengung des Anspruchs, d. h. eine Teilvernichtung, allerdings eine solche, die mit einem durchaus unscharfen und ins Unbestimmte verfließenden Merkmal arbeiten würde. Auch bei einer solchen Auslegung der Anspruchsneufassung hätten die beantragten Einfügungen in die Zeilen 80 und 82 rechtlich nur den Sinn, den neuen Anspruch auch in der Beschreibung zu verdeutlichen. – Die weiter beantragte dritte Einfügung in die Patentbeschreibung hat dagegen mit der wie auch immer gearteten Neufassung des Anspruchs unmittelbar nichts zu tun; sie soll vielmehr darüber hinaus zum Ausdruck bringen, daß ein bestimmter, über den oben ermittelten Gegenstand der Erfindung und seinen Schutzzumfang noch hinausgehender erweiterter Erfindungsgedanke, nämlich die bloße Anordnung beliebiger Elektroden in der Nähe der Tiegelwandung, nicht schutzfähig sei.

Begründet wird nun die beantragte Teilvernichtung nicht etwa damit, der Stand der Technik erfordere sie. Dieser wird im Gegenteil nur gegen den erweiterten Erfindungsgedanken ins Feld geführt. Es ist auch in keiner Weise ersichtlich, inwiefern der Stand der Technik gerade die geforderte Teilvernichtung nötig machen sollte. Begründet wird der Antrag auch nicht mehr, wenigstens nicht klar, mit der Behauptung, der Fachmann könne dem Patent als Gegenstand der Erfindung nur die von der Klägerin ursprünglich gemeinte engere Lehre (Gegenelektrode *ein* in sich zusammenhängender Körper) und nicht die oben gekennzeichnete weitere Lehre entnehmen. In der Tat entnimmt er ihm, wie dargelegt, als Gegenstand der Erfindung die weitere Lehre. Begründet wird die Teilvernichtung vielmehr im wesentlichen nur damit, sie sei erforderlich, um zu verhindern, daß man dem Patent eine Auslegung gebe, die den von der Beklagten im Verletzungsstreit angeblich in Anspruch genommenen erweiterten Erfindungsgedanken einschliesse. Das soll durch die Neufassung des Anspruchs und die Einschreibungen in Zeilen 80 und 82 der Beschreibung unmittelbar verhindert werden. Auch für den Fall, daß die Änderung des Anspruchs und der Zeilen 80 und 82 der Beschreibung rechtlich nur den Sinn einer Klarstellung und nicht den einer Teilvernichtung hätte, geht die Begründung nur dahin, diese Neufassung sei notwendig, um die von der Beklagten im Verletzungsstreit in

Anspruch genommene erweiterte Patentauslegung unmöglich zu machen. Was endlich die weiter beantragte dritte zusätzliche Einfügung in die Patentbeschreibung angeht, so wird sie damit begründet, es sei auch ohne Rücksicht auf Anspruchsänderungen geboten, im Nichtigkeitsstreit klar festzustellen, daß der im Verletzungsstreit von der Beklagten in Anspruch genommene erweiterte Erfindungsgedanke keinen Patentschutz genieße.

I. Faßt man nun die von der Klage begehrte Änderung des Anspruchs und der Zeilen 80 und 82 der Beschreibung ihrem sachlichen Gehalte nach als echte Teilvernichtung auf, so steht ihr nicht nur, wie die Klägerin will, die einhellige Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Reichspatentamtes, sondern das Gesetz selbst unzweideutig entgegen. Nach § 13 des PatG ist ein Patent ganz oder teilweise zu vernichten, wenn sein Gegenstand nach §§ 1 und 2 nicht patentfähig war, wenn die Erfindung nach § 4 Abs. 2 vorpatentiert ist oder wenn der wesentliche Inhalt der Anmeldung nach § 4 Abs. 3 einem anderen widerrechtlich entnommen ist. Das ist nur vollziehbar durch die völlige oder teilweise Vernichtung des oder der Patentansprüche, die nach § 26 des Gesetzes angegeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Der vom Fachmann auf Grund der Patentbeschreibung und seines Fachwissens sinngemäß verstandene Inhalt des Patentanspruchs, einschließlich der Ergänzungen, die sich auf Grund des Fachwissens unmittelbar darbieten, ist aber das, was die Rechtsprechung den Gegenstand der Erfindung nennt. Daraus folgen unmittelbar die von der Rechtsprechung herausgearbeiteten grundlegenden Rechtssätze: Das Nichtigkeitsverfahren hat es nur mit dem Gegenstande der Erfindung zu tun. Der Patentanspruch kann nur ganz oder teilweise vernichtet, nicht aber mit anderem Inhalt neu geschrieben werden. Die völlige oder teilweise Vernichtung kann nur auf die in § 13 des Gesetzes erschöpfend aufgezählten, nicht aber auf andere Gründe gestützt werden. – Demgegenüber weist das Patentgesetz in §§ 47 flg. und 51 flg. die Entscheidung über Ansprüche aus Patentverletzungen ebenso unzweideutig den ordentlichen Gerichten zu. Im Verletzungsstreit wird häufig Schutz für einen sogenannten erweiterten oder allgemeineren, d. h. über den Gegenstand der Erfindung in dem oben bezeichneten Sinne noch hinausgehenden Erfindungsgedanken begehrt. Ein solcher kennzeichnet sich dem Gegenstande der Erfindung gegenüber dadurch, daß er ohne unmittelbare Bindung an den Patentanspruch (wenn auch im allgemeinen Rahmen seines Grundgedankens) aus dem Gesamtpatent entnommen sein kann und sich nicht unmittelbar, sondern erst auf Grund vermittelnder, wenn auch noch nicht erfinderischer Schlußfolgerungen darzubieten braucht. Ein solcher Gedanke ist nur schutzwürdig, wenn er im Patente offenbart und selbst gegenüber dem Stande der Technik neu, fortschrittlich und erfinderisch ist. Da die Frage des in diesem Sinne erweiterten Patentschutzes nur im Verletzungsstreit auftritt, ist ihre Entscheidung notwendig dem Richter des Verletzungsstreites, also den ordent-

lichen Gerichten, vorbehalten. Das erkennt das Patentgesetz von 1936 zwar nur mittelbar, aber unverkennbar dadurch an, daß es in § 52 eine bestimmte Mitwirkung des Reichspatentamtes bei den Patentstreitsachen der Gerichte durch Schriftsätze oder durch die Entsendung eines Vertreters ausdrücklich vorsieht. Das Gesetz kann also schwerlich von der Voraussetzung ausgehen, die Erteilungsbehörden könnten schon im Nichtigkeitsverfahren über die Frage des erweiterten Patentschutzes, die praktisch die Grundfrage der meisten Verletzungsstreite ist, entscheiden. – Dem steht nicht entgegen, daß das Reichspatentamt, und zwar mit vollem Recht, im Erteilungsverfahren nicht nur den Gegenstand der Erfindung, sondern nach Möglichkeit auch den Schutzzumfang des zu erteilenden Patentbeschlusses abzugrenzen sucht. Das kann auf mancherlei Weise geschehen: am besten durch eine möglichst klare, die wirkliche Patentlehre und nicht nur ihre zufällige konstruktive Ausprägung ausdrückende Fassung des Patentanspruchs, dann aber auch durch eine möglichst erschöpfende Auseinandersetzung mit dem Stande der Technik in der Patentbeschreibung und endlich durch Maßnahmen, wie sie im gegenwärtigen Rechtsstreit eine Rolle spielen, durch Aussprüche in der Patentbeschreibung, die gewisse Formen oder Gedanken vom Patentschutz ausschließen. Das letzte ist das schwierigste, und eine erschöpfende Abgrenzung des Patentschutzes in diesem Sinne ist in aller Regel unmöglich angesichts der Schwierigkeit, im Augenblick der Patenterteilung die Tragweite der Patentlehre und die technische und rechtliche Bedeutung, die sie jeweils in der sich ständig ändernden technischen Entwicklung erlangen wird, auch nur einigermaßen zu überblicken. Ist das Patent jedoch einmal erteilt und bekannt gemacht und hat es damit einmal bestimmte Rechtswirkungen und Rechtslagen für Inhaber und Mitbewerber erzeugt, dann geht es gerade aus Gründen der Rechtssicherheit keineswegs an, den den Gegenstand der Erfindung verkörpernden Patentanspruch, außer in den im § 13 des Gesetzes bestimmten begrenzten Fällen, dauernden erneuten Änderungen, die jeweils rückwirkend sein würden, zu unterwerfen mit dem Ziele, jeweils die Auslegungsfragen zu beeinflussen, die sich im Verletzungsstreit ergeben und sich vielfach wiederholt und immer wieder anders ergeben werden. Insofern liegen die Verhältnisse beim Nichtigkeitsverfahren grundlegend anders als beim Erteilungsverfahren.

Es besteht deswegen auch kein hinreichender sachlicher Grund, den von der Klage gewünschten Versuch zu machen, die Abgrenzung der Zuständigkeiten, von der das Gesetz ausgeht, im Wege richterlicher Rechtsschöpfung dadurch zu ändern, daß man im Nichtigkeitsverfahren die Teilvernichtung des Patentanspruchs lediglich deswegen zuläßt, um eine im Verletzungsstreit in Anspruch genommene erweiterte Patentauslegung unmöglich zu machen. Es ist richtig, daß die Zulassung eines erweiterten Patentschutzes in dem oben angegebenen Sinne die scharfe und sichere Abgrenzung des Schutzes erschwert.

Ohne diese Zulassung ist aber, wie vielfache Erfahrung gezeigt hat, wenn man die deutsche Anspruchsgestaltung beibehält, ein ausreichender Schutz des Patentbesitzes gegen Verletzungen nicht möglich, weil sonst in vielen Fällen kleine sachlich unbedeutende Änderungen hinreichen würden, den Verletzer aus dem Patentschutz herauszubringen. Diese aus der Sache selbst folgende Schwierigkeit ist daher hinzunehmen. Auswüchse können durch die neuere Rechtsprechung des Reichsgerichts, daß auch der erweiterte Erfindungsgedanke offenbart und schutzwürdig sein muß, verhindert werden. Es ist weiter richtig, daß die Abgrenzungen des erweiterten Schutzbereichs eines Patentbesitzes, die in einem Verletzungsstreit erarbeitet werden, mögen es nun Zuerkennungen oder Aberkennungen eines solchen Schutzes sein, mangels einer gesetzlichen Vorschrift nicht von Amts wegen veröffentlicht werden und nicht allgemeinverbindlich sind, sondern nur zwischen den Parteien des Verletzungsstreites wirken. Das Hilfsmittel, das die Klage dagegen vorbringt: Teilvernichtung des Anspruchs zum Zweck der mittelbaren Beeinflussung der Patentauslegung im Verletzungsstreit würde die Schwierigkeiten jedoch nur vermehren, ohne sie zu lösen. Zwar würde auf diesem Wege die Anspruchsänderung veröffentlicht und rückwirkend allgemeinverbindlich werden. Zunächst aber würden in allen Fällen, in denen im Verletzungsstreit ein erweiterter Patentschutz geltend gemacht wird, also in der großen Mehrzahl der Fälle, in der Regel fünf Rechtszüge statt der bis jetzt vorgesehenen drei eröffnet, d. h. neben Landgericht, Oberlandesgericht und Reichsgericht im Verletzungsstreit der Nichtigkeitssenat des Reichspatentamtes und das Reichsgericht im Nichtigkeitsstreit. Die zur Entscheidung im Nichtigkeitsstreit berufenen Stellen sähen sich keiner fest umrissenen Aufgabe gegenüber, sondern müßten zunächst einmal prüfen, welcher erweiterte Erfindungsgedanke denn nun im Verletzungsstreit wirklich in Anspruch genommen sei. Im vorliegenden Fall streiten die Parteien sehr lebhaft über diesen Punkt. Die Beklagte behauptet, einen anderen und engeren Gedanken in Anspruch genommen zu haben, als ihr die Klägerin unterstelle. Sie führt aus, sie nehme nur eine solche Anordnung von Elektroden in der Nähe der Strom leitenden Tiegelwand in Anspruch, bei der sich ein vom Behandlungsraum funktionell getrennter Heizraum ergebe, von dem aus der für das Einbringen des Gutes freigehaltene und stromlos gestellte Behandlungsraum geheizt werde. Die Möglichkeit, daß, nachdem im Nichtigkeitsstreit der Anspruch im Hinblick auf einen bestimmten Erfindungsgedanken des Verletzungsstreites neu gefaßt wurde, der Patentinhaber im weiteren Fortgang des Verletzungsstreites behauptet, er nehme einen ganz anderen Gedanken in Anspruch, worauf die Sache erneut in das Nichtigkeitsverfahren müßte, ließe sich keineswegs ausschließen. Im Nichtigkeitsverfahren könnte weiter die wirklich gestellte Frage, ob ein bestimmter erweiterter Erfindungsgedanke geschützt sei, auf diese Weise nicht klar und unmittelbar, sondern nur mittelbar auf einem Umwege, nämlich durch eine ent-

sprechende Einschränkung des den Gegenstand der Erfindung verkörpernden Anspruchs, und daher behaftet mit zahlreichen Auslegungsschwierigkeiten entschieden werden. So bliebe es, wie oben gezeigt, im gegenwärtigen Rechtsstreit durchaus zweifelhaft, welche Gedanken denn nun wirklich die von der Klägerin vorgeschlagene Neufassung des Anspruchs und ihre Erläuterung in der Beschreibung, ihre Veröffentlichung unterstellt, dem fachmännischen Leser vermitteln würde, und ob diese Fassung den fachmännischen Leser der Patentschrift wirklich verhindern würde, dem Patente einen von der Klägerin nicht gewünschten erweiterten Erfindungsgedanken zu entnehmen. Endlich und vor allem ist es nicht so, daß *der* erweiterte Schutzbereich eines Patenten ein für allemal seinem ganzen Umfange nach abschließend festgestellt werden könnte. Wäre das möglich, dann wäre nicht einzusehen, warum es nicht schon bei der Patenterteilung geschehen sollte. Gerade weil das die Möglichkeit menschlicher Voraussicht übersteigt, erheben sich die sachlichen Schwierigkeiten und Unsicherheiten. Praktisch ist und bleibt es so, daß immer nur beim Auftauchen neuer Verletzungsfälle, und dann immer erneut und immer anders, die Frage auftritt, ob bestimmte, nun praktisch überblickbar werdende, wechselnde Bereiche (Ausschnitte) aus *dem* etwaigen erweiterten Schutzbereich eines Patenten offenbart und geschützt sind. Man sähe sich also bei der von der Klage empfohlenen Praxis vor die Tatsache gestellt, daß schon der Gegenstand der Erfindung, der doch zum mindesten möglichst unverrückt bleiben sollte, bei jedem neu auftauchenden Verletzungsfall immer erneut in Frage gestellt und in die Gefahr gebracht würde, immer erneut und immer wieder anders und jedes Mal mit rückwirkender Kraft neu gefaßt zu werden; ein Ergebnis, das unmöglich angenommen werden kann. Am wenigsten aber bietet der von der Klage beschrittene Weg der Teilvernichtung von Patentansprüchen die Möglichkeit, im Nichtigkeitsstreit den gesamten erweiterten Schutzbereich eines Patenten auf einmal klarzustellen. Wird die Klage abgewiesen, dann bleibt es hinsichtlich des erweiterten Schutzbereichs beim Alten. Wird ihr stattgegeben, dann mag das mittelbar in bestimmter Richtung den erweiterten Schutzbereich einschränken. Wie weit das geht, hängt jedoch jeweils vom Einzelfall ab und die Frage, welcher erweiterte Schutzbereich etwa dem teilweise aufrechterhaltenen Anspruch zukommt, bleibt wiederum offen.

II. Faßt man die von der Klage beanspruchte Änderung des Anspruchs und der Zeilen 80 und 82 der Beschreibung ihrem sachlichen Inhalte nach nicht als Teilvernichtung, sondern als Klarstellung auf, so wird damit im Rechtssinne folgendes begehrt. Es soll ein Nichtigkeitsverfahren lediglich um deswillen eingeleitet und geführt werden, um den Anspruch und gewisse zu seiner Erläuterung dienende Teile der Beschreibung zwar ihrem sachlichen Inhalte nach völlig unverändert zu lassen, sie aber sprachlich mit dem Ziele neu zu fassen, dadurch mittelbar eine im Verletzungsstreit in Anspruch genommene bestimmte erwei-

ternde Patentauslegung zu erschweren. Hier handelt es sich keineswegs um eine solche Klarstellung eines Patentes, wie sie die Rechtsprechung bisher von sich aus und ohne besondere Grundlage im Gesetz allein zugelassen hat. Danach kann in einem mit ordnungsmäßiger Begründung in Gang gebrachten, d. h. auf die Nichtigkeitsgründe des § 13 Patentgesetzes gestützten Nichtigkeitsverfahren ein Anspruch dann klarer gefaßt werden, wenn er den Gegenstand der Erfindung, wie er sich aus Beschreibung und Zeichnung in Wirklichkeit und zwar von vornherein ergibt, nicht scharf und unzweideutig genug ausdrückt. Auf diese Rechtsprechung kann daher der ganz anders geartete Klarstellungsantrag der Klägerin nicht gestützt werden. Ebenso wenig läßt er sich auf § 13 PatG stützen, da dieser es nur mit der Vernichtung oder Teilvernichtung von Ansprüchen, d. h. des im Anspruch ausgedrückten Gegenstandes der Erfindung zu tun hat. Ein Klarstellungsverfahren nur zum Zweck der mittelbaren Beeinflussung der Patentauslegung im Verletzungsstreit läßt sich aus ihm unmöglich herleiten. Im übrigen wäre ein solches Verfahren aus den unter Ziffer I angegebenen Gründen auch unzumutbar. Das drückt sich u. a. in Folgendem aus: Entweder ist ein bestimmter erweiterter Erfindungsgedanke in einem erteilten Patente offenbart und schutzwürdig. Dann wäre es rechtlich unzulässig und unbillig, die Patentfassung nachträglich so zu ändern, daß ihr der Gedanke nicht mehr oder nur schwerer entnommen werden könnte. Oder der Gedanke ist nicht offenbart und nicht schutzwürdig. Dann muß das in einem dafür bestimmten Verfahren klar festgestellt werden und geht es nicht an, es in einem für andere Zwecke bestimmten Verfahren nur mittelbar anzudeuten.

III. Läßt man den bisher erörterten mittelbaren Weg der *Anspruchsänderung*, sei es der Teilvernichtung, sei es der Klarstellung, auf dem die Klage zum Ziele kommen will, beiseite und wendet man sich zu dem rechtlich anders gearteten Antrage, durch einen besonderen Zusatz in der Patentbeschreibung unmittelbar auszusprechen, daß ein bestimmter erweiterter Erfindungsgedanke nicht geschützt sei, so ist zuzugeben, daß dieser Weg im Vergleich zu der *Anspruchsänderung* an sich gangbarer wäre. Er hat jedoch im Gesetz keine Stütze. Rechtlich handelt es sich hier überhaupt nicht um die Vernichtung oder Teilvernichtung eines Anspruchs, wie sie in § 13 PatG allein vorgesehen ist. Es handelt sich auch nicht um eine solche Klarstellung des Patentes, wie sie die Rechtsprechung bisher allein zugelassen hat und wie sie unter Ziffer II erörtert ist. Im vorliegenden Falle geht es vielmehr um etwas völlig anderes. Es soll ein Nichtigkeitsverfahren lediglich deswegen in Gang gebracht werden, um in der Patentbeschreibung nachträglich zum Ausdruck zu bringen, daß ein über den Gegenstand der Erfindung hinausgehender bestimmter erweiterter Erfindungsgedanke keinen Patentschutz genieße. Eine solche Möglichkeit sieht das Gesetz nicht vor; sie ist insbesondere in keiner Weise aus seinem § 13 ableitbar, ja sie ist mit ihm schlechterdings unvereinbar und sie würde überdies gegen die vom

Gesetz vorausgesetzte Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Nichtigkeitsbehörden und ordentlichen Gerichten verstoßen. Das zeigt sich u. a. daran, daß die günstigen Wirkungen, die die Klägerin mit ihrem Antrage erstrebt, die Veröffentlichung und die Allgemeinverbindlichkeit von Leitsätzen über den erweiterten Schutzzumfang eines Patentbes, aufgrund der gegenwärtigen Gesetzeslage selbst dann nicht eintreten würden, wenn man dem Antrage der Klägerin stattgäbe. Nachträgliche Änderungen der Patentbeschreibung ohne gleichzeitige Anspruchsänderung werden gegenwärtig nicht veröffentlicht und würden, selbst wenn sie veröffentlicht würden, nicht allgemeinverbindlich sein, da nach § 26 des Gesetzes nur der Patentanspruch angibt, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll; ja sie würden sogar nach der gegenwärtigen Rechtsprechung (RGZ Bd. 170 S. 346) nicht einmal den Verletzungsrichter binden. Nur der Gesetzgeber, der dabei die Voraussetzungen und das Verfahren, die entscheidende Stelle und die Rechtswirkung ihrer Entscheidungen im Einzelnen regeln müßte, könnte, wenn er es für erforderlich und zweckmäßig hielte, die Möglichkeit schaffen, nachträglich erarbeitete Leitsätze über den erweiterten Schutzbereich eines Patentbes mit Allgemeinverbindlichkeit auszustatten.

Daher ist, ohne daß zu prüfen wäre, ob der von der Klägerin bezeichnete erweiterte Erfindungsgedanke in Anspruch genommen, offenbart und schutzwürdig ist, die Klage abweisende Entscheidung des Nichtigkeitssenates zu bestätigen und sind der Klägerin die Kosten der Berufung aufzuerlegen.

67. Über das Verhältnis von § 2 Abs. 2 und § 48 Abs. 2 TestG zueinander.

Gesetz über die Errichtung von Testamenten und Erbverträgen
v. 31. Juli 1938 (RGBl. I, 973) §§ 2 Abs. 2, 48 Abs. 2.

VI. Zivilsenat. Urt. v. 18. Oktober 1944 (VII 116/1944).

I. Landgericht Graz.

II. Oberlandesgericht Graz.

In Sachen 1. der Handelsangestellten H. T. in Graz, 2. der Schauspielerin W. T. in Wien, Kläger, Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Alois Schnurer in Graz, vor dem Reichsgericht: Rechtsanwalt Justizrat Geutebrück in Leipzig,

gegen

1. die Handelsangestellte M. S. in Graz, 2. die Handelsangestellte F. R. in Graz, Beklagte, Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Max Pranghofer in Graz, vor dem Reichsgericht: Rechtsanwalt Justizrat Huber in Leipzig, wegen Nichtigkeit eines Testaments (50.000 RM)