

17. 1. Grenzen der Befugnisse der ordentlichen Gerichte gegenüber den Befugnissen der patenterteilenden Behörde. Rechtsweg bei Streit über die Abhängigkeit eines Patentens von einem anderen älteren Patente.

2. Auslegung eines Patentens, das nach der Formulierung des Patentanspruches als Verbesserung einer durch ein älteres Patent geschützten Einrichtung erteilt worden ist.

I. Civilsenat. Urt. v. 20. Dezember 1899 i. S. St. (Bekl.) w. L. & E. (Rl.). Rep. I. 376/99.

- I. Landgericht I Berlin.
II. Kammergericht daselbst.

Der Beklagte war der Inhaber des ursprünglich dem A. B. D. zu Paris vom 10. Juli 1891 ab erteilten deutschen Patentes Nr. 61839 auf eine Schiffchen-Näh- und Stickmaschine, das ursprünglich zwei Ansprüche umfaßte, von denen der zweite 1897 im Wichtigkeitsverfahren gestrichen und der erste bestehen geblieben war. Letzterer lautete:

„eine Schiffchen-Näh- und Stickmaschine, bei welcher der Nadelstange bzw. dem Fadenführer mittels einer verstellbaren konischen Hübscheibe, des Hebels, der Nuffe und Hebel, die auf schrägen Flächen der Nuffe gleiten, eine größere oder geringere schwingende Bewegung gegeben werden kann.“

Nach der Beschreibung sollte diese schwingende Bewegung insbesondere dazu dienen, Zickzacknähte, deren Stiche allmählich kleiner werden, herzustellen.

Die Klägerin erlangte nach der Ausgabe des Patents 61839, aber vor der Klage auf Vernichtung des zweiten Anspruchs, das Patent Nr. 82255 auf eine Kurbelstickmaschine für Zickzackstich, mit Gültigkeit vom 7. Dezember 1893 ab, mit folgendem Anspruche:

„Kurbelstickmaschine nach Art der durch Patent Nr. 61839 geschützten, bei welcher der untere Teil der Nadelstange gelenkig angeordnet ist und behufs Ausführung von Zickzacknähten mittels eines Schiebers derartig seitlich verschoben wird, daß die Nadel stets lotrecht den Stoff durchsticht.“

Diese Fassung beruhte nach einem in der Beschwerdeinstanz ergangenen Beschluß des Patentamtes darauf, daß Kurbelstickmaschinen mit schwingender Nadelstange behufs Ausführung von Zickzacknähten vor dem Patent Nr. 61839 nicht als bekannt nachgewiesen seien, und daß der Anmelder den Erfindungsgedanken des Patentes Nr. 61839 benutze, wenn auch anzuerkennen sei, daß die angemeldete Vorrichtung gegenüber dem genannten Patente noch einen Fortschritt und eine patentfähige Erfindung zeige.

Die Klägerin hielt eine solche Abhängigkeitserklärung ihres Patentees nicht für gerechtfertigt und erhob deshalb mit der Behauptung, daß sie ein rechtliches Interesse an alsbaldiger Feststellung habe, weil der Wert des ihr erteilten Patentees durch die Abhängigkeitserklärung illusorisch würde, Klage mit dem Antrage:

festzustellen, daß das Patent Nr. 82255 von dem Patente Nr. 61839 nicht abhängig sei und ohne Einwilligung des Inhabers des letzteren Patentees ausgeübt werden dürfe.

Die Klage war darauf gestützt, daß das Gemeinsame beider Patente eine Nadelstange mit schwingender Bewegung innerhalb eines centralen Rohres sei, zu deren Verstellung verschiedene Mittel angewendet werden. Unrichtig sei es, daß Kurbelstichtmaschinen mit schwingender Nadelstange vor dem Patent Nr. 61839 nicht existiert hätten. Das Gegenteil ergebe sich aus der französischen Patentschrift Nr. 187687, wo bereits eine Nadelstange mit schwingender Bewegung beschrieben sei.

Der Beklagte machte geltend, daß der Rechtsweg für die erhobene Klage verschlossen sei, da diese nichts anderes bezwecke, als die Einschränkung zu beseitigen, die von der Urteilsbehörde dem Patente der Klägerin gegeben sei. In Wahrheit handle es sich nicht um Abhängigkeit, sondern darum, daß die Erfindung der Klägerin zum Teil bereits Gegenstand seines Patentees gewesen sei. In der Sache selbst bestritt der Beklagte die Behauptung der Klägerin, das Prinzip der schwingenden Nadelstange sei eine neue und selbständige Erfindung und durch das Patent Nr. 61839 geschützt. Aus der Veröffentlichung über das französische Patent könne sich auch ein Sachverständiger kein klares Bild machen. Erst die im Patente Nr. 61839 beschriebene Einfügung eines Kugelgelenkes in den Kopf der Nadelstange ermögliche die frei pendelnde Bewegung. Der Erfinder D. habe deshalb auch später, am 28. Februar 1892, auf diese Anordnung in Frankreich noch ein Zusatzpatent genommen.

Der erste Richter wies die Klage ab, weil über die Frage, ob das Prinzip der schwingenden Nadelstange schon bekannt gewesen sei und deshalb durch das Patent 61839 nicht mehr habe unter Schutz gestellt werden können, nicht im ordentlichen Rechtswege, sondern nur im Nichtigkeitsverfahren Entscheidung zu treffen sei. Aus der Patentbeschreibung und dem Patentanspruche ergebe sich, daß das Prinzip

der schwingenden Nadelstange den wesentlichen Gegenstand des erteilten Patents darstellen sollte, und daß demgegenüber die angeführten Mittel zur Erzielung der schwingenden Bewegung nur als etwas Nebensächliches erschienen, das ebensowohl anders gestaltet werden könne. Den für den Beklagten rechtlich geschützten Erfindungsgedanken habe die Klägerin bei ihrer Kurbelstichmaschine benutzt und insoweit in den Schutzbereich des Patentes Nr. 61839 eingegriffen. Dies sei bei Erteilung des klägerischen Patentes Nr. 82255 durch dessen Abhängigkeitserklärung zum Ausdruck gebracht.

Das Kammergericht verwarf durch Zwischenurteil die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtsweges, ordnete Beweishebung darüber an, ob das Prinzip einer schwingenden Nadelstange bei Kurbelstichmaschinen behufs Ausführung von Zickzacknähten schon vor der Anmeldung des Patentes Nr. 61839 Gemeingut der Technik gewesen sei, und erkannte demnächst dahin,

daß das Patent Nr. 82255 von dem Patente Nr. 61839 nicht abhängig sei und ohne Einwilligung des Inhabers des letzteren Patentes ausgeübt werden dürfe.

Die Revision des Beklagten ist zurückgewiesen worden aus folgenden

Gründen:

... „Mit Recht hat das Kammergericht die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtsweges zurückgewiesen.

Für die Beurteilung der Frage, ob der Rechtsweg zulässig sei kommt es lediglich auf die Schlufsanträge der Klägerin an. Diese begehren eine Entscheidung darüber, ob das Patent der Klägerin von dem des Beklagten abhängig sei, d. h. ob die Klägerin die ihr patentierte Erfindung ohne Beeinträchtigung der Patentrechte des Beklagten, also auch ohne dessen Zustimmung in Benutzung nehmen kann. Diese Frage gehört in das Gebiet der privatrechtlichen Beziehungen, die zwischen den Inhabern zweier gültigen Patente bestehen, und ist deswegen geeignet, Gegenstand einer bürgerlichen Rechtsstreitigkeit zu sein. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten aber gehören nach § 13 des Gerichtsverfassungsgesetzes vor die ordentlichen Gerichte, soweit nicht etwa die Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten begründet ist oder reichsgesetzlich besondere Gerichte bestellt oder zugelassen sind. Derartige Ausnahmen aber liegen

nicht vor. In Frage kommen könnte nur, ob etwa die Zuständigkeit des Patentamtes begründet wäre. Daß das auch nach dem Patentgesetz von 1891 — trotz einer gegenteiligen Äußerung in der Begründung des Entwurfs — nicht der Fall ist, ist in dem Urteile des Reichsgerichtes,

Entsch. des R.G.'s in Civill. Bd. 33 S. 149, eingehend begründet und seitdem in ständiger Rechtsprechung angenommen. Diese Erwägungen genügen, um die Zulässigkeit des Rechtsweges darzuthun.

Ob thatsächlich ein Ausspruch des Patentamtes über die Abhängigkeit zweier Patente voneinander vorliegt, und ob ein solcher Ausspruch die Verhältnisse der Patentinhaber zu einander bindend regeln kann, gehört nicht in den Kreis der Erwägungen, die für die Frage nach der Zulässigkeit des Rechtsweges in Betracht kommen. Denn wäre der Rechtsweg bezüglich der Abhängigkeit der Patente voneinander nach den bestehenden Gesetzen ausgeschlossen, so könnte er nicht dadurch eröffnet werden, daß das Patentamt bislang einen Ausspruch darüber noch nicht gethan hat. Vielmehr müßte dann jeder Kläger, der eine Abhängigkeit behauptet oder verneint, dieserhalb an das Patentamt verwiesen werden. Vielmehr gehört die aufgeworfene Frage schon zur Beurteilung der Sache selbst.

Wenn das Berufungsgericht sie verneint hat, so ist aber auch dem zuzustimmen. Es kann auch in dieser Hinsicht auf das . . . Urteil des Reichsgerichtes in Entsch. des R.G.'s in Civill. Bd. 33 S. 149 verwiesen werden. Das Patentamt ist berufen, Patente zu erteilen, für nichtig zu erklären und zurückzunehmen (Patentgesetz § 13 Abs. 1), es ist aber nicht berufen, bindende Aussprüche darüber abzugeben, welche civilrechtlichen Folgen sich an die von ihm erteilten Patente knüpfen, also auch nicht darüber, ob ein neueres Patent nur mit Zustimmung des Inhabers eines älteren Patentess in Benutzung genommen werden kann. Es ist daher völlig zutreffend, wenn das Berufungsgericht ausspricht, daß es für die Gerichte nur eine konsultative Bedeutung hat, wenn gleichwohl ein Ausspruch des Patentamtes über diese Punkte vorliegt.

Andererseits ist freilich auch zu betonen, daß die dem ordentlichen Rechtswege anheimfallende Regelung der privatrechtlichen Beziehungen des einen Patentinhabers zum anderen auszugehen hat von

den Patenten, wie sie erteilt worden sind. Ebenso souverän wie die Gerichte in der Regelung jener privaten Rechtsbeziehungen sind, ebenso souverän ist das Patentamt in der Erteilung der Patente. Freilich bedürfen die erteilten Patente, wenn es sich um die richterliche Abgrenzung ihres Schutzbereiches handelt, der Auslegung, wobei außer dem Inhalte der Patentschrift selbst auch der Stand der Technik bei der Anmeldung der Erfindung und der Gang des Erteilungsverfahrens wichtige und meist unentbehrliche Hilfsmittel sind. Immer aber hat sich der Richter an das Patent zu halten, das von der Erteilungsbehörde gewährt worden oder das als Ergebnis des Nichtigkeitsverfahrens übrig geblieben ist. Darüber hinaus giebt es kein Patent und keinen Patentschutz. Das gilt auch dann, wenn der Richter etwa bei der Prüfung des Standes der Technik und des Ganges des Erteilungsverfahrens zu der Ansicht gelangen sollte, dem Anmelder habe ein anderes, umfassenderes, weniger eingeschränktes Patent erteilt werden dürfen. Mag diese Ansicht sachlich auch noch so begründet sein, so kann sie doch nichts daran ändern, daß der Anmelder nun einmal ein solches Patent bei der allein zuständigen Stelle nicht erlangt hat. Vor dieser Thatsache hat der Civilrichter Halt zu machen.

Allein der Berufungsrichter hat gegen diesen Grundsatz, wenn er ihm auch keine Worte giebt, sachlich doch nicht gefehlt.

Das Patent der Klägerin hat im Erteilungsverfahren . . . eine Einschränkung erfahren. Diese Einschränkung ist bei der Formulierung des Patentanspruches dadurch zum Ausdruck gebracht, daß die Angabe der besonderen Merkmale der klägerischen Erfindung — die Gelenkigkeit des unteren Teiles der Nadelstange und deren eigenartige Verschiebbarkeit — mit den Worten eingeleitet sind:

„Kurbelstirnmaschine nach Art der durch Patent Nr. 61839 geschützten, bei welcher u. s. w.“

Bezweckte die Klage . . ., diese Beschränkung des Patentess der Klägerin zu beseitigen, so müßte ihr allerdings der Erfolg versagt werden. In Wahrheit liegt aber eine solche Beseitigung keineswegs in den auf Verneinung der Abhängigkeit gerichteten Schlußanträgen der Klägerin und insbesondere auch nicht in ihrem ersten Schlußantrage, der in die Formel des Berufungsurteiles übergegangen ist.

Um das zu erkennen, ist es erforderlich, den Sinn und die Be-

deutung der herausgehobenen Worte des Patentanspruches festzustellen.

Es besteht kein Streit darüber, daß das Wesen der Erfindung der Klägerin darin besteht, daß sie am unteren Teile der Nadelstange ein Gelenk anordnet, dessen Beweglichkeit es ermöglicht, daß die Nadelstange, auch wenn sie seitlich ausschwingt, den Stoff allemal lotrecht durchsticht. Diese neue Anordnung trifft die Klägerin an einer Nadelstange, die in einem Kurbelgelenke aufgehängt ist, sodaß sie nach allen Seiten frei pendeln kann. Eine ebenso aufgehängte Nadelstange findet sich in der Nähmaschine, die im Patente des Beklagten beschrieben ist. Zu den Bestandteilen einer Nähmaschine mit schwingender Nadelstange gehört aber neben einer Einrichtung, durch welche die Nadelstange freie Beweglichkeit erhält, wesentlich auch ein Mechanismus, durch den die schwingenden Bewegungen tatsächlich hervorgebracht werden können. Dieser Bewegungsmechanismus aber ist bei den Patenten Nr. 82255 und 61839 ein durchaus verschiedener.“ (Wird näher dargelegt.)

. . . „Hieraus ergibt sich, daß die Erwähnung des Patentes Nr. 61839 im Anspruche des klägerischen Patentes nicht die Bedeutung hat, daß die Neuerung der Klägerin notwendig die Benutzung der dem Beklagten geschützten Gesamtkonstruktion zur Voraussetzung habe und sich nur als eine Verbesserung dieser Gesamtkonstruktion darstelle. In diesem Sinne kann keine Rede davon sein, daß die Maschine der Klägerin eine „Kurbelstichmaschine nach Art der durch Patent Nr. 61839 geschützten“ sei. Es handelt sich nur darum, daß die Klägerin die pendelnd aufgehängte Nadelstange aus dem Patente Nr. 61839 herübernimmt und an dieser ihre Verbesserungen angebracht hat. Nur insofern als diese schwingende Nadelstange sich auch in der Patentschrift Nr. 61839 findet und ein notwendiges Glied in dem Organismus der beklagten Maschine bildet, erscheint diese Maschine als die Gattung, an welcher die Klägerin Änderungen vorgenommen hat. Das war auch die Auffassung der patenterteilenden Behörde. Denn der Beschluß der Beschwerdebearbeitung ist lediglich damit begründet, daß Kurbelstichmaschinen mit schwingender Nadelstange vor der Erteilung des Patentes Nr. 61839 nicht als bekannt nachgewiesen seien. Im Ergebnisse läuft daher die von der Erteilungsbehörde ausgesprochene Beschränkung des klägerischen

Patentes darauf hinaus, daß der Klägerin die schwingende Nadelstange nicht geschützt werden sollte, sondern nur eine Verbesserung an der schwingenden Nadelstange. Die Kennzeichnung der Maschinengattung, auf deren Verbesserung sich die Erfindung der Klägerin bezieht, hätte ebensogut durch die Worte „Kurbelstichtmaschine mit pendelnder Nadelstange“ erfolgen können, und sie gewinnt dadurch keine andere Bedeutung, daß gesagt ist: „Kurbelstichtmaschine nach Art der durch Patent Nr. 61839 geschützten“. Der Sinn auch dieser Angabe ist nach dem Ausgeführten kein anderer.

Diese Einschränkung des Patentes Nr. 82255 aber bleibt durch die Anträge der Klägerin unangetastet. Der Streit der Parteien dreht sich nur um die Frage, ob die pendelnde Nadelstange als solche in den Schutzbereich des beklaglichen Patentes fällt, und ob die Klägerin folgeweise die Erfindung des Beklagten in Benutzung nimmt, wenn sie ihr Patent ausbeutet. Diese Frage aber untersteht ausschließlich der richterlichen Prüfung, ohne daß das Gericht an die Auslegung des beklaglichen Patentes durch das Patentamt, wie sie in den Gründen des mehrerwähnten Beschlusses der Beschwerdeabteilung vorliegt, gebunden wäre.

Dieser Beschluß hatte angenommen, daß die schwingende Nadelstange an und für sich in den Schutzbereich des Patentes Nr. 61839 falle, weil eine derartige Einrichtung zur Zeit der Anmeldung dieses Patentes noch unbekannt gewesen sei. Sollte diese Thatsache richtig sein, so müßte allerdings davon ausgegangen werden, daß dem Beklagten nicht bloß die Kombination der pendelnd aufgehängten Nadelstange mit dem in der Patentschrift beschriebenen Bewegungsorganismus, sondern auch die Stange als solche geschützt sei. Das ist denn auch von den Parteien nicht in Zweifel gezogen, sodas sich ihr Streit in der Sache selbst auf die Richtigkeit jener Annahme des Patentamtes beschränkt.

In dieser Hinsicht kommt es entscheidend darauf an, ob der von dem französischen Patente Nr. 187687 spätestens im Juli 1891 veröffentlichte extrait bereits eine nach allen Richtungen schwingende Nadelstange aufzeigt, nicht bloß eine solche, die nur parallele seitliche Verschiebungen gestattet, und zwar ob er sie so aufzeigt, daß ein Sachverständiger danach eine derartige Einrichtung herstellen kann. Daß das genannte französische Patent in der vollständigen Patent-

urkunde (brevet d'invention) diese Einrichtung erkennbar beschreibt, ist nicht streitig. Diese Urkunde kommt als solche hier indes nicht in Betracht, da sie nach den in Frankreich für die Publikation von Patenten bestehenden Einrichtungen nicht Gegenstand einer Veröffentlichung geworden ist. Veröffentlicht ist nur der erwähnte Auszug aus der Patentschrift mit fünf dazu gehörigen Zeichnungen, und die Frage ist die, ob das Patent auch in dieser abgekürzten Wiedergabe jene Einrichtung in der Weise beschreibt, daß schon danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint.

Auf Grund einer sehr eingehenden Beweiserhebung ist das Berufungsgericht zur Bejahung dieser Frage gelangt.“ (Folgt die Darlegung, daß die Angriffe gegen diese Feststellung unbegründet seien.)