

41. Welchen Einfluß auf die Gültigkeit eines Patentes haben wesentliche Mängel des Erteilungsverfahrens, insbesondere die Nichtübereinstimmung zwischen dem Erteilungsbeschlusse und der bekannt gemachten Anmeldung?
Patentgesetz §§ 10. 20. 23.

I. Civilsenat. Urt. v. 12. Februar 1902 i. S. Th. & Pr. u. Gen. (Bekl.) w. D. & Pr. u. Gen. (Rl.). Rep. I. 343/01.

I. Patentamt.

Das Patent, dessen Wichtigkeitsklärung Gegenstand des gegenwärtigen Verfahrens ist, trägt die Nr. 97684, ist am 30. Juli 1898 ausgegeben und der Firma Th. & Pr. mit Gültigkeit vom 4. September 1895 als Zusatz zum Patente Nr. 85564 erteilt worden. Die Überschrift lautet „Mercerisieren vegetabilischer Fasern in gespanntem Zustande“. Der Anspruch ist wie folgt gefaßt:

„Eine Abänderung des im Patente Nr. 85564, sowie im englischen Patente Nr. 4452 vom Jahre 1890 beschriebenen Verfahrens zum Mercerisieren von Baumwolle unter Spannung, dadurch gekennzeichnet, daß die mit Natronlauge durchtränkte Baumwolle einer erheblich stärkeren Streckkraft, als bisher mit den zu gleichem Zwecke in der Strang- und Stückfärberei üblichen Maschinen bei normalem

Gebrauch erzielt worden ist, ausgefärbt wird, sodaß auch langfaserige und stark versponnene Baumwolle auf die ursprüngliche Länge und darüber hinaus gestreckt werden kann, und die Faser durch das Mercerisieren unter Spannung infolge Änderung ihrer Struktur einen bleibenden seidenartigen Glanz erhält.“

Das Hauptpatent Nr. 85564, das die gleiche Überschrift trägt, ist am 4. März 1896 ausgegeben und an Th. & Pr. mit Gültigkeit vom 24. März 1895 ab erteilt worden. Der Anspruch dieses Patentens lautet:

„Neuerung bei dem Mercerisieren von vegetabilischen Fasern mit alkalischen Laugen oder Säuren, dadurch gekennzeichnet, daß die vegetabilische Faser in Strang- oder Gewebeform in stark gespanntem Zustande der Einwirkung der Basen oder Säuren ausgefärbt und unter Beibehaltung dieses Zustandes ausgewaschen wird, bis die innere Faserspannung nachgelassen hat, behufs Vermeidung des Einlaufens der Faser.“

Dieses Hauptpatent ist durch Entscheidung des Patentamtes vom 9. Juni 1898 — bestätigt durch Urteil des Reichsgerichtes vom 21. Januar 1899 — für nichtig erklärt worden, wodurch das Zusatzpatent Nr. 97664 nach § 7 Abs. 4 des Patentgesetzes zu einem selbständigen Patente geworden ist.

Dem Antrage, auch das Patent Nr. 97664 zu vernichten, hatte das Patentamt entsprochen, weil es annahm, die Erfindung sei vor der Anmeldung im Inlande bereits offenkundig benutzt worden.

Das Reichsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen aus folgenden

Gründen:

„Es ist nicht erforderlich, die Gründe, die das Patentamt zur Vernichtung des angefochtenen Patentens geführt haben, im einzelnen nachzuprüfen, da sich die Bestätigung dieser Entscheidung schon daraus mit Notwendigkeit ergibt, daß das Erteilungsverfahren an einem wesentlichen Formmangel leidet, sodaß ein gültiges Patent überall nicht als erteilt gelten kann.

Es kommt in dieser Hinsicht auf folgende Thatsachen an, die teils zwischen den Parteien unstreitig sind, teils aus den Erteilungsakten hervorgehen.

Es ist bekannt, daß die vegetabilische Faser in der Färberei-

industrie von jeher größere Schwierigkeiten gemacht hat, als die animalische. John Mercer fand im Jahre 1844, daß die Baumwollfaser dadurch eine größere Anziehungskraft für Farbstoffe gewinnt, daß sie vorher mit Natronlauge behandelt wird. Dies ist das sog. Mercerisieren der Baumwolle. Es ist damit der große gewerbliche Nachteil verknüpft, daß die Fasern stark einschrumpfen, sodaß man im Garn oder im Gewebe recht erhebliche Materialverluste erleidet. Mit Rücksicht hierauf hat das Mercerisieren keine große Verbreitung erlangt.

Dies wurde anders, als man herausfand, daß sich das Einschrumpfen der Baumwollfaser dadurch vermeiden lasse, daß man sie in einem stark gespannten Zustande der Laugebehandlung aussetze und unter Beibehaltung dieses Zustandes auswusch. Das Verdienst, diese Erfindung gemacht zu haben, nimmt die Firma Th. & Pr. für sich in Anspruch. Sie hat darauf auch, auf Anmeldung vom 23. März 1895, das Patent Nr. 85564 erlangt. Dieses Patent ist aber für nichtig erklärt worden, weil nachgewiesen wurde, daß die Erfindung durch ein um 5 Jahre älteres britisches Patent (Nr. 4452/90 Hor. Arth. Lowe) bereits vorweg genommen war. Im Erteilungsverfahren hatte man diese britische Patentschrift nicht beachtet. Sie wurde erst nach Ausgabe des Patentbeschlusses von den damaligen Nichtigkeitsklägern der Erfindung entgegengehalten.

Noch bevor dieses später vernichtete Patent Nr. 85564 erteilt worden war, meldeten Th. & Pr. am 3. September 1895 eine weitere Ausbildung ihrer angeblichen Erfindung beim Patentamte an und suchten dafür die Erteilung eines Zusatzpatentes nach. In ihrer bezüglichen Eingabe trugen sie vor, daß man das Einlaufen der Fasern bei der Behandlung mit Säuren oder Basen auch dadurch unschädlich machen könne, daß man diese Einwirkung auf die Gewebe oder die Stränge zunächst ohne Spannung vor sich gehen lasse, dann aber die Stoffe, während sie noch mit der Präparierflüssigkeit benetzt seien, auf ihre ursprünglichen Dimensionen ausrecke; das Auswaschen müsse dann, wie beim Hauptverfahren, unter Fortdauer des Spannungszustandes vor sich gehen. Demgemäß wurde folgender Patentanspruch formuliert:

„Das Verfahren der Patentanmeldung . . . (Nr. 85564) dahin abgeändert, daß die vegetabilischen Faserstoffe in Gewebe- oder

Strangform ohne Spannung mit Basen oder Säuren behandelt, die eingelaufenen, noch mit der Präparierflüssigkeit benetzten Stoffe auf die ursprünglichen Dimensionen ausgereckt und sodann in gespanntem Zustande gewaschen werden, bis die innere Faserspannung nachgelassen hat.“

Nachdem die Anmelder zwei von dem Vorprüfer erhobene Bedenken gegen die Erteilung des nachgesuchten Patentes durch eine weitere Eingabe vom 1. November 1895 beseitigt hatten, beschloß die Anmeldeabteilung in der Sitzung vom 13. November 1895 die Bekanntmachung der Anmeldung, und zwar unter der Bezeichnung:

„Mercerisieren vegetabilischer Fasern in gespanntem Zustande. Zusatz zu Patentanmeldung . . . (Nr. 85564).“

Innerhalb der gesetzlichen Frist von zwei Monaten wurde demnächst von zwölf Konkurrenzfirmen Einspruch gegen die Erteilung des Patentes erhoben. Dieser auf den Mangel der Neuheit des angemeldeten Verfahrens gestützte Einspruch wurde jedoch durch Beschluß der Anmeldeabteilung IV vom 16. September 1896 nicht für gerechtfertigt erachtet und zurückgewiesen.

Erst in der nunmehr von den Einsprechenden beschrittenen Beschwerdeinstanz hielten diese den Anmeldern das inzwischen aufgefundenen, oben erwähnte englische Patent, das demnächst zur Vernichtung des Hauptpatentes führen sollte, entgegen und legten dar, daß hier nicht nur die Laugebehandlung gespannter Stoffe, sondern auch die Laugebehandlung in nicht gespanntem Zustande, aber mit sofortigem Ausrecken der eingeschrumpften, noch mit der Lauge durchtränkten Stoffe beschrieben sei. Infolge der hierdurch veranlaßten weiteren Verhandlungen, insbesondere eines am 15. Dezember 1897 von zwei Mitgliedern der Beschwerdeabteilung in Krefeld abgehaltenen Lokaltermins, worin die Anmelder ihr Verfahren vorführten, kam es zu einer völligen Umarbeitung der Anmeldung, und nachdem solcher-gestalt über die anderweitige Fassung der Beschreibung, des Anspruches und der beizugebenden Zeichnungen zwischen der Beschwerdeabteilung und den Anmeldern Einverständnis erzielt worden war, wurde die Beschwerde der Einsprechenden unterm 18. März 1898 zurückgewiesen, und das Patent Nr. 97664 am 30. Juli 1898 in der jetzt vorliegenden Fassung mit dem oben wiedergegebenen Ansprüche ausgegeben. —

Was durch dieses Patent geschützt ist, läßt sich kurz dahin wiedergeben:

Erzeugung eines bleibenden seidenartigen Glanzes durch das Mittel des Mercerisierens unter Spannung, und zwar unter Anwendung von zwei Besonderheiten:

1. einer erheblich stärkeren Streckkraft, als bisher mit dem zu gleichem Zwecke in der Strang- und Stückfärberei üblichen Maschinen bei normalem Gebrauche erzielt worden ist, und
2. Wahl einer langfaserigen und stark versponnenen Baumwolle.

Vergleicht man dieses Patent mit der ursprünglichen Anmeldung, so ergibt sich ohne weiteres, daß deren Boden völlig verlassen ist. Es handelt sich nicht mehr um jene leichte Abwandlung des im Hauptpatente beschriebenen Verfahrens, die nur in einer Verlegung des Zeitpunktes bestand, wo mit der Spannung begonnen wurde, sondern um eine eigenartige Ausgestaltung des so oder so verlaufenden Mercerisierverfahrens zu einem neuen Zwecke. Hatte das Hauptpatent und die erste Anmeldung des Zusatzpatentes lediglich das Ziel, das Einlaufen der Baumwollfasern zu verhindern, so tritt dieser Zweck jetzt in den Hintergrund. Er wird als Ergebnis jedes Mercerisierens, das unter Spannung geschieht, zwar als selbstverständlich vorausgesetzt; die Aufgabe aber, deren Lösung die Erfindung bringen soll, ist nicht mehr darin befangen; sie liegt jetzt in der Erzeugung eines bleibenden seidenartigen Glanzes. Weder von diesem Zwecke des Verfahrens, noch von den für seine Erreichung erforderlichen Mitteln, die die Patentschrift angiebt, findet sich in der ersten Anmeldung auch nur eine leise Andeutung. Es ist alles völlig verändert und verschoben. Von der ersten Anmeldung ist nichts übrig geblieben außer der Überschrift.

Das Patentgesetz bestimmt in § 20 Abs. 3, daß bis zu dem Beschlusse über die Bekanntmachung der Anmeldung Abänderungen der darin enthaltenen Angaben zulässig sind. Damit ist mittelbar ausgesprochen, daß solche Abänderungen in einem späteren Zeitpunkte nicht mehr zulässig sind. Mag man nun diese Bestimmung (mit Kohler, Handbuch des Patentrechts S. 290) an sich nur als eine bloße Ordnungsvorschrift auffassen, die das Patentamt zwar befugt, eine spätere Änderung zurückzuweisen, die aber, wenn dies nicht geschieht, weitere Nachteile für den Patentsucher nicht zur Folge

hat, so bleibt doch immer eine zweite gesetzliche Norm zu beachten (worauf auch Kohler an der angeführten Stelle, sowie auf S. 755 hinweist). Es ist die in § 23 gegebene Vorschrift, daß jeder Patenterteilung ein Aufgebotsverfahren vorhergehen muß, wodurch jedermann Gelegenheit gegeben werden soll, der Erteilung zu widersprechen. Dieses Aufgebotsverfahren beginnt mit einer Bekanntmachung der Anmeldung durch Veröffentlichung des Namens des Patentfuchers und des wesentlichen Inhaltes des in der Anmeldung enthaltenen Antrages, wobei gleichzeitig die Anmeldung mit sämtlichen Beilagen beim Patentamte zur Einsicht für jedermann auszulegen ist. Wie das Reichsgericht bereits in dem mit Recht von den Verurteilten hier angerufenen Urteile vom 11. Juli 1900,

Entsch. des R.G.'s in Zivilf. Bd. 46 S. 175,

dargelegt hat, bildet dieses Aufgebotsverfahren eine unerläßliche Voraussetzung für eine gültige Patenterteilung. Um gesetzmäßig zu sein, kann diese nicht anders als auf Grund der bekannt gemachten Anmeldung erfolgen. Liegt daher eine Nichtübereinstimmung zwischen der veröffentlichten Anmeldung und dem Erteilungsbeschlusse vor, die den ganzen Patentgegenstand erfafst, so kann ein Patent überhaupt nicht als erteilt gelten, „weil, was gewährt, nicht öffentlich begehrt, und was öffentlich begehrt, nicht gewährt worden war“.

Im Hinblick darauf, daß im Laufe des an die Veröffentlichung der Anmeldung sich anschließenden Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens die Fassung des Patentbeschlusses und insonderheit des Patentanspruches nicht selten Änderungen unterzogen wird, sind Fälle denkbar, wo es schwierig sein mag, zu entscheiden, ob sich das erteilte Patent noch innerhalb der veröffentlichten Anmeldung hält, oder nicht. Der vorliegende Fall bietet keinen Anlaß, die hier zu ziehende Grenze schärfer abzustechen. Denn nach dem bereits Bemerkten kann es keinem Zweifel unterliegen, daß das Patent Nr. 97 664 im Vergleiche mit der Ende 1895 ausgelegten Anmeldung sich nicht etwa als eine Klärung der ursprünglichen Beschreibung, oder als eine Klärung der ursprünglichen Erfindung, oder auch nur als eine Fortentwicklung aus einem vorhandenen Keime darstellt, daß vielmehr ein völlig Neues an die Stelle eines aufgegebenen Alten gesetzt ist, und zwar im vollen Umfange des Gegenstandes der Erfindung.

Ob die Beschwerdeabteilung nach der völligen Veränderung der

Unterlagen für das nachgesuchte Patent in der Lage gewesen wäre, durch Veranlassung einer neuen Veröffentlichung oder durch Zurückverweisung der Sache an die Anmeldeabteilung dem Anmelder daraufhin noch zu einem gültigen Patente zu verhelfen, braucht nicht geprüft zu werden, weil derartiges nicht geschehen ist. Das eingeschlagene Verfahren verletzt jedenfalls wesentliche Vorschriften des Gesetzes. Schon die Anmeldeabteilung hätte im Einspruchsverfahren dem Patente nicht die vorliegende Fassung geben dürfen, die es gegenüber der veröffentlichten Anmeldung zu einem völligen aliud stempelt. Erst recht aber durfte diese Verwandlung nicht im Beschwerdeverfahren bewirkt werden.

Fehlt es an der sachlichen Übereinstimmung zwischen Anmeldung und Erteilungsbeschluß, so steht der Richter — wie bereits in der vorhin angezogenen Entscheidung des Reichsgerichtes bemerkt worden ist — dem mit einem wesentlichen Entstehungsmangel behafteten Patente ähnlich gegenüber, wie einem nicht verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze. Sowohl für den von den ordentlichen Gerichten zu entscheidenden Patentverletzungsstreit, wie für das in den §§ 28 flg. des Patentgesetzes geregelte Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit oder wegen Zurücknahme eines Patentbeschlusses bildet es eine von Amts wegen zu prüfende Vorfrage, ob ein von der zuständigen Behörde in den gesetzlich vorgeschriebenen Formen erteiltes Patent vorhanden ist. Mag diese Vorfrage auch in vielen Fällen wegen des öffentlichen Glaubens, den die Behörden genießen, und wegen der für die Gesetzmäßigkeit ihres Handelns sprechenden Vermutung lediglich auf Grund der gedruckten Patentschrift als im bejahenden Sinne erledigt betrachtet werden, so ändert das doch nichts daran, daß, wenn in einem gegebenen Falle Bedenken nach dieser Richtung hin durch die Parteiangaben oder den Akteninhalt nahe gelegt werden, die Vorfrage besonders geprüft und entschieden werden muß. Wird sie verneint, so wird im Patentverletzungsprozeß die Klage auf Unterjagung oder Schadenersatz abzuweisen, im Nichtigkeitsverfahren aber wird auf Vernichtung des Scheinpatentes zu erkennen sein, obschon § 10 des Patentgesetzes diesen Fall nicht vorseht. Die hier erwähnten besonderen Fälle der Nichtigkeitsklärung eines Patentbeschlusses, die sich auf das Vorhandensein der materiellen Voraussetzungen eines gültigen Patentrechtes in objektiver und in subjektiver Hinsicht beziehen, bedurften einer besonderen gesetz-

lichen Erwähnung und Ausprägung. Daß ein mit einem wesentlichen formellen Entstehungsmangel behaftetes Patent für nichtig erklärt werden kann und muß, ist selbstverständlich und bedurfte keiner Erwähnung.“