

48. Ist es zulässig, den auf teilweise Vernichtung eines Patents gerichteten Klageantrag in der Berufungsinstanz auf völlige Vernichtung auszuweiten und diesen Antrag auf neues Material zu stützen?

I. Zivilsenat. Urf. v. 8. Juli 1905 in der Patentstreitsache R. (Rl.)
w. Fr. (Bekl.). Rep. I. 54/05.

I. Patentamt.

Über diese Frage wird in den Gründen des Berufungsurteils ausgeführt:

... „Die Entscheidung hängt . . . davon ab, ob die Ausdehnung des Antrags in der Berufungsinstanz und die Verwertung des neu beigebrachten Materials für zulässig zu halten ist. Das Reichsgericht bejaht diese Frage. Der Kläger hat die Nichtigkeit von Anfang an

auf den Mangel der Neuheit der Erfindung gestützt. Klagegrund ist dieser Mangel selbst, und nicht die Vorveröffentlichung im Gegenseitigen zu der offenkundigen Vorbenutzung, noch weniger die einzelne Druckschrift, welche die neuheitschädliche Publikation dartun soll.

Vgl. Urteile des Reichsgerichts Pat.-Bl. 1880 S. 105, 1887 S. 425 und Jurist. Wochenschr. 1898 S. 646 Nr. 19 und Rep. I. 410/01; Kohler, Handbuch § 151 S. 388; Seligsohn, Patentgesetz 2. Aufl. zu § 28 Bem. 5; Fay, Patentgesetz Anm. 12 zu § 28.

In der Heranziehung der neuen Patentschriften kann demnach an sich keine Klageänderung liegen, und sie ist daher nicht zu beanstanden, auch wenn sie, wie hier, erst in der zweiten Instanz erfolgt. Bedenken könnte die Zulassung nur in Verbindung mit der anderen Frage erregen, ob der Klageantrag nachträglich auf die gänzliche Vernichtung des Anspruchs 1 gerichtet werden durfte. Gemäß der Klagebitte und dem Vorbringen der ersten Instanz war der Anspruch nur teilweise angefochten; die Behauptung des Klägers ging nur dahin, daß sich aus den damals entgegengehaltenen Patentschriften die Verwendung von Nürnberger Scheren auf den Längsseiten als bekannt ergebe. Auf Grund dieses Nachweises und der Ausführung, daß es sich bei dem Anspruchs 1 nicht um eine wahre Kombinationserfindung handle, verlangte er die Vernichtung dieses Anspruchs, soweit dadurch die Verwendung von Nürnberger Scheren als ein mitgeschützter Teil der Erfindung bezeichnet werde. Dagegen erhob er keinen Einwand gegen die Neuheit und Patentfähigkeit „der Querschienen b. b¹ in ihrer Kombination mit den in bekannter Weise ausgebildeten Längsschienen, wodurch aus den bekannten Bettgestellen mit starkem, nicht zusammenschiebbarem Querrahmen sich ein auch in der Querrichtung zusammenschiebbarer Rahmen für Tragbahnen entwickle“. Vielmehr erklärte er, daß hierfür, da eine solche Wirkung bei den bekannten Rahmen fehle, die Schutzfähigkeit nicht bestritten werde, und demgemäß war auch sein Vernichtungsantrag gefaßt. Aus diesem Verhalten des Klägers in der ersten Instanz läßt sich nur entnehmen, daß ihm damals andere Patentschriften, welche auch die Verwendung von Nürnberger Scheren auf der Querseite hätten nachweisen können, nicht bekannt waren, und daß er diesem Umstande Ausdruck geben wollte; nicht aber können seine Erklärungen in dem Sinne verstanden

werden, daß er auf eine weitergehende Anfechtung des Anspruchs verzichte und diesen in dem nichtangefochtenen Umfang endgültig für rechtsbeständig anerkenne. Es braucht nicht geprüft zu werden, welche Wirkung ein solcher Verzicht gehabt hätte. Der Übergang von der teilweisen zur umfassenden Anfechtung aus demselben Rechtsgrunde ist wenigstens dann keine Klagänderung, wenn sich die Anfechtung auf einen und denselben Anspruch richtet; es liegt dann nur eine Erweiterung des Klagantrags in der Hauptsache vor, welche nach § 268 Biff. 2. § 529 Abs. 2 Z.P.O. auch in der Berufungsinstanz zulässig ist, so daß es nicht einmal darauf ankommt, daß der Beklagte in der Berufsungsbeantwortung weder der Zulassung des erweiterten Antrags, noch der Beibringung des neuen Druckschriftenmaterials widersprochen hat (vgl. §§ 269. 529 Z.P.O.). Eine Schwierigkeit würde allerdings dann entstehen, wenn die Erweiterung des Vernichtungsantrags erst zu einer Zeit erfolgt, wo die fünfjährige Frist des § 28 Abs. 3 des Patentgesetzes bereits abgelaufen ist. Dieses Bedenken trifft aber im vorliegenden Falle nicht zu.“ . . .