

44. 1. Kann ein Patent deshalb teilweise für nichtig erklärt werden, weil sein Gegenstand dem Inhalte der ersten, später geänderten Anmeldung nicht entspricht?
2. Ist im Nichtigkeitsverfahren über die Priorität des Patents zu entscheiden?

Patentgesetz vom 7. April 1901 §§ 10, 20 Abs. 3, 23 Absf. 2, 3.

I. Zivilsenat. Urf. v. 18. April 1906 i. S. Allgem. Elektr.-Ges. (Bekl.) w. S., F. & Co. (Kl.). Rep. I. 529/05.

#### I. Patentamt.

Die Klage war auf Vernichtung des Anspruchs 1 eines vom 16. November 1901 datierten Patents auf ein Verfahren zur Regelung von Wechselstrommaschinen erhoben. Die Entscheidung des Patentamts vernichtete den Anspruch 1 teilweise durch Einschränkung seines Inhalts. Das Reichsgericht hat die Klage abgewiesen aus nachfolgenden, den wesentlichen Sachverhalt bezüglich der beiden oben gestellten Fragen ergebenden

#### Gründen:

„Die Begründung, mit der die angefochtene Entscheidung zu der ausgesprochenen teilweisen Vernichtung des Anspruchs 1 des Patents gelangt, ist unhaltbar. Es wird ausgeführt, die Fassung des Anspruchs lasse klar erkennen, daß die beabsichtigte Regelung des Motors mit Hilfe der Änderung sowohl der Größe wie der Phase der Spannungen erfolgen solle. Die Patentbeschreibung lasse diese beiden Mittel aber nicht ebenso zweifellos erkennen; einige Stellen könnten so aufgefaßt werden, daß es sich nur um die Größe der Spannungen handle; an anderen Stellen sei auch von der Phasenverschiebung und den Mitteln zu deren Regelung die Rede. Deshalb sei auf die Geschichte der Patenterteilung zurückzugreifen, um zu ermitteln, was die Erfinder ursprünglich als Gegenstand der Erfindung kenntlich gemacht hätten. Daraus ergebe sich aber, daß die patenterteilende Behörde bei der Auslegung und Bewilligung des jetzt vorliegenden Anspruchs über den ersten Antrag hinausgegangen sei. Denn die Anmeldung vom 15. November 1901 kennzeichne als Mittel zur Regelung des Motors nur die Änderung der

Größe der angelegten Spannungen; die Gleichheit der Phasen werde vorausgesetzt. Von Phasenverschiebung sei erst in der Beschreibung vom 3. Januar 1903 die Rede. Es sei nicht zuzugeben, daß für jeden Sachverständigen selbstverständlich sei, was mit der Änderung der Größe der Spannungen erzielt werden solle, könne auch mit der Änderung der Phase erreicht werden.

Ob die Auslegung, welche das Kaiserliche Patentamt der Anmeldung vom 15. November 1901 gibt, richtig ist, kann dahingestellt bleiben. Denn auf Grund dieser Anmeldung, ihrer Beschreibung und Zeichnung allein ist weder die Bekanntmachung der Anmeldung, noch die Erteilung des Patents erfolgt. Die Patenterteilungsakten ergeben, daß die Anmeldung vom 15. November 1901 von den Erfindern mehrfach geändert und ergänzt ist, schließlich in einer Beschreibung vom 3. Januar 1903, welche die angefochtene Entscheidung erwähnt. Über diese ist mit dem Vorprüfer mündlich verhandelt, und auf Grund dieser Anmeldung eine neue Beschreibung nebst vier Ansprüchen am 19. März 1903 eingereicht, welche mit der vom 3. Januar 1903 und mit der Patentbeschreibung bis auf redaktionelle Änderungen übereinstimmt. Diese Beschreibung vom 19. März 1903 ist nach den Erteilungsakten nebst der Anmeldung vom 15. November 1901 und Zeichnung ausgelegt, und auf Grund dieser Unterlagen die Anmeldung bekannt gemacht, und das Patent durch Beschluß vom 18. März 1904 erteilt. Die Beschreibung vom 19. März 1903 enthält in den Ansprüchen und im Text in bezug auf das Mittel der Änderung der Phase alles, was die Ansprüche und die Patentschrift enthalten.

Die angefochtene Entscheidung geht fehl, wenn sie bei der Ermittlung dessen, was die Erfinder als Gegenstand der Erfindung kenntlich gemacht, nur den Inhalt der ersten Anmeldung vom 15. November 1901 in Betracht zieht. Nach § 20 Abs. 3, § 23 Absf. 2 und 3 des Patentgesetzes waren die Anmelder befugt, die erste Anmeldung bis zum Beschluß über die Bekanntmachung und die Auslegung in ihren Angaben zu ändern. Nur nach diesem Zeitpunkt sind Änderungen nicht mehr zulässig, und ein Patent ist nichtig, wenn es auf Grund von Angaben und Tatsachen und für Ansprüche erteilt ist, die nicht im Aufgebotsverfahren durch die Bekanntmachung und die Auslegung zur allgemeinen Kenntnis gebracht

sind, für die also die Gelegenheit der Prüfung durch Dritte und des Angriffs durch Einspruch nicht eröffnet ist (§ 24 Abs. 2 des Patentgesetzes).

Vgl. Entsch. des R.G.'s in Zivilf. Bd. 46 S. 175, Bd. 50 S. 196. Davon kann hier nach den dargelegten Tatsachen nicht die Rede sein.

Eine andere Frage ist, ob das Patent mit der Priorität vom 16. November 1901 ab erteilt werden durfte, wenn es richtig ist, daß die Anmeldung vom 15. November 1901 einen wesentlichen Teil des Anspruchs 1 des Patents, die Benutzung der Differenz der Phase, nicht enthielt, diese vielmehr erst in der Anmeldung vom 3. Januar und 19. März 1903 offenbart und zum Gegenstande der Anmeldung gemacht ist. Aber darüber ist im Nichtigkeitsverfahren nicht zu entscheiden. Wichtig ist ein Patent nach § 10 des Patentgesetzes, abgesehen von den Fällen, in denen es wegen wesentlichen Mangels des Aufgebotsverfahrens nach den §§ 20 fig. des Patentgesetzes überhaupt nicht erteilt werden durfte, nur, wenn sein Gegenstand ganz oder teilweise keine Erfindung, oder keine neue Erfindung war (§ 10 Nr. 1), oder die Erfindung ganz oder teilweise Gegenstand des Patents eines früheren Anmelders, oder einem anderen entwendet ist (§ 10 Nr. 2. 3). Von alledem ist nicht die Rede, wenn die patenterteilende Behörde das Patent mit Recht erteilt, sich nur in der Priorität geirrt hat. Namentlich kann die Klägerin sich darauf nicht berufen, daß sie in der Zwischenzeit vom 15. November 1901 bis zum 3. Januar 1903 eine Methode für die Regelung des Wechselstrommotors durch absichtliche Änderung der Größe und der Phase der Spannungen zum Patent angemeldet habe. Denn unstreitig hat diese Anmeldung bisher nicht zur Auslegung, noch weniger zur Erteilung eines Patents geführt; und daß die Erfinder des angefochtenen Patents dieser Anmeldung etwas für ihre eigene Anmeldung entnommen haben, hat die Klägerin auf ausdrückliches Befragen nicht behauptet. Ist bei Bestimmung der Priorität des angefochtenen Patents auf den 16. November 1901 fehl gegriffen, hätte die Priorität in Wahrheit auf den 3. Januar 1903 oder den 19. März 1903 verlegt werden müssen, so kann dies von Bedeutung werden für die Frage der Wirkung des Patents gegenüber einem Patent, das etwa der Klägerin für den Gegenstand der Anmeldungen vom 3. Januar und 19. März 1903

mit einer früheren Priorität erteilt wird, und für die Wirkung des angefochtenen Patents gegenüber Dritten, die etwa den Gegenstand der Erfindung der Anmeldungen vom 8. Januar und 19. März 1903 schon vorher im Sinne des § 5 des Patentgesetzes in Benutzung genommen haben, oder endlich wenn zwischen dem früheren falschen Datum und dem richtigen späteren Datum die Erfindung offenkundig geworden, und deshalb nicht mehr patentfähig war. Für das jetzige Nichtigkeitsverfahren hat die Frage keine Bedeutung.“ . . .