

110. Bildet der Mangel der Bekanntmachung der Anmeldung im Patenterteilungs-Verfahren oder die mangelnde Übereinstimmung zwischen der ausgelegten Anmeldung und dem erteilten Patente einen Patentnichtigkeitsgrund?

PatGes. §§ 20, 23.

I. Zivilsenat. Urt. v. 5. November 1910 i. S. R.-Werke (Kl.) w.  
 II. Sch. W. Comp. (Bekl.). Rep. I. 500/09.

I. Patentamt.

Auß den Gründen:

... „Präjudiziell für die Entscheidung ist der formale Angriff, welchen die Klägerin gegen die Rechtsbeständigkeit des Anspruchs 1 und einer Mehrzahl von Unteransprüchen, auf den Grund gestützt hat, daß das Erteilungsverfahren an einem wesentlichen Mangel leide, weil der Inhalt der ausgelegten und bekannt gemachten Ansprüche nicht mit dem der erteilten Ansprüche übereinstimmen. Die Abweichung bei Anspruch 1 besteht darin, daß hier die endgültige Fassung erst nachträglich durch Beschluß der Beschwerde-Abteilung an die Stelle der ausgelegten Ansprüche 1, 2 und 4 gesetzt worden ist, während es sich für die Unteransprüche, die jetzt sämtlich auf eine „Ausführungsform der Maschine nach Anspruch 1“ lauten, darum handelt, daß sie in der ausgelegten Fassung in Abhängigkeit von anderen übergeordneten Ansprüchen gebracht waren. Das Patentamt hat diesen Angriff für verfehlt erklärt, grundsätzlich mit der Erwägung, daß ein Mangel der Bekanntmachung überhaupt kein Wichtigkeitsgrund sei, eventuell weil jedenfalls keine unzulässigen Abweichungen gegenüber der bekannt gemachten Fassung vorlägen.

Der Senat tritt der prinzipialen Begründung bei. Zwar steht diese in Widerspruch mit der vom Reichsgerichte bisher befolgten Rechtsauffassung (vgl. Entsch. in Zivils. Bd. 46 S. 175, Bd. 50 S. 196). Allein bei wiederholter Prüfung der Frage glaubt der Senat an seiner früheren Ansicht nicht festhalten zu dürfen. Es steht nicht ein formaler Mangel des Patenterteilungsaktes in Frage, also nicht ein Fall, wo etwa der Zweifel möglich wäre, ob überhaupt ein Patent erteilt sei. Vielmehr handelt es sich nur darum, daß in dem der fehlerlosen Patenterteilung vorhergegangenen, diese vorbereitenden Verfahren die Vorschrift des Patentgesetzes nicht beobachtet sein soll, welche die vorgängige Bekanntmachung der Anmeldung verlangt (§ 23). Nun könnte das Gesetz allerdings angeordnet haben, daß ein Verstoß gegen dieses Gebot die Nichtigkeit des Patenterteilungsaktes herbeiführe. Selbstverständlich ist aber eine solche

Folge nicht. Die Vergleichung mit einem nicht verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze kann schon deshalb nicht durchschlagen, weil es sich bei der Unterlassung des Aufgebots nicht um die Ausschaltung eines zur Mitwirkung bei dem Erteilungsbefehle berufenen Faktors handelt. Besonders vorgeschrieben hat das Gesetz die Folge der Nichtigkeit nicht. Stellung und Inhalt der hierher gehörigen Vorschriften weisen sogar auf das Gegenteil hin. Das Gesetz überweist die Erteilung der Patente ausschließlich dem Patentamt und trifft für das von diesem zu befolgende Verfahren zur Feststellung der Patentwürdigkeit einer Anmeldung die in §§ 20 flg. enthaltenen Vorschriften, darunter in § 23 die hier in Frage stehende Vorschrift, daß die Anmeldung in näher bestimmter Weise öffentlich bekannt zu machen und zu freier Einsicht auszulegen sei. Die erfolgte Bekanntmachung eröffnet die Frist für die Erhebung des Einspruchs. Nach Ablauf der Frist hat das Patentamt über die Erteilung des Patents Beschluß zu fassen. In Ermangelung einer abweichenden Bestimmung liegt am nächsten die Auffassung, daß dies Gebote sind, deren Befolgung der Amtspflicht der patenterteilenden Behörde anvertraut, nicht aber als Voraussetzung für die Gültigkeit des Erteilungsbefehles gewollt ist, bergestalt, daß es den anderen Behörden, die, sei es im Nichtigkeitsverfahren der §§ 28 flg., sei es in gewöhnlichen Patentverletzungsprozessen, über die Vernichtung oder über die Rechtswirksamkeit der Patente zu entscheiden haben, gestattet wäre, die Ordnungsmäßigkeit des patentamtlichen Verfahrens nachzuprüfen. Ein solcher Eingriff in die Verwaltungstätigkeit des Patentamts würde ohne Analogie sein.

Auch nach ihrem sachlichen Gehalte kommt diesen Vorschriften keine so schwerwiegende Bedeutung zu, daß sich daraus die Absicht des Gesetzes entnehmen ließe, ihre Verletzung mit einer so einschneidenden Rechtsfolge zu bestrafen. Insbesondere gilt dies von dem Erfordernisse der öffentlichen Bekanntmachung. Allerdings beruht nach dem deutschen Patentgesetze das Erteilungsverfahren auf der Verbindung des Vorprüfungs- und des Aufgebots-Systems. Daß aber das Aufgebot als ein notwendiger Ausfluß aus dem Wesen des Patentrechts angesehen werde, kann man auch nach diesem Gesetze nicht sagen, da es, wie § 23 Abs. 5 zeigt, Fälle gibt, wo die Patenterteilung ohne jede Bekanntmachung erfolgt. Aber auch ab-

gesehen von diesen seltenen Ausnahmefällen ergibt sich, daß das Aufgebot zwar den wichtigen Zweck hat, die Gründlichkeit und Allseitigkeit der Vorprüfung nach Möglichkeit herbeizuführen, daß indes ein Versehen darin keine endgültige Benachteiligung der Interessenten bewirkt, indem alles das, was im Wege des Einspruchs gegen die Erteilung des Patentes vorgebracht werden kann, auch dem erteilten Patente gegenüber im Wege des Antrages auf Erklärung der Nichtigkeit vorzubringen möglich bleibt. Es wäre sehr auffallend und wenig angemessen, wenn ein Patent, das sich im Nichtigkeitsverfahren als materiell gerechtfertigt ausgewiesen hätte, deswegen vernichtet werden müßte, weil die Prüfung der gleichen Angriffe nicht schon vorher in einem Einspruchsverfahren erfolgt war. Durch das Bestehenbleiben des materiell begründeten Patents wurde ja das Recht der Allgemeinheit nicht benachteiligt, während durch die Vernichtung ein schwerer Eingriff in den materiellen Anspruch auf Erfindungsschutz getan wird. Denn selbst in dem für den Anmelder günstigsten Falle, wenn man annimmt, daß nunmehr ein neues, verbessertes Erteilungsverfahren auf Grund der ursprünglichen Anmeldung statthaft sei — worüber indes das Gesetz nichts enthält —, so müßte doch, bis es wieder wenigstens zu dem vorläufigen Schutze des § 23 Abs. 1 käme, notwendig einige Zeit verfließen sein, während welcher die durch die Patentschrift offenbarte Erfindung völlig schutzlos wäre. Wollte man gar eine zweite Patenterteilung auf Grund eines wiederholten Erteilungsverfahrens für unzulässig halten, so wäre der materielle Patentanspruch des Anmelders endgültig verloren.

Man kann geltend machen, daß sich das Gesetz, wenn es dem Mangel des Aufgebots Nichtigkeitswirkung beilegen wollte, doch auch über das dann einzuhaltende weitere Verfahren ausgesprochen hätte. Man darf aber namentlich auch die bedenklichen Folgen geltend machen, welche die Einführung dieses Nichtigkeitsgrundes für den sichern Bestand und die Verwertbarkeit eines Patentes haben müßte. Es würde dann in der That eine völlige Unsicherheit vorhanden sein, indem nicht nur für eine begrenzte Zeit, sondern während der ganzen Dauer des Patents dessen Bestand könnte in Zweifel gezogen werden aus einem Grunde, der schwer, jedenfalls aus der Patentschrift nicht, zu erkennen wäre und worüber die Entscheidung von der unsichern Ansicht der verschiedensten Instanzen darüber ab-

hängen würde, ob das erteilte Patent noch eine zulässige Variation der bekannt gemachten Anmeldung sei. Denn auch dadurch würde die Unsicherheit vermehrt sein, daß die Nachprüfung, die nicht nur im Patentnichtigkeits-Verfahren, sondern auch in jedem Patentverletzungs-Prozesse vorkommen könnte, vor den verschiedensten Gerichten und immer wieder aufs neue durchgeführt werden müßte. Ein solcher Zustand kann nicht in der Absicht eines Gesetzes gelegen sein, das sogar für die materiellen Anfechtungsgründe aus § 10 Nr. 1 eine Präklusivfrist von 5 Jahren für nötig hält.

Aus allen diesen Gründen ist als der Wille des Patentgesetzes anzusehen, daß von den vor dem Erteilungsbeschlusse liegenden Fehlern des Patenterteilungs-Verfahrens jedenfalls der Mangel des Aufgebots oder die mangelnde Übereinstimmung zwischen dem ausgelegten und dem erteilten Patente keine patentvernichtende Wirkung hat.“ ...