

54. 1. Kann der Antrag auf Zurücknahme des Patentes darauf gegründet werden, daß das geschützte Verfahren allein noch nicht zum Ziele führt, der Erfinder vielmehr noch eines weiteren, geheim gehaltenen Verfahrens bedarf und daher etwas anderes als das patentierte Verfahren zur Ausführung bringt?

2. Was ist unter öffentlichem Interesse als Voraussetzung für die Zurücknahme des Patentes zu verstehen?

Patentgesetz § 11 Nr. 1.

I. Zivilsenat. Urf. v. 11. Februar 1911 i. S. R. (Bell.) w. B. & B.
(R.). Rep. I. 409/10.

I. Patentamt.

Dem Beklagten war das Patent Nr. 123902 mit Gültigkeit vom 16. August 1900 erteilt worden. Der 1. Anspruch lautete:

„Ein Verfahren zur Bestimmung der Schaftform und -lage von Gewehren, dadurch gekennzeichnet, daß ohne Anlehnung an eine

Schaft, bzw. Gewehrform die erforderlichen Maße des Körpers und der Körperteile, unabhängig von der Anschlagstellung genommen, sowie der senkrechte und wagerechte Abstand des zielenden Auges von der Achselhöhle gemessen werden, zu dem Zwecke, hieraus die Schaftmaße durch Rechnung feststellen zu können.“

Der 2. Anspruch bezog sich auf eine Vorrichtung zur Anwendung des Verfahrens.

Die Klägerin beantragte auf Grund § 11 Nr. 1 Pat.Ges. Zurücknahme des Patents, indem sie ausführte, das patentierte Verfahren sei nicht ausführbar oder doch, soweit es ausgeführt werde, praktisch unbrauchbar. Das Verfahren führe zu nackten Zahlen, die so noch nicht die Mittel an die Hand gäben, Schäftungen vorzunehmen. Dazu sei noch eine besondere Kenntnis einer vom Patentinhaber angeblich verwandten Geheimformel erforderlich, einer Rechnung, deren Geheimnis der Beklagte sich und seinen Familienangehörigen vorbehalte. In Wahrheit seien noch mehr Messungen erforderlich, als in der Patentschrift angegeben werde, und die dort angegebenen würden zum Teil wesentlich anders vorgenommen.

Dem gegenüber behauptete der Beklagte, daß die Erfindung weder unbrauchbar noch unausführbar sei, vielmehr dergestalt ausgeführt werde, daß bereits mehr als 1100 Schäftungen vorgenommen seien. Daß es zur Feststellung der Schaftmaße aus den gewonnenen Maßzahlen noch einer besonderen Rechnungsmethode bedürfe, gab er zu.

Das Patentamt gab dem Antrage auf Zurücknahme des Patents statt. Das Reichsgericht wies auf Berufung des Beklagten den Antrag zurück.

Gründe:

„Das Patentamt geht davon aus, daß die Erfindung nicht ausgeführt sei, weil die Unausführbarkeit des Erfindungsgegenstandes zu Tage liege. Das Verfahren zur Erlangung der Schaftmaße bestehe aus zwei Teilen. Mit dem ersten Teile allein sei nicht zum Ziele zu kommen. An diesen in der Patentschrift ausschließlich offen gelegten Teil schließe sich ein weiteres Umrechnungsverfahren an, das nicht bekannt gegeben sei, sich auch nicht für den Sachverständigen ohne weiteres ergebe, überhaupt nicht aus einem auf wissenschaftlicher Grundlage beruhenden Prinzipie herzuleiten sei. Das Patent weise somit eine Lücke auf, die auch von einem Sachverständigen nicht aus-

gefüllt werden könne, ohne daß ihm eine weitere Erfindung zugemutet werde. Die Aufgabe sei mit den bekannt gegebenen Mitteln nicht zu lösen, die Erfindung ohne weitere Angaben unausführbar.

Dem gegenüber weist der Berufungskläger mit Recht darauf hin, daß das Erwägungen sind, die bei der Frage am Platze wären, ob es sich um eine patentfähige Erfindung handle. Für die Frage, die allein hier zur Entscheidung steht, ob die Erfindung ausgeführt wird, haben sie keine Bedeutung; denn unter Erfindung wird man in § 11 Nr. 1 Pat.Ges. unter allen Umständen nichts anderes zu verstehen haben, als das Verfahren oder den Gegenstand, wofür der patentrechtliche Schutz erteilt worden ist. Es wäre verfehlt, die Frage, ob die Erfindung so, wie § 11 es erfordert, ausgeführt ist, deswegen verneinen zu wollen, weil was geschützt und ausgeführt worden ist, nicht den Namen einer Erfindung verdient.

Gegenüber der Behauptung des Beklagten, daß er zahlreiche Lizenzen vergeben und eine große Anzahl von Gewehren nach dem patentierten Verfahren geschäftet habe, hat die Klägerin auszuführen versucht, es sei deshalb ein ganz anderes Verfahren als das patentierte ausgeführt, weil einige der in der Patentschrift angegebenen Maße, namentlich die der Körpergröße, gänzlich bedeutungslos seien, dagegen andere Maße genommen würden, die in der Patentschrift nicht angegeben seien. Hierauf ist das Patentamt nicht eingegangen; es hat vielmehr schon deshalb angenommen, das angewandte Verfahren sei ein anderes als das patentierte, weil der Beklagte neben den offen gelegten Mitteln der Körpermessung noch die von ihm geheim gehaltene Umrechnung zur Durchführung des Verfahrens benutzt habe. Es betreffe die wirkliche Ausführung ein anderes Gesamtverfahren. Auch als Teilverfahren könne das vom Patente betroffene nicht bezeichnet werden, weil es keine technische Selbständigkeit, mit der ein technisches Erfordernis erfüllt werde, darstelle, was nötig wäre, um es als geschützt ansehen zu können.

Auch dem kann nicht zugestimmt werden. Die Ausführungen laufen wieder auf die Frage hinaus, ob die Erfindung patentfähig war oder nicht. Es handelt sich hier nicht um die Entscheidung, ob das Teilverfahren geschützt werden kann. Das steht vielmehr durch unwiderrufliche Patenterteilung fest. Die Frage aber, ob der Beklagte die Erfindung zur Ausführung gebracht hat, kann nicht um

deswillen verneint werden, weil er mehr als das getan hat. Gewiß ist das Ganze etwas anderes, als jeder seiner Teile, aber ebenso gewiß ist, daß jeder Teil zur Ausführung kommt, wenn das Ganze ausgeführt wird.

Es kann daher auch darauf nichts ankommen, daß nach Behauptung der Klägerin der Beklagte noch weitere Maße nimmt, als in der Patentschrift angegeben werden. Hierauf und namentlich auf die fernere Behauptung der Klägerin, daß einzelne der in der Patentschrift genannten Maße überflüssig seien und nicht in Anwendung kämen, würde nur Gewicht gelegt werden können, wenn es in einem Umfange der Fall wäre, daß auch der im Patente beschriebene Teil des Verfahrens dadurch zu einem „anderen“ Verfahren geworden wäre. Das kann aber nicht anerkannt werden.“ (Wird näher ausgeführt.)

„Endlich entbehrt die Klage aber auch insofern der rechtlichen Grundlage, als es an einem öffentlichen Interesse, wie es in § 11 Nr. 1 Pat.Ges. vorausgesetzt wird, fehlt. Das Patentamt hat das Gegenteil angenommen und ausgeführt, eine unausführbare, keinen Fortschritt darstellende Erfindung diene nicht der Industrie, hindere sie vielmehr. Das Monopolrecht des Erfinders erheische als Voraussetzung die Offenbarung einer Erfindung; die vorliegende Erfindung sei geeignet, die Kreise der Gewerbetreibenden und Abnehmer zu belästigen, Mißhelligkeiten und Prozesse herbeizuführen.

Dem kann an und für sich nur beigespflichtet werden. Das öffentliche Interesse heißt, daß nur wahre Erfindungen patentiert werden. Ist aber das Patent einmal erteilt, dann ist seine Zurücknahme an engere Voraussetzungen geknüpft. Bei dem „öffentlichen Interesse“ als Voraussetzung der Zurücknahme nach § 11 Pat.Ges. ist in erster Linie an das Interesse zu denken, das den gewerbetreibenden Kreisen daran bewohnt, daß der Patentinhaber die Erfindung ausführt. Das Interesse an Beseitigung des Patentschutzes kann in Frage kommen, wenn der Zweck verfolgt wird, daß die gewerbetreibenden Kreise nicht behindert werden, sei es ihrerseits die Erfindung auszuführen, sei es sich überhaupt frei zu betätigen, ohne in die Gefahr einer Patentverletzung zu geraten. Das Interesse aber, daß der Patentschutz für eine Erfindung falle, die nicht hätte patentiert werden dürfen, kann hier nicht zur Geltung kommen. Der

Schutz dieses Interesses ist anders geregelt. Es wäre widersinnig, ihn an die Voraussetzung zu knüpfen, daß die Erfindung nicht ausgeführt wird.“