

16. Zur Einrede der Patenterfleichung.

I. Zivilsenat. Urt. v. 25. März 1911 i. S. D. (Kl.) w. D. & Cie.
u. Gen. (Bekl.). Rep. I. 622/09.

- I. Landgericht Grefeld.
- II. Oberlandesgericht Düsseldorf.

Dem Kläger wurde auf Anmeldung vom 13. Februar 1899 das Patent Nr. 107526 erteilt, das ein Verfahren zur Herstellung gemusterter Metallwalzen oder Metallplatten betrifft. Die Erteilung wurde am 16. Oktober 1899 bekannt gemacht. Die Beklagten übten in ihrer Fabrik genau dasselbe Verfahren aus. Gegenüber der im Juni 1907 erhobenen, auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatz gerichteten Klage wandten sie ein, das Patent sei erschlichen.

Das Oberlandesgericht wies dem Einwande entsprechend die Klage ab. Die Revision des Klägers wurde zurückgewiesen aus folgenden

Gründen:

„Das durch das Patent geschützte Verfahren besteht darin, daß eine mit einer säurefesten Deckschicht überzogene Stahlwalze abwechselnd dem Drucke der Reliefschleife ausgesetzt und mit Abmitteln behandelt wird. Nach den Feststellungen des angefochtenen Urteils war dieses Verfahren, wie der Kläger bei der Anmeldung vom 13. Februar 1899 mußte, seit langer Zeit in den deutschen Gravieranstalten offenkundig ausgeübt worden. Mit Rücksicht hierauf hat

das Berufungsgericht die auf Verletzung des Patents gegründete Klage abgewiesen. . . .

Daß der Einwand, das Patent sei erschlichen, ein gegenüber der Patentverletzungsklage zulässiger Einwand ist, hat der erkennende Senat erst kürzlich ausgesprochen (Urteil vom 25. Februar 1911, Rep. I. 618/09). Es steht das auch mit der Richtung, die die Rechtsprechung des Senats bisher eingeschlagen hat, im Einklange. In der Sache Rep. I. 170/92 (Bl. f. Patentw. Bd. 9 S. 5) wurde ein Patentinhaber, der sein Patent später als fünf Jahre nach Veröffentlichung der Erteilung gegen den Kläger geltend gemacht hatte, für den Fall, daß er es arglistig erwirkt haben sollte, für schadensersatzpflichtig erklärt, ohne daß auf den Umstand, daß das Patent inzwischen nach § 10 Nr. 2 Pat.-Ges. vernichtet war, entscheidendes Gewicht gelegt worden wäre. Die Urteile Rep. I. 102/02, 153/05 und 302/05 (ebenda Bd. 10 S. 35, Bd. 12 S. 89, 164) gehen ersichtlich von der gleichen Rechtsanschauung aus, wenn sie sich auch unmittelbar nur auf die Frage beziehen, ob der Ablauf der Frist des § 28 Abs. 3 auch bei Arglist des Patentinhabers es verhindert, das Patent auf Grund der Nr. 1 des § 10 zu vernichten. Diese besondere Frage, die von speziellen Erwägungen abhängt, bedarf hier keiner Erörterung. Auch wenn man sie mit der herrschenden Meinung bejaht, handelt es sich für die Beklagten doch nur um die verteidigungsweise Abwehr des Patents. Insofern aber kann es nicht zweifelhaft sein, daß den §§ 826, 249 BGB. hier wie sonst ihre maßgebende Bedeutung eingeräumt werden muß. Wer ein nach § 10 Nr. 1 Pat.-Ges. nicht mehr angreifbares Patent auf betrügerische Weise erwirkt hat, ist verpflichtet, sich seiner Ausübung zu enthalten, nicht anders als wie eine solche Verpflichtung nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts dem obliegt, der betrügerisch ein rechtskräftiges Urteil erzielt. In beiden Fällen ist durch den Fristablauf nur die Möglichkeit erloschen, daß das erworbene Recht als Scheinrecht erklärt wird. Die Verpflichtung des Inhabers, den Gebrauch des Rechts zu unterlassen, wird hierdurch nicht berührt. Sie ist eine Folge seiner unerlaubten Handlung und tritt gerade dann praktisch hervor, wenn der Erwerb endgültig geworden ist. Nur muß, wie in dem Falle des rechtskräftigen Urteils, daran festgehalten werden, daß der Rechts-erwerb selbst in sittenwidriger Weise herbeigeführt ist. Die Behörde,

die das Patent verleiht oder das Urteil erläßt, muß durch absichtliche Irreführung dazu bestimmt sein. Es genügt beim Patente nicht, wenn ein Anmelder, der das Schutzrecht in gutem Glauben erteilt erhielt, nach Entdeckung der dem Rechte anhaftenden Schwäche mit der Geltendmachung absichtlich zögert, bis die Vernichtungsgründe des § 10 Nr. 1 durch Zeitablauf weggefallen sind (vgl. Rep. I. 218/99 und 136/05, Bl. f. Patentw. Bd. 5 S. 292, Bd. 12 S. 257). Es genügt auch nicht die Anmeldung zum Patente bloß in dem Bewußtsein, eine patentwürdige Erfindung liege in Wirklichkeit nicht vor. Der Anmelder darf mit der Prüfungstätigkeit des Patentamtes rechnen; er darf auch damit rechnen, daß den beteiligten Kreisen durch Veröffentlichung der Anmeldung Gelegenheit gegeben wird, Mängel des Anmeldegegenstandes ihrerseits ans Licht zu bringen. Kohler, Handb. des Patentr. S. 392, Gewerbbl. Rechtsschutz Bd. 11 S. 224, will ein Zusammentreffen beider Momente genügen lassen, indem er von Erschleichung der Patentreue in dem Falle spricht, wenn jemand einen für die Patentfähigkeit wichtigen Umstand nicht betrügerisch unterdrückt, aber doch bewußt verschwiegen hat und nun die fünfjährige Frist hindurch sich im Hintertreffen hält. Ob dieser Ansicht beizutreten sein möchte, braucht hier nicht untersucht zu werden. Der Kläger hat in seiner Patentanmeldung angegeben, daß bisher zur Herstellung gravierter Metallwalzen nur entweder das Ätzverfahren, oder das Molettierverfahren geübt worden sei. Da ihm die offenkundige Vorbenugung des Gedankens, beide Verfahren durch abwechselndes Ätzen und Molettieren miteinander zu vereinigen, bekannt war, hat er sich einer positiven Irreführung des Patentamtes, einer Vorspiegelung falscher Tatsachen, schuldig gemacht. Die Entscheidung, daß er das Patent erschlichen habe, ist deshalb schon aus diesem Grunde gerechtfertigt.“