

73. Kann die Frist für die Stellung des Antrags, ein Patent für nichtig zu erklären, dadurch gewahrt werden, daß der Nichtigkeitskläger lediglich zum Zwecke der Fristwahrung von ihm selbst als unzureichend erkannte Behauptungen aufstellt, um diese nach dem Fristablaufe zu ergänzen?

Patentgesetz § 28 Abs. 3.

I. Zivilsenat. Urt. v. 13. Mai 1911 i. S. C.-L.-Gesellsch. m. b. H.
(Kl.) w. R. & M. (Bekl.). Rep. I. 317/10.

I. Patentamt.

Die Klägerin beantragte am 13. Februar 1909 bei dem Patentamt, das Patent der Beklagten Nr. 150761, das ein Verfahren zum selbsttätigen Auslösen oder Ausschalten von elektrischen Bogenlampen betraf, auf Grund des § 10 Nr. 1 PatGes. für nichtig zu erklären. Die Erteilung des Patentes war am 29. Februar 1904 im Deutschen Reichsanzeiger bekannt gemacht worden. In der Begründung ihres Antrags wies die Klägerin lediglich darauf hin, daß der Gegenstand des Patentes bereits durch die amerikanische Patentschrift Nr. 268218 und durch die britische Patentschrift 2280/1900 bekannt geworden sei. Im weiteren Laufe des Verfahrens, und zwar erst nach dem Ablaufe der Frist des § 28 Abs. 3 PatGes., brachte die Klägerin neues Material bei, in dem sie sich auf drei andere Patentschriften sowie auf Vorbenutzungen im Inlande berief.

Das Patentamt wies die Klage, ohne auf das neue Material einzugehen, als unstatthaft zurück. Die von der Klägerin gegen diese Entscheidung eingelegte Berufung wurde zurückgewiesen, aus folgenden

Gründen:

„Nach § 28 Abs. 3 des Patentgesetzes vom 7. April 1891 ist im Falle des § 10 Nr. 1 nach Ablauf von fünf Jahren, von dem Tage der über die Erteilung des Patents erfolgten Bekanntmachung gerechnet, der Antrag auf Einleitung des Verfahrens wegen Nichtigkeitsklärung unstatthaft. Für die Einführung dieser Vorschrift, die in dem Patentgesetze vom 25. Mai 1877 nicht enthalten war, sind namentlich folgende Erwägungen bestimmend gewesen. Man ging davon aus, daß der Begriff der Erfindung sowie die Neuheit einer Erfindung in nicht seltenen Fällen zu verschiedenen Zeiten eine verschiedene Beurteilung erfahren würden. Es müsse — dies war der leitende Gedanke — insbesondere die Gefahr anerkannt werden, daß sich die Beurteilung dieser Fragen in den Kreisen der Sachverständigen mit dem Fortschreiten der Zeit und der Technik verschärfe. Je größer daher der seit Erteilung des Patents verlossene Zeitraum sei, desto schwieriger werde sich die nachträgliche gerechte Prüfung der Patent-

fähigkeit gestalten. Der Patentinhaber, der an die Bewertung des Patents seine Kraft und seine Mittel gesetzt habe, sei aber dagegen zu schützen, daß seinen Unternehmungen die Grundlage entzogen werde, nicht weil neue Tatsachen, sondern weil neue Auffassungen dem Patente entgegenträten und es zu Falle brächten.

Vgl. Drucksachen des Reichstags, 8. Legislatur-Periode, I. Session 1890/91 Nr. 152 S. 25/26 und Nr. 922 S. 28.

Das Gesetz will hiernach eine verspätete Nachprüfung der Patentwürdigkeit verhindern und sucht diesen Zweck dadurch zu erreichen, daß der Erhebung der Nichtigkeitsklage eine zeitliche Grenze gesetzt wird. Diesem Gesetzeszwecke würde es unmittelbar widerstreiten, wollte man es zulassen, daß ein Nichtigkeitskläger, der beim Ablaufe der fünfjährigen Frist die erforderlichen Tatsachen dem Patentamte noch nicht unterbreiten kann und daher von einer Klage Abstand nehmen sollte, lediglich zur Wahrung der Frist irgendwelche unzureichenden und von ihm selbst als solche erkannten Behauptungen aufstellt, um diese dann nach dem Fristablaufe ergänzen zu können. Das ließe auf eine nach dem Gesetze — gemäß allgemein anerkannter Ansicht — nicht zulässige Fristverlängerung hinaus. Das Patentamt hat deswegen mit Recht den von der Klägerin gestellten Nichtigkeitsantrag für unstatthaft erklärt. Die tatsächliche Feststellung des Patentamts, daß der Vertreter der Klägerin die in dem Antrage vom 13. Februar 1909 angeführten beiden Patentschriften „lediglich deswegen angeführt habe, um die fünfjährige Frist aus § 28 Abs. 3 zu wahren“, und daß die Klägerin sich bewußt gewesen sei, die dort beschriebenen Erfindungen könnten den Nichtigkeitsantrag nicht stützen, ist auch nach dem Ergebnisse der Berufenungsverhandlung bestehen geblieben. Und zugleich mußte dem Patentamte dahin beigetreten werden, daß die erwähnten beiden Patente, welche die Regelung, nicht — wie das angefochtene Patent — das Auslöschen des Lichtbogens zum Gegenstande haben, auch tatsächlich als patenthindernd nicht in Betracht kommen. Wenn sich die Klägerin darauf beruft, daß durch ihr vor Ablauf der fünfjährigen Frist gestelltes Gesuch um Gewährung der Einsicht in die Akten des Patentamts über die Patenterteilung der gesamte Inhalt dieser Akten zur Klagebegründung herangezogen sei, so ist das nicht zutreffend. Es war vielmehr Sache der Klägerin, zu bezeichnen, was aus den Akten als zur Klage-

begründung dienlich verwertet werden sollte. Überdies lassen sich aus diesen Akten, wie auch aus der Patentschrift selbst, keine Tatsachen entnehmen, die den Nichtigkeitsantrag rechtfertigen könnten.

Die Nichtigkeitsklägerin hat auf die Fassung des § 28 Abs. 4 Satz 1 hingewiesen, wonach „der Antrag die Tatsachen, auf welche er gestützt werde, anzugeben habe“. Die Klägerin will aus dieser Fassung, bei der das Wort „muß“ im Gegensatz zu anderen Stellen des Gesetzes (z. B. § 26 Abs. 3, § 20 Satz 3) vermieden worden sei, herleiten, daß die sofortige Angabe der Tatsachen überhaupt nicht wesentlich sei, sondern nur instruktionell vorgeschrieben werde. Diese Auffassung kann nicht gebilligt werden. Wo es an sich möglich ist, einer Gesetzesvorschrift zwingende Natur oder bloß instruktionelle Bedeutung beizulegen, wird durch die befehlende Form regelmäßig eine zwingende Vorschrift gekennzeichnet. Dafür, daß es hier anders sei, lassen sich haltbare Gründe nicht auffinden; die angeführten Beweggründe, die bei der Aufstellung der Vorschrift des § 28 Abs. 3 leitend gewesen sind, sprechen dagegen.

Die Klägerin hat endlich den Verfahrensgrundsatz für sich zu verwenden gesucht, daß während des Nichtigkeitsprozesses auch nach dem inzwischen eingetretenen Ablaufe der fünfjährigen Frist des § 28 Abs. 3 neue Druckchriften oder Vorbenuzungen angeführt werden können, sofern nur der Klagegrund nicht geändert und an der Behauptung, daß eine neue Erfindung nicht vorliege, festgehalten wird. Auf diesen Grundsatz kann sich die Klägerin indes ebensowenig berufen, wie auf den anderen Grundsatz, daß im Nichtigkeitsverfahren innerhalb der durch den maßgebenden Klagegrund bezeichneten Grenzen auch von Amts wegen Tatsachen berücksichtigt werden dürfen, die von den Parteien nicht vorgebracht worden sind. Denn für die Anwendung jener Grundsätze ist notwendige Voraussetzung, daß der Nichtigkeitsantrag innerhalb der fünfjährigen Frist ordnungsmäßig gestellt worden ist. Und diese Voraussetzung fehlt im gegenwärtigen Streitfalle. Das von der Klägerin betonte Recht, für die Erhärtung des unveränderten Klagegrundes neue Tatsachen anzuführen, gilt übrigens in der Berufungsinstanz nicht unbeschränkt (vgl. Urteil des erkennenden Senats vom 3. Januar 1910, *Bl. für Patentw.* Bd. 16 S. 198); darauf näher einzugehen, liegt hier kein Anlaß vor.“ . . .