

45. Bedeutung der Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren für die Auslegung des Patentes im Verletzungsverfahren.

I. Zivilsenat. Urt. v. 6. Juli 1914 i. S. A. L. & Co. (Nl.) w. Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft (Bekl.). Rep. I. 4/14.

- I. Landgericht I Berlin.
- II. Kammergericht daselbst.

Der Beklagten ist auf Anmeldung vom 6. Oktober das Patent Nr. 127850 erteilt worden, dessen Anspruch lautet:

„Schallplatte für Grammophone, dadurch gekennzeichnet, daß am äußeren Umfange der Schallplatte ein über die Schallplattenebene vorragender Rand derart angebracht wird, daß die spiralförmige Schalllinie direkt an dem vorspringenden Rande oder in unmittelbarer Nähe desselben ihren Anfang hat, zum Zweck, das Einsetzen der Nadel in den Anfang der Schalllinie zu erleichtern bzw. zu sichern sowie ein Abgleiten der Nadel über den äußeren Rand der Schallplatte zu verhindern.“

Die Klägerin stellt Schallplatten her, welche in der Nähe ihres Umfanges mit einem umlaufenden flachen erhabenen Rande versehen sind. Der Abstand des Anfanges der Schalllinie von der inneren Kante dieses Wulstes (Rippe) schwankt zwischen 1 und 4 mm. Die Beklagte erblickt darin eine Verletzung ihres Patentes und hat daher der Klägerin die Herstellung und den Vertrieb durch Warnungsschreiben außergerichtlich verboten. Dies hat die Klägerin zur Anstellung einer negativen Feststellungsklage veranlaßt.

Der Streit der Parteien betrifft hauptsächlich den Schutzbereich des Patentes 127850. Die Klägerin will es beschränkt wissen auf Schallplatten, bei denen vermöge der Nähe des Beginns der Schalllinie und des hervorragenden Wulstes das Einsetzen der Nadel in der Weise erleichtert wird, daß sie beim bloßen Anlehnen an den Wulst, ohne nachhelfendes Drücken, von selbst, spätestens nach einmaliger Umdrehung der Platte in den Anfang der Schallfurche hineingerät. Beklagte sieht dagegen eine Patentverletzung schon dann als vorliegend an, wenn der erhabene Rand das zweckmäßige Einsetzen der Nadel, so daß sie den Anfang der Schalllinie nicht verfehlt, irgendwie erleichtert, sei es auch, daß dazu ein Drücken nach innen erforderlich ist.

Das Landgericht schloß sich nach Einholung eines Sachverständigengutachtens im wesentlichen der Ansicht der Klägerin an. Dagegen stellte sich das Berufungsgericht im wesentlichen auf den Standpunkt der Beklagten. Das Reichsgericht hat der Revision der Klägerin stattgegeben, während die der Beklagten keinen Erfolg hatte.

Aus den Gründen:

„Es ist davon auszugehen, daß der Patentinhaberin nicht etwa

der erhabene Rand auf Grammophonplatten an sich geschützt ist, sondern nur die eigentümliche Vorteile bietende räumliche Beziehung des Randes zum Beginn der Schalllinie. Schon im Erteilungsverfahren wurde vom Vorprüfer mehrfach hierauf hingewiesen. Auch die Patentbeschreibung und die Fassung des Anspruchs lassen hierüber keinen Zweifel. Ganz ausdrücklich wird es endlich in den beiden Entscheidungen im Nichtigkeitsstreite hervorgehoben. Das Patentamt sagt in der Entscheidung vom 2. Juli 1903: die beantragte Abänderung des Anspruchs würde berechtigt sein, wenn die Anbringung eines Randes an sich unter Schutz gestellt wäre, weil in der bloßen Übertragung dieses Gedankens von Phonographenwalzen auf Grammophonplatten eine schutzfähige Erfindung nicht zu erblicken sein würde; die besondere Beziehung des Randes zur Schalllinie sei aber im Anspruche mit genügender Deutlichkeit zum Ausdruck gekommen usw. Auch das Reichsgericht hält in der Entscheidung vom 27. Februar 1904 nach der Fassung des Anspruchs in Verbindung mit der Beschreibung „jeden Zweifel darüber für ausgeschlossen, daß er nur auf solche Platten mit erhabenem Rande, bei denen die Schalllinie unmittelbar an diesem beginnt, nicht aber auf Grammophonplatten mit erhabenem Rande überhaupt bezogen werden kann.“ . . .

Zwar ist die Auslegung eines Patentens im Nichtigkeitsstreite nicht unbedingt maßgebend für die Auslegung im Verletzungsstreite. Die Natur der Sache ergibt aber, daß, wenn aus einer Nichtigkeitsentscheidung letzter Instanz deutlich erhellt, daß nur deshalb von einer Einschränkung des Patentanspruchs abgesehen worden ist, weil die einschränkende Auslegung schon an sich als die richtige erscheint, dann der Patentinhaber nicht im Verletzungsprozesse auf die weitere Auslegung zurückgreifen kann. Denn es liegt dann der Fall vor, daß das Patent gewissermaßen nur mit der Maßgabe der engeren Auslegung aufrechterhalten ist, während es in der weiteren Auslegung teilweise vernichtet worden wäre. Damit wird von der zur Teilvernichtung zuständigen Behörde ebenso eine Richtlinie für die zukünftige Anwendung des Patentens gegeben, wie sie etwa von der Erteilungsbehörde gegeben werden könnte. Es macht keinen wesentlichen Unterschied, ob ein Patent nur in einem bestimmten Sinne erteilt, oder ob es in dem zur Nachprüfung des Erteilungsverfahrens

bestimmten Nichtigkeitsverfahren in letzter Instanz nur in einem bestimmten Sinne aufrechterhalten wird. Bei einer Nichtigkeitsentscheidung erster Instanz, die in Ermangelung der Einlegung der Berufung rechtskräftig geworden ist, wird eine derartige Verwertung der Patentauslegung allerdings nicht möglich sein, weil der Patentinhaber nicht in der Lage ist, die ihm günstige Entscheidung wegen der Gründe anzufechten. . . .

Aus dieser beschränkenden Auslegung des Patentes 127850 folgt, daß alle Vorteile nicht in Betracht kommen, die mit dem erhabenen Rande an sich verbunden sind. Die Sache ist ganz so anzusehen, als ob die Grammophonplatten mit einem erhabenen Rande und alle damit verbundenen Vorteile, abgesehen von dem in der Patentbeschreibung hervorgehobenen, auf der besonderen Beziehung zwischen Rand und Schalllinie beruhenden, bekannt waren und der Allgemeinheit zur Verfügung standen. So vergleicht denn auch die Nichtigkeitsentscheidung des Reichsgerichts Platten dieser Art mit den patentierten, um die Patentwürdigkeit der patentierten zu begründen, indem sie sagt: „Bei den mit erhabenem Rande versehenen Platten, auf denen die Schalllinie nicht am Rande beginnt, ist allerdings die Gefahr des Abgleitens der Nadel ebenfalls von vornherein ausgeschlossen. Aber auch hier besteht der Übelstand usw.“ Für die Auslegung des vorliegenden Patentes ist hieraus zu folgern, daß auch solche Vorteile nicht in Betracht kommen, die mit dem erhabenen Rande an sich auch in bezug auf das richtige Einsetzen der Nadel verbunden sind. Es darf z. B. nicht in Betracht gezogen werden, daß der sich von der Platte abhebende Rand dem Auge oder dem Tastsinn einen Fingerzeig oder Anhalt zu geben vermag, um die Nadel nach Gewohnheit und Erfahrung an die richtige Stelle zu setzen.

Die Patentschrift selbst kennzeichnet das Wesen der Erfindung von zwei Gesichtspunkten aus, indem sie einmal die äußere Gestalt der patentierten Platte betrachtet, sodann die dadurch ermöglichte Arbeitsweise und den erzielten Vorteil. In ersterer Beziehung wird vorgegeschrieben, daß die spiralförmige Schalllinie „direkt an dem vorstehenden Rande oder in unmittelbarer Nähe desselben“ ihren Anfang hat. Wie sich aus den dem Reichsgericht im Nichtigkeitsverfahren vorgeführten Versuchen, welche die Grundlage der dem

Patente günstigen Entscheidung gebildet haben, ergibt, ist hier unter „Anfang der Schalllinie“ nicht die bereits tönende Schalllinie, sondern die mindestens einen Umkreis betragende sog. inaktive Furche, welche in diese überleitet, zu verstehen. Es ist nun klar, daß die Bestimmung „direkt an dem vorstehenden Rande oder in unmittelbarer Nähe desselben“ einen gewissen Spielraum läßt; immerhin ist aber schon hier zu erwägen, daß dieser Spielraum keineswegs ein erheblicher sein kann, weil ja Platten mit Rand an sich als frei vorausgesetzt werden und weil die Wirtschaftlichkeit auch bei diesen ohne weiteres darauf hinweist, möglichst keinen überflüssigen Zwischenraum zwischen Rand und Schalllinie zu lassen. Mag man auch anderseits in Betracht ziehen, daß es technisch nicht möglich ist, den Fuß des Randes mathematisch genau mit dem Anfange der Schalllinie zusammenfallen zu lassen, so wird man doch nach dieser Begriffsbestimmung ohne weiteres nur bei minimalen Abständen (etwa bis zu 1 mm) die Bedingungen des Patentbesitzes als erfüllt ansehen; vielleicht schon bei dieser Grenze, jedenfalls aber darüber hinaus, wird es wesentlich darauf ankommen, ob der Zweck des Patentbesitzes, der durch die „unmittelbare Nähe von Rand und Schalllinie“ erstrebte Vorteil, erreicht und die ihm eigentümliche Arbeitsweise ermöglicht wird. Nach der Patentbeschreibung kann es nun keinem Zweifel unterliegen, daß der Anmelder sich diesen Vorteil und demzufolge die Arbeitsweise, die mit den patentierten Platten ermöglicht werden soll, so vorgestellt hat, wie es der Auslegung des Landgerichts und der Gegnerin der Patentinhaberin entspricht. Maßgebend sind besonders Spalte 2 Zeile 16 flg. und Zeile 30 flg.:

„Behufs Inbetriebnehmens des Grammophons ist alsdann nur nötig, die Nadel mit ihrer Spitze dicht an den vorspringenden Rand b auf der Platte a einzusetzen, wodurch die Nadel zuverlässig in den Anfang der Schalllinie eingeführt wird,“ und . . . „da die Nadel, sofern sie direkt an dem vorspringenden Rande abwärts geführt wird, mit Sicherheit in den Anfang der Schalllinie eingreift.“

Damit ist klar gesagt, daß man die Nadel nur direkt am Rande abwärts zu führen hat, um des Erfolges sicher zu sein. Von einem Drucke nach innen zu ist keine Rede.

Dem entspricht auch die Stellungnahme der Patentinhaberin im Wichtigkeitsstreit und die Vorführung beim Reichsgericht. Das Patent

wurde dort aufrecht erhalten, weil es sich in der That, entgegen dem Bestreiten der Nichtigkeitsklägerin, als leicht ausführbar erwies, die Nadel dicht am Rande hinabzuführen, und weil sie dann stets nach höchstens einmaliger Umdrehung in die unmittelbar am Rande beginnende Schalllinie einlief, während dies bei den mit Rand versehenen Platten, bei denen die Schalllinie in einem gewissen Abstände vom Rande begann, eben nicht geschah, vielmehr der Umlauf der Platte ohne Wirkung blieb. Bei den patentierten Platten brauchte man, wie es im Urteile des Reichsgerichts heißt, die Nadel an den Rand sozusagen nur anzulehnen. Deutlicher kann nicht zum Ausdruck kommen, daß bei dieser Arbeitsweise jeglicher Druck nach innen überflüssig und ausgeschlossen war. In der That liegt ja auch in diesem negativen Merkmale der Arbeitsweise der Unterschied gegenüber anderen Grammophonplatten mit erhabenem Rande, die an und für sich frei sein sollten. Sobald die Schalllinie nicht unmittelbar, oder, um einen gewissen Spielraum zuzulassen, genügend unmittelbar am Rande beginnt, führt das bloße Anlehnen der Nadel an den Rand nicht zum Ziele.

Das Kammergericht gibt auch zu, daß es die vollkommenste Lösung der gestellten Aufgabe bedeute, wenn die Nadel von selbst, ohne handliche Nachhilfe, in den Beginn der Schalllinie gelange, und daß dieser Fall dem Anmelder als das Wünschenswerte vorgeschwebt habe, will aber schon der Patentschrift selbst entnehmen, daß die Aufgabe nicht auf diesen Fall beschränkt werden sollte, und beruft sich hierfür auf die Worte „erleichtert bzw. sichert“. Dies Argument kann aber nicht überzeugen. Immerhin erfordert auch das Ansetzen der Nadel an den Rand noch eine gewisse Geschicklichkeit, jedenfalls erfolgt es nicht automatisch, so daß man sehr wohl gegenüber dem Suchen der richtigen Einsatzstelle in einem gewissen Abstände vom Rande nur von einer „Erleichterung“ sprechen kann. Das Wort „sichern“ bezieht sich auf den zweiten Teil des Vorganges, der sich an das Anlehnen der Nadel anschließt; da nunmehr die Nadel automatisch einfällt, ist jetzt vollständige „Sicherheit“ gewährleistet. Jedenfalls wäre es in Ermangelung irgendwelcher näheren Darlegung in der Beschreibung willkürlich, aus diesen sich zwanglos, wie angegeben, erklärenden Worten zu entnehmen, daß dem Anmelder nicht nur der besondere Vorgang vorgeschwebt habe, der aus Spalte 2

der Beschreibung erhellt und den er dem Reichsgericht im Nichtigkeitsstreite vorgeführt hat, sondern zugleich ein wesentlich hiervon abweichender und von dem bis dahin üblichen schwer zu unterscheidender.

Ist hiernach der unmittelbare Gegenstand des Patentes eine Platte, bei der die Schalllinie in solcher Nähe des erhabenen Randes beginnt, daß das bloße Ansetzen der Nadel an diesen Rand ohne seitlichen Druck genügt, die Nadel in die Schallfurche einfallen zu lassen, so liegt zu einer ausdehnenden Auslegung im Sinne des Berufungsgerichts und der Patentinhaberin nicht der geringste Grund vor. Das Berufungsgericht sucht sich eine Grundlage für diese erweiternde Auslegung zu verschaffen, indem es ausführt, der Vorteil des Patentes bestehe darin, ein Abgleiten der Nadel zu verhindern und der Hand eine Stütze zu bieten. Das sind aber Vorteile, die hier nicht in Betracht gezogen werden dürfen, weil sie unmittelbar auf dem erhabenen Rande an sich beruhen, und nicht auf der unmittelbaren Nähe von Schalllinie und Rand. Vom Standpunkte des Kammergerichts aus macht daher auch die Revision der Patentinhaberin mit Recht geltend, daß die Einschränkung auf eine Entfernung von 5 mm willkürlich und ungerecht ist, weil eine Erleichterung des Einsetzens durch den Rand selbst noch bei einer Entfernung von 50 mm erzielt wird. Sobald man den seitlichen Druck zuläßt, begibt man sich in der Tat jeder Möglichkeit der Begrenzung gegenüber den anderen gebräuchlichen Platten mit erhabenem Rande. Mag auch die Schwierigkeit des richtigen Einsetzens mit zunehmendem Abstände sich steigern, so fehlt es doch dem Abstände bis zu 5 mm an irgendwelcher eigenartigen Wirkung, da bei fortschreitendem Zunehmen des Abstandes auch die Schwierigkeit in demselben Verhältnisse fortschreitend wächst. Danach ist es auch ausgeschlossen, in der mehr oder weniger großen Annäherung der Schalllinie an den Rand mit dem Erfolge des „erleichterten“ Einsetzens eine Erfindung zu erblicken. Das Reichsgericht hat eine Erfindung angenommen, weil ihm nachgewiesen wurde, daß bei den patentierten Platten, im Gegensatz zu anderen, bei einer Anlehnung der Nadel an den Rand deren Einfallen von selbst erfolgt; es ist durchaus unwahrscheinlich, daß es zu demselben Ergebnis gelangt wäre, wenn die Patentinhaberin das Einsetzen mit seitlichem Drucke in gewisser Entfernung vom Rande

vorgeführt und dabei nachzuweisen versucht hätte, daß das Einsehen bis auf 5 mm Entfernung besser vor sich ginge, wie bei größeren Entfernungen." . . .