

48. 1. Kann das Berufungsgericht, nachdem die erste Instanz unter Bejahung von schuldhafter Patentverletzung der Klage auf Unterlassung und Rechnungslegung, unter Vorbehalt der Entscheidung über den Anspruch auf Schadensersatz, stattgegeben hat, die ganze Klage abweisen?
2. Bedeutung der Gründe eines Patentnichtigkeitsurteils für die Auslegung der Patente.
3. Nach welchen Grundsätzen ist der Stand der Technik bei der Auslegung von Patenten zu bewerten?

I. Zivilsenat. Ur. v. 3. Februar 1915 i. S. Rüppers Metallwerke, Gesellsch. m. b. H. (Kl.) w. R. & U. (Bekl.). Rep. I. 228/14.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Die Klägerin ist Inhaberin des auf Anmeldung vom 16. August 1902 erteilten Patentes Nr. 146 810, dessen Anspruch lautet:

Weichlötmasse, gekennzeichnet durch ein zu einem streichbaren Brei verriebenes Gemenge von feingepulvertem Weichlotmetall (Zinn, Zinnlegierung oder dergl.), einem Desoxydationsmittel, z. B. Chlorzink und Chlorammonium, und einem ohne Rückstand verbrennenden Verdichtungsmittel, z. B. Zellulose.

Das Patent ist Gegenstand einer Nichtigkeitsklage gewesen, welche jedoch durch Entscheidung des Patentamts vom 3. Januar 1907, bestätigt durch Urteil des Reichsgerichts vom 21. Dezember 1907, abgewiesen worden ist.

Die Beklagte stellt her und vertreibt eine Lötpaste, welche aus feingepulvertem Weichlotmetall, Chlorzink und einer fettigen Substanz besteht. Hierin erblickt die Klägerin eine wissentliche Verletzung ihres Patentess und hat deshalb Klage erhoben auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatz. Die Beklagte beantragte Klageabweisung, indem sie die Patentverletzung bestritt. Die Parteien streiten besonders darüber, ob das zugefugte Fett ein Verdickungsmittel im Sinne des Patentess sei. Die Beklagte erklärt, es handle sich dabei um ein Verdünnungsmittel, weil das aus feingepulvertem Lot und dem salzförmigen Chlorzink bestehende pulverartige Gemenge durch den Fettzusatz verdünnt und so zu einer streichbaren Salbe gemacht werde, während die Klägerin von einer wässerigen Lösung von Chlorzink ausgehe, in welche das Feinlot und die Zellulose hineingerührt würden, um eine streichfähige Paste zu erzeugen. Die Klägerin erwidert darauf, technisch bedeute auch das Fett ein Mittel zur Verdickung eines pulverigen Gemenges, weil die einzelnen Teile dadurch zusammengehalten würden; übrigens gehe auch die Beklagte nach ihrer eigenen Darstellung in der Klagebeantwortung von einer wässerigen Chlorzinklösung aus, die alsdann zur Herbeiführung einer zähen Masse eingedampft werde.

Ursprünglich war die Klage auch auf das der Klägerin zustehende Patent 193044 gestützt worden, dessen Anspruch lautet: Weichlotmasse, dadurch gekennzeichnet, daß zerkleinertes Weichlot, Chlorammonium und Glycerin miteinander vermischt werden. Dieses Patent ist jedoch im Laufe des gegenwärtigen Verfahrens durch Urteil des Reichsgerichts vom 17. Januar 1914 vernichtet worden.

Das Landgericht hat durch Teilurteil der Klage auf Unterlassung und auf Rechnungslegung stattgegeben und die Beklagte verurteilt, $\frac{1}{6}$ der bisherigen Kosten des Rechtsstreits zu tragen, dagegen hat auf die Berufung der Beklagten das Kammergericht, weil es die Patentverletzung verneint, die Klage kostenpflichtig abgewiesen.

Auf die Revision der Klägerin wurde dies Urteil aufgehoben aus folgenden

Gründen:

„1. Ein prozessualer Verstoß liegt insofern vor, als das Landgericht nur über einen Teil der Klage und demgemäß auch nur über einen Teil der Kosten entschieden hat, während das Berufungs-

gericht, obwohl nur der vom Landgericht entschiedene Teil des Rechtsstreits in die zweite Instanz gelangt ist, die ganze Klage abgewiesen und der Klägerin die sämtlichen Kosten des Rechtsstreits zur Last gelegt hat.

2. Der Hauptentscheidungsgrund des Berufungsgerichts besteht darin, daß der Entscheidung des Reichsgerichts in der das Patent 193044 betreffenden Nichtigkeitssache die Feststellung zugrunde liegt, daß Lötpasten, die aus zerkleinertem Weichlot, einem Desoxydationsmittel und Fett bestehen, schon vor Anmeldung jenes Patentes und auch vor Anmeldung des Patentes 146810 offenkundig im Inlande benutzt worden sind. Diese Feststellung wirke rechtsgestaltend und enthalte den Ausspruch, daß eine solche Lötmasse Gemeingut der Technik und schutzunfähig sei. Die zivilprozessualen Vorschriften über die Wirkung der Rechtskraft könnten keine Anwendung finden. Dem Reichsgerichtsurteile gegenüber könne im gegenwärtigen Prozesse nicht Schutz für etwas gewährt werden, was dort für schutzunfähig erklärt sei. Diese Rechtsansichten sind unhaltbar und finden sich auch weder bei Kohler, Handbuch S. 369, noch in dem Urteile des Reichsgerichts vom 20. Mai 1903 (Bl. f. Pat.- usw. Wesen S. 306), worauf sich das Berufungsgericht beruft. Vielmehr sagt besonders das erwähnte Urteil eher das Gegenteil, wennschon es, ebenso wie Kohler, einen ganz anderen Fall erörtert.

Besondere Grundzüge der Rechtskraftwirkung gelten für Entscheidungen im Patentnichtigkeitsverfahren nicht, was nicht ausschließt, daß die Gründe der Entscheidung bei Aufrechterhaltung oder nur teilweiser Vernichtung des Patentes für die zukünftige Auslegung gerade dieses Patentes von Bedeutung sein können. Nicht der mindeste Grund liegt aber vor, tatsächliche Feststellungen der Nichtigkeitsbehörden, mit denen die Vernichtung eines Patentes begründet worden ist, für die Auslegung eines ganz anderen Patentes als rechtlich bindend zu erachten. Dies ist schon deshalb unmöglich, weil auch im Nichtigkeitsverfahren Verhandlung und Entscheidung wesentlich von den Vorträgen der Parteien beeinflusst werden, wemgleich es nach der Natur dieses öffentlichrechtlichen Verfahrens nicht ausgeschlossen ist, daß der Nichtigkeitsrichter Material, das ihm amtlich bekannt geworden ist, mit in die Verhandlung hineinzieht, und er auch an übereinstimmende Erklärungen der Parteien nicht gebunden

ist. Der Grundsatz des Berufungsgerichts würde zur Folge haben, daß Zugeständnisse oder die Unterlassung von Ausführungen seitens einer Partei im Nichtigkeitsverfahren einer anderen Partei in einem anderen Prozesse zum größten Nachteile gereichen könnten. Aber auch wenn es sich zufällig in beiden Prozessen um dieselben Parteien handelt, so kann es doch niemandem verwehrt werden, soweit nicht die Einrede der Rechtskraft entgegensteht, die Ausführungen aus dem früheren Prozesse zu berichtigen oder zu ergänzen, oder den dortigen Feststellungen in dem neuen Prozesse entgegenzutreten. Der Grundsatz des Berufungsgerichts könnte die Folge haben, daß ein ordnungsmäßig erteiltes und durch Zeitablauf unanfechtbar gewordenes Patent durch die in einem anderen Nichtigkeitsprozeße getroffene Feststellung, wonach die Erfindung bereits vor der Anmeldung offenkundig im Inlande vorbenutzt worden war, seiner ganzen Wirkung beraubt würde; dies aber würde offenbar den Grundsätzen unseres Patentrechts, welches bislang wenigstens die Einrede der freien Technik noch nicht anerkennt, zuwider laufen. Die Tragweite der das Patent 193044 betreffenden Entscheidung des Reichsgerichts vom 17. Januar 1914 für den gegenwärtigen Prozeß beschränkt sich auf die damals erklärte Nichtigkeit dieses Patentes, auf welches folgeweise die vorliegende Klage nicht mehr begründet werden kann; für die auf das Patent 146810 gegründete Klage ist weder jene Entscheidung noch die ihr zugrunde liegende Tatsachenfeststellung von rechtlicher Bedeutung.

3. Dies schließt allerdings nicht aus, daß das Berufungsgericht die in dem Urteile des Reichsgerichts vom 17. Januar 1914 enthaltenen Feststellungen im Wege des Urkundenbeweises verwertet und darauf seinerseits die Feststellung begründet hätte, daß ein der Lötpaste der Beklagten entsprechendes Lötgemisch vor Anmeldung des Klagepatentes bekannt gewesen sei. Vielleicht ist auch eine solche Feststellung . . . beabsichtigt worden. . . (Im folgenden wird dargelegt, daß in diesem Falle der Feststellung des Berufungsgerichts ein Verstoß gegen § 286 B.P.D. zugrunde liegen würde.)

Aber auch dann, wenn die tatsächliche Grundlage, daß eine der Lötpaste der Beklagten entsprechende Mischung vor Anmeldung des Patentes 146810 im Inland offenkundig vorbenutzt worden ist, unanfechtbar sein sollte, würde dennoch die daraufhin erfolgte materiell-rechtliche Beurteilung des Berufungsgerichts der genügenden Be-

gründung entbehren und gegen die Grundsätze über die Auslegung von Patenten verstoßen. Der Gedankengang des Urteils ist folgender. Es kommt darauf an, was unter „Verdickung“ im Sinne des Patentanspruchs zu verstehen ist. Der sprachliche Begriff der Verdickung setzt eine dünnere Masse voraus, der eine festere Beschaffenheit gegeben werden soll. Eine Verdickung in diesem Sinne entsteht, wenn man Zellulose einem Gemenge von Zinn und wässriger Chlorzinklösung beifügt. Andererseits ließe sich auch von Verdickung reden, wenn man einem Gemenge von gepulvertem Zinn und ungelöstem Chlorzink Talg oder ein anderes Fett beifügt, weil das Fett eine Zusammenballung der einzelnen Bestandteile herbeiführt. Was die Patentschrift meint, ist zweifelhaft. Für die Auslegung der Beklagten spricht, daß ein Fett als Verdickungsmittel nicht angeführt ist, obwohl das sehr nahe gelegen hätte. Dies führt zu dem Gedanken, daß die Patentschrift nur Mittel im Auge hat, die ähnlich wie Zellulose Lösungen verdicken, also — neben der Zellulose — etwa Stärke und Dextrin. Die Sache bleibt aber zweifelhaft, so daß der Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung des Patentbesitzers entscheiden muß. Weil nun nach diesem Lötpasten, die aus einem Gemische von Zinnpulver, Chlorzink und Fetten bestanden, bekannt waren, ist das Patent auf Lötpasten zu beschränken, bei denen ein Gemenge von Metallpulver und der wässrigen Lösung eines Desoxydationsmittels durch Zellulose oder ähnliche Mittel verdickt ist. Diese Begründung leidet daran, daß sie in rein mechanischer Weise gemäß dem Stande der Technik dasjenige, was sprachlich allenfalls als nicht unter das Patent fallend erachtet werden kann, ausscheidet, ohne die technische Bedeutung einerseits der patentierten Erfindung, anderseits des Ausgeschiedenen zu würdigen.

Die Patentschrift 146810 erweckt den Anschein, als ob der Anmelder als Erster überhaupt eine streichbare Lötmasse geschaffen habe, so daß die Annahme nahegelegt wurde, der Erfindungsgedanke könnte sich auf Mischungen von Lotmetallpulver und Lötwasser, auch ohne Zusatz eines Verdickungsmittels, erstrecken. Dieser Annahme ist jedoch die Entscheidung des Reichsgerichts vom 21. Dezember 1907 entgegengetreten, indem dort das Vorbekanntsein einer aus Lotpulver und Lötwasser bestehenden streichbaren Masse festgestellt wurde. Eine Beschränkung des Patentbesitzes wurde nicht

für erforderlich erachtet, weil trotz der unrichtigen Darstellung des Standes der Technik in der Beschreibung die Fassung des Patentanspruchs keinen Zweifel darüber zuzulassen schien, daß der Zusatz von „Zellulose oder dergleichen“ wesentliche Bedingung des Schutzes sei. Wäre eine weitere Auslegung für zutreffend erachtet worden, so wäre auf teilweise Vernichtung erkannt worden. Das Patent ist also von einer zuständigen Nichtigkeitsbehörde letzter Instanz nur in einer beschränkenden Auslegung aufrechterhalten worden, und daher ist diese Beschränkung auch für den Verletzungsrichter maßgebend (vgl. RGZ. Bd. 85 S. 230). Der patentwürdige Fortschritt würde in dem Urteile vom 21. Dezember 1907 darin erblickt, daß, während die bekannte Mischung aus Lotpulver und Lötwasser sehr bald in diese ihre Bestandteile zerfällt und somit für den Gebrauch stets neu hergestellt werden muß, die neue Weichlötmasse eine dauernd haltbare, jederzeit zum Gebrauche fertige Handelsware darstellt; es kam hinzu, daß auch die Streichbarkeit durch den Zusatz von Zellulose erhöht und damit die Lötwirkung verbessert wurde. Die Entscheidung des Reichsgerichts ergibt zugleich, daß weder im Erteilungsverfahren noch im Nichtigkeitsverfahren das Vorbekanntsein einer streichbaren, dauernd haltbaren Lötmasse, bestehend aus einem Lotpulver, Chlorzink und Fetten, behauptet, geschweige denn festgestellt worden ist; denn dem Anmelder wird die Anerkennung gezollt, daß er als Erfinder der Löttechnik zu einem neuen und wertvollen Arbeitsmittel verholfen habe.

Nach der Patentschrift und den Ergebnissen des Nichtigkeitsverfahrens rechtfertigt sich daher an sich die Annahme, daß die Erfindung in der Herstellung einer dauernd haltbaren, besonders gut streichbaren Lötmasse besteht; wenn auch dem Anmelder lediglich die Herstellung aus der wässerigen Lösung eines Desoxydationsmittels, wie Chlorzink, einem Metallpulver und einem Verdickungsmittel nach Art der Zellulose vorgeschwebt haben mag, so kann doch nicht verlangt werden, daß, wenn jene Annahme über die Tragweite der Erfindung zutrifft, auch derjenige den Erfindungsgedanken benutzt, der die Masse aus Lotpulver, pulverförmigem Chlorzink (oder einer zu einer zähen Masse eingedampften wässerigen Chlorzinklösung) und Fetten herstellt. Denn der Ersatz von Wasser und Zellulose durch Fette erscheint bei Zugrundelegung des erwähnten Erfindungsgedankens lediglich als eine gleichwertige und nicht einmal fernliegende Maßnahme.

Durch diese Erwägungen wird nun freilich eine weitere Einschränkung des Patentes auf Grund des Standes der Technik noch nicht ausgeschlossen. Nur kann eine solche nicht lediglich damit begründet werden, daß die prima facie mit Grund als Verletzung angesprochene Patente schon vorher bekannt war. Denn es können auch Patente unrechtmäßig auf Gegenstände, die bereits Gemeingut waren, erteilt werden, und es ist dann Sache der Beteiligten, sie durch Nichtigkeitsklage ganz oder teilweise zu Falle zu bringen. Stellt sich daher die angebliche Verletzung wie hier prima facie nach Inhalt der Patentschrift und des Ergebnisses eines etwaigen Nichtigkeitsverfahrens als Äquivalent des unmittelbar beschriebenen Patentgegenstandes dar, so kommt es darauf an, ob Sachverständige, denen das Vorbekanntsein der Patente bekannt war, die Unvereinbarkeit der Patenterteilung mit dem Vorbekanntem sofort erkennen müssen, oder ob sie sich sagen können, daß auch gegenüber dem Vorbekanntem noch ein denkbareweise patentfähiger Gegenstand übrig bleibt. Es muß also das Vorbekanntem in seiner technischen Bedeutung mit dem unmittelbar Patentierten verglichen und danach beurteilt werden, ob auch ersterem gegenüber die Erteilungsbehörde möglicherweise, d. h. mit denkbare Begründung ein Patent hat gewähren können. Dabei ist die Unsicherheit jedes technischen Werturteiles in der Weise zu berücksichtigen, daß der Richter sich nicht etwa die Frage vorlegt, ob er selbst nach seiner Beurteilung der Erfindungshöhe das Patent erteilen würde, sondern ob nach der ihm bekannten tatsächlichen Praxis des Erteilungsverfahrens bei mäßigen oder geringen Anforderungen an den Erfindungsgehalt die Patenterteilung denkbar war. Kann diese Frage bejaht werden, so ist das Patent auf den unmittelbar beschriebenen Gegenstand unter Ausschließung des Vorbekanntem zu beschränken. Muß sie aber verneint werden, so bleibt nichts übrig, als den der Patenterteilung zugrunde liegenden Irrtum als wirksam anzuerkennen und den Patentschutz auf das vorbekannte Äquivalent auszudehnen.

Diese Grundsätze hat das Reichsgericht bereits in wiederholten Entscheidungen befolgt, s. besonders RRG. Bd. 79 S. 186 (Staubabsorbierungsmittel), Bd. 84 S. 363 (Gegenstromapparat), Urteil vom 8. Oktober 1913 Bl. f. Pat.- usw. Wesen S. 381 (Rechenmaschine) und Urteil vom 8. Januar 1913, Rep. I. 104/12 (Nähmaschine).

Damit wird eine mittlere Linie gezogen, die das deutsche Patentrecht nun einmal beherrschende Erteilungsprinzip soweit möglich in Einklang bringt mit der Forderung materieller Gerechtigkeit. Auch vom Standpunkte der Gerechtigkeit aus bleibt dabei wenig zu wünschen übrig. Denn wenn sich das Vorbekannte nicht nur dem Erteilungsverfahren, sondern auch der Kenntnis der Interessenten in der für die Anfechtung des Patentes wegen Nichtneuheit gegebenen Frist entzogen hat, so wird es sich in aller Regel nur um entlegene Literaturstellen oder vereinzelt Fälle offenkundiger Vorbenutzung handeln; dem Anmelder bleibt dann immerhin das Verdienst, die Erfindung durch die Offenbarung im Patente zum wirklichen Gemeingut der Technik gemacht zu haben, während sie sonst vielleicht vergessen und für die Allgemeinheit verloren gegangen wäre. Es handelt sich dann wenigstens um eine relative Bereicherung der Technik. Allerdings scheint hiergegen das Bedenken obzuwalten, daß es bei dieser Auslegungsregel für das unanfechtbar gewordene Patent vorteilhafter ist, wenn es ganz oder doch so vorweggenommen war, daß sich eine patentrechtliche Abgrenzung des Neuen von dem Alten nicht bewerkstelligen läßt, als wenn nur ein patentrechtlich aussehbarer Teil vorweggenommen ist. Dieser Einwand hat aber nur theoretische Bedeutung. Denn im konkreten Falle kommt es zunächst immer darauf an, ob so viel beansprucht worden ist, daß überhaupt eine Zerlegung in mehrere Erfindungsbereiche möglich ist. Ist dies der Fall, so wird auch bei völliger Vorwegnahme, sofern — was ja immer Voraussetzung ist — die Patentschrift Zweifel zuläßt, eine Beschränkung auf ein engeres Gebiet gerechtfertigt sein. Ist aber die Erfindung, so wie sie der Patenterteilung zugrunde liegt, eine völlig einheitliche und unteilbare, so daß sich irgend eine Auscheidung nicht bewerkstelligen läßt, so wird sie auch, nachdem das Patent durch Zeitablauf unanfechtbar geworden ist, durch keine wie immer geartete Vorwegnahme berührt werden können.

Hiernach würde im vorliegenden Falle die technische Bedeutung der — wie hier zu unterstellen — als vorbekannt nachgewiesenen Lötgalbe mit dem unmittelbaren Gegenstande des Patentes 146810 zu vergleichen und zu untersuchen sein, ob dieser der Lötgalbe gegenüber noch denkbarerweise aus Gründen, die vielleicht sich hinterher als irrig erwiesen, aber doch einem Sachverständigen einleuchten

konnten, patentiert werden konnte. Der weitergehenden Behauptung der Revision, daß das Patent überhaupt keinen Zweifel zuläßt, daß vielmehr seinem Inhalte nach die angeblichen Verletzungen ohne Rücksicht auf den Stand der Technik als in seinen Bereich fallend angesehen werden müssen, ist der Senat nicht beigetreten. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht als unmittelbar im Patent offenbart erachtet hat nur ein Verdickungsmittel nach Art der Zellulose, durch welche aus Gemengen von Metallpulver und wässerigen Lösungen eines Desoxydationsmittels eine Paste hergestellt werden kann. Wenn die Klägerin hiergegen eingewandt hat, daß im Patentanspruch als Beispiel eines Desoxydationsmittels neben Chlorzink auch Chlorammonium angeführt sei, welches sich in wässriger Lösung nicht mit Metallpulver und Zellulose zu einer dauernd haltbaren Paste verbinde, weil sehr bald wieder Entmischung eintrete, so ist dies unbeachtlich und die daran geknüpfte Schlussfolgerung, daß das Patent nicht nur Zellulose und dergleichen, sondern auch andere verdickende Stoffe, insbesondere Fette, im Auge habe, nicht berechtigt. Denn es kommt sehr häufig vor, daß in Patenten neben einem geeigneten Mittel auch dessen wirkliche oder scheinbare Äquivalente mit aufgeführt werden, ohne daß der Anmelder untersucht hat, ob auch bei ihnen der gewünschte Erfolg eintritt. Wäre im vorliegenden Falle das Chlorammonium, ein allgemein bekanntes Desoxydationsmittel, das daher prima facie als dem Chlorzink äquivalent erscheinen konnte, auf Grund einer schon damals gewonnenen Erkenntnis seiner hier in Betracht kommenden Eigenschaften angeführt worden, so würde der Anmelder sicher nicht versäumt haben, anzugeben (sofern dies überhaupt zutrifft), daß man bei Chlorammonium (Salmiak) ein anderes Verdickungsmittel als Zellulose, nämlich Fett, anwenden müsse. In der bloßen Anführung von Chlorammonium kann daher die Verwendung von Fetten als Verdickungsmittel nicht als offenbart erachtet werden. Es kommt also darauf an, ob sich als Erfindungsgebante nur die Herstellung einer Lötpaste mit irgendwelchen Verdickungsmitteln im weiteren Sinne feststellen läßt, oder ob neben der hier als vorbekannt unterstellten Verdickung durch Fette für den Sachverständigen noch eine Erfindung denkbar war, die darin besteht, daß man Zellulose oder dergl. zur Verdickung von Lösungen verwendet." . . .