

27. Nach welchem Zeitpunkte ist bei Umwandlung von Landespatenten in Reichspatente die Neuheit der Erfindung zu beurteilen?  
Patentgesetz v. 25. Mai 1877 §. 42.

I. Civilsenat. Urth. v. 16. April 1883 i. S. v. S. (Bekl.) w. B. (Kl.)  
Rep. I. 8/83.

I. Kaiserliches Patentamt.

Das am 10. Juli 1877 erteilte Reichspatent Nr. 1523 trat durch Umwandlung an die Stelle mehrerer Landespatente, deren ältestes für Elsaß-Lothringen am 22. September 1873 erteilt war, weshalb die Dauer des Reichspatentes bis zum 21. September 1888 bestimmt wurde. Die Gültigkeit desselben wurde angefochten, weil die Erfindung bereits 1871 und 1872 öffentlich beschrieben und im Inlande offenkundig benutzt worden sei. Der Patentinhaber gab dies zu, bestritt aber die Nichtigkeitsklage, weil er für dieselbe Erfindung bereits am 9. Juli 1870 ein am 9. Juli 1873 erloschenes Kgl. sächsisches Patent erlangt habe, vor dem 9. Juli 1870 aber die Erfindung weder öffentlich beschrieben noch offenkundig benutzt worden sei. Das Patentamt

erklärte das Patent Nr. 1523 für nichtig und die hiergegen eingelegte Berufung wurde zurückgewiesen.

Aus den Gründen:

„Nach §. 42 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 ist die Umwandlung eines Landespatentes in ein Reichspatent wegen mangelnder Neuheit zu versagen:

„wenn die Erfindung zu der Zeit, als sie im Inlande zuerst einen Schutz erlangte, im Sinne des §. 2 nicht mehr neu war,“ und nach §. 10 Nr. 1 des Patentgesetzes ist das durch Umwandlung aus einem Landespatente hervorgegangene Reichspatent für nichtig zu erklären, wenn die Erfindung zu dem gedachten Zeitpunkte nicht mehr neu, also nicht patentfähig war.

Es entsteht die Frage, welcher Zeitpunkt für die Beurteilung maßgebend ist, wenn vor dem Zeitpunkte, in welchem das in ein Reichspatent umzuwandelnde oder umgewandelte Landespatent erteilt wurde, die Erfindung durch ein Landespatent geschützt war, welches zur Zeit des Antrages auf Umwandlung nicht mehr in Kraft bestand; ob in diesem Falle die Zeit der Erteilung des letztgedachten Patentess oder die Zeit der Erteilung des umzuwandelnden oder umgewandelten Landespatentes, und wenn mehrere Landespatente bestehen, des ältesten derselben entscheidet.

Die Frage ist noch nicht dadurch erledigt, daß die Übergangsbestimmungen des Patentgesetzes §§. 41 flg. überhaupt nur von solchen Landespatenten handeln, die beim Inkrafttreten des Gesetzes noch in Kraft bestanden, und daß die Umwandlung von Landespatenten in Reichspatente nach §§. 42 flg. nur von denjenigen erlangt werden kann, deren Landespatente bei dem Antrage auf Umwandlung noch in Kraft bestehen. Denn hiermit ist nichts darüber entschieden, ob bei der Umwandlung solcher bestehenden Landespatente in Reichspatente bei Beurteilung der Neuheit der Erfindung auch auf erloschene frühere Landespatente Rücksicht genommen werden müsse.

Zieht man nun lediglich den Wortlaut des §. 42 in Betracht, welcher zwischen bestehendem und erloschenem Schutze nicht unterscheidet, so scheint es auf die Zeit anzukommen, zu welcher irgend einmal im Inlande durch Landespatent der in Rede stehenden Erfindung zuerst Schutz gewährt worden ist, gleichviel ob derselbe zur Zeit des Antrages auf Umwandlung oder auch nur zur Zeit der Erteilung des ältesten

der umzuwandelnden Landespatente noch fort dauerte oder nicht. Diese Auslegung scheint auch den Gründen zu entsprechen, welche die Motive zum Entwurfe des Patentgesetzes zur Rechtfertigung der in §§. 36—38 des Entwurfes, §§. 42—44 des Gesetzes, enthaltenen Bestimmungen geltend machen, indem sie ausführen, daß zwar im allgemeinen bei der Umwandlung dieselbe Prüfung stattzufinden habe, wie bei Erteilung eines neuen Patentes, jedoch mit dem Unterschiede, daß eine erst nach der Erteilung des Landespatentes stattgehabte Veröffentlichung oder offenkundige Benutzung der Erfindung den Charakter der Neuheit nicht entziehen, weil anzunehmen sei, daß ein solches Bekanntwerden erst auf Grund der durch Verwertung des Patentes der Erfindung gegebenen Verbreitung ermöglicht wurde, und weil dadurch das Verdienst, welches der Patentinhaber um die erste Einführung der Erfindung in den allgemeinen Verkehr sich erworben hat, nicht beeinträchtigt werde. Dieselben Gründe scheinen die Annahme zu rechtfertigen, daß auch eine Veröffentlichung oder offenkundige Benutzung, welche vor Erteilung des umzuwandelnden Landespatentes nach einer zu Gunsten desselben Patentinhabers erfolgten früheren Patentierung stattgefunden hat, der Erfindung den Charakter der Neuheit nicht benehme. Diese Erwägungen würden dahin führen, im vorliegenden Falle nicht den 22. September 1873, sondern den 9. Juli 1870 für den maßgebenden Zeitpunkt zu erklären.

Ein Zweifel an der Richtigkeit dieser Auslegung wird indessen schon dadurch hervorgerufen, daß den Worten des §. 42 „als die Erfindung im Inlande zuerst einen Schutz erlangte“, hiermit eine Bedeutung beigelegt wird, welche den völlig gleichlautenden Worten im §. 43 Satz 2 nicht beigelegt werden kann, indem letztere, wie auch von dem Patentamte in der Bekanntmachung vom 29. Mai 1878 (Patentblatt 1878 S. 111) geschieht, nur von dem Zeitpunkte verstanden werden kann, mit welchem die Erfindung im Inlande zuerst einen bei dem Antrage auf Umwandlung noch fortbestehenden Schutz erlangt hat.

Verstärkt wird der Zweifel dadurch, daß bei obiger Auslegung sich das der Absicht des Gesetzgebers unzweifelhaft widerstreitende Ergebnis herausstellen kann, daß der landesgesetzliche und reichsgesetzliche Schutz derselben Erfindung die Dauer von 15 Jahren übersteigt. So würde im vorliegenden Falle der Richtigkeitsbeklagte, wenn er mit der von ihm verteidigten Auslegung des §. 42 durchdränge, für seine Erfindung einen ununterbrochenen Patentschutz vom 9. Juli 1870 bis

1. September 1888 genießen, da die Dauer des Umwandlungspatentes, wie auch in der Patentschrift angegeben, gemäß der klaren Bestimmung des §. 43 Satz 1 nach dem ältesten der zur Zeit des Antrages auf Umwandlung bestehenden Patente berechnet, sich bis zum 21. September 1888 erstreckt.

In der That gewinnt die fragliche Bestimmung des §. 42 eine andere, engere Bedeutung, wenn man sie im Zusammenhange mit den sonstigen Übergangsbestimmungen des Patentgesetzes betrachtet und die Grundgedanken, auf welchen dieselben beruhen, nicht außer acht läßt. Nach diesen Vorschriften, welche im wesentlichen auf den Vorschlägen der im Jahre 1876 auf Beschluß des Bundesrates vernommenen Sachverständigen (Amtl. Protokolle S. 89—91) beruhen und ihre Ausbildung auf dieser Grundlage in einzelnen in den §§. 36—38 des Regierungsentwurfes erhalten haben, welche mit geringen und hier unerheblichen Abänderungen als §§. 42—44 in das Patentgesetz übergegangen sind, wird im Falle der Umwandlung von Landespatenten in Reichspatente der gesamte, teils landesgesetzliche, teils reichsgesetzliche Schutz der Erfindung in zeitlicher Hinsicht als Einheit behandelt, und als Beginn desselben die Zeit der Erteilung des in ein Reichspatent umgewandelten Landespatentes oder, wenn mehrere solche Patente bestanden, die Zeit der Erteilung des ältesten derselben angesehen. Als Folgefälle, welche sich aus diesem Grundsatz ergeben, erscheinen nicht allein die Vorschriften, daß die fünfzehnjährige Frist, mit welcher nach §. 7 der Patentschutz endigt, nicht von Erteilung des Umwandlungspatentes, sondern von Erteilung des ältesten der bestehenden Landespatente zu laufen beginnt (§. 43 Satz 1), und daß die jährlichen, von Jahr zu Jahr nach §. 8 steigenden Patentgebühren in Ansehung ihres Betrages und ihrer Fälligkeit nicht nach dem Zeitpunkte der Erteilung des Umwandlungspatentes, sondern nach dem Zeitpunkte, mit welchem die Erfindung zuerst landesgesetzlichen Schutz erlangt hat (§. 43 Satz 2), zu bestimmen sind; sondern es stellt sich auch die im §. 42 enthaltene Vorschrift über den Zeitpunkt, nach welchem die Neuheit der Erfindung zu beurteilen ist, als eine Folge des vorgedachten Grundsatzes dar. Für diese Frage ist der Zeitpunkt entscheidend, wo der Schutz beginnt, bei Umwandlungspatenten daher der Zeitpunkt, wo der als Ganzes gedachte, teils landesgesetzliche, teils reichsgesetzliche Schutz begonnen hat; wenn bei Erteilung neuer Patente die Zeit der Anmeldung, bei

Umwandlung von Landespatenten dagegen die Zeit der Erteilung derselben für entscheidend erklärt ist, so bestätigt auch dies, daß die Zeit des Beginnes des Schutzes maßgebend ist, da der bei Nachsuchung neuer Reichspatente nach §. 22 mit der Bekanntmachung der Anmeldung eintretende, einstweilige Schutz auf früher erteilte Landespatente nicht zurückbezogen werden kann. Ist aber der Zeitpunkt des Beginnes des Schutzes der Erfindung, für welche das Patent verlangt wird, für die Beurteilung der Neuheit derselben maßgebend, so kann bei Umwandlungspatenten nur der Zeitpunkt entscheiden, wo der zu erweiternde, also der bei dem Antrage auf Umwandlung noch fortbestehende, landesgesetzliche Schutz begonnen hat. Das Patentamt versteht daher die Bestimmung des §. 42 mit Recht von dem Zeitpunkte, wo die Erfindung im Inlande zuerst einen bei dem Antrage auf Umwandlung noch fortdauernden Schutz erlangte. Demgemäß ist im vorliegenden Falle der 22. September 1873 der entscheidende Zeitpunkt.“ . . .