

Für das Nachschlagewerk!

Für die Amtliche Sammlung!

Gesetz: PatG §§ 2 Satz 2 und 36 a

- Rechtssatz: 1. Ein Patentinhaber, der gegenüber einer Nichtigkeitsklage erklärt, nur einen beschränkten Inhalt seines Patenten zu verteidigen zu wollen, kann mit dieser Erklärung eine Beschränkung des Prozeßstoffes auf diesen Umfang erzielen, ohne zuvor das in § 36 a PatG vorgeschriebene förmliche Beschränkungsverfahren durchführen zu müssen. Es ist dann im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens zu prüfen, ob und inwieweit es sich um eine zulässige Beschränkung handelt.*
2. Die sechsmonatige Schonfrist zu Gunsten des Anmelders in § 2 Satz 2 des PatG gilt auch für Patente, die vor dem 1. Oktober 1936 erteilt sind (Bestätigung von RGZ 153, 174).

Aktenzeichen: I ZR 43/55

Urt. des BGH v. 30. Mai 1956

Patentamt

I ZR 43/55

V e r k ü n d e t
am 30. Mai 1956

Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma Gebrüder B [REDACTED], M [REDACTED]
([REDACTED]),

Klägerin und Berufungsklägerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] und
Patentanwalt Dr.-Ing. Bruno [REDACTED]
in B [REDACTED],

gegen

die Firma Franz B [REDACTED] AG, Z [REDACTED] ([REDACTED]),

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch: Patentanwalt Dipl.-Ing. Martin [REDACTED]
B [REDACTED], B [REDACTED] str. [REDACTED]

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 29. Mai 1956 unter Mitwirkung
des Präsidenten des Bundesgerichtshofs Dr. h.c. Weinkauff
und der Bundesrichter Dr. Birnbach, Dr. Bock, Dr. Nastelski
und Dr. Weiß

für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin gegen die Entscheidung
des 2. Nichtigkeitssenates des Deutschen Patent-
amts vom 5. Oktober 1954 wird zurückgewiesen mit
der Maßgabe, daß die Patentansprüche 1-4 des DRP
624 069 nur in folgender Fassung geltend gemacht
werden können:

1. Spritzgußmaschinen für plastische Massen, bei welcher nacheinander der Vorlauf der Formschließvorrichtung, der Vorlauf des Spritzkolbens, der Rücklauf des Spritzkolbens und der Rücklauf der Formschließvorrichtung erfolgen, dadurch gekennzeichnet, daß zwei umsteuerbare Elektromotoren (A, F), von denen der eine (A) den Vorlauf und Rücklauf des Spritzkolbens und der andere (F) den Vorlauf und Rücklauf der Formschließvorrichtung bewirkt, wechselseitig in zeitlicher und mechanischer Abhängigkeit mit Hilfe von Kontakten (64, 75, 96, 99), die durch die Antriebsbewegungen unmittelbar geschaltet werden, und mit Hilfe von zwei nacheinander in Gang kommenden Zeitrelais (40, 43) steuerbar sind, wobei das Relais 40 durch die Formschließvorrichtung ausgelöst wird und beide Relais zwischen aufeinander folgenden Bewegungsphasen der beiden Elektromotoren (A, F) je eine Pause von einstellbarer Dauer einschalten, und zwar die erste Pause (durch Zeitrelais (40) vor dem Rückzug des Spritzkolbens durch den ersten Motor (A) und die zweite Pause (durch Zeitrelais (43) vor dem Öffnen der Form durch den zweiten Motor (F)).
2. Spritzgußmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Elektromotoren (A, F) in der folgenden Weise steuerbar sind:
 - a) Der Formschließmotor (F) wird nach Vorlauf durch Kontakte (75) stillgesetzt, die durch die Vorlaufbewegung der Formschließvorrichtung geschaltet werden.
 - b) Der Spritzkolbenmotor (A) wird in der Vorlaufrichtung durch dieselben Kontakte (75) in Gang gesetzt, wenn der Formschließmotor (F) nach Vorlauf stillgesetzt wird.
 - c) Der Spritzkolbenmotor (A) wird in Rücklaufrichtung durch ein Zeitrelais (40) in Gang gesetzt, das zwischen Spritzkolbenvorlauf und Spritzkolbenrücklauf eine einstellbare Pause einschaltet und durch den Vorlauf der Formschließvorrichtung ausgelöst wird.
 - d) Der Spritzkolbenmotor (A) wird nach Rücklauf durch Kontakte (96) stillgesetzt, die durch die Rücklaufbewegung des Spritzkolbens geschaltet werden.
 - e) Der Formschließmotor (F) wird rückläufig zum Abrücken der geschlossenen Form von der Düse in Gang gesetzt, in dieser Bewegung durch das Zeitrelais (43) für eine einstellbare Pause unterbrochen und alsdann wieder bis zum vollständigen Öffnen der Form in Gang gesetzt.



- f) Der Formschließmotor (F) wird nach Beendigung des Rücklaufs durch Kontakte (99) stillgesetzt, die durch die Rücklaufbewegung der Formschließvorrichtung geschaltet werden.

Die bisherigen Ansprüche 3 und 4 fallen weg. Die Ansprüche 5, 6, 7 erhalten die Ziffern 3, 4, 5.

Die Kosten des Rechtsstreits fallen der Klägerin zu 4/5 im übrigen der Beklagten zur Last.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des DRP 624 069, das mit Wirkung vom 11. Januar 1934 erteilt, als Altpatent aufrecht erhalten und im Jahre 1952 durch Zeitablauf erloschen ist.

Das Patent betrifft eine vollautomatische Spritzgußmaschine für plastische Massen. Die Patentansprüche lauten:

1. Spritzgußmaschine für plastische Massen mit elektrischem Antrieb, bei der der Antriebsmotor teils unmittelbar durch die Bewegung des Spritzkolbens, teils mittelbar durch vom Spritzkolben beeinflusste Zeitrelais gesteuert wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebsmotor in mechanischer und zeitlicher Abhängigkeit von der Bewegung der Formschließvorrichtung durch von der Formschließvorrichtung geschlossene Kontakte (75) und Zeitrelais (40) gesteuert wird.
2. Spritzgußmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Formschließvorrichtung durch einen Elektromotor angetrieben wird, der seinerseits in Abhängigkeit von der Bewegung des Spritzkolbens und durch von der Formschließvorrichtung bewegte Kontakte gesteuert wird.
3. Spritzgußmaschine nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebsorgane der Formschließvorrichtung in der Schließstellung das Abschalten des Formschließmotors und gleichzeitig das Einschalten eines Zeitrelais (40) bewirken, das den Antriebsmotor der Spritzgußmaschine für den Spritzvorgang sowie nach Beendigung des Spritzvorganges das Umschalten dieses Motors für den Rücklauf in die Anfangsstellung bewirkt, wobei die Einschaltdauer des Motors für den Spritzvorgang durch Einstellung der Schalteinrichtung geändert werden kann, während die Abschaltung des Antriebsmotors nach Rücklauf in die Anfangsstellung durch die vom Motor angetriebenen Organe erfolgt.

4. Spritzgußmaschine nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß nach Beginn der Rücklaufbewegung des Antriebsmotors der Formschließmotor zunächst im Öffnungssinne der Form eingeschaltet wird; worauf diese Bewegung durch eine weitere Schalteinrichtung (43) für eine vorbestimmte, einstellbare Zeit unterbrochen wird, um dann durch diese Schaltvorrichtung wieder eingeschaltet zu werden, bis nach Auswerfen des gepreßten Teiles das Abschalten des Motors durch von der Formschließvorrichtung gesteuerte Kontakte erfolgt.
5. Spritzgußmaschine nach Anspruch 1 bis 3, bei der die bewegliche Formhälfte durch einen Kniehebel angetrieben wird, dadurch gekennzeichnet, daß die andere Formhälfte in einem zwischen Anschlägen verschiebbaren Formschlitten angeordnet ist, der von dem angetriebenen Formschlitten gegen Ende der Schließbewegung entgegen einer Federkraft in die Endlage gebracht wird.
6. Spritzgußmaschine nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Kniehebel aus einer oder mehreren Stangen (30) und aus einer mit einem Zahnsegment (33^a) versehenen Kurbel (29) besteht, die über ein Vorgelege durch einen in der Drehrichtung umschaltbaren Elektromotor in der einen oder in der anderen Richtung angetrieben wird.
7. Spritzgußmaschine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß in der angetriebenen Formhälfte ein beweglicher Teil vorgesehen ist, der in fast geöffneter Form gegen einen festen Anschlag stößt und den gepreßten Teil aus der Form entfernt.

Die Klägerin ist von der Patentinhaberin vor Erlöschen des Patents wegen Verletzung in Anspruch genommen worden. Der Verletzungsprozeß ist ausgesetzt. Sie hat Nichtigkeitsklage erhoben mit dem Antrage, das Patent im vollen Umfange für nichtig zu erklären. Zur Begründung trägt sie vor, die Beklagte habe die am 10. Januar 1934 zum Patent angemeldete Maschine schon im April 1933 offenkundig vorbenutzt, indem sie die Maschine Interessenten im Betriebe vorgeführt, verkauft und ge-

liefert habe.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie gibt zu, daß sie Maschinen, wie sie in der Patentschrift beschrieben seien, bereits im Jahre 1933 hergestellt und verkauft habe. Sie behauptet aber, die ersten Lieferungen seien erst im September und November 1933 erfolgt. Vorher seien den Käufern nur halbautomatische Maschinen vorgeführt worden, nicht die vollautomatischen Maschinen des Streitpatents. Das Patentamt hat den Schlosser W [REDACTED], einen früheren Angestellten der Beklagten, den Ingenieur L [REDACTED], einen Angestellten der Klägerin und den Erfinder des Streitpatents Ingenieur G [REDACTED] als Zeugen über die Klagebehauptungen vernommen (Bl 83-90).

Der Nichtigkeitssenat des Patentamts hat die Klage abgewiesen, weil er aus der Beweisaufnahme nicht die Überzeugung habe gewinnen können, daß die Beklagte ihre patentierte Maschine schon vor dem 11. Juli 1933, also vor Beginn der Schonfrist des § 2 Satz 2 PatG offenkundig vorbenutzt habe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die rechtzeitig und in gehöriger Form eingelegte Berufung der Klägerin.

Die Berufung greift in erster Linie die Beweiswürdigung des Patentamts an. Im übrigen behauptet die Klägerin nunmehr, die unstreitig vor dem 11. Juli 1933 von der Beklagten offenkundig vorbenutzte halbautomatische Spritzgußmaschine habe dem Patentanspruch 1 entsprochen, so daß zum mindesten dieser Anspruch nicht mehr neu gewesen sei. Die Identität dieser Maschine mit der in Anspruch 1 dargestellten Maschine könne aus dem älteren,

wenn auch nicht vorveröffentlichten englischen Patent der Beklagten 420 728 und dem diesem Patent entsprechenden ebenfalls nicht vorveröffentlichten deutschen Patent 644 695 entnommen werden. Der zweite Patentanspruch des Streitpatents werde vorweggenommen durch das deutsche Patent 555 148. Die Patentansprüche 5 und 6 würden durch die deutschen Patentschriften 555 148, 552 746, 468 754 und 469 994 vorweggenommen, so daß mindestens die Ansprüche 1, 2, 5 und 6 vernichtet werden müßten. An der Vernichtung der Ansprüche 3, 4, 7 sei die Klägerin nicht interessiert.

Die Beklagte hat Zurückweisung der Berufung beantragt. Sie bestreitet nicht, daß die von ihr im April 1933 vorbenutzte halbautomatische Maschine identisch mit ihrer englischen Anmeldung gewesen sei. Sie bestreitet aber, daß diese Erfindung bei der Vorführung der halbautomatischen Maschine voll erkennbar geworden sei und sie bestreitet, daß das Streitpatent durch die Entgegenhaltungen vorweggenommen sei.

Es ist Beweis erhoben worden durch Einfordern eines schriftlichen Gutachtens des Prof. Dr. Stromberger von der Technischen Hochschule in D [REDACTED]. Der Sachverständige hat das Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte erklärt, daß sie das angegriffene Patent dahin einschränke, daß an die Stelle der bisherigen Patentansprüche 1-2 folgende schriftliche neu formulierten Patentansprüche gesetzt würden:

1. Spritzgußmaschine für plastische Massen, bei welcher nacheinander der Vorlauf der Formschließvorrichtung, der Vorlauf des Spritz-

kolbens, der Rücklauf des Spritzkolbens und der Rücklauf der Formschließvorrichtung erfolgen, dadurch gekennzeichnet, daß zwei umsteuerbare Elektromotoren (A, F), von denen der eine (A) den Vorlauf und Rücklauf des Spritzkolbens und der andere (F) den Vorlauf und Rücklauf der Formschließvorrichtung bewirkt, wechselseitig in zeitlicher und mechanischer Abhängigkeit mit Hilfe von Kontakten (64, 75, 96, 99), die durch die Antriebsbewegungen unmittelbar geschaltet werden; und mit Hilfe von zwei nacheinander in Gang kommenden Zeitrelais (40, 43) steuerbar sind, welche zwischen aufeinander folgenden Bewegungsphasen der beiden Elektromotoren (A, F) je eine Pause von einstellbarer Dauer einschalten, und zwar die erste Pause (durch Zeitrelais 40) vor dem Rückzug des Spritzkolbens durch den ersten Motor (A) und die zweite Pause (durch Zeitrelais 43) vor dem Öffnen der Form durch den zweiten Motor (F).

2. Spritzgußmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Elektromotoren (A, F) in der folgenden Weise steuerbar sind:
 - a) Der Formschließmotor (F) wird nach Vorlauf durch Kontakte (75) stillgesetzt, die durch die Vorlaufbewegung der Formschließvorrichtung geschaltet werden.
 - b) Der Spritzkolbenmotor (A) wird in Vorlauf-richtung durch dieselben Kontakte (75) in Gang gesetzt, wenn der Formschließmotor (F) nach Vorlauf stillgesetzt wird.
 - c) Der Spritzkolbenmotor (A) wird in Rücklauf-richtung durch das eine Zeitrelais (40) in Gang gesetzt, das zwischen Spritzkolbenvorlauf und Spritzkolbenrücklauf eine einstellbare Pause einschaltet.
 - d) Der Spritzkolbenmotor (A) wird nach Rücklauf durch Kontakte (96) stillgesetzt, die durch die Rücklaufbewegung des Spritzkolbens geschaltet werden.
 - e) Der Formschließmotor (F) wird rückläufig zum Öffnen der Form durch das andere Zeitrelais (43) in Gang gesetzt, das zwischen Beendigung des Spritzkolbenrücklaufs und dem Öffnen der Form eine einstellbare Pause einschaltet.

- f) Der Formschließmotor (F) wird nach Beendigung des Rücklaufs durch Kontakte (99) stillgesetzt, die durch die Rücklaufbewegung der Formschließvorrichtung geschaltet werden.

Die Klägerin hat diese Beschränkung für unzulässig gehalten und ihrer Beachtung widersprochen. Die Parteien haben weiter hilfsweise insbesondere darüber gestritten, ob in die neu formulierten Ansprüche 1 und 2 die Merkmale aufzunehmen seien, daß das Relais 40 durch die Formschließvorrichtung ausgelöst werde und daß der Formschließmotor zunächst zum Abrücken der geschlossenen Form von der Düse rückläufig in Gang gesetzt werde, bevor er in seinem Gang durch das Relais 43 unterbrochen werde.

Entscheidungsgründe:

I. Das angefochtene Patent stellt sich die Aufgabe, eine vollautomatische Vorrichtung zur Massenherstellung von Formstücken aus plastischen Stoffen, d.h. Kunstharzen, anzugeben. Diese an sich bekannte Vorrichtung besteht aus einem geheizten Arbeitszylinder in den aus einem Vorratstrichter genau dosierte Mengen festen Kunstharzes periodisch eingeführt und erhitzt werden. Im Zylinder bewegt sich ein Preßstempel, der unter hohem Druck von annähernd 1000 kg/cm^2 das erhitzte Harz durch eine Düse in eine mit der Düse verbundene Stahlform spritzt. Die Spritzmasse polymerisiert unter der Einwirkung von Wärme und Druck in kurzer Zeit in der Form und wird nach Öffnung der Form als festes Formstück ausgeworfen. Das Streitpatent löst die Aufgabe der automatischen Verkoppelung dieser Arbeitsgänge dadurch, daß es die Bewegungen des Preßstempels und das

Öffnen und Schließen der Gußform von je einem umsteuerbaren Elektromotor A und F über Schneckenvorgelege ausführen läßt. Die aufeinander folgenden Arbeitsgänge, beziehungsweise der Lauf der Elektromotoren werden durch Schaltungen veranlaßt, die wechselseitig entweder direkt durch die Bewegungen des Preßstempels oder der Gußform ausgelöst werden oder indirekt durch die Einschaltung von je einer Schaltuhr - im Patent Zeitrelais genannt - die es gestatten, zwischen je zwei bestimmten Arbeitsgängen einen genau einstellbaren Zeitintervall einzuschalten. Beide Intervalle sind notwendig, um die Härtung des Formstücks innerhalb der Form vor der Ausstoßung zu vollenden. Der Zeitintervall hängt von den spezifischen Eigenschaften des verarbeiteten Kunstharzes ab. Der Arbeitszyklus beginnt mit der Einschaltung des Formschließmotors F, der die nach dem Ausstoßen des letztgefertigten Formstücks offene Form schließt. Es folgen dann nacheinander die Arbeitsgänge 1-6, die in der Beschreibung S 2, Zeile 121-122 und S 3 Zeile 1-26 dargestellt sind:

1. Beim Schließen der Form löst die Formschließvorrichtung den Lauf der Schaltuhr 40 aus.
2. Die Schaltuhr 40 schaltet den Schließmotor F ab und den Preßstempelmotor A ein, der den Preßstempel zum Vorlauf bringt. Der Stempel preßt die im Arbeitszylinder befindliche erhitzte Kunstharzmasse durch eine Düse in die geschlossene Form.
3. Der Motor A wird durch die Schaltuhr 40 erst nach Ablauf des eingestellten Zeitintervalls zum Rücklauf umgeschaltet. Der rücklaufende Stempel betätigt Kontakte, die den Arbeitsmotor A abschalten und
4. den Formschließmotor F in der Öffnungsrichtung einschalten. Gleichzeitig wird die Schaltuhr 43 in Gang gesetzt.

5. Der Motor F wird in seinem Lauf für einen an der Schaltuhr 43 eingestellten Zeitraum unterbrochen und erst nach Ablauf dieser Pause wieder eingeschaltet.
6. Vollständige Öffnung der Form bis zum Abschalten des Motors F durch einen vom Formschlitten gesteuerten Kontakt und Ausstoßung des fertigen Formstücks.

Der Gegenstand der Erfindung ist die mechanische und zeitliche Koppelung der an sich bekannten Spritzgußvorgänge dadurch, daß die Bewegungen des Preßstempels und seines Antriebes durch die Bewegung der Formschließvorrichtung teils mechanisch, teils unter Einschaltung eines Zeitrelais gesteuert werden, während die Bewegungen der Formschließvorrichtung und ihres Antriebs wechselseitig durch die Bewegungen des Preßstempels und ein von ihm ausgelöstes Zeitrelais gesteuert werden. Alle Teile der Vorrichtung und alle Arbeitsgänge sind im Sinne der Patentaufgabe unter Einschaltung von 2 Pausen in eine zwangsläufige, regulierbare Abhängigkeit voneinander gebracht. Erst der vollständige Ablauf des Arbeitszyklus erfüllt die Aufgabe des vollautomatischen Betriebes.

Keiner der ursprünglichen Patentansprüche umfaßt den vollständigen Ablauf des automatischen Zyklus und damit den vollen Erfindungsgegenstand, sondern kennzeichnet jeweils nur Teilfunktionen der Kombinationslösung. Es braucht nicht erörtert zu werden, welche patentrechtliche Folgerungen sich hieraus ergeben könnten; denn die Beklagte verteidigt ihr Patent nicht in dem bisherigen Umfange. Nach ihren (nunmehr unbedingten) Erklärungen in der mündlichen Verhandlung und ihrem schriftlichen Vorschlage zur teilweisen Neufassung der Patentansprüche will sie sich mit dem

Schutz der Gesamtkombination der in den Patentansprüchen niedergelegten einzelnen Merkmale oder Merkmalsgruppen begnügen, wie dies angesichts der umfassenden Aufgabe des Patents und der nicht minder umfassenden Lösung durch Koppelung zahlreicher Arbeitsgänge von vornherein nahe lag. Als einer Prozeßpartei im Nichtigkeitsstreit steht es der Beklagten frei, die Grenzen zu bestimmen, in denen sie sich gegen den Klageantrag verteidigen will. Stellt sie es dem Gericht frei, teilweise nach den Anträgen der Klägerin zu erkennen, indem sie ihre Verteidigung auf einen eingeschränkten Gegenstand des Patentschutzes beschränkt, so bestehen dagegen keine verfahrensrechtlichen Bedenken. Die streitige Verhandlung muß vielmehr nun auf den von der Patentinhaberin gewünschten Umfang beschränkt werden, wenn es sich wirklich um eine Beschränkung handelt und wenn die eingeschränkte Lehre in dem Patent offenbart war.

Ein Mittel zu einer solchen Selbstbeschränkung gibt der Beklagten § 36 a des Patentgesetzes an die Hand, der nach dem Wegfall der Präklusivfrist für die Erhebung von Nichtigkeitsklagen den Patentinhaber in den Stand setzen soll, unerwünschten Nichtigkeitsklagen durch freiwillige Beschränkung des Patentbesitzes vorzubeugen und ihnen aus dem Wege zu gehen. Und zwar will, wie die Gesetzesbegründung darlegt, § 36 a den Patentinhaber ausdrücklich in den Stand setzen, (teilweise begründeten) Nichtigkeitsklagen nicht nur auf dem bisher möglichen Wege, nämlich durch Verzicht auf einzelne Patentansprüche, sondern auch durch eine sonstwie geartete Einschränkung des Patentbesitzes, etwa durch die Beschränkung des Patentschutzes auf einen begrenzteren Erfindungsgedanken, vorzubeugen. Freilich wäre dieser

Weg außerhalb eines Nichtigkeitsverfahrens für die Beklagte nur unter Einhaltung des in § 36 a PatG vorgeschriebenen förmlichen Beschränkungsverfahrens vor der Erteilungsbehörde gangbar. Es kann auch nicht bezweifelt werden, daß es dem Patentinhaber während eines anhängigen Nichtigkeitsverfahrens unbenommen ist, diesen Weg zu gehen und zunächst eine Entscheidung des Patentamts über die Zulässigkeit seiner Selbstbeschränkung mit Wirkung gegen Dritte herbeizuführen. Damit ist aber nicht gesagt, daß der Patentinhaber in einem schwebenden Nichtigkeitsverfahren auf diesen Weg beschränkt wäre und nicht denselben Erfolg durch Betätigung seiner prozeßrechtlichen Verfügungsbefugnis und Freiheit in der Gestaltung seiner Verteidigung erreichen könnte. Das Gericht entscheidet im Nichtigkeitsstreit über den Bestand des bisher geschützten Rechtes im Rahmen der von den Streitparteien bestimmten Grenzen. Es steht dem Patentinhaber infolgedessen frei, die nach § 36 a PatG zulässige Selbstbeschränkung auch im Wege einer Beschränkung seiner Verteidigung im Nichtigkeitsprozeß herbeizuführen und so einen endgültigen Ausspruch über die Grenzen des geschützten Rechtes mit Wirkung gegen Alle zu erzielen. Das an Stelle des Patentamts im zweiten Nichtigkeitsrechtszuge entscheidende Gericht muß alsdann im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens die Prüfung vornehmen, die dem Patentamt in dem Beschränkungsverfahren nach § 36 a PatG obliegen würde, d.h. es muß prüfen, ob und wieweit eine zulässige Beschränkung und nicht vielmehr eine Veränderung oder Erweiterung des Patentinhalts vorliegt und es muß nach dem Ergebnis der Prüfung die etwa aufrecht zu erhaltenden Patentansprüche formulieren. Der Patentinhaber verliert dabei freilich die ihm nach § 36 a PatG offenstehende Möglichkeit einer Beschwerde für den Fall, daß seinem Be-

schränkungsantrage nicht voll stattgegeben wird. Das ist aber ein Nachteil, den der Patentinhaber durch Geltendmachung der Beschränkung im Nichtigkeitsverfahren auf sich genommen hat und den er durch Herbeiführung einer Entscheidung nach § 36 a PatG hätte vermeiden können. Das öffentliche Interesse ist nicht davon berührt, ob der Patentinhaber auf diesem oder jenem Wege eine Beschränkung seines Rechts herbeiführt.

Die Prüfung der von der Patentinhaberin vorgeschlagenen Fassung ergibt - auch nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen - daß in den neu formulierten Ansprüchen die Kombination der in den ursprünglichen Ansprüchen 1 - 4 enthaltenen Merkmale enthalten ist. Die Beklagte hat allerdings geglaubt, zwei Merkmale als unwesentliche Überbestimmungen aus der Kombination ausscheiden zu können, das ist einmal die Auslösung der Schaltuhr 40 durch den Vorlauf der Formschließvorrichtung und zweitens die Unterbrechung des Öffnungslaufes des Motors F durch die Schaltuhr 43 erst nach dem Abrücken der geschlossenen Form von der Düse. Beide Merkmale waren - für den Fachmann, der die Patentansprüche im Zusammenhalt mit der Patentbeschreibung und den Patentzeichnungen liest - in den bisherigen Ansprüchen 1 und 4 enthalten. Ihre Fortlassung würde eine Vereinfachung der Kombination und damit eine Erweiterung des Patentschutzes enthalten. Insofern würde die vorgeschlagene Fassung nicht nur eine zulässige Beschränkung, sondern eine unzulässige Erweiterung enthalten. Die von der Beklagten vorgeschlagene Fassung ist deshalb durch Einfügen dieser beiden Merkmale zu ergänzen. Dazu ist der Senat im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung in der Lage, da die Erklärung der Beklagten ihrem Rechtssinne nach darauf abzielt, das Patent in zu-

lässiger Weise auf die in den bisherigen Ansprüchen 1 - 4 zerteilt bezeichnete einheitliche Gesamtkombination zu beschränken. Damit werden nicht nur die beiden bisherigen Ansprüche 1 und 2 verändert, sondern es werden, wie die Beklagte in der Verhandlung zugegeben hat, auch die bisherigen Ansprüche 3 und 4 gegenstandslos. Anspruch 1 der aus der Urteilsformel ersichtlichen Fassung enthält nunmehr den maßgebenden Hauptanspruch, die übrigen Ansprüche sind Unteransprüche. In dieser Fassung war das Patent der Verhandlung zugrunde zu legen. Ob dem Streitpatent ein allgemeinerer Erfindungsgedanke entnommen werden könnte, der von den oben bezeichneten beiden Sondermerkmalen absieht, ist eine Frage, mit der es das Nichtigkeitsverfahren nicht zu tun hat.

II. Bei der Prüfung der im ersten Rechtszuge allein geltend gemachten offensichtlichen Vorbenutzung der vollautomatischen Maschine des Streitpatents ist der Nichtigkeitssenat des Patentamts mit Recht davon ausgegangen, daß Vorbenutzungshandlungen der Patentinhaberin nur dann neuheitsschädlich sein können, wenn sie länger als 6 Monate vor der Patentanmeldung, also vor dem 11. Juli 1933 liegen. Die zum Schutze des Erfinders dienende Schutzfrist des § 2 Satz 2 PatG ist zwar erst durch die seit dem 1. Oktober 1936 geltende Fassung des Patentgesetzes eingeführt worden. Die Rechtsprechung hat aber diese Bestimmung seit der Entscheidung des Reichsgerichts RGZ 153, 174 auf alle vor dem Inkrafttreten des Patentgesetzes von 1936 erteilten Patente angewandt. Dieser Rechtsprechung schließt sich der Senat an.

Die Klägerin hat versucht, nicht nur der Berufung der Beklagten auf diese Schutzfrist, sondern überhaupt

ihrer Geltendmachung des Patents durch die Einrede zu begegnen, ihr Verschweigen der eigenen Vorbenutzung bei der Anmeldung und Erwirkung des Patents stelle eine bewußte Täuschung der Erteilungsbehörde über eine damals neuheitsschädliche Tatsache dar, sie habe das Patent sittenwidrig durch Täuschung erworben und dürfe es infolgedessen nicht geltend machen.

Dieser Einwand der Klägerin greift nicht durch. Zwar hat die Rechtsprechung schon vor der ausdrücklichen Statuierung der Wahrheitspflicht des Patentanmelders in § 26 Abs 1 der seit dem 1. Oktober 1936 geltenden Fassung des Patentgesetzes angenommen, der Patentanmelder dürfe der Erteilungsbehörde keine Angaben machen, die wahrheitswidrig eine Neuheit der Erfindung behaupten und damit eine eigene offenkundige Vorbenutzung der Erfindung in Abrede stellen. Aus der Aufstellung und Aufrechterhaltung solcher Behauptungen im Erteilungsverfahren ist gefolgert worden, daß der Anmelder das Patent im Wege der Täuschung erschlichen habe und an seiner Geltendmachung gehindert sei (RGZ 76 169 sowie dort nachgewiesene ältere Entscheidungen und RGZ 140, 185 188 ff). Es ist aber auf der anderen Seite für die Zeit vor dem 1. Oktober 1936 diese Rechtsprechung auf absichtliche Täuschungen der Erteilungsbehörde beschränkt und ausgesprochen worden, daß es zu einer sittenwidrigen Erschleichung des Patents nicht genüge, wenn der Patentsucher die Anmeldung im Bewußtsein bewirkt habe, eine patentwidrige Erfindung liege (mangels Neuheit) nicht vor; der Anmelder dürfe mit der Prüfungstätigkeit des Patentamts und auch damit rechnen, daß den beteiligten Kreisen durch Veröffentlichung der Anmeldung Gelegenheit gegeben werde, Mängel des Anmeldegegenstandes ans Licht zu bringen. Ein bloßes Verschweigen neuheitsschädlicher

Tatsachen ist nicht als sittenwidrig angesehen worden .
(RG in den beiden oben zitierten Entscheidungen und
GRUR 1941 S 156).

Im vorliegenden Falle ergeben die Erteilungsakten keinerlei täuschende Angaben der Anmelderin über den Stand der Technik. Die Patentinhaberin hat sich darauf beschränkt, auf ihre eigene Voranmeldung (644 695) hinzuweisen, da sie ursprünglich beabsichtigt hatte, das Streitpatent als Zusatzpatent zu jener Anmeldung zu erwirken. Vom Standpunkt der älteren Rechtsprechung kann deshalb der Beklagten nicht der Vorwurf einer sittenwidrigen Erschleichung des Patents gemacht werden. Es kommt aber hinzu, daß - wie bereits ausgeführt - inzwischen der Gesetzgeber seine Anschauung geläutert hat, es sei unbillig, dem Anmelder die eigene Benutzung der Erfindung innerhalb der Schutzfrist als neuheitsschädlich vorzuhalten. Von diesem fortentwickelten Standpunkt aus verbietet sich eine Diffamierung des Verschweigens einer eigenen Vorbenutzung innerhalb der Schutzfrist heute von selbst, mag auch eine solche Vorbenutzung zur Zeit der Erteilung des Patents noch als neuheitsschädlich gegolten haben. Das Patentamt hat deshalb zutreffend nur solche offenkundige Vorbenutzungen der im Streitpatent geschützten Maschinen für erheblich angesehen, die vor dem 11. Juli 1933 nachweisbar sind.

Die Beweisaufnahme über die Vorbenutzung der vollautomatischen Maschine ist negativ ausgefallen. Der Senat tritt der eingehenden Beweismwürdigung des Patentamts in allen Punkten bei. Selbst unter Voraussetzung der subjektiven Aufrichtigkeit der vernommenen Zeugen ist nicht anzunehmen, daß es ihnen nach mehr als 20 Jahren möglich ist, alltägliche Vorgänge mit objektiver Zuver-

lässigkeit in datumsmäßig oder zum mindesten wochenweise umgrenzte Zeitabschnitte einzuordnen, selbst wenn sie ihre Erinnerung durch eine oder die andere Erinnerungshilfe unterstützen zu können glauben. Die bei allen Zeugen vorliegenden teils vergangenen, teils fortdauernden Beziehungen zu den Prozeßparteien legen die Möglichkeit von Selbsttäuschungen zu nahe, als daß angesichts der Widersprüche zwischen den Aussagen der Zeugen W [REDACTED] und L [REDACTED] einerseits und G [REDACTED] andererseits der Senat die Überzeugung von der Wahrheit der Klagebehauptungen gewinnen könnte. Es kommt hinzu, daß die Tatsache des Verkaufs der Maschine, ja selbst die Tatsache einer Vorführung der Maschine vor Kaufinteressenten nicht ohne weiteres ausreicht, um eine offensichtliche Vorbenutzung des Erfindungsgedankens zu belegen. Es bleibt zweifelhaft, ob die Vorführung derartig war, daß dritten Interessenten der Erfindungsgedanke voll erkennbar wurde. Darüber enthalten die Zeugenaussagen fast nichts. Den Kauflustigen interessiert vor allem die Funktion der Maschine. Diese konnte ihm an der halbautomatischen Maschine ebenso gut vorgeführt und versprochen werden, er könne auch eine vollautomatische Maschine erhalten, die ebenso zuverlässig arbeite. Selbst wenn die Vorführung einer vollautomatischen Maschine vor dem 11.7.1933 hätte bewiesen werden können, stände dahin, ob die arbeitende Maschine den Erfindungsgedanken, insbesondere die Einzelheiten der Schaltung klar erkennen ließ. Nur in diesem Falle wäre ihre Vorführung neuheitsschädlich gewesen. Angesichts dieses Ausfalles der Beweisaufnahme sah sich der Senat zu einer Wiederholung der Vernehmungen nicht veranlaßt. Die weiteren von der Klägerin in das Wissen der Zeugen W [REDACTED] und L [REDACTED]

gestellten Tatsachen hängen so untrennbar mit dem Gegenstande ihrer ersten Vernehmung zusammen, daß es ausgeschlossen erscheint, daß diese Fragen in den von dem fachkundigen Nichtigkeitssenat durchgeführten sorgfältigen Vernehmungen nicht gestellt worden sind. Wenn keine positive Antwort darauf von den Zeugen gegeben worden ist, so muß der Beweis als gescheitert angesehen werden. Eine nach weiteren zwei Jahren wiederholte Vernehmung würde gegenüber den vorliegenden Aussagen keine erhöhte Beweiskraft beanspruchen können. Damit kann sich der Senat der angefochtenen Entscheidung über die im ersten Rechtszuge ausschließlich vorgebrachten Angriffe nur anschließen.

III. Die Klägerin hat im zweiten Rechtszuge dem Streitpatent eine Reihe von Patentschriften entgegengehalten, die seine Patentunwürdigkeit sowohl unter dem Gesichtspunkt mangelnder Neuheit, wie unter dem Gesichtspunkt mangelnden technischen Fortschritts und ausreichender Erfindungshöhe belegen sollen. Nachdem die Beklagte sich mit ihrem Hauptanspruch auf den Schutz der Kombination zurückgezogen hat, kann zusammenfassend gesagt werden, daß keine der Entgegenhaltungen die geschützte Kombination des Streitpatents vorweg nimmt. Keine ist deshalb neuheitsschädlich und es kann sich lediglich fragen, ob das Streitpatent gegenüber dem von der Klägerin entgegengehaltenen Stande der Technik einen zur Patentierung ausreichenden technischen Fortschritt und die nötige Erfindungshöhe aufweist.

1) Das eigene, allerdings nicht vorveröffentlichte Patent der Beklagten 644 695 entspricht in den einzelnen Merkmalen der von der Beklagten im April 1933 hergestellten halbautomatischen Spritzgußmaschine, wie sie in der mündlichen Verhandlung zugegeben hat. Das Modell

ist nach den Aussagen der Zeugen W [REDACTED], L [REDACTED] und G [REDACTED] damals Interessenten in der Funktion vorgeführt worden. Es kann hier - abweichend von den oben angedeuteten generellen Zweifeln und entsprechend einem Beweisantrag der Klägerin - unterstellt werden, daß dabei der Erfindungsgedanke offenbart wurde, so daß auch dieses Patent und das ihm entsprechende englische Patent 420 728 schon vor der Veröffentlichung der Anmeldungen zum Stande der Technik zu rechnen wäre. Diese Spritzgußmaschine entspricht bis auf geringe Abweichungen der Schaltung dem Spritzkolbenteil des Streitpatents. Nur dieser Teil wird durch automatisch ausgelöste Kontakte von einem umsteuerbaren Asynchronmotor angetrieben, während die Formschließvorrichtung willkürlich von Hand betätigt wird. Dem entsprechend ist auch nur 1 Zeitrelais vorgesehen, das am Ende des Preßhubes eine einstellbare Pause vor dem Rücklauf des Spritzmotors vorsieht. Das Streitpatent stellt die Fortentwicklung des der Spritzgußmaschine 644 695 zugrunde liegenden Gedankens dar. Es erreicht gegenüber diesem Vorläufer den wesentlichen Fortschritt der automatischen Koppelung aller zum Arbeitszyklus gehörender Arbeitsgänge und damit die Ausschaltung aller im Handbetriebe unvermeidbarer willkürlicher Abweichungen von dem erfahrungsmäßig für den verarbeiteten Werkstoff und die beabsichtigten Werkformen ermittelten optimalen Arbeitsrythmus. Die Einschaltung eines zweiten Zeitrelais ermöglicht eine noch genauere Anpassung des Formdruckes und der Formdauer an die spezifischen Härtingsbedingungen des Werkstoffes als es bei dem halbautomatischen Modell möglich war. Die Verwendung zweier Elektromotoren gestattet die Anpassung der Motorencharakteristik speziell an den von ihm geförderten Teilantrieb. Damit in Ver-

bindung steht eine wesentliche Ersparnis an gelernten Arbeitskräften. Wenn die Maschine des Streitpatents nicht überhaupt den folgenden Arbeitszyklus jeweils am Ende des ersten Zyklus auslöste - was ohne weiteres möglich war - so erfordert die andernfalls notwendige Einleitung jedes einzelnen Arbeitszyklus von Hand nur eine ungelernte Arbeitskraft, die auch mehrere gleichartige Maschinen gleichzeitig bedienen kann. Damit ist der Schritt vom halbautomatischen Modell zum vollautomatischen nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen groß genug, um eine selbständige und erfinderische Bereicherung der Technik von genügender Erfindungshöhe darzustellen. Die vom Sachverständigen dargestellte langjährige Bewährung der automatischen Maschine in der Praxis unterstützt diese Beurteilung maßgebend.

2) Das deutsche Patent 468 754 stellt eine automatische stehende Spritzgußmaschine dar, die unter Antrieb eines einzigen Elektromotors durch denselben gleichgerichteten mechanischen Arbeitshub die Form schließt, den Arbeitszylinder auf das Mundstück der Form aufsetzt und den Preßstempel bewegt, dabei gleichzeitig unter Zwischenschaltung mehrerer Druckfedern eine zunehmende Formschlußkraft ausübt, die am unteren Totpunkt des Preßstempels ihren größten Wert erreicht. Diese Maschine ist dem Streitpatent mit seiner Unterteilung der Antriebe und der Einschaltung genau abmeßbarer Pausen in den Arbeitsrythmus in Bezug auf individuelle Anpassungsfähigkeit weit unterlegen. Abmeßbare Pausen zwischen einzelnen Arbeitsgängen sind bei dieser Maschine nicht möglich. Sie beeinträchtigt die Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe des Streitpatents nicht.

3) Das deutsche Patent 469 994 beschreibt eine liegende automatische Spritzgußmaschine, die durch eine Riemenscheibe angetrieben wird und eine gleichgerichtete mechanische Bewegung ausführt, die den Preßstempel im Massezylinder vortreibt und mittelbar durch den hier erzeugten Preßdruck auch eine Schließkraft auf den beweglichen Teil der Form ausübt. Die Ähnlichkeit mit dem Streitpatent beschränkt sich auf die Verwendung einer Kurbel und eines Kniehebels zur Übertragung des Antriebs auf den Preßstempel und auf die Verwendung einer Druckfeder 18, die aber im Gegensatz zum Streitpatent nicht oder nur unwesentlich zum Nachdrücken des Preßstempels während der Erstarrung der Preßmasse dient, sondern zur Einstellung einer Höchstgrenze für den Preßdruck, bei deren Überschreitung eine Sicherungsvorrichtung ausgelöst wird, die den Massezylinder zurückschiebt. Die Funktion der Maschine ist mit der des Streitpatents nicht vergleichbar. Die Verwendung gleicher Arbeitsmittel wie Kniehebel, Kurbel und Druckfeder kann die Schutzfähigkeit des Streitpatents nicht beeinträchtigen. Der technische Fortschritt des Streitpatents ist wie bei 468 754 unbestreitbar.

4) Das deutsche Patent 552 746 betrifft eine liegende Spritzgußmaschine für Hand- und für Druckluftbetrieb ohne Automatik. Die Funktion dieser Maschine ist mit der des Streitpatents nicht vergleichbar. Infolgedessen entfällt die Frage des technischen Fortschritts. Übereinstimmungen bestehen in der Verwendung eines Kniehebels zum Formschluß und eines Auswerfers wie ihn auch das Streitpatent verwendet. Die Übereinstimmung dieser unselbständigen technischen Kombinationselemente beeinträchtigt die Schutzwürdigkeit des Streitpatents nicht.

5) Auch das Patent 555 148 beschreibt eine liegende hydraulisch arbeitende Spritzgußmaschine, die von Hand gesteuert wird, also nichts mit den für das Streitpatent wesentlichen Problemen der Automatik zu tun hat. Die Formschließvorrichtung und der Preßstempel werden hier von verschiedenen hydraulischen Kolben bewegt, die ihre Bewegungsenergie aus einem gemeinsamen Druckzylinder erhalten. Selbst wenn man hier von zwei Antriebsmaschinen für die beweglichen Teile der Spritzgußmaschine sprechen wollte, so bilden diese nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen doch eine Einheit, es sind keine getrennten Motoren wie im Streitpatent und es besteht keine Möglichkeit, den beiden Kolben nach Belieben besondere Bewegungsrichtungen und -geschwindigkeiten zu erteilen. Die Funktion der Maschine ist völlig verschieden von der des Streitpatents. Beide sind nicht vergleichbar. Damit entfällt die Frage des technischen Fortschritts gegenüber diesem Patent.

Die beiden zuletzt von der Klägerin eingereichten Vorveröffentlichungen, nämlich die deutschen Patente 368 356 und 557 634 betreffen zwar Spritzgußmaschinen, aber nicht solche für plastische Massen wie das Streitpatent, sondern für flüssige Metalle. Sie setzen nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen damit zum Teil andere Arbeitsbedingungen voraus als das Streitpatent. Der Arbeitszylinder läßt sich ohne weiteres mit spritzfertigem Metall füllen und die Erstarrung erfolgt ohne besondere Impulse durch Abkühlung.

6) Dies vorausgeschickt beschreibt das Patent 368 356 eine handgesteuerte Gießmaschine mit Druckkolben, deren bewegliche Teile, Formschließvorrichtung

und Preßstempel durch je einen dampfgetriebenen Kolben angetrieben werden. Da jede Automatik fehlt, gilt von diesem Patent dasselbe wie von den zu 4 und 5 besprochenen Maschinen. Es ist nicht vergleichbar mit dem Klagepatent. Die übereinstimmende Verwendung getrennter Antriebe und einer Kniehebelübertragung hat nichts mit dem Erfindungsgegenstand des Streitpatents zu tun.

7) Das Patent 557 634 betrifft dagegen eine Einzelheit für den Betrieb automatisch gesteuerter Spritzgußmaschinen. Es erkennt die Notwendigkeit der Einschaltung einer Ruhepause am Ende des Spritzvorganges zwecks ungestörter Erstarrung des Gußstückes und beschreibt eine zwangsläufig auszulösende Entkupplung des Maschinenantriebes. Hier ist zwar ein Element der geschützten Kombination des Streitpatents beschrieben, aber die Aufgabe ist mit anderen Mitteln gelöst und stellte sich auch nicht völlig so, wie sie sich innerhalb der Gesamtlehre des Streitpatentes stellte.

Zusammengefaßt besteht unter Hinweis auf die Ausführungen zu III, 1 an der Bereicherung der Technik durch das Streitpatent und an dem erfinderischen Rang seiner Leistung kein Zweifel. Diesen Standpunkt hat auch der gerichtliche Sachverständige mit Entschiedenheit vertreten. Die Klage erweist sich daher gegenüber dem jetzt beschränkten Umfange des Patents als unbegründet und die Berufung der Klägerin muß mit dieser Maßgabe zurückgewiesen werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92, 97 ZPO.

Weinkauff,

Birnbach

Bock

Nastelski

Weiss