

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

PatG §§ 36 a, 1

R o s e n z ü c h t u n g

- a) Im Patentverletzungsstreit muß die Fassung des Patents zugrunde gelegt werden, die dieses in einem Beschränkungsverfahren erhalten hat. Die Prüfung, ob die neue Fassung in unzulässiger Weise über den früheren Anspruch hinausgeht oder einen abändernden Inhalt aufweist, ist grundsätzlich dem Nichtigkeitsverfahren nach § 13 a PatG vorbehalten.
- b) Zur Auslegung von Patentansprüchen, die die vegetative Vermehrung von Pflanzen zum Gegenstande haben.

BGH, Urt. v. 6. Juli 1962 - I ZR 74/59

LG Mannheim

Verkündet am 6. Juli 1962
Grunau, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

1. der Firma W. K. [REDACTED] & Söhne, Rosenschule, Sp. [REDACTED] /
Ho. [REDACTED], vertreten durch Wilhelm K. [REDACTED],
2. der Firma St. [REDACTED] & Co., Baumschulen, Inhaber Gustav
St. [REDACTED], P. [REDACTED], We. [REDACTED] Weg [REDACTED],

Klägerinnen und Revisionsklägerinnen,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

g e g e n

Karl H. [REDACTED], Inhaber der L. [REDACTED]'schen Rosengärtnerei,
W. [REDACTED], He. [REDACTED] Straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 28. Juni 1962 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde und der Bun-
desrichter Dr. Krüger-Nieland, Dr. Löscher, Pehle und
Dr. Spengler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil
der VII. Zivilkammer des Landgerichts in Mannheim
vom 10. April 1959 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung über die Unterlassungsanträge sowie über
die Kosten des in der Hauptsache erledigten Teiles
des Rechtsstreits an das Oberlandesgericht Karlsruhe
zurückverwiesen, dem auch die Entscheidung über die
übrigen Kosten des Revisionsverfahrens übertragen
wird.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerinnen betreiben Rosen-Großkulturen mit Versandgeschäft; sie befassen sich auch mit dem Züchten neuer Rosensorten. Die Klägerin zu 1) hat für derartige Züchtungen die nachstehend unter I, II und III wiedergegebenen Patente erwirkt. Sie ist ferner ausschließliche Lizenznehmerin an dem unter IV, die Klägerin zu 2) an dem zu V aufgeführten Patent. Die nach diesen Schutzrechten hergestellten Rosen werden im Handel unter Bezeichnungen vertrieben, für die zum Teil Warenzeichenschutz besteht. Im ersten Rechtszuge haben den Schutzrechten Anspruchsfassungen zugrunde gelegen, die inzwischen durch Beschränkungsverfahren geändert worden sind. Es handelt sich um folgende Rosen und darauf bezügliche Patente:

I. Warenname: "K[REDACTED] 'Sondermeldung': Patent Nr.920 217 "Rosenzüchtung", erteilt ab 1. November 1949, Anmeldung bekanntgemacht am 25. März 1954; die Schutzansprüche lauteten:

- "1. Verfahren zum Züchten einer Rose mit etwa scharlachroter Farbe, die gegenüber anderen Sorten gleicher Farbe vier- bis sechsmal größere Blüten und eine erhöhte Zahl von Blütenkronblättern besitzt, bei dem die Polyanthahybride "Baby Chateau" und die Techybride "Crimson Glory" gekreuzt werden, die aus dieser Kreuzung hervorgegangenen Sämlinge auf Blütengröße und Farbe selektioniert und durch Selbstung Samen aus den betreffenden Sämlingen gewonnen werden, worauf nach erneuter Auslese die gewonnenen Rosen vegetativ beliebig vermehrt werden.
2. Verwendung der aus dem Verfahren nach Anspruch 1 hervorgegangenen Rosen als Treibrosen."



II. Warenbezeichnung: "Kleopatra": Patent Nr. 961 930
"Rosenzüchtung", erteilt ab 26. Oktober 1954, Anmeldung bekanntgemacht am 30. August 1956,

III. Warenbezeichnung: "Ama": Zusatzpatent Nr. 972 169
"Rosenzüchtung" zu dem unter I aufgeführten Patent; erteilt ab 26. Oktober 1954, Anmeldung bekanntgemacht am 26. Oktober 1955,

IV. Warenname: "Vogue": Patent Nr. 918 123
"Verfahren zum Züchten einer Rosensorte", erteilt mit Wirkung vom 28. September 1950, Anmeldung bekanntgemacht am 18. Februar 1954,

V. Warenbezeichnung: "Rouge Meilland": Patent Nr. 920 218
"Rosenzüchtung", erteilt mit Wirkung vom 19. März 1950, Anmeldung bekanntgemacht am 25. März 1954.

Wegen des Wortlauts der Schutzansprüche zu II bis V wird auf die Patentschriften Bezug genommen.

Der Beklagte betreibt ebenfalls eine Rosenkultur mit Versandgeschäft. Nachdem frühere Meinungsverschiedenheiten der Parteien in bezug auf die Vermehrung von Rosen vergleichsweise beigelegt worden waren, stellten die Klägerinnen im Jahre 1957 auf Feldern des Beklagten Rosen mit den Merkmalen der vorbezeichneten Arten fest, die der Beklagte 1956 verodelt hatte.

Die Klägerinnen, die darin eine schuldhafte Verletzung ihrer Schutzrechte sehen, haben mit der vorliegenden Klage, zu deren Begründung sie sich für den ersten Rechtszug ausdrücklich auf den patentrechtlichen Schutz beschränkt haben, folgende Anträge gestellt:

I. den Beklagten zu verurteilen,

1. es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geld- oder Haftstrafe zu unterlassen,

a) gegenüber der Klägerin zu 1:

Rosenpflanzen durch Züchtung oder Vermehrung herzustellen, anzubieten oder zu verkaufen, die folgende Kombinationsmerkmale der Rose aufweisen:

- aa) etwa scharlachrote Farbe, gegenüber anderen Sorten gleicher Farbe vier- bis sechsmal größere Blüte, erhöhte Zahl von Blüten-Kron-Blättern, die auch als Treibrose verwendbar ist, und die der im Handel befindlichen Rose "K[REDACTED]'Sondermeldung" der Klägerin zu 1 entspricht;
- bb) geraden Blütenstiel, stark ausgeprägte gelbrote Farbzusammenstellung der Blüte, starken Duft und Immunität der Belaubung gegen Pilz-erkrankungen, und die der im Handel befindlichen Rose "Kleopatra" der Klägerin zu 1 entspricht;
- cc) erhöhte Winterfestigkeit, dicht geschlossenen, gedrunghenen Wuchs der Pflanze, üppige, dekkende und praktisch gegenüber den Pilz-schmarotzern immune Belaubung, reichliches Öfterblühen und beste Form der Knospen und Blüten, eine von der Blütenöffnung bis zum Abfallen der Kronblätter unverändert haltbare scharlach-zinnoberrote Farbe der Blüte, und

die der im Handel befindlichen Rose "Ama" der Klägerin zu 1 entspricht;

dd) neue, zwischen rosenrot und tyrianrosa liegende Farbe, große Mengen ununterbrochen blühender Blüten, vollkommene Form der voll-erblühten, farbschönen Rosenblüte, die bis zum Ende vollständig erhalten bleibt, und die der im Handel befindlichen Rose "Vogue" der Lizenzgeberin der Klägerin zu 1 entspricht

b) gegenüber der Klägerin zu 2,

Rosenpflanzen durch Züchtung oder Vermehrung herzustellen, anzubieten oder zu vertreiben, die folgende Kombinationsmerkmale der Rose aufweisen:

Stiele in einer Länge von 40 bis 100 cm, eine Stärke der Stiele von etwa einem Achtel des Durchmessers der aufgeblühten, noch geschlossenen Rosenblüte, Einständigkeit und längliche Form der Blüten von oxsenblutroter Farbe, und die der im Handel befindlichen Rose "Rouge Meilland" der Lizenzgeberin der Klägerin zu 2 entspricht.

Außerdem haben die Klägerinnen Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt.

Er hat eingeräumt, einige Rosenstöcke der Sorten "K[REDACTED] Sondermeldung" (1952 oder 1953) und "Kleopatra" (1955) von der Klägerin zu 1, der Sorte "Ama" (1956) von der Klägerin zu 1 und einer Firma K[REDACTED], und der Sorte "Vogue"

(1952 oder 1953) von der holländischen Firma Ko [REDACTED] bezogen, sie im Freien angepflanzt und ihre Augen ebenso zum Veredeln von Wildlingen verwendet zu haben, wie die von der Firma Kö [REDACTED] im Herbst 1951 bezogenen Augen der Rose "Rouge Meilland". Unstreitig waren die vom Beklagten im Jahre 1956 zum Okulieren verwendeten Augen nicht Teile der durch die Patente geschützten Ursprungsrosen, die schon einige Jahre zuvor gezüchtet gewesen waren. Über die Frage, ob die von ihm gekauften Rosenstöcke und -augen von diesen gezüchteten Rosen abstammen, erklärte der Beklagte sich mit Nichtwissen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Mit der dagegen unter Zustimmung des Beklagten eingelegten Sprungrevision haben die Klägerinnen zunächst ihre im ersten Rechtszuge gestellten Anträge weiter verfolgt. Sodann ist der Rechtsstreit bis zur Entscheidung über eine vom Beklagten bezüglich des Patents Nr. 920 217 erhobene Nichtigkeitsklage ausgesetzt gewesen. Diese Klage ist inzwischen zurückgenommen worden, nachdem die Inhaber der hier fraglichen Patente im Rahmen von Beschränkungsverfahren nach § 36 a PatG eine Neufassung der Hauptansprüche herbeigeführt hatten. Der Anspruch 1 des Patents Nr. 920 217 hat nunmehr folgenden Wortlaut:

Vegetative Vermehrung von Mutterpflanzen einer neuen Rose, deren Blüten etwa scharlachroter Farbe gegenüber anderen Rosensorten gleicher Farbe vier- bis sechsmal größer sind und eine erhöhte Anzahl von Blütenkronenblättern besitzen, gewonnen aus einer Kreuzung der Polyanthahybride "Baby Chateau" mit der Teehybride "Crimson Glory", Selektionierung der aus dieser Kreuzung hervorgegangenen Sämlinge auf Blütengröße und Farbe und durch Selbstung des ausgewählten Sämlings.

Wegen der Änderung der Beschreibung und der übrigen geänderten Anspruchsfassungen wird auf die mit den Patentschriften Nr. 920 217, 961 950, 972 169, 918 123 und 920 218 verbundenen Ergänzungsblätter Bezug genommen.

In der Revisionsverhandlung haben die Parteien die auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klageanträge übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt. Nunmehr stellen die Klägerinnen die Unterlassungsanträge in erster Linie in der bisherigen Fassung, jedoch mit der Maßgabe,

daß in den Anträgen (I 1 a und b, 2 a und b) die Worte "Züchtung oder" durch das Wort "vegetative" ersetzt werden.

Hilfsweise beantragen die Klägerinnen in engerer Anlehnung an den Wortlaut der Patentansprüche, den Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen:

a) gegenüber der Klägerin zu 1:

Rosenpflanzen vegetativ zu vermehren und/oder die so vermehrten Rosenpflanzen feilzuhalten, anzubieten oder in Verkehr zu bringen,

aa)

wenn es sich um Rosenpflanzen der unter dem Namen "K[REDACTED]'Sondermeldung" im Handel befindlichen Sorte handelt, deren Blüten von etwa scharlachroter Farbe und gegenüber anderen Rosensorten gleicher Farbe vier- bis sechsmal größer sind und eine erhöhte Anzahl von Blütenkronenblättern besitzen, gewonnen aus einer Kreuzung der Polyanthahybride "Baby Chateau" mit der Teehybride "Crimson Glory", Selektionierung der aus der Kreuzung hervorgegangenen Sämlinge auf Blütengröße und Farbe und durch Selbstung des ausgewählten Sämlings (DBP 920 217);

bb)

wenn es sich um Rosenpflanzen der unter dem Namen "Kleopatra" im Handel befindlichen Sorte handelt, gewonnen durch Bestäubung der Rose "Condesa de

Sastago" mit Pollen der Rose "Walter Bentley", Benutzung nur eines Sämlings zur Weiterzüchtung, Bestäubung mit der Sorte "Spek's Yellow", Ausselektionierung eines doppelfarbigen Abkömmlings und Vermehrung der Nachkommenschaft hiervon, wobei die neue Rose die folgenden Kombinationsmerkmale zeigt:

Gerader Blütenstiel, stark ausgeprägte gelbrote Farbzusammenstellung der Blüte, starker Duft und Immunität der Belaubung gegen Pilzerkrankungen (DBP 961 930);

cc)

wenn es sich um Rosenpflanzen der unter dem Namen "Ama" im Handel befindlichen Sorte handelt, gewonnen durch eine mehrfache Kreuzung der Rose "Kordes'Sondermeldung" nach DBP 920 217 mit der Rose "Obergärtner Wiebicke", wobei die neue Rose neben den Eigenschaften der Rose "Kordes'Sondermeldung" erhöhte Winterfestigkeit, dicht geschlossenen, gedrunghenen Wuchs der Pflanze üppige, deckende und praktisch gegenüber den Pilzschmarotzern, wie Meltau, Rosenrost und Sternrusstau, immune Belaubung zeigt, die sich ferner durch reichliches Öfterblühen und beste Form der Knospen und Blüten auszeichnet, sowie eine von der Blütenöffnung bis zum Abfallen der Kronblätter unverändert haltbare scharlachzinnoberrrote Farbe der Blüte behält (DBP 972 169);

dd)

wenn es sich um Rosenpflanzen der unter dem Namen "Vogue" im Handel befindlichen Sorte handelt, die neben einer neuen, zwischen rosenrot und tyrianrosa liegenden Farbe und einer großen Menge von Blüten ununterbrochen blüht und die vollkommene Form der vollerbblühten formschönen Rosenblüte bis zum Ende vollständig erhält, gewonnen aus einer Kreuzung einer Floribunda-Rose "Pinocchio" mit einer Bastardteerose "Crimson Glory" und durch Selektionierung der aus dieser Kreuzung hervorgegangenen Sämlinge auf Blütenfarbe, Blütenzahl und Blütenform (DBP 918 123);

b) gegenüber der Klägerin zu 2:

wenn es sich um Rosenpflanzen der unter dem Namen "Rouge Meilland" im Handel befindlichen Sorte handelt, gewonnen durch Auswahl und künstliche Befruchtung folgender Ausgangssorten: "Gloire de Rome" X "Tessin" = "Marrakech", befruchtet durch "Ch. P. Kilham" X "Ch. P. Kilham" X Capucine Chambard" und "Léonce Colombier", wobei deren Stiele eine Länge von 40 bis mindestens 100 cm, eine Stärke der Stiele von etwa 1/8 des Durchmessers der aufgeblühten, noch geschlossenen Rosenblüte, Einständigkeit und längliche Form der Blüten von ochsenblutroter Farbe aufweisen (DBP 920 218).

Höchst vorsorglich wiederholen die Klägerinnen für den Fall, daß in den vorstehenden Anträgen eine unzulässige Klageänderung erblickt werden sollte, ihre im ersten Rechtszuge gestellten Unterlassungsanträge.

Der Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Das Landgericht hat das Klagebegehren nur unter dem Gesichtspunkt des Patentschutzes geprüft, weil die Klägerinnen sich im Laufe des ersten Rechtszuges ausdrücklich auf diesen Klagegrund beschränkt haben und der Beklagte sich damit einverstanden erklärt hat, daß die ursprünglich hilfsweise weiter geltend gemachten Klagegründe des Verstoßes gegen das Warenzeichengesetz und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb abgetrennt und zum Gegenstand eines gesonderten Rechtsstreits gemacht worden sind. Dieses Verfahren ist zulässig und hat zur Folge, daß auch im Revisionsrechtszuge nur die patentrechtliche Begründung zu prüfen ist.

In diesem Rahmen hat das Landgericht ferner nur das deutsche Patent Nr. 920 217 (Klagepatent) zugrunde gelegt. Auch das ist nicht zu beanstanden, da sich aus den weiter vorgetragenen Schutzrechten der Klägerinnen, jedenfalls nach dem derzeit festgestellten Sachverhalt, keine weitertragenden Rechtsfolgen ableiten lassen.

- I. 1. Der rechtlichen Prüfung muß das Klagepatent in der Fassung zugrunde gelegt werden, die es mit rückwirkender Kraft im Beschränkungsverfahren nach § 36 a PatG erhalten hat. Das gilt auch, wenn die Beschränkung - wie hier - erst nach Schluß der mündlichen Verhandlung der Tatsacheninstanz ange-

ordnet worden ist; die Rechtslage ist insoweit keine andere, als wenn das Patent im Nichtigkeitsverfahren teilweise vernichtet oder klargestellt wird (zu diesen Fällen vgl. BGH GRUR 1951, 70; 1955, 573 - Kabelschelle; wie hier Lindenmaier, PatG 4. Aufl., Anm. 33 zu § 47). Es ist ferner im Verletzungsstreit nicht nachzuprüfen, ob die in Beschränkungsverfahren vorgenommene Änderung der Fassung von Anspruch und Beschreibung tatsächlich eine Beschränkung oder aber eine unzulässige Änderung oder gar Erweiterung des Gegenstandes der Erfindung darstellt. Auch insoweit unterscheidet sich die Rechtslage nicht von der bei ungerechtfertigter Erteilung des Patents gegebenen; das Fehlen der Voraussetzungen kann nur im Wege der Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden (§ 13 a PatG). An dieser Beurteilung ändert sich auch dann nichts, wenn dem Beklagten der Weg der Nichtigkeitsklage nicht mehr zu Gebote steht, etwa, weil er sich den Klägerinnen gegenüber aufgrund der in der Revisionsverhandlung angedeuteten außergerichtlichen Einigung verpflichtet haben sollte, das Klagepatent nicht anzugreifen. Der Gesetzgeber hat mit der Möglichkeit gerechnet, daß im Beschränkungsverfahren trotz der insoweit stattfindenden Amtsprüfung unzulässige Änderungen oder Erweiterungen vorgenommen werden und für diesen Fall die jedem offen stehende Nichtigkeitsklage nach § 13 a PatG eröffnet; bei diesem Rechtsbehelf muß es grundsätzlich sein Bewenden haben.

2. Der Beklagte hat in der Revisionsverhandlung ausgeführt, auch vom Boden dieser Auffassung aus müsse der neue Patentanspruch vom Verletzungsrichter aus zwei Gründen daraufhin geprüft werden, ob er sich im Rahmen des früheren Anspruchs halte:
a) im Revisionsverfahren sei es unstatthaft, die Klage zu ändern; führe die Klagepartei aber in diesem Abschnitt des Verfahrens einen neuen Patentanspruch ein, der inhaltlich von dem früheren abweiche, so ändere sie die Klage in unzulässiger Weise;

b) zum anderen beruhe die Bindung des Verletzungsrichters an Patentansprüche allein auf der Erwägung, daß der Erteilungswille des Patentamts zu beachten sei, solange der dem Patentanspruch zugrunde liegende Verwaltungsakt bestehe; gerade deshalb müsse der Verletzungsrichter im Falle des Beschränkungsverfahrens den neuen Anspruch daraufhin prüfen, ob er sich im Rahmen des früheren halte, denn keinesfalls könne bei der gebotenen Auslegung des neuen Anspruchs davon ausgegangen werden, das Patentamt habe - gesetzwidrig - eine unzulässige Erweiterung oder Änderung durchgehen lassen wollen. Soweit der neue Anspruch sich nicht im Rahmen eines seinerseits unzweideutigen früheren Anspruchs halte, könne daher ein Erteilungswille nicht als gegeben angesehen werden.

Zu a) Es ist richtig, daß die Frage der Bindung des Verletzungsrichters an einen neuen Patentanspruch von der Frage zu unterscheiden ist, ob die Klage geändert ist. Eine im Revisionsverfahren unzulässige Klageänderung liegt jedoch nicht vor. Das Klagebegehren ist, soweit der Hauptantrag in Frage kommt, lediglich eingeschränkt worden; es wird nicht mehr ein Verbot der Züchtung oder der vegetativen Vermehrung bestimmter Rosenarten, sondern nur noch ein Verbot der letzteren gefordert; es liegt daher der Fall des § 268 Nr. 2 ZPO vor. Der erste Hilfsantrag unterscheidet sich von diesem Antrag nur durch Hinzufügung näherer Angaben zur Bezeichnung der Verletzungsform; darin liegt eine jederzeit zulässige Klarstellung des Antrags.

Auch der Gesichtspunkt unzulässiger Änderung des Klagegrundes greift nicht durch. Wenn im Patentverletzungsstreit erst im Laufe des Revisionsverfahrens ein der Klage zugrunde liegender Patentanspruch ganz oder teilweise vernichtet oder klar gestellt wird, so ist nach der vom erkennenden Senat übernommenen Rechtsprechung des Reichsgerichts jeweils die neue Sach-

und Rechtslage zugrunde zu legen. Diese Rechtsprechung hat die Berücksichtigung des neuen Patentanspruchs nicht davon abhängig gemacht, daß dem Berufungsurteil schon nach der bisher gegebenen Lage ein Rechtsfehler zugrunde liegt, oder davon, daß keine inhaltliche Änderung des Patentanspruches gegeben ist, oder schließlich davon, ob eine der Parteien oder aber ein Dritter die Neufassung herbeigeführt hat. Diese Rechtsprechung, an der festzuhalten ist, stellt eine in den Besonderheiten des Patentrechts begründete Ausnahme von der Regel dar, daß die Aufgabe der Revision nur in der Nachprüfung des angefochtenen Urteils auf seine Vereinbarkeit mit Recht und Gesetz besteht und daß deshalb nachträgliche Änderungen der Grundlagen der Beurteilung des Tatrichters nicht zu beachten sind. Von den in der Rechtsprechung bisher behandelten Fällen weicht der hier gegebene Fall der Beschränkung nach § 36 a PatG in dem entscheidenden Punkte nicht ab; auch hier wird überdies die Neufassung nicht ohne Sachprüfung des Patentamts verfügt. Eine Besonderheit des Streitfalls liegt allerdings darin, daß es im Streitfall die Klageparteien sind, die sich auf die Beschränkung berufen, um mit ihr das durchzusetzen, was aufgrund der bisherigen Fassung der Patentansprüche nicht erreicht wurde, während in den bislang entschiedenen Fällen die nachträgliche Änderung auf den rechtsvernichtenden Einwand des Beklagten hin berücksichtigt worden ist. Auch dieser Unterschied kann jedoch nicht zur Prüfung der Frage führen, ob in Wahrheit eine unzulässige Erweiterung des Patentanspruches gegeben ist. Zwar kann der mit seiner Klage abgewiesene Patentinhaber widersprüchlich handeln, wenn er mit einem nachträglich beschränkten Patentanspruch die Aufhebung des Urteils erstrebt, also mehr erreichen will, als mit dem unbeschränkten Anspruch. So handeln die Klägerinnen hier jedoch nicht; sie vertreten vielmehr den Standpunkt, daß schon der frühere Patentanspruch Schutz gegen vegetative Vermehrung gewährt und insoweit lediglich einer Klarstellung be-

durft habe, das angefochtene Urteil also schon nach der damals gegebenen Rechtslage unrichtig sei. Mindestens unter solchen Umständen ist es auch im Falle des klageabweisenden Urteils zulässig und geboten, auf die nachträgliche Einführung eines im Beschränkungsverfahren nach § 36 a PatG erwirkten Patentanspruchs hin das angefochtene Urteil aufzuheben, wenn es nach der neuen Fassung des Anspruchs nicht aufrechterhalten werden kann; dafür spricht insbesondere, daß die erteilende Behörde eine Erweiterung oder inhaltliche Änderung nicht vornehmen darf und daß gegen fehlerhafte Entscheidungen ein unbefristeter Rechtsbehelf gegeben ist.

Zu b) Der Hinweis des Beklagten auf die Aufgabe des Revisionsgerichts, den erst ihm vorgelegten neuen Patentanspruch auszulegen und dabei auch auf den Willen der Erteilungsbehörde abzustellen, ist an sich richtig. Daraus folgt aber nicht, daß die Auslegung, von der Unterstellung gesetzmäßigen Vorgehens des Patentamts ausgehend, zu einem Vergleich der objektiven Inhalte beider Ansprüche führen müsse. Die Revisionsbeantwortung räumt damit dem Erteilungswillen der Behörde eine zu große Bedeutung für die Auslegung von Patentansprüchen ein. Nach Abschluß des Beschränkungsverfahrens ist der nunmehr vorliegende Anspruch allein maßgebend; Anknüpfungspunkt seiner Auslegung muß aber, wie auch sonst, die Fassung des Anspruchs sein, wie sie vom durchschnittlichen Fachmann des betreffenden Fachgebiets ohne besondere Überlegungen verstanden wird. Ist die Fassung danach inhaltlich in jeder Hinsicht eindeutig, so ist nicht mehr zu prüfen, ob etwa das Patentamt etwas anderes hat zum Ausdruck bringen wollen.

II. Der neue Anspruch des Klagepatents hat einen eindeutig ermittelbaren objektiven Inhalt; allerdings ist er, wie auch die in der mündlichen Verhandlung zutage getretenen Meinungsverschiedenheiten erkennen lassen, nicht so klar gefaßt, daß er einer Auslegung überhaupt nicht bedürfte. Die Auslegung

obliegt dem Revisionsgericht, sofern der Stand der Technik und das Können des Durchschnittsfachmanns, soweit sie für die Auslegung herangezogen werden müssen, im Streitfall aufgeklärt sind; diese Voraussetzungen sind hier gegeben.

1. Die Revision steht auf dem Standpunkt, der neue Anspruch sei als Sachpatent aufzufassen. Sie will ferner unter den im Anspruch genannten "Mutterpflanzen" auch die zum sogenannten Klon der ursprünglichen Mutterpflanze gehörenden, aus ihr oder ihren vegetativ erzeugten Abkömmlingen durch vegetative Vermehrung gewonnenen Rosenpflanzen verstanden wissen. Die Revision bezieht schließlich nach dem Zusammenhang ihrer Ausführungen den mit "gewonnen aus" beginnenden Satzteil des Anspruchs auf die ursprüngliche Mutterpflanze; sie will deshalb den Patentschutz nicht auf Verletzungsfälle beschränkt sehen, in denen Abkömmlinge dieser Mutterpflanze (also die im Anspruch genannten "Mutterpflanzen") aus der Kreuzung der im Patentanspruch bezeichneten Elternpflanzen gewonnen worden sind.

Der Beklagte legt dagegen den neuen Anspruch als Verfahrenspatent aus, dessen Gegenstand sich in dem längst vorbekannt gewesenen Verfahrensschritt der vegetativen Vermehrung erschöpfe. Geschützt sei dieses Verfahren aber auch nur, soweit es sich auf die Vermehrung einer Rose beziehe, die auf die im Anspruch bezeichnete Weise erzeugt worden sei; in diesem Zusammenhang hat er ausdrücklich bezweifelt, daß die ursprüngliche Mutterpflanze überhaupt auf diesem Wege gewonnen worden sei. Der Beklagte hält ferner einen unlösbaren Widerspruch zwischen der Überschrift der Patentschrift ("Rosenzüchtung") und dem Anspruch für gegeben und bemängelt schließlich die Anspruchsfassung als zu unbestimmt und deshalb ungeeignet, um feststellen zu können, ob bestimmte lebende Pflanzen unter das Patent fallen.

2. Nach den für die Auslegung des neuen Anspruchs heranzuziehenden, dem Durchschnittsfachmann dieses Fachgebiets am Anmeldetag bekannt gewesenen Grundlagen der Pflanzenzüchtung ist es möglich und demgemäß das Bestreben von Züchtern, aus bestimmten auswählbaren Elternpflanzen unter Anwendung verschiedener Züchtungsmethoden neue Pflanzenarten zu gewinnen, die unter irgendwelchen Gesichtspunkten fortschrittlich erscheinende Eigenschaften aufweisen und diese auf ihre Abkömmlinge zu übertragen vermögen. Ist die aus den Elternpflanzen gewonnene "Mutterpflanze" erbbeständig, so können aus ihr mit einer den praktischen Bedürfnissen genügenden Sicherheit immer wieder Abkömmlinge mit derselben Kombination von Eigenschaften gewonnen werden; auch die Abkömmlinge übertragen dieselben Eigenschaften ihrerseits auf ihre Abkömmlinge. Im Falle der vegetativen Vermehrung werden die Abkömmlinge dadurch gewonnen, daß fortpflanzungsreife Organe der Mutterpflanze (Augen oder Reiser) von dieser getrennt und durch Okulieren oder Pfropfen mit einer anderen geeigneten Pflanze ("Unterlage") verbunden wurden. Die durch vegetative Vermehrung gewonnenen Abkömmlinge bilden mit der Mutterpflanze unter der Voraussetzung ihrer genotypischen Gleichheit eine organische, in der Fachwelt als "Klon" (Zweig) bezeichnete Einheit (Roemer-Rudorf, Handbuch der Pflanzenzüchtung, 2. Aufl., Bd. I S. 459). Die Unveränderlichkeit der Erbanlagen wird als Naturgesetz von relativer Geltung angesehen (Kappert, Die vererbungswissenschaftlichen Grundlagen der Züchtung, 2. Aufl., 1953, S. 11, 220 ff, 231); von scheinbaren, durch mangelhafte Prüfung bedingten und deshalb hier nicht in Betracht kommenden Ausnahmen abgesehen, wird die Regel der erblichen Konstanz namentlich durch eine gewisse Neigung der Neuzüchtungen zur Rückbildung durchbrochen, der die Fachwelt durch die sog. Erhaltungszüchtung zu begegnen sucht (vgl. z.B. Wuesthoff, GRUR 1953, 232). Die Regelmäßigkeit des gleichbleibenden Erfolges der vegetativen Vermehrung solcher

Züchtungen reicht jedoch aus, um den Fachmann zu veranlassen, sie in steter Wiederholung anzuwenden, um eine Pflanze von jeweils gleicher Beschaffenheit zu erzielen.

Dem Durchschnittsfachmann war ferner bekannt, daß es namentlich bei einer - im Streitfalle gegebenen - Kombination mehrerer erblicher Eigenschaften der Mutterpflanze selbst dann, wenn ihre Elternpflanzen noch mit denselben erblichen Eigenschaften, wie sie dem konkreten Züchtungsverfahren als Ausgangspunkt gedient haben, zur Verfügung stehen, praktisch so gut wie unmöglich ist, mit Sicherheit eine genau wie die konkrete Mutterpflanze beschaffene Pflanze aus den bezeichneten Elternpflanzen nach demselben Verfahren zu züchten, das der Züchter der Mutterpflanze eingehalten hat (vgl. z.B. Kappert, Zeitschrift für Pflanzenzüchtung 1955, S. 314 unten). Der Durchschnittsfachmann richtet deshalb sein Augenmerk, wenn er eine derartige Patentschrift liest, nicht oder jedenfalls nicht in erster Linie auf die darin enthaltenen Angaben über den Züchtungsweg.

3. Unter Berücksichtigung dieses Fachwissens des Durchschnittsfachmanns ergibt die Auslegung des Klagepatents, daß als die nach Maßgabe des § 6 PatG geschützte Lehre zu technischem Handeln nur der Verfahrensschritt in Betracht kommt, den das Landgericht - bei Beurteilung der ursprünglichen Fassung des Patentanspruchs - als den letzten, unwesentlichen bezeichnet hat, nämlich die vegetative Vermehrung. Nur dieser Schritt kommt als nachvollziehbar für den Durchschnittsfachmann praktisch in Betracht. Angaben über die Elternpflanzen sind für ihn von praktischem Interesse, insbesondere im Hinblick auf die Wahl der "Unterlage".

Dieser Auslegung entspricht auch der Wortlaut des neuen Patentanspruchs. Danach ist Gegenstand des Schutzes ein Verfahren, nämlich die vegetative Vermehrung, allerdings nur dann, wenn diese

- a) auf eine Sachgattung mit bestimmten neuen erbbeständigen Eigenschaften angewandt wird und
- b) diese Sachgattung auf eine bestimmte, im Patentanspruch wiedergegebene Weise gewonnen worden ist.

Als die zu a) in Betracht kommende Merkmalskombination führt der Anspruch auf: Blüten von etwa scharlachroter Farbe und von einer gegenüber anderen Rosen gleicher Farbe vier- bis sechsfachen Größe sowie eine erhöhte Anzahl von Blütenkronenblättern. Ob mit diesen wenigen Angaben das Erscheinungsbild der neuen Rosenart hinreichend bestimmt umrissen ist, könnte fraglich sein. Die besonderen Schwierigkeiten, die sich der sprachlichen Bezeichnung einer Pflanzengattung in bezug auf Form, Farbe und sonstige Merkmale entgegenstellen, entheben jedenfalls nicht der Notwendigkeit, die erfindungswesentlichen Merkmale im Patentanspruch so genau wie möglich zu kennzeichnen; ähnliche Schwierigkeiten treten auch außerhalb biologischer Erscheinungen auf. Im vorliegenden Falle enthält die Beschreibung der Patentschrift jedoch nähere Angaben, auf die zur Abgrenzung der fraglichen Rosengattung zurückgegriffen werden kann.

Mit dem zu b) bezeichneten Kennzeichnungsmerkmal wird der Gegenstand des Klagepatents weiter begrenzt, indem das Verfahren der vegetativen Vermehrung auch bei Vorhandensein der unter a) bezeichneten äußerlichen Merkmale nur unter der weiteren Voraussetzung als geschützt bezeichnet wird, daß die Mutterpflanze der neuen Gattung auf demselben Züchtungswege gewonnen worden ist. Das bedeutet, daß die Wirkung des Patents sich nicht gegen die Heranzüchtung einer erbbeständigen Sorte mit denselben Eigenschaften und deren vegetative

Vermehrung richtet, sofern die Züchtung auf einem anderen als dem angegebenen Wege erfolgt, z.B. aus anderen Elternpflanzen oder mittels anderer Züchtungsmethoden. Auch die in der Patentschrift angegebenen Züchtungsmaßnahmen als solche sind nach dem neuen Anspruch nicht Gegenstand der patentierten Erfindung. Auf die Frage, ob dieser Züchtungsvorgang als Ganzes mit dem sicheren gleichen Ergebnis wiederholbar wäre, kommt es daher nicht an; weiter kann auf sich beruhen, ob in dem Patent irgendwelche neuen Züchtungsmethoden beschrieben sind. Und schließlich wirkt das Klagepatent auch nicht gegen die Weiterzüchtung unter Benutzung der neuen Rose, sofern sie nicht im Wege der vegetativen, sondern der geschlechtlichen Vermehrung vorgenommen wird.

Klarzustellen ist schließlich, daß die Patentschrift in Anspruch 1 unter den "Mutterpflanzen" (Mehrzahl), abweichend von dem unter II 2 dargelegten allgemeinen Sprachgebrauch, auch die aus der eigentlichen Mutterpflanze durch vegetative Vermehrung gewonnenen Abkömmlinge versteht, die ihrerseits zur vegetativen Vermehrung verwendet werden. Für den Durchschnittsfachmann auf dem Gebiete der Pflanzenzüchtung ist ferner deutlich, daß der mit den Worten "gewonnen aus" eingeleitete Satzteil sich nicht, was sprachlich möglich wäre, auf die "Mutterpflanzen" (Zeile 1 des neuen Anspruchs), sondern auf die Mutterpflanze im wissenschaftlichen Sprachgebrauch, also auf die Pflanze bezieht, die den Ausgangspunkt des Klons dieser neuen Rosenart bildet. Der Schutz des Patents erstreckt sich deshalb auch auf die vegetative Vermehrung solcher Pflanzen (Mutterpflanzen im Sinne der Patentschrift), die nicht unmittelbar auf dem in der Patentschrift angegebenen Züchtungswege gewonnen worden sind. Es genügt vielmehr, daß die zur vegetativen Vermehrung benutzten Pflanzen auf dem Wege vegetativer Vermehrung über eine oder mehrere Stufen aus der Mutterpflanze gewonnen worden sind und daß diese ihrerseits das Ergebnis der in der Patentschrift angegebenen Züchtungsmaßnahmen gewesen ist.

4. Der neue Anspruch 1 stellt sich hiernach rechtlich dar als ein Patent auf ein Verfahren, das durch seine Anwendung auf eine bestimmte Sachgattung als Ausgangsmaterial sowie weiter dadurch gekennzeichnet ist, daß dieses Ausgangsmaterial wiederum durch ein bestimmtes Verfahren gewonnen worden ist. Das Klagepatent gehört daher zur Kategorie der durch die Anwendung auf ein bestimmtes Arbeitsmittel gekennzeichneten Verfahrenspatente. Derartige Patente sind statthaft (Pietzcker, Patentgesetz, § 1 Anm. 57; BGH GRUR 1960, 483, 484 - Polsterformkörper).

Den Anspruch 1 des Klagepatents dagegen, wie die Revision ausgeführt hat, als Sachpatent, eingeschränkt durch die Erzeugung der Sache auf eine bestimmte Art und Weise, auszulegen, ist nicht möglich. Das scheitert an der klaren Fassung des neuen Anspruchs, aber auch an der Erwägung, daß ein Gegenstand, der mit den im Anspruch 1 aufgeführten erfindungswesentlichen Merkmalen nur der ästhetischen Wirkung und keinem technischen Zweck dienen soll und kann, dem Schutz eines Sachpatents nicht zugänglich ist.

- III. Das angefochtene Urteil, das die Klage mit der Begründung abgewiesen hat, der Beklagte wiederhole nicht die eigentlichen Züchtungsverfahrensschritte, kann hiernach nicht aufrechterhalten werden.

Eine abschließende Entscheidung im Sinne der Klage ist jedoch, auch hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs, jetzt noch nicht möglich. Der Beklagte hat keine eindeutigen gleichbleibenden Erklärungen darüber abgegeben, ob die von ihm bei der vegetativen Vermehrung benutzten Augen und Reiser Abkömmlinge der von den Klägerinnen gezüchteten Kutterpflanzen sind (vgl. Schriftsatz vom 5. November 1957, S. 2 unter a Absatz 2 und S. 15 unter b, Bl. 66, 77; Sitzungsniederschrift

des LG Mannheim vom 22. Januar 1958, S. 7, Bl. 148 GA); zuletzt hat er dies jedenfalls mit Nichtwissen bestritten (Schriftsatz vom 29. Mai 1958, S. 11 Bl. 293 GA). Der Klärung bedarf hiernach die Frage, ob die unstreitig vom Beklagten erworbenen Rosenpflanzen dem Klon der fraglichen, durch eines der Klagepatente geschützten Rosenarten angehört haben.

Sollte der Beklagte, wie in der mündlichen Revisionsverhandlung, außerdem bestreiten, daß die Mutterpflanze der neuen Rosenart "K [REDACTED] 'Sondermeldung" auf die im Patent bezeichnete Weise gezüchtet worden ist, so wäre auch dieses Vorbringen vom Tatrichter zu prüfen.

Da es sich - bei dem gegebenen Sachverhalt - insoweit um Vorgänge handelt, die sich im Wahrnehmungsbereich der Klägerinnen bzw. ihrer Lizenzgeber ereignet haben, kommt für diese Frage die Beweisregel des § 47 Abs. 3 PatG nicht in Betracht. Aber auch hinsichtlich der vom Tatrichter noch nicht abschließend gewürdigten Frage, ob die vom Beklagten bezogenen Pflanzen dem Klon der geschützten Arten angehören, liegt im jetzigen Stand des Verfahrens kein Anlaß vor, darauf einzugehen, inwieweit diese Beweisregel anzuwenden wäre.

Auch die vom Beklagten verneinte Frage, ob die Verletzungsform mit den in den Klageanträgen enthaltenen Angaben so beschrieben ist, daß ein Fachmann in bezug auf eine bestimmte Rose zuverlässig entscheiden kann, ob sie die in den Anträgen bezeichneten Merkmale erfüllt, ob diese Angaben also zur Identifizierung lebender Pflanzen ausreichen, bedarf der tatrichterlichen Würdigung aufgrund der vom Landgericht bereits veranstalteten Beweisaufnahme.

IV. Die Sache mußte daher zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung über die Unterlassungsanträge und über die Kosten des erledigten Teils des Rechtsstreits zurückverwiesen werden; es erschien im Hinblick auf die Tatsache, daß der zu beurteilende Sachverhalt weitgehend festgestellt ist, aus Gründen der Beschleunigung zweckentsprechend, an das Oberlandesgericht zurückzuverweisen, das für die Einlegung der Berufung zuständig gewesen wäre (§ 566 a Abs. 5 Satz 1 ZPO), und diesem auch die Entscheidung über die übrigen Kosten der Revision zu übertragen.

Wilde

Frau BR Dr. Krüger-Nieland
ist beurlaubt und ortsab-
wesend.

Löschner

Wilde

Pehle

Spengler