

19
I ZR 97/60

Verkündet
am 16. März 1962
Zug, Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

2518 002

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

In der Patentnichtigkeitssache

des Kurt M [REDACTED], K [REDACTED] (B [REDACTED]),

Klägers und Berufungsklägers,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED], [REDACTED],
und Patentanwälte Prof. Dr.-Ing. [REDACTED]
[REDACTED] und Dipl.-Ing. [REDACTED] in
[REDACTED] -

gegen

die Firma A [REDACTED] Aktiengesellschaft, B [REDACTED] [REDACTED],
F [REDACTED]-K [REDACTED]-U [REDACTED],

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch: Patentanwälte Dr. rer. pol., Dr.-Ing.
[REDACTED] in [REDACTED] und Dr.-Ing.
[REDACTED] in [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 16. März 1962 unter Mitwirkung des
Senatspräsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde und der Bundesrichter
Dr. Spreng, Jungbluth, Pehle und Ebel

für Recht erkannt:

- I. Die Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des
Deutschen Patentamts vom 16. Februar 1960 wird
aufgehoben.
- II. Das Patent 900 655 wird für die Zeit vor dem Wirk-
samwerden des Verzichts der Beklagten vom
12. März 1962 für nichtig erklärt.
- III. Für die darauffolgende Zeit ist der Rechtsstreit
in der Hauptsache erledigt.
- IV. Die Kosten des gesamten Verfahrens fallen der Be-
klagten zur Last.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des seit dem 13. Juni 1943 laufenden, aufgrund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 (WiGBI S. 175) erteilten Deutschen Bundespatentes Nr. 900 655. Auf die Patentdauer wird gemäß Gesetz vom 15. Juli 1951 der Zeitraum vom 6. Mai 1945 bis 7. Mai 1950 nicht angerechnet.

Das Patent betrifft nach der Überschrift der Patentschrift ein Sauerstoffatemgerät, insbesondere mit indirekt gesteuertem Ventil.

Die Patentansprüche 1 - 3 lauten in der Fassung der Patentschrift:

1. Sauerstoffatemgerät, insbesondere mit indirekt gesteuertem Ventil, gekennzeichnet durch die Kombination eines lungengesteuerten Ventils mit der Atemmaske.
2. Atemgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das lungengesteuerte Ventil mit dem Maskenkörper eine bauliche Einheit bildet.
3. Atemgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das lungengesteuerte Ventil in unmittelbarer Nähe der Maske an einem zur Maske führenden Schlauch großen Querschnittes angeordnet ist.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 4 - 9 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Der Kläger hat gemäß §§ 37, 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG unter Hinweis auf eine Reihe vorveröffentlichter Patentschriften und Literaturstellen beantragt, das Patent für nichtig zu erklären.

- 3 -

Der Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamtes hat das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß er

1. anstelle der Patentansprüche 1 - 3 folgenden Patentanspruch 1 gesetzt hat:

Sauerstoffatemgerät mit lungengesteuertem Ventil, insbesondere mit indirekt gesteuertem Ventil, gekennzeichnet durch die räumliche Zusammenfassung des Ventils mit der Atemmaske derart, daß das Ventil mit dem Maskenkörper eine bauliche Einheit bildet oder in unmittelbarer Nähe an einem zur Maske führenden Schlauch großen Querschnitts angeordnet ist.

2. den Patentanspruch 5 gestrichen hat
3. die übrigen Patentansprüche entsprechend zurückbezogen hat.

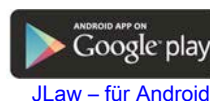
Im übrigen hat der Nichtigkeitssenat die Klage abgewiesen. Die Kosten des Verfahrens wurden zu 5/6 dem Kläger und zu 1/6 der Beklagten auferlegt.

Gegen die Entscheidung des Nichtigkeitssenats hat der Kläger Berufung eingelegt und zusätzlich zu den in erster Instanz entgegeng gehaltenen Patentschriften dem Streitpatent u.a. noch die US Patentschriften 1 139 177, 860 476, 1 183 968, die brit. Patentschrift 439 183 und die französische Patentschrift 5115 entgegeng gehalten.

Vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht hat die Beklagte, die zunächst mit Schriftsatz vom 6. September 1961 die Beschränkung auf einen neuen Anspruch 1 angekündigt hatte, mitgeteilt, sie habe mit Schreiben an das Deutsche Patentamt vom 12. März 1962 auf das Streitpatent verzichtet und die Löschung des Patentbeschlusses beantragt.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

100

Im Hinblick darauf hat der Kläger im Verhandlungstermin ohne Widerspruch der Beklagten die Hauptsache insoweit für erledigt erklärt, als das Streitpatent für die Zeit nach dem Wirksamwerden des Verzichtes erloschen ist. Er hat alsdann beantragt, festzustellen, daß das Streitpatent auch bis zum Wirksamwerden des Verzichtes nicht rechtswirksam bestanden hat. Außerdem hat der Kläger beantragt, die Kosten des gesamten Nichtigkeitsverfahrens der Beklagten aufzuerlegen.

Die Beklagte hat erklärt, daß sie den Widerspruch gegen die Nichtigkeitsklage zurückziehe.

Entscheidungsgründe:

Trotz des von der Beklagten dem Deutschen Patentamt gegenüber erklärten Verzichtes auf das Streitpatent hat der Kläger ein berechtigtes Interesse an dessen Nichtigklärung, weil die Beklagte im Rahmen eines anhängigen Verletzungsstreites gegen den Kläger Ansprüche auf Rechnungslegung und Schadensersatz geltend macht. Da der Verzicht die Wirkung des Patentes nur für die Zukunft beseitigt, können derartige Ansprüche aus früheren Verletzungshandlungen gegeben sein.

Der Antrag des Klägers ist sachlich begründet. Dabei mag dahinstehen, ob ihm in Weiterführung der zur Frage der Beschränkung eines Patentes im Nichtigkeitsverfahren von der Rechtsprechung entwickelten Rechtsgrundsätze (vgl. u.a. BGHZ 21, 8, 11 - Spritzgußmaschine, BGH GRUR 1961, 572, 574 - Metallfenster, BGH GRUR 1961, 529, 530

- Strahlapparat) schon deshalb stattzugeben ist, weil die Beklagte, wie sich aus ihrem Vorbringen in der mündlichen Verhandlung ergibt, das Patent nicht mehr verteidigt. Auf jeden Fall kann, nachdem die Beklagte ihren Widerspruch gegen die Nichtigkeitsklage vorbehaltlos zurückgezogen hat, § 38 Abs. 2 PatG rechtsähnlich angewendet werden (vgl. PA Mitt. 1937, 213, Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmuster-gesetz 2. Aufl. § 38 Anm. 4, Krausse - Katluhn - Lindenmaier, Patentgesetz 4. Aufl. § 38 Anm. 3). Zu den vom Kläger behaupteten Tatsachen, die auf Grund der Erklärung der Beklagten als erwiesen angenommen werden können, gehört u.a. die Behauptung des Klägers, die Lehre des Streitpatentes sei durch die entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen, insbesondere die französische Patentschrift 5115 sowie die US Patentschriften 1 183 968 und 860 456, vorweg-genommen. Des weiteren ist zu den insoweit relevanten Tatsachen die Behauptung des Klägers zu rechnen, jeder Durchschnittsfachmann sei auf Grund des Standes der Technik in der Lage gewesen, den Erfindungsgegenstand des Streit-patentes zu entwickeln. Die Überprüfung durch den Senat läßt gegenteilige Anhaltspunkte nicht erkennen. Das Streit-patent ist daher nicht patentfähig.

Abweichend von dem Antrag des Klägers war jedoch nicht festzustellen, daß das Streitpatent bis zum Wirksamwerden des Verzichtes nicht rechtswirksam bestanden hat. Es war vielmehr für nichtig zu erklären. Damit ist klar zum Aus-druck gebracht, daß das Patent durch rechtsgestaltenden Akt rückwirkend vernichtet wird. Ein solcher rechtsgestal-tender Akt ist erforderlich, weil der Verzicht nicht zurückwirkt, das Patent daher andernfalls für die Zeit vor der Verzichtserklärung Bestand hätte und gegen Dritte auf Grund des Rechtes wegen Verletzungshandlungen geklagt werden könnte. Es war daher die Nichtigserklärung des Streit-

patentes auszusprechen; auch das Reichsgericht ist so verfahren (vgl. RG Mitt. 1937, 79 sowie Krausse - Katluhn - Lindenmaier Patentgesetz, 3. Aufl. Bem. 6 zu § 37).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs. 3 i.V. mit § 40 Abs. 2 und § 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG. Die Beklagte hat die Kosten auch insoweit zu tragen, als durch den von ihr erklärten Verzicht eine Erledigung des Verfahrens eingetreten ist (vgl. RG MuW 1937, 331).

Die Kostenentscheidung bezieht sich auch auf die außergerichtlichen Kosten der Parteien.

Wilde

Spreng

Jungbluth

Pehle

Ebel