

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: ja

PatG §§ 13, 36a, 37

Dosier-und Mischanlage für Baustoffe

In einem Nichtigkeitsverfahren, in dem der Patentinhaber seinen Anspruch in formell zulässiger Weise einschränkt und sodann der Nichtigkeitskläger seine weitergehende Klage zurücknimmt, kann eine materielle Entscheidung über die Patentfähigkeit des verbleibenden Anspruchs nicht mehr ergehen (Bestätigung von BGH in GRUR 1962, 294, 296 - Hafendrehkran).

BGH, Urt. v. 14. Januar 1964 - Ia ZR 95/63

Deutsches Patentamt

Ia ZR 95/63

Verkündet
am 14. Januar 1964
Oechsler, Just. Angest.
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

des Herrn Matthäus Bo[REDACTED], W[REDACTED], M[REDACTED] Straße [REDACTED],
Beklagten und Berufungsklägers,

- vertreten durch: Patentanwalt Dipl.-Phys. [REDACTED] [REDACTED],
[REDACTED] [REDACTED] -

gegen

Herrn Heinz B[REDACTED], Oberingenieur, Ba[REDACTED]-Ba[REDACTED], Im Ei[REDACTED]-
[REDACTED] [REDACTED],

Kläger und Berufungsbeklagten,

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

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 14. Januar 1964 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Claßen

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird die Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 21. März 1961 teilweise abgeändert. Das Patent 1 012 240 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß die Ansprüche 1 und 2 folgende Fassung erhalten und Anspruch 3 gestrichen wird:

- 1a -

1. Mechanische Dosier- und Mischanlage für Baustoffe mit sektorenförmiger Anordnung des Bindepemittelsilos und der auf den Erdboden geschütteten mehr als zwei Zuschlagstoffe um ein versenktes Abmeßgerät herum, unter das der Aufzugskübel des den Vorratsbehältern vorzugsweise gegenüberliegenden hochgestellten Mischers fahrbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Abmeßgerät ein an sich bekanntes zentral angeordnetes Wiegegerät (2) mit Einschüttbehälter (3) ist und durch Abschlußwände (4) mit Auslauföffnungen (6) von den Sektoren der Zuschlagstoffe abgetrennt ist.
2. Mechanische Dosier- und Mischanlage für Baustoffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein über dem Einschüttbehälter der Waage angeordneter Rost zum Absieben größerer Brocken und Fremdkörper zugleich als Bedienungsplattform für die Anlage ausgebildet ist."

Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des mit Wirkung vom 28. März 1954 erteilten DBP 1 012 240, das folgende Patentansprüche hat:

1. Mechanische Dosier- und Mischanlage für Baustoffe mit sektorenförmiger Anordnung des Bindemittelsilos und der auf den Erdboden geschütteten Zuschlagstoffe um ein versenktes Abmeßgerät herum, unter das der Aufzugkübel des den Vorratsbehältern vorzugsweise gegenüberliegenden hochgestellten Mixers fahrbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß das als Waage (2) mit Einschüttbehälter (3) ausgebildete Abmeßgerät durch Abschlußwände (4) mit Auslauföffnungen (6) von den Sektoren der Zuschlagstoffe abgetrennt ist.
2. Mechanische Dosier- und Mischanlage für Baustoffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß über dem Einschüttbehälter (3) ein Rost (15) als Bedienungsplattform und zur Absiebung größerer Brocken und Fremdkörper angeordnet ist.
3. Mechanische Dosier- und Mischanlage für Baustoffe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Abfülleitung (8) des Bindemittelsilos (7) in den Einschüttbehälter (3) der Waage (2) mündet.

Der Kläger hat gegen dieses Patent die Nichtigkeitsklage unter Bezugnahme auf Prospekte, Patentschriften und offenkundige Vorbenutzungen erhoben. Der Beklagte hat der Klage widersprochen. Durch Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts, verkündet am 21. März 1961, ist das Streitpatent für nichtig erklärt worden. Gegen diese Entscheidung, welche am 14. Juli 1961 zugestellt worden ist, richtet sich die am 24. August 1961, also gemäß § 11 Abs. 4 des 6. Überleitungsgesetzes recht-

zeitig eingegangene Berufung des Beklagten, der zuletzt beantragt hat, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent mit den aus dem Tenor des vorliegenden Urteils ersichtlichen Ansprüchen aufrechtzuerhalten.

Der Kläger hat sich mit dieser Einschränkung einverstanden erklärt und seine Nichtigkeitsklage insoweit, als sie ursprünglich auch gegen ein Patent mit diesen eingeschränkten Ansprüchen gerichtet war, zurückgenommen.

Entscheidungsgründe:

Auf Grund der in der Berufungsinstanz abgegebenen Erklärungen beider Parteien mußte die angefochtene Entscheidung des Nichtigkeitssenats teilweise abgeändert und das Streitpatent mit den eingeschränkten Patentansprüchen 1 und 2 aufrechterhalten werden.

I. Der gerichtliche Sachverständige, Professor Dr. Ga[REDACTED], A[REDACTED], hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat denselben Standpunkt wie die beiden Parteien eingenommen, nämlich daß die beiden neuen Patentansprüche, in deren Rahmen der Beklagte sein Schutzrecht zuletzt nur noch verteidigt hat, eine echte Einschränkung gegenüber den ursprünglichen Patentansprüchen der Patentschrift darstellen. Diese Auffassung ist zutreffend. Denn der Beklagte hat aus seinem Schutzbegehren durch Aufnahme des Merkmals, daß "mehr als zwei" Zuschlagstoffe auf den Erdboden geschüttet sein müßten, alle Dosier- und Mischanlagen ausgeschlossen, bei denen nur zwei Zuschlagstoffe (Kies und Sand) neben dem Bindemittel zur Betonherstellung verwendet werden. Hierdurch unterscheidet sich das in den neuen

Ansprüchen verkörperte Schutzrecht etwa gegenüber folgenden Entgegenhaltungen aus dem Stande der Technik: US-Patent 2 344 228; Merkblatt 4 (Fig. 8) des E-Werks; Vorbenutzung B; sowie (bestrittene) Vorbenutzung K & Söhne.

Eine weitere Abänderung ist im Wortlaut des Anspruchs 1 insofern vorgenommen worden, als die "zentrale Anordnung" des Wiegegeräts ausdrücklich erwähnt wird. Ob darin eine weitere Einschränkung oder nur die Klarstellung einer Eigenschaft zu erblicken ist, die sich mehr oder weniger zwangsläufig aus der sektorenförmigen Anordnung aller Zuschlagstoffe ergibt, braucht nicht entschieden zu werden. Auf keinen Fall hat der Beklagte durch Aufnahme dieses Merkmals eine Erweiterung des Schutzgegenstandes, oder gar eine Wesensänderung vorgenommen.

Endlich stellt die Neuformulierung des Anspruchs 2 eine erlaubte Klarstellung dar, welche auf die Überlegung zurückgeht, daß die Anbringung des bekannten Rostes, der zur Absiebung dient, erst dadurch den Charakter einer platten Selbstverständlichkeit verliert, daß dieser Rost zugleich als Bedienungsplattform, d.h. als Standort für den einen Bedienungsmann, ausgebildet ist.

Hiernach hat der Beklagte durch seine gegenüber der Nichtigkeitsklage abgegebene Erklärung, daß er nur noch einen beschränkten Inhalt seines Patents verteidigen wolle, den Prozeßstoff in zulässiger Weise (vgl. BGHZ 21, 8) auf die engere Anspruchsfassung beschränkt, ohne daß es dazu erforderlich gewesen wäre, vorher das in § 36a PatG

vorgesehene förmliche Beschränkungsverfahren durchzuführen. Die dem Senat nach der erwähnten Rechtsprechung obliegende Prüfung, ob und inwieweit eine statthafte Beschränkung und nicht vielmehr eine Veränderung oder Erweiterung des Patentinhalts vorliegt, führt, wie oben dargelegt, zu der Feststellung, daß die Grenzen einer erlaubten Beschränkung nicht überschritten worden sind.

II. Es stellt sich jedoch weiterhin die Frage, ob der Senat durch die Einschränkung des Patentinhalts in Verbindung mit der vom Nichtigkeitskläger ausgesprochenen Zurücknahme seines weitergehenden Klagbegehrens der Aufgabe enthoben worden ist, den verbleibenden Restanspruch auf seine Patentwürdigkeit, also insbesondere auf Neuheit, Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe, nachzuprüfen.

Zu dieser Rechtsfrage liegt bereits eine Entscheidung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 1. Dezember 1961 vor (GRUR 1962, 294, 296 - "Hafendrehkran", zustimmend: Dieterle Mitt. 1961, 35), nach der in der Tat die weitere Prüfung und Entscheidung über eine Nichtigkeitsklage unter der Voraussetzung, daß beide Parteien den Prozeßstoff mit für das Berufungsgericht bindender Wirkung - nämlich der Beklagte dadurch, daß er das Streitpatent nur noch in beschränktem Umfang verteidigt, und der Kläger dadurch, daß er seine Nichtigkeitsklage in diesem Umfang nicht mehr weiter verfolgt, - beschränkt haben, auf die formelle Frage zu beschränken ist, ob die zuletzt verteidigte Anspruchsfassung eine zulässige Änderung darstellt. - Der erkennende Senat schließt sich dieser Rechtsauffassung an, die auch im Schrifttum fast

einheitlich vertreten wird (vgl. Dersin GRUR 1955, 318; Mediger Mitt. 1958, 162/64; Harraeus GRUR 1962, 61; Benkard Anm. 13 zu § 36a PatG; Busse 2.Aufl. Anm. 3 zu § 36a PatG; Lindenmaier Anm. 3 zu § 36a PatG; Reimer, Patentgesetz, Anm. 2 zu § 36a; S.833; a.A. nur Klötzer Mitt. 1955, 137)).

Der gegenteilige Standpunkt ist allerdings früher in einer Entscheidung des 4. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 28. November 1957 (Mitt. 1958, 35) vertreten worden. Dieser Entscheidung lag indessen insofern ein andersartiger Sachverhalt zugrunde, als der damals beteiligte Patentinhaber gleichzeitig mit der Einleitung des Beschränkungsverfahrens den ausdrücklichen Antrag gestellt hatte, die amtsseitige Nachprüfung des auf Grund des 1. Überleitungsgesetzes, also ungeprüft, erteilten Patentes nachzuholen. Mit einer solchen Fallgestaltung hat es der erkennende Senat vorliegend nicht zu tun, da der Beklagte keinen entsprechenden Antrag gestellt hat. Infolgedessen obliegt dem Senat auch nicht die Entscheidung der besonderen, unter andersartigen Umständen aufgetauchten Rechtsfrage, ob eine materielle Prüfung auf Patentfähigkeit auf eigenen Wunsch des die Beschränkung betreibenden Patentinhabers durchgeführt werden darf und muß.

Gleichwohl muß vorliegend auf die vom 4. Beschwerdesenat uningeschränkt vertretene Rechtsansicht eingegangen werden, im Beschränkungsverfahren des § 36a PatG müsse die Patentfähigkeit der verbleibenden Resterfindung kraft Verweisung in § 36a Abs.3 auf § 28, der seinerseits wieder auf die §§ 1, 2 und 4 Abs.2 verweise, nachgeprüft werden.

Diese Auslegung berücksichtigt indessen nicht hinreichend, daß der maßgebliche Satz 2 des § 36a Abs.3 inmitten der reinen Verfahrensvorschriften der Absätze 2 bis 4 steht und daß er nur die "sinngemäße" Anwendung der Vorschriften der §§ 28, 29 und 33 Abs.1 anordnet. Damit kann nur gemeint sein, daß für die in Absatz 3 Satz 1 erwähnten Entscheidungen der Patentabteilung über Beschränkungsanträge dieselben Verfahrensgrundsätze wie für das Erteilungsverfahren gelten sollen, nicht hingegen, daß das Vorliegen oder Nichtvorliegen materieller Patenthindernisse im Sinne der §§ 1, 2, 4 untersucht werden solle. Wäre dieses beabsichtigt gewesen, so hätte es der Gesetzgeber ausdrücklich in § 36a gesagt und nicht im Wege einer doppelten Verweisung zum Ausdruck gebracht. Denn nach dem System unseres Patentgesetzes findet eine derartige Sachprüfung bisher nie von Amts wegen, sondern jeweils nur auf den darauf abzielenden Antrag einer Partei hin statt, sei es nun infolge Einreichung einer Patentanmeldung (§§ 26, 28), sei es infolge des Einspruchs eines Dritten (§ 32), oder infolge Erhebung einer Nichtigkeitsklage (§§ 13, 37). Es würde eine Abweichung von diesem System des Gesetzes darstellen, wenn nunmehr ein auf bloße Beschränkung des Patents abzielender Antrag des Patentinhabers aus § 36a Veranlassung zu einer (abermaligen) Prüfung der Patentvoraussetzungen geben sollte. Insoweit unterscheidet sich der Beschränkungsantrag des § 36a nicht von einem Teil-Verzicht nach § 12 Abs.1 PatG, für den es unstreitig ist, daß er vom Patentamt ohne materielle Prüfung des Rest-Schutzrechts entgegen-
genommen werden muß.

Es kommt hinzu, daß der Gesetzgeber bei der Einführung des § 36a bezweckt hat, dem Patentinhaber mehr Spielraum hinsichtlich des Umfangs der Beschränkungsmöglichkeit zu gewähren, als ihm bisher in Gestalt des Teil-Verzichts, der nur das Fallenlassen einzelner Ansprüche gestattete, gegeben war (vgl. Amtl. Begründung zum 5. Überleitungsgesetz, abgedruckt in GRUR 1953, 349). Das ausgesprochene Ziel der Neuerung, einen Anreiz zu freiwilligen Selbstbeschränkungen zu schaffen und dadurch der Anstrengung zahlreicher Nichtigkeitsklagen vorzubeugen, würde aber geradezu vereitelt, wenn sich jeder Antragsteller der Gefahr ausgesetzt sähe, durch seinen Beschränkungsantrag Amtshinweise auf die mangelnde Schutzwürdigkeit seines Patents heraufzubeschwören. - Zudem wäre die regelwidrige Einschaltung einer derartigen Amtsprüfung auch nur von geringem Wert für die Allgemeinheit. Denn ihr Ergebnis könnte mit Sicherheit nicht zu einer vollständigen Löschung des Patentes führen, sondern es käme - selbst nach der Auffassung des 4. Beschwerdesenats - allenfalls eine Ablehnung des Beschränkungsantrages in Betracht. Ferner könnte der Antragsteller sogar diese Ablehnung noch durch eine Zurücknahme seines Beschränkungsantrages verhüten.

Nach alledem ist an der Rechtsprechung des Ersten Zivilsenats festzuhalten, daß in einem Nichtigkeitsverfahren, in dem der Patentinhaber seinen Anspruch in formell zulässiger Weise einschränkt und sodann der Nichtigkeitskläger seine weitergehende Klage zurücknimmt, eine materielle Entscheidung über die Schutzzfähigkeit des verbleibenden Anspruchs nicht mehr ergehen kann. Denn die Parteien haben den bisherigen Streitstoff durch ihre einverständlichen Erklärungen derart eingeschränkt, daß der nicht mehr in

Streit stehende Restanspruch ausschließlich der formellen Prüfung aus § 36a Abs.1, nicht hingegen der materiellen Nachprüfung aus §§ 1, 2, 4 PatG unterliegt.

Ob die Befugnis zur Vernichtung des Restschutzrechtes auf Grund allgemeiner rechtlicher Gesichtspunkte ausnahmsweise dann gegeben sein kann, wenn die mangelnde Patentfähigkeit des nach vorgenommener Beschränkung verbleibenden Anspruchs schon auf Grund seines eigenen Inhalts offen zutage liegt, braucht nicht untersucht zu werden, da ein solcher Sachverhalt vorliegend nicht gegeben ist.

Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens waren die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten des gesamten Verfahrens gegeneinander aufzuheben (§§ 42 Abs.3; 40 Abs.2; 36 q PatG).

Dr.Nastelski Spreng Löscher Spengler Claßen