

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 59/68

in der Patentnichtigkeitssache

1. Hermann W [REDACTED],
2. Peter W [REDACTED],
beide in M [REDACTED], P [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte, Berufungskläger und
Anschlußberufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] in [REDACTED] -

gegen

die Firma E.P. A [REDACTED] & Co. Ltd. in L [REDACTED]-on-S [REDACTED]
in E [REDACTED] (Großbritannien), gesetzlich vertreten durch
Stanley T [REDACTED] und D. C. At [REDACTED], Ar [REDACTED] Road,
Ea [REDACTED] So [REDACTED]-on-S [REDACTED], E [REDACTED] (Gr [REDACTED]),

Klägerin, Berufungsbeklagte und
Anschlußberufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED]
[REDACTED], Dipl.-Ing. [REDACTED],
Dipl.-Phys. Dr. [REDACTED],
Dipl.-Ing. [REDACTED] und
Dipl.-Chem. [REDACTED] in
[REDACTED], [REDACTED] -

betreffend Patent [REDACTED].

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 20. März 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Claßen, Schneider, Trüstedt und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 15. Mai 1968 teilweise geändert und, wie folgt, neu gefaßt:

Die Klage wird mit der Maßgabe abgewiesen, daß zur Klarstellung im Anspruch 1 des Patents ■■■■ hinter dem letzten Wort ("erfolgt") der Punkt durch ein Komma ersetzt wird und die Worte angefügt werden: "die ein Anwerfen des Motors durch einfaches Aufstampfen des Gerätes ermöglicht."

Die Anschlußberufung der Klägerin wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsrechtszuges werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des am 6. November 1952 angemeldeten Patents ■■■■, dessen Patentansprüche in der erteilten Fassung lauten:

- "1. Von Hand geführtes und von einer Verbrennungskraftmaschine angetriebenes Stampf- oder Rüttelgerät mit hin- und hergehenden Bewegungen des Werkzeuges, insbesondere für die Bauindustrie, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb des Werkzeuges (2) von einer an dessen Gehäuse (1) im Bereich des Führungshandgriffes (3) auswechselbar angeordneten und als Anflanschmotor ausgebildeten Verbrennungskraftmaschine (4) unter direkter Kraftübertragung auf das Werkzeug (2) erfolgt.
2. Arbeitsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß außer dem Führungshandgriff (3) ein an sich bekannter Bedienungshandgriff (6) angeordnet ist, der zugleich die Regelglieder (8, 10) für den Kraftstoff und das Ein- und Ausschalten der Verbrennungskraftmaschine (4) trägt.
3. Arbeitsgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Vergaser der Verbrennungskraftmaschine (4) in seiner Lage einstellbar und bzw. oder als schwimmerloser Vergaser ausgebildet ist."

Die Klägerin hat mit ihrer auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 PatG gestützten Klage beantragt, das Patent im Hinblick auf den von ihr bezeichneten Stand der Technik in vollem Umfange, hilfsweise durch eine einschränkende Begriffsbestimmung des im Anspruch 1 enthaltenen Ausdrucks "direkte Kraftübertragung auf das Werkzeug" teilweise für nichtig zu erklären.

Das Bundespatentgericht hat die Klage auf Kosten der Klägerin mit der Maßgabe abgewiesen, daß der Wortlaut des Anspruchs 1 wie folgt klargestellt wird:



10a

- a) hinter dem Wort "Kraftübertragung" werden die Worte "nämlich ohne Federn oder sonstige störanfällige Zwischenmittel" eingefügt;
- b) hinter dem letzten Wort ("erfolgt") wird angefügt: "und der ein Anwerfen des Motors durch einfaches Aufstampfen des Gerätes ermöglicht."

Das Bundespatentgericht hat demnach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1, auf welchen sich die Klarstellung ausschließlich bezieht, nachstehenden Inhalt gegeben, wobei die Abweichungen gegenüber dem erteilten Anspruch durch Unterstreichung hervorgehoben werden:

".... dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb des Werkzeuges (2) von einer an dessen Gehäuse (1) im Bereich des Führungshandgriffes (3) auswechselbar angeordneten und als Anflanschmotor ausgebildeten Verbrennungskraftmaschine (4) unter direkter Kraftübertragung, nämlich ohne Federn oder sonstige störanfällige Zwischenmittel, auf das Werkzeug (2) erfolgt und der ein Anwerfen des Motors durch einfaches Aufstampfen des Gerätes ermöglicht."

Gegen diese Entscheidung haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie zuletzt beantragt haben,

das angefochtene Urteil dahin zu ändern, daß die im Urteilstenor enthaltene "Klarstellung" zu Buchst. a) entfällt und daß in der vom Bundespatentgericht unter Buchst. b) angeordneten Anfügung zum Patentanspruch 1 das Wort "und" durch ein Komma und das sich auf das Wort "direkte Kraftübertragung" beziehende Bezugswort "der" durch "die" ersetzt werden.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt,
in der Hauptsache zu entscheiden wie
Rechtens.

Sie hat ferner Anschlußberufung eingelegt mit dem
Antrage,

die Kosten des ersten Rechtszuges zur
Hälfte den Beklagten aufzuerlegen.

Die Beklagten haben beantragt,
die Anschlußberufung zurückzuweisen.

Beide Parteien haben schließlich noch beantragt,
jeweils die Gegenseite mit den Kosten des
Berufungsrechtszuges zu belasten.

Sie haben einer Entscheidung ohne vorausgehende mündliche
Verhandlung zugestimmt (vgl. § 42 f Abs. 3 Nr. 1 PatG).

Entscheidungsgründe:

I. Gegen die Zulässigkeit beider Rechtsmittel be-
stehen keine Bedenken.

Die Beklagten haben ihre Beschwer genügend durch
die schlüssige Behauptung dargetan, die vom Bundespatent-
gericht unter Buchst. a) angeordnete, als Klarstellung
bezeichnete Ergänzung des Patentanspruchs 1 sei in Wahr-
heit eine Beschränkung und zwar eine sehr weitgehende,
welche das Streitpatent praktisch nahezu bedeutungslos
mache (vgl. hierzu BGH GRUR 1967, 194, 195 f - Hohlwalze -
mit weiteren Nachweisen).

10 a

Die Statthaftigkeit der (unselbständigen) Anschlußberufung der Klägerin scheitert nicht nach § 99 Abs. 1 ZPO daran, daß sie lediglich die Entscheidung des Bundespatentgerichts über den Kostenpunkt angreift (vgl. BGHZ 17, 392, 397).

II. In sachlicher Hinsicht dringt jedoch nur die Berufung der Beklagten mit der Folge durch, daß das angefochtene Urteil, wie aus der Entscheidungsformel dieses Urteils ersichtlich, teilweise zu ändern ist.

1. Auf das Rechtsmittel der Beklagten ist der Rechtsstreit zur Hauptsache beim Bundesgerichtshof nur insoweit anhängig geworden, als das Bundespatentgericht den erteilten Patentanspruch 1 durch Beifügung zweier Zusätze geändert hat, welche beide seiner Auffassung nach einer Klarstellung des Streitpatents dienen. Hinsichtlich der genannten Änderung haben die Beklagten nunmehr beantragt, die vom Bundespatentgericht unter Buchst. a) der Urteilsformel angeordnete, nach ihrer Ansicht zu einer Beschränkung des Patentschutzes führende Einfügung zu streichen und dem Zusatz unter Buchst. b) die von ihnen vorgeschlagene, auf eine Berichtigung hinauslaufende Fassung zu geben. Diesem Begehren ist die Klägerin ausweislich ihres oben mitgeteilten Berufungsantrages nicht entgegengetreten. Damit ist der beim Bundesgerichtshof angefallene Prozeßstoff mit bindender Wirkung für den erkennenden Senat begrenzt, so daß dieser im vorliegenden Zusammenhang nur noch zu prüfen hat, ob die jetzt in Rede stehende Neufassung des Anspruchs 1 des Streitpatents, verglichen mit der erteilten Fassung, eine zulässige Änderung ist und ob das, was in dem verbleibenden Zusatz zum Anspruch 1 ausgedrückt wird, bereits im Streitpatent

ausreichend offenbart war. Die weitere Frage dagegen, ob die erfindungsgemäße Lehre patentfähig ist, ob also der geänderte Anspruch 1 neu, fortschrittlich und erfinderisch ist, und ob die beiden anderen Ansprüche zumindest als sog. echte Unteransprüche haltbar sind, ist bereits deswegen der Nachprüfung durch das Berufungsgericht entzogen, weil die Klägerin die Abweisung ihrer auf vollständige bzw. teilweise Nichtigkeitserklärung des Streitpatents gerichteten Klage durch das Bundespatentgericht hingenommen hat (vgl. hierzu BGHZ 21, 8, 10 f = GRUR 1956, 409, 410 - Spritzgußmaschine -, BGH GRUR 1962, 294, 296 - Hafendrehkran -, BGHZ 41, 13, 14 ff = GRUR 1964, 308, 309 - Dosier- und Mischanlage für Baustoffe -, BGH-Urteil vom 31. Oktober 1967 - Ia ZR 80/64 - Mehrkammer-Filterpresse -, sämtliche für den Fall, daß der Beklagte das Patent nur noch in beschränktem Umfang verteidigt und der Kläger seine Nichtigkeitsklage nicht mehr weiter verfolgt; vgl. ferner Benkard, Kommentar zum Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 5. Aufl., § 13 PatG Rdn. 37).

Die Prüfung im zulässigen Rahmen ergibt, daß der jetzt noch allein in Betracht kommende Zusatz den im Anspruch 1 enthaltenen, zwischen den Parteien umstrittenen Begriff der "direkten Kraftübertragung" näher erläutern soll. Was zu diesem Zweck in dem Zusatz gesagt wird, ist eindeutig der Streitpatentschrift zu entnehmen. Dort heißt es in Sp. 1, Z. 49 bis Z. 53, daß es bei der erfindungsgemäßen Ausbildung möglich sei, durch einfaches Aufstoßen des Gerätes auf eine Unterlage die Verbrennungskraftmaschine zum Anlaufen zu bringen, und daß die direkte Kraftübertragung hierdurch somit als Anlaßvorgang benutzt werden könne. Es handelt sich demnach bei dem Zusatz, wie bereits das Bundespatentgericht angenommen hat und wovon

ersichtlich auch beide Parteien ausgehen, um eine zulässige Klarstellung des Patentanspruchs 1 .

Wie sich diese Klarstellung auf den Schutzzumfang des Streitpatents auswirkt, ist im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren nicht zu entscheiden. Die Feststellung des Schutzzumfangs gegenüber einer bestimmten Verletzungsform ist vielmehr allein Aufgabe des Verletzungsrichters. Deshalb kann auch die Frage, welcher Schutzzumfang dem Anspruch 1 des Streitpatents bei Berücksichtigung der Klarstellung beizumessen ist, für die Kostenentscheidung des Nichtigkeitsverfahrens keine Rolle spielen. Es kommt infolgedessen unter keinem Gesichtspunkt auf die Auseinandersetzung der Parteien darüber an, welche Bedeutung die Klarstellung für den zwischen den Beklagten und der deutschen Vertriebsfirma der Klägerin anhängigen Verletzungsstreit hat und ob sie für diesen überhaupt notwendig gewesen ist.

2. Bei der Entscheidung über die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten ist gemäß den §§ 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 PatG, die nicht nur für den ersten Rechtszug, sondern nach § 42 Abs. 3 PatG auch für den Berufungsrechtszug gelten, nach billigem Ermessen zu bestimmen, welcher der Parteien und gegebenenfalls zu welchem Anteil ihnen die Kosten zur Last fallen. Bei der Ausübung dieses Ermessens sind nach ständiger Rechtsprechung die Vorschriften der §§ 91 ff ZPO zur Richtschnur zu nehmen (vgl. hierzu die Rechtsprechungshinweise bei Benkard, aaO, § 40 PatG Rdn. 13). Dies bedeutet, daß die Klägerin die Kosten des ersten Rechtszuges zu tragen hat, da sie mit ihrer Klage, mit welcher sie die vollständige, zumindest aber die teilweise Nichtigklärung des Streitpatents

angestrebt hat, in vollem Umfange unterlegen ist. Hieran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, daß der Anspruch des Streitpatents nunmehr durch einen einzigen Zusatz endgültig klargestellt worden ist. Es muß mithin bei der Kostenentscheidung des Bundespatentgerichts sein Bewenden haben.

Mit Rücksicht auf die besondere Entwicklung des Streitfalles im zweiten Rechtszuge erscheint es dagegen im Rahmen der oben genannten Vorschriften billig, die Kosten dieses Rechtszuges gegeneinander aufzuheben.

Spreng

Claßen

Schneider

Trüstedt

Bruchhausen