

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG §§ 4 Abs. 2, 2 Satz 2

Kunststoffdichtung

Im Verhältnis Hauptpatent - Zusatzpatent findet das Verbot der Doppelpatentierung keine Anwendung, wenn das ältere Hauptpatent auf den Gegenstand des Zusatzpatents beschränkt werden könnte, weil dieser bereits in der Beschreibung und in der Patentzeichnung des älteren Hauptpatents dargestellt ist, ohne daß darauf der Patentanspruch des älteren Hauptpatents gerichtet ist.

Der Neuheitsschonfrist steht nicht entgegen, daß der Anmelder die von ihm veröffentlichte Erfindung vor ihrer Veröffentlichung nacheinander von mehreren Dienstern und nach der Veröffentlichung von einem weiteren Dienstern erworben und den letzten im Erteilungsverfahren als Erfinder benannt hat.

BGH, Urt. v. 13. Dezember 1979 - X ZR 78/78 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 78/78

URTEIL

Verkündet am

13. Dezember 1979

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma E [REDACTED] M [REDACTED] GmbH & Co, M [REDACTED] weg,
S [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende
Gesellschafterin, die E [REDACTED] M [REDACTED] GmbH, O [REDACTED],
diese gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Eberhard
B [REDACTED], H [REDACTED]-P [REDACTED]-Straße [REDACTED], O [REDACTED], und Josef
W [REDACTED], B [REDACTED]straße [REDACTED], H [REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED], K [REDACTED];
Patentanwälte Dipl.-Ing. v. [REDACTED],
Dipl.-Chem. Dr. [REDACTED], G [REDACTED]-
straße [REDACTED], H [REDACTED] -

gegen

die K [REDACTED]-M [REDACTED] AG, K [REDACTED]-M [REDACTED]-Straße [REDACTED], M [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden
Dr. Hans-Heinz G [REDACTED], W [REDACTED]straße [REDACTED], S [REDACTED]
und das Vorstandsmitglied Dipl.-Ing. Hans-Dietrich von
B [REDACTED], An der D [REDACTED], L [REDACTED],

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED], K [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 1979 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentsgerichts vom 24. Mai 1978 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des Patents ● ● 533 (Streitpatents), das am ●. ● 1971 angemeldet und als Zusatzpatent zu dem nicht vorveröffentlichten Patent ● ● 935 (Hauptpatent) erteilt worden ist und eine Vorrichtung zum Erzeugen eines Gemisches aus mindestens zwei Kunststoffkomponenten betrifft.

Die Ansprüche 1 bis 3 des Streitpatents lauten:

"1. Vorrichtung zum Erzeugen eines vorzugsweise chemisch reaktionsfähigen Gemisches aus mindestens zwei Kunststoffkomponenten, mit einer Mischkammer, die Eintrittsöffnungen für die einzelnen Kunststoffkomponenten und

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

eine Austrittsöffnung für das Kunststoffkomponenten-Gemisch besitzt, mit einem in der Mischkammer angeordneten Steuerorgan, das aus einer die Eintrittsöffnungen offenlassenden Stellung bis in den Bereich der Austrittsöffnung, dabei die Eintrittsöffnungen gegenüber der Mischkammer gleichzeitig absperrend, hin- und herbewegbar ist, und mit am Steuerorgan vorgesehenen Überströmkanälen, durch die die Eintrittsöffnungen zeitsynchron mit ihrem Abschluß von der Mischkammer mit Rückführleitungen verbindbar sind, insbesondere nach Patentanmeldung P 5.0-16, gekennzeichnet durch die Anordnung von Längsnuten (11 bzw. 17) zwischen den einzelnen Überströmkanälen (7, 8 bzw. 20, 21) an der Innenwand des Mischkammergehäuses (2) oder an der Mantelfläche des Steuerschiebers (1 bzw. 16).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 mit in der Mantelfläche des Steuerschiebers eingearbeiteten Längsnuten, dadurch gekennzeichnet, daß die Längsnuten (11) sich von dem der Austrittsöffnung (10) der Mischkammer (9) zugekehrten Ende des Steuerschiebers bis unmittelbar vor dessen anderes Ende erstrecken.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das der Austrittsöffnung (10) der Mischkammer (9) abgewandte Ende der Mantelfläche des Steuerschiebers (1) eine quer angeordnete Dichtungsnut (12) aufweist, in welche die Längsnuten (11) auslaufen."

Wegen der Ansprüche 4 und 5 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Der einzige Anspruch des Hauptpatents stimmt mit dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des Streitpatents überein.

Mit dem Hauptpatent hat die Beklagte - zunächst hilfsweise - das Gebrauchsmuster ● 182 angemeldet, das am ●. 1970 eingetragen worden ist. Die ursprünglich eingetragenen Ansprüche 1 und 2 des Gebrauchsmusters, die später zusammengefaßt worden sind, enthalten die Merkmale des Oberbegriffs des Hauptpatents.

Die Klägerin hat Nichtigkeitsklage erhoben und geltend gemacht, das Streitpatent sei wegen Doppelpatentierung und mangels Patentfähigkeit nicht rechtsbeständig. Sie hat beantragt, das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1 bis 3 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat der Nichtigerklärung widersprochen.

Das Bundespatentgericht hat die Klage auf Antrag der Beklagten abgewiesen.

Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihr Begehren weiter. Sie stützt die Klage jetzt nur noch darauf, daß der Gegenstand des Streitpatents am Anmeldetag wegen der Vorveröffentlichung des Gebrauchsmusters ● 182, das auf der Erfindung der Erfinder Rudi K. und Dipl.-Ing. Fritz-Wilhelm P. beruhe, nicht neu gewesen sei. Hierzu führt sie aus, die Beklagte könne die Neuheitsschonfrist nicht in Anspruch nehmen, weil der hier maßgebende Gegenstand

des Streitpatents, der auf der Erfindung des Dieter R. [REDACTED] beruhe, von einem anderen Erfinder stamme als der des Gebrauchsmusters.

Ferner macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei bereits durch das Hauptpatent vorpatentiert.

Die Klägerin beantragt, das angefochtene Urteil abzuändern und das Patent [REDACTED] 533 im Umfang seiner Ansprüche 1 bis 3 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Berufung.

Entscheidungsgründe

Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg.

I.

Der Nichtigkeitsgrund des § 13 Abs. 1 Nr. 2 PatG (in der bis zum 31. Dezember 1977 geltenden Fassung - 1968) liegt nicht vor. Das Streitpatent stimmt nicht vollständig mit dem Hauptpatent [REDACTED] 935 überein.

Der Erfindung des Streitpatents liegt die Aufgabe zugrunde, die Mischvorrichtung nach dem Hauptpatent so weiterzubilden, daß eine zuverlässige Abdichtung zwischen den Überströmkanälen erreicht wird.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß zwischen den Überströmkanälen Längsnuten (11 bzw. 17) angeordnet sind; in Anspruch 3 des Streitpatents ist ferner eine quer angeordnete Dichtungsnut zum Abschluß der Längsnuten vorgeschlagen. In den Nuten soll sich der Leckfluß der Kunststoffkomponenten sammeln und zu einer dichtenden Masse ausreagieren.

Eine solche Maßnahme ist zwar auch schon im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel des Hauptpatents beschrieben, denn es heißt dort:

"Zum Verhindern eines Leckflusses einer Komponente von einer Eintrittsöffnung (9) zur anderen sind zwischen den Überströmkanälen (14) zu diesen parallele Dichtrillen (17) vorgesehen, die endseitig von umlaufenden Dichtrillen (18) abgeschlossen sind. In den Dichtrillen (17, 18) sammelt sich als Dichtmaterial dienendes ausgehärtetes Komponentengemisch an." (Sp. 4 Z. 2 - 8)

Auf die diese technische Maßnahme kennzeichnenden Merkmale ist jedoch der Anspruch des Hauptpatents nicht gerichtet.

Entsprechend der Aufgabe des Hauptpatents, die Gemischqualität durch Komponentenrückführung und damit Vermeidung von Stauunregelmäßigkeiten zu verbessern, beziehen sich die im Anspruch angegebenen Merkmale auf die Ausgestaltung der Mischkammer und des in ihr angeordneten Steuerorgans mit Überströmkanälen für die Komponentenrückführung.

Daß es bei einer solchen Vorrichtung notwendig ist, die Überströmkanäle gegeneinander abzudichten, ergibt sich ohne weiteres aus der Funktionsweise. Damit setzt der Anspruch des Hauptpatents notwendigerweise Abdichtungsmaßnahmen voraus. Insoweit umfaßt die technische Lehre nach dem Anspruch des Hauptpatents auch die der Erfindung des Zusatzpatents zugrundeliegende Aufgabe. In dem Anspruch des Hauptpatents ist aber nicht beansprucht, daß - entsprechend den Lösungsmitteln des Streitpatents - durch geeignete Merkmale gerade der Leckfluß der Kunststoffkomponenten zum Aufbau eines abdichtenden Kunststoffgemisches benutzt werden soll. Mittel zur Abdichtung werden im Patentanspruch des Hauptpatents nicht erwähnt. Die im Streitpatent vorgeschlagene besondere Lösung ist nicht Gegenstand des Schutzanspruches des Hauptpatents.

Die Klägerin will die Anwendbarkeit des § 13 Abs. 1 Nr. 2 PatG 1968 daraus herleiten, daß das Hauptpatent im Wege einer Beschränkung auf eine Mischvorrichtung mit sämtlichen Merkmalen des Streitpatents gerichtet werden könne; sie hält es für möglich, die kennzeichnenden Merkmale des Zusatzpatents im Wege einer Beschränkung nachträglich in den Anspruch des Hauptpatents einzubeziehen. Daraus folgert sie, daß der gegenwärtig uneingeschränkte Gegenstand des Hauptpatents den Erfindungsgegenstand des Zusatzpatents mitumfasse.

Ob eine derartige "Beschränkung" zulässig wäre, kann dahingestellt bleiben. Eine etwaige Beschränkbarkeit des Hauptpatents hat hier schon wegen des Zusatzverhältnisses der beiden Schutzrechte keinen für das Streitpatent schädlichen Einfluß. Das Streitpatent ist ausdrücklich auf das Hauptpatent zurückbezogen und stellt eine weitere Ausbildung

der im Hauptpatent beanspruchten Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG dar. Es fügt den im Hauptpatent beanspruchten Merkmalen der Erfindung weitere Anspruchsmerkmale hinzu, die nachgeholten Unteransprüchen gleichzusetzen wären. Für "weitere Ausbildungen" eines im Hauptpatent geschützten Gegenstandes ist das Zusatzpatent vorgesehen. Bei der in § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG eröffneten Möglichkeit, den Gegenstand des Hauptpatents in einem Zusatzpatent weiter auszubilden, ist für eine uneingeschränkte Anwendung des Verbots der Doppelpatentierung - §§ 4 Abs. 2; 13 Abs. 1 Nr. 2 PatG 1968 - kein Raum (BGHZ 49, 227, 230 f, - Halteorgan). Ebensowenig wie das Verbot der Doppelpatentierung in den Fällen angewendet werden kann, in denen sich die im Zusatzpatent unter Schutz gestellte Erfindung im Rahmen eines im älteren Hauptpatent geschützten allgemeinen Erfindungsgedankens hält, kann es in einem Falle Anwendung finden, in dem das ältere Hauptpatent auf den Gegenstand des Zusatzpatents beschränkt werden könnte, weil dieser bereits in der Beschreibung und in der Patentzeichnung des älteren Hauptpatents dargestellt ist, ohne daß darauf der Patentanspruch des älteren Hauptpatents gerichtet ist. Dem stehen die Erwägungen entgegen, die der Regelung des Zusatzpatents zugrunde liegen (s. BGHZ aaO S. 230 f).

Daß die in den angegriffenen Ansprüchen des Streitpatents enthaltenen Ausgestaltungen keine platten Selbstverständlichkeiten darstellen, bedarf keiner näheren Ausführung. Die Klägerin macht dies auch nicht geltend.

II.

Der Nichtigkeitsgrund des § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG 1968 ist gleichfalls nicht gegeben.

Die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 7 006 182 stehen dem Streitpatent nicht entgegen. Zwar sind diese Unterlagen am 29. Oktober 1970 - also vor der Anmeldung des Streitpatents vom 10. April 1971 - veröffentlicht worden; der Beklagten kommt aber insoweit die "Neuheitsschonfrist" des § 2 Satz 2 PatG 1968 zugute.

Die Klägerin verkennt nicht, daß die entgegengehaltene Veröffentlichung von der Beklagten, also der Anmelderin des Streitpatents her stammt. Sie vertritt jedoch im Anschluß an die von V. Tetzner (GRUR 1974, 121, 128 f, dort Nr. 6) vertretene Auffassung den Standpunkt, die von § 2 Satz 2 PatG 1968 geforderte Personengleichheit liege hier nicht vor, weil die Beklagte zwei Erfindungen verschiedener Arbeitnehmer in zwei getrennten Anmeldungen als zwei "gesonderte (wenn auch identische oder teilidentische) Erfindungen" verfolgt habe und weil die Veröffentlichung des Gebrauchsmusters nicht auf der im Streitpatent unter Schutz gestellten Erfindung beruhe.

Dem von der Klägerin vertretenen Standpunkt vermag der Senat nicht zu folgen.

Die Unterlagen des Gebrauchsmusters 7 006 182 sind nach dem Zwischenstecker-Urteil des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (BGHZ 18, 81, 91) wie eine öffentliche Druckschrift zu behandeln. Nach § 2 Satz 2 PatG 1968 bleibt jedoch

eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung außer Betracht, wenn sie auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht. Diese gesetzliche Regelung bezweckt unter anderem, unerfahrene Personen vor den Folgen einer Veröffentlichung ihrer Erfindungen vor der Anmeldung zu schützen, wodurch sie sonst um die Aussicht auf ein Patent gebracht werden würden. Daß in der Begründung zum Patentgesetz vom 5. Mai 1936, das die Neuheitsschonfrist einführte, in diesem Zusammenhang nur "unerfahrene Erfinder" erwähnt sind (Bl. PMZ 1936, 103 f), bedeutet nicht, daß der Schutz auf solche hat beschränkt werden sollen. Das Schutzbedürfnis ist auch für Personen anzuerkennen, die Erfindungen von Erfindern erwerben und zum Patent anmelden. Auch von solchen Anmeldern kann nicht erwartet werden, daß sie sich allgemein in weiterem Umfang als einzelne Erfinder über die Rechtslage bei der Veröffentlichung einer erworbenen Erfindung vor deren Anmeldung im klaren sind. Die Neuheitsschonfrist kommt nach dem Wortlaut des § 2 Satz 2 PatG 1968 dem Anmelder zugute, dessen Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung durch eine sonst neuheitsschädliche Beschreibung oder Benutzung an die Öffentlichkeit gelangt ist. Wie die Erwähnung des Rechtsvorgängers in § 2 Satz 2 PatG 1968 erkennen läßt, hat der Gesetzgeber den Eintritt der Ausnahmeregelung nicht davon abhängig gemacht, daß der Anmelder, der seine Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung veröffentlicht, die angemeldete Erfindung selbst gemacht haben muß.

Der erkennende Senat hat zwar in einem anderen Zusammenhang ausgeführt, dem Erfordernis des § 2 Satz 2 PatG 1968, daß die Beschreibung oder die Benutzung auf der Erfindung des Anmelders und seines Rechtsvorgängers beruhen müsse, sei nur die Bedeutung beizumessen, daß dadurch das Ergebnis der

geistigen Tätigkeit des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers von dem anderer Personen abgegrenzt werden solle (BGH GRUR 1969, 271, 273 li. unten - Zugseilführung). Damit hat jedoch nur zum Ausdruck gebracht werden sollen, daß für eine Veröffentlichung, die auf eine Erfindung zurückgeht, die ein Dritter unabhängig von dem Anmelder oder dessen Rechtsvorgänger gemacht hat, die Regelung der Neuheitsschonfrist nicht in Betracht kommt, nicht jedoch, daß für den Anmelder nur dann die Neuheitsschonfrist in Betracht kommt, wenn er eine von ihm selbst gemachte Erfindung veröffentlicht. Dem Anmelder kommt die Ausnahmeregelung des § 2 Satz 2 PatG 1968 auch dann zugute, wenn er die Erfindung, die er innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung veröffentlicht hat, von einem anderen erworben hatte. Wenn - wie hier - der Anmelder die Rechte an der Erfindung im Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits erworben hatte oder sich diese Rechte als Arbeitgeber gemäß § 7 ArbNEG aneignen konnte, dann beruht die Beschreibung der Erfindung durch deren Veröffentlichung in einer Druckschrift auf der "Erfindung des Anmelders" im Sinne des § 2 Satz 2 PatG 1968. Daß die Veröffentlichung der Erfindung nicht vom Anmelder selbst vorgenommen worden ist, sondern mit seiner Einwilligung in einem Verfahren zur Erlangung eines Schutzrechts durch das Patentamt erfolgt ist, hat keine Bedeutung, denn diese Art der Veröffentlichung geht auf Veranlassung des Anmelders zurück.

Der Umstand, daß der Anmelder seine von ihm veröffentlichte Erfindung vor der Veröffentlichung nacheinander von mehreren Dienstfindern erworben hat, ändert nichts daran, daß er zur Zeit der Veröffentlichung der rechtmäßige Inhaber der Erfindung ist. Auch die Tatsachen, daß der Anmelder nach der Veröffentlichung seiner Erfindung diese noch einmal von einem weiteren Dienstfinder erwirbt und diesen dann nach

der Anmeldung im Erteilungsverfahren gegenüber dem Patentamt als Erfinder benennt, stehen der Anwendung des § 2 Satz 2 PatG 1968 zugunsten des Anmelders nicht entgegen. Durch den späteren Erwerb derselben Erfindung von einem anderen Erfinder erwirbt der Anmelder in der Regel keine weitergehenden Erfinderrechte, als er sie durch den Erwerb vom ersten Erfinder schon besitzt. Die irrige Annahme des Anmelders, er melde eine andere als seine bereits veröffentlichte Erfindung zum Patent an, schließt die Anwendung des § 2 Satz 2 PatG 1968 zugunsten des Anmelders ebensowenig aus wie eine nicht der Sach- und Rechtslage entsprechende Erfinderbenennung des Anmelders im Laufe des Erteilungsverfahrens. Für die Beurteilung der Frage, ob eine Beschreibung auf der Erfindung des Anmelders beruht, kommt es nicht auf subjektive Vorstellungen des Anmelders und auf dessen Erklärungen bei der Erfinderbenennung, sondern allein auf die objektive Sachlage an.

Im vorliegenden Fall ist für die Anwendung der Neuheits-schonfrist zugunsten der Beklagten allein ausschlaggebend, daß die Beklagte schon zur Zeit der Veröffentlichung der Unterlagen ihres Gebrauchsmusters ● 182 Inhaberin der Rechte an der Erfindung war, die eine Vorrichtung zur Erzeugung eines Gemisches aus mindestens zwei Kunststoffkomponenten mit den im Oberbegriff des Patentanspruchs des Streitpatents aufgeführten Merkmalen betrifft, bei der zur Verhinderung eines Leckflusses einer Komponente von einer Eintrittsöffnung zur anderen zwischen den Überströmnuten (14) zu diesen parallele Dichtrillen (17) vorgesehen sind, die endseitig von umlaufenden Dichtrillen (18) abgeschlossen sind. Das ergibt sich schon daraus, daß diese Erfindung auf Seite 10 der Unterlagen ihres Gebrauchsmusters ● 182 beschrieben und in der Figur 1 der Gebrauchsmusterzeichnung dargestellt

ist, die nach dem nicht bestrittenen Vortrag der Beklagten der der Erfindungsmeldung ihres Ingenieurs Keuerleber vom 28. März 1969 beigefügten Zeichnung entspricht. Der in den Gebrauchsmusterunterlagen der Beklagten veröffentlichten Erfindung entspricht nach dem Klagevorbringen der Gegenstand des Streitpatents. Schon daraus folgt, daß das vorveröffentlichte Gebrauchsmuster ●■■■ 182 auf der der Beklagten gehörenden Erfindung beruht. Ob die Beklagte diese Erfindung vor oder nach der Veröffentlichung ihres Gebrauchsmusters ●■■■ 182 noch von weiteren Diensterfindern erworben hat oder sich aneignen konnte, ist nach dem oben Gesagten ohne rechtliche Bedeutung für die Anwendung des § 2 Satz 2 PatG 1968 zugunsten der Beklagten.

Die Anwendung der "Neuheitsschonfrist" hat zur Folge, daß die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters ●■■■ 182 bei der Prüfung der Patentfähigkeit des Streitpatents auszuscheiden haben. Die Klägerin hat sich in der Berufungsinstanz auf einen weiteren Stand der Technik nicht berufen.

III.

Die Berufung der Klägerin war deshalb zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs. 3 PatG, § 40
Abs. 2 PatG, § 36q Abs. 1 Satz 2 PatG.

Bruchhausen

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert