

losen Anspruch verfolgen, sollen nicht mit Gerichtskosten belastet werden.

OG, Urteil vom 28. April 1978 - 4 OPB1/78.

Die Verklagten sind Erfinder und Inhaber des Wirtschaftspatents „Hydraulische Horizontierung mit mechanischer Arretierung“, das als Zusatzpatent zu einem Wirtschaftspatent (im folgenden: Hauptpatent) erteilt wurde.

Der Patentanspruch lautet: „Hydraulische Horizontierung mit mechanischer Arretierung nach Hauptpatent, dadurch gekennzeichnet, daß der äußere Führungszyylinder am oberen Teil des Geräteunterbaus fest verlagert und der innere Führungszyylinder durch Kugelgelenke über ein bewegliches Zwischenstück, am unteren Teil des Geräteunterbaus abgestützt wird, wobei zur Führung des oberen Teils des Geräteunterbaus gegen den unteren Teil des Geräteunterbaus eine Gleitführung angeordnet ist.“

Im Rahmen des auf Antrag des Klägers gegen die beiden Wirtschaftspatente durchgeführten Nichtigkeitserklärungsverfahrens hat die Spruchstelle für Nichtigkeitsklärung von Patenten des Patentamts das Hauptpatent teilweise und das Zusatzpatent gänzlich für nichtig erklärt.

Die Spruchstelle hat bezüglich des Zusatzpatents die erfinderische Leistung deshalb verneint, weil die vorgeschlagene Lösung hinsichtlich des Zusammenwirkens einer Pendelstütze mit dem befestigten Zylinder einem Stand der Technik entspräche, der bereits in einer DR-Patentschrift von 1939 dargestellt worden sei. Dem Vorbringen der Verklagten, sie hätten mit ihrer Lösung ein allgemeines Vorurteil überwunden, ist die Spruchstelle mit dem Hinweis entgegengetreten, daß es jedenfalls an einer entsprechenden Belehrung in der Patentschrift mangle.

Gegen die Nichtigkeitsklärung des Zusatzpatents haben die Verklagten Berufung eingelegt und vorgetragen: Die Voraussetzungen für die Erteilung bzw. Aufrechterhaltung eines Zusatzpatents seien nicht die gleichen wie für ein Hauptpatent. Ein Zusatzpatent könne nicht für nichtig erklärt werden, solange das Hauptpatent noch bestehe. Selbst wenn es aber auf die materiellen Schutzvoraussetzungen ankomme, könne der Entscheidung der Spruchstelle nicht gefolgt werden. Die dem Zusatzpatent zugrunde liegende technische Lehre sei erfinderisch. Zwar zeigten die bei der Prüfung des Hauptpatents in Betracht gezogenen Patentschriften zwei Lösungen, (wird ausgeführt) Diese Patentschriften könnten dem Fachmann aber keine Anweisung zur Lösung derjenigen Aufgabe geben, die dem Zusatzpatent zugrunde liege. Dieses unterscheide sich vom DR-Patent von 1939 außer durch eine andere Aufgabenstellung auch dadurch, daß andere Bauteile mit anderen Aufgaben auch hinsichtlich des Kraftflusses zum Einsatz kämen.

Die Verklagten haben beantragt, die Entscheidung der Spruchstelle für Nichtigkeitsklärung von Patenten hinsichtlich des Zusatzpatents aufzuheben und die Nichtigkeitsklage abzuweisen.

Der Kläger hat Abweisung der Berufung beantragt.

Die Berufung ist nicht begründet.

Aus den Gründen:

Aus § 9 Abs. 2 PatG folgt, daß für die Erteilung eines Zusatzpatents dieselben formellen und materiellen Schutzvoraussetzungen vorliegen müssen, wie sie generell nach §§ 1 und 4 PatG für eine Patentierung gefordert werden. Davon ist gemäß § 11 PatG auch im Nichtigkeitsklärungsverfahren auszugehen. Dieser Standpunkt ist im Prinzip bereits in der Entscheidung des Obersten Gerichts vom 20. Dezember 1962 — 1 Uz 12/62 Pa — (OGZ Bd. 9 S. 225) zum Ausdruck gebracht worden, worauf sich die Spruchstelle zutreffend bezogen hat. Gründe, die die Richtigkeit dieses Standpunkts in Zweifel ziehen könnten, sind nicht erkennbar.

Fraglich kann nur sein, ob dann, wenn die Patentschrift für das Hauptpatent vor der Anmeldung des Zusatzpatents noch nicht veröffentlicht war, das Zusatzpatent im Verhältnis zum Hauptpatent technischen Fortschritt und Erfindungshöhe aufweisen muß. Der Senat brauchte unter den gegebenen Sachumständen diese Frage nicht zu entscheiden. Er neigt jedoch dazu, sie zu verneinen, weil in diesem Fall mangels Veröffentlichung des Hauptpatents

dieses die technische Entwicklung noch nicht beeinflusst haben konnte.

Soweit es das Vorliegen einer erfinderischen Leistung betrifft — die anderen Schutzvoraussetzungen sind unbestritten gegeben —, ist der Entscheidung der Spruchstelle ebenfalls zu folgen. Die Erfindungshöhe kann dann nicht als gegeben angesehen werden, wenn die technische Lösung von einem Sachkundigen auf dem betreffenden Gebiet, der über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, aus dem vorhandenen bekannten Stand der Technik abgeleitet werden kann. Der Vergleich der im Patentanspruch des Streitpatents offenbarten technischen Lehre mit dem Informationsgehalt der entgegengesetzten Patentschrift von 1939 und den angeführten Literaturstellen führt zu folgendem Ergebnis:

Das strittige Zusatzpatent ist zunächst durch die feste Verlagerung des äußeren Führungszyinders am oberen Teil des Geräteunterbaus gekennzeichnet. Diese konstruktive Gestaltung wird für Geräte der hier infrage kommenden Art in Bild 13, System 5 beschrieben. Der Unterschied besteht darin, daß es sich bei der Entgegenhaltung nicht wie bei der strittigen Lösung um einen geteilten Geräteunterbau handelt. Die Übertragung dieser konstruktiven Variante hierauf ist aber nicht erfinderisch. Sie lag ohne Zweifel im Suchfeld eines Fachmannes, dem die Aufgabe gestellt ist, Horizontierungseinrichtungen einfach und zweckmäßig in Tagebaugroßgeräte mit geteiltem Unterbau einzubauen.

Als weiteres Merkmal weist das Zusatzpatent die Abstützung des inneren Führungszyinders durch Kugelgelenke über ein bewegliches Zwischenstück am unteren Teil des Geräteunterbaus aus. Die Funktion dieses Zwischenglieds, horizontale Ausgleichsbewegungen aufzunehmen, entspricht im Kern dem der Pendelstütze, wie sie im Stand der Technik im DR-Patent von 1939 angeführt ist und wie er in der mündlichen Verhandlung anhand der Anlage zum Schriftsatz der Verklagten erörtert wurde. Die Verwendung eines derartigen Zwischenstücks kann deshalb ebenfalls nicht als erfinderisch beurteilt werden.

In der patentrechtlichen Beurteilung der Gleitführung, die das strittige Patent zur Führung des oberen Teils des Geräteunterbaus gegen den unteren vorsieht, ist der Auffassung der Spruchstelle zuzustimmen. Sie ist in der Zeitschrift „Braunkohle“ 1963, Heft 6, S. 233, veröffentlicht.

Somit ergibt sich, daß das Zusatzpatent mangels Vorliegens der für die Patentierung einer technischen Lösung notwendigen Erfindungshöhe gemäß §§ 1, 4 und 11 PatG für nichtig zu erklären war.

Die Kostenentscheidung für das Berufungsverfahren folgt aus §§ 37, 38 Abs. 3 PalG, wobei hinsichtlich der Tragung der Gerichtskosten durch den Kläger von der ständigen Rechtsprechung des Obersten Gerichts ausgegangen wird, daß Erfinder und Inhaber eines Wirtschaftspatents, die nicht offensichtlich mutwillig einen erkennbar aussichtslosen Anspruch verfolgen, nicht mit Gerichtskosten belastet werden sollen.

Honorarordnung Verlagswesen vom 19. Mai 1971.

Wird die Höhe der Vergütung, die ein Urheber für die Schaffung eines Werkes zu beanspruchen hat, nicht vereinbart, dann ist darüber unmittelbar auf der Grundlage der entsprechenden staatlichen Honorarordnung zu befinden. Soweit vom Urheber eine Leistung erbracht wurde, die in der anzuwendenden staatlichen Honorarordnung (hier: Honorarordnung Verlagswesen) nicht vorgesehen ist — (hier: Exposé für eine Anthologie), ist für die Festsetzung der Vergütung die Honorarregelung für diejenige Leistung heranzuziehen, die der erbrachten Leistung am meisten entspricht (hier: Herausgabe der Anthologie als Taschenbuch).

OG, Beschluß vom 2. Mai 1978 — 4 OPB 3/78.

Zwischen den Prozeßparteien wurden 1975 ohne nähere Festlegungen mündlich vereinbart, daß der Kläger ein