

Nichtigerklärungsantrags etwa eine unzulässige Rechtsausübung darstellen könnte.

OG, Urteil vom 19. Dezember 1986 — 1 OPB 3/86.

Die Verklagten sind die Urheber einer auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen geprüften, durch Wirtschaftspatent geschützten technischen Lösung. Sie betrifft eine Einrichtung zum Zuführen von Luft in den Innenraum von Kraftfahrzeugen, insbesondere Kleinbussen. Die Erfindung ist im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verklagten im Betrieb des Klägers entstanden, der die Erfindung benutzt.

Der Kläger hat im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Vergütungsansprüchen durch die Verklagten die Teilnichtigkeit des Patents beantragt. Dazu hat er vorgetragen, erfinderisch sei lediglich ein Merkmal, nämlich die Anordnung der Luftaustrittsöffnungen, während die anderen Merkmale, die im kennzeichnenden Teil des Erfindungsanspruchs nach der Patentschrift aufgenommen wurden, aus Vorveröffentlichungen bekannt seien.

Die Verklagten haben die Abweisung des Antrags auf teilweise Nichtigerklärung beantragt. Sie haben dazu vorgetragen: Aus den vom Kläger genannten Vorveröffentlichungen hätten im Verhältnis zur patentgemäßen Lösung weder identische Mittel noch Anlegungen dafür entnommen werden können. Die patentgemäße Lösung stelle keine naheliegende konstruktive Anpassung bekannter Ausführungen an die beim Klein-Transporter gegebenen Sonderverhältnisse dar.

Die Spruchstelle für Nichtigerklärung von Patenten des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen hat dem Antrag des Klägers teilweise entsprochen. Sie ist zunächst zu dem Ergebnis gelangt, daß die mit dem patentgemäßen Vorschlag vermittelte Lehre nach ihrem tatsächlichen Inhalt und unabhängig von der sprachlichen Fassung lediglich eine Verteilerkammer für und nicht eine Einrichtung zum Zuführen von Luft insgesamt betrifft, wobei nur von den Merkmalen und vorteilhaften Wirkungen ausgegangen werden könne, die sich aus dem Erfindungsanspruch und unter Heranziehung der Patentbeschreibung als Auslegungshilfe ergäben. Mangels entsprechender Angaben seien andere, erst nachträglich herausgestellte Vorteile nicht geschützt.

Die Spruchstelle bejahte mit diesen Einschränkungen Neuheit und technischen Fortschritt der patentgemäßen Lehre. Sie beurteilte allein die Lehre über die Anordnung und die relative Größe der Luftaustrittsöffnung als erfinderisch. Soweit es die Ausdehnung der Verteilerkammer nach Länge und Breite, ihre Gestaltung und ihre Befestigung am Dach betrifft, hat sie den Nichtigerklärungsantrag dennoch abgewiesen, und zwar mit der Begründung, der Berufungskläger (Betrieb) könne sich insoweit auf die fehlenden Schutzvoraussetzungen gemäß § 15 ZGB berufen, weil er die konkrete Ausbildung der Verteilerkammer, das für sie benutzte Material und andere die Festigkeit der Kammer beeinflussende Merkmale nicht in die Unterlagen der von ihm eingereichten Anmeldung aufgenommen und die Art ihrer Befestigung am Dach daran unrichtig mitgeteilt habe, so daß den Verklagten ein Rückgriff auf eine ggf. schutzfähige Anspruchsfassung abgeschnitten worden sei.

Gegen diese Entscheidung der Spruchstelle hat der Kläger Berufung eingelegt und die Teilnichtigkeitsklärung des strittigen Patents durch eine Neufassung seines Erfindungsanspruchs beantragt, in dessen kennzeichnendem Teil lediglich die Anordnung und relative Größe der Luftaustrittsöffnungen Aufnahme findet. Er hat bestritten, in die Anmeldeunterlagen für das strittige Patent unvollständige bzw. unrichtige Angaben aufgenommen zu haben und dafür Verantwortung zu tragen. Im übrigen könne der Rechtsauffassung der Spruchstelle nicht gefolgt werden, wonach durch ein fehlerhaftes Verhalten des Ursprungsbetriebes im Anmeldestadium objektiv nicht schutzfähige Merkmale einer technischen Lösung **Schutzfähigkeit erlangen sollen**.

Die Verklagten haben beantragt, die Berufung abzuweisen und unter Aufhebung der Entscheidung der Spruchstelle dem Erfindungsanspruch eine Neufassung zu geben.

Die Berufung des Klägers hatte Erfolg.

Aus der Begründung:

Soweit es zunächst die Prozeßparteistellung des Klägers und der Verklagten betrifft, ist hier die Besonderheit zu beachten, daß der Ursprungsbetrieb (§ 8 Abs. 2 PatG) die Nichtigkeitsklärung beantragt hat. Daraus folgt, daß auf der Verklagten Seite allein die Erfinder zu beteiligen sind (vgl. OG, Urteil vom 6. Dezember 1985 — 4 OPB 1/85 — [NJ 1986, Heft 12, S. 513; der neuerer — Ausg. B — 1986, Heft 8, S. 127]; Urteil vom 20. Dezember 1985 — 4 OPB 3/85 — [der neuerer -

Ausg. B — 1986, Heft 7, S. 111]*). Davon ist die Spruchstelle in Übereinstimmung mit dem Antrag des Klägers zutreffend ausgegangen.

Der Entscheidung der Spruchstelle zu den materiellen Schutzvoraussetzungen der strittigen Erfindung (§ 21 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 5 PatG) ist in vollem Umfang beizupflichten. Das betrifft insbesondere die Einschätzung der patentgemäßen Lehre im Hinblick sowohl auf die Ausführbarkeit und damit die industrielle Anwendbarkeit als auch — neben der unstrittig gegebenen Neuheit sowie dem technischen Fortschritt — auf die erfinderische Leistung. (Wird ausgeführt.)

Das Vorbringen der Antragsgegner im Berufungsverfahren konnte zu keinem anderen Ergebnis führen. (Wird ausgeführt.)

Für eine Bejahung der erfinderischen Leistung der strittigen Lösung im Umfang der Nichtigerklärung durch die Spruchstelle sprechen auch keine allgemeinen Erwägungen. Unerheblich ist insbesondere, daß — worauf die Verklagten hingewiesen haben — sie für die Konzipierung¹ der Gesamtlösung keine Prinzipvorgaben erhalten haben. Anhaltspunkte für eine Überwindung der Blindheit der Fachwelt liegen aus den von der Spruchstelle angeführten Gründen — die Entgegenhaltungen stammen aus dem engeren Fachbereich — nicht vor.

Nicht gefolgt werden kann der Entscheidung der Spruchstelle insoweit, als damit wegen mißbräuchlicher Rechtsausübung (§ 15 ZGB) durch den Kläger die Schutzfähigkeit der strittigen Lösung auch im Hinblick auf diejenigen Merkmale aufrechterhalten wurde, die nach derselben und in diesem Umfang zutreffenden Entscheidung nicht schutzfähig sind. Es kann dahingestellt bleiben, ob Mitarbeiter des Klägers im Zusammenhang mit der Patentanmeldung Fehler begangen haben, die sich zum Nachteil der Verklagten auswirken, und ob bejahendenfalls es ohne weiteres Rechtsmißbrauch darstellt, wenn der Kläger — gestützt auf die durch diese Fehler ggf. gesetzten Nichtigerklärungsgründe — ein Nichtigerklärungsverfahren beantragt und betreibt.

Die Entscheidung im Nichtigerklärungsverfahren über den Rechtsbestand eines Patents hat gemäß § 21 Abs. 1 und 2 PatG allein nach objektiver Beurteilung darüber zu erfolgen, ob die Voraussetzungen für den Rechtsschutz gemäß §§ 5 und 6 PatG gegeben sind oder nicht. Das folgt zum einen daraus, daß Patente im Rahmen ihres territorialen Geltungsbereichs allgemeine Rechtswirkungen, insbesondere in bezug auf alle potentiellen Benutzer, auslösen (§§ 10 und 11 PatG), bei notwendigen Wirtschaftspatenten gemäß § 8 Abs. 2 PatG z. B. also nicht nur im Verhältnis zwischen Erfinder und Ursprungsbetrieb. Ein Patent berührt also die Interessen der Gesellschaft insgesamt. Das gilt auch für ein Patent für eine in Wirklichkeit nicht schutzfähige technische Lösung. Seine Aufrechterhaltung allein deshalb, weil bestimmte Rechtsbeziehungen zwischen dem Nichtigkeitskläger und dem Erfinder bestehen, widerspricht gesellschaftlichen Interessen. Zum anderen kommt hinzu, daß die Nichtigkeit von jedem Betrieb oder Bürger beantragt werden kann, so daß gewährleistet sein muß, daß über die geltendgemachten Nichtigkeitsgründe nach einheitlichen Maßstäben entschieden wird.

Der Erfindungsanspruch war demgemäß, dem Antrag des Klägers im wesentlichen folgend, nach Maßgabe des Ergebnisses der im Nichtigerklärungsverfahren vorzunehmenden gesessenen Prüfung auf Schutzfähigkeit der strittigen Lösung neu zu fassen. Der dem entgegenstehende Antrag der Verklagten war aus den gleichen Gründen abzuweisen.

* Veröffentlicht in NJ 1987, Heft 1, S. 42. - D. Bed.

Cit. Lit. 11

364, 367 StPO.

Zur Auslagenentscheidung bei notwendiger Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils und Zurückverweisung der Sache zur nochmaligen Verhandlung und Entscheidung gemäß § 300 StPO.

OG, Urteil vom 24. Juli 1986 - 4 OSK 8/86.