

37. 1. Zu den Erfordernissen der patentrechtlichen Unterfangungs-
Klage und der Klage auf Feststellung einer Patentverletzung.
2. Kann bei einem Verfahrenspatent schon in dem Verkaufe
eines als Hilfsmittel zum Verfahren dienenden, im Patent be-

geschrieben Stoffes ein Inverkehrbringen des geschützten Verfahrens gefunden werden?

3. Zur Frage der Anstiftung und der Beihilfe zu einer Patentverletzung.

I. Zivilsenat. Ur. v. 18. Dezember 1920 i. S. Akt.-Ges. für Aluminiumschweißung in 3. (Rl.) w. G. (Bekl.). I 188/20.

I. Landgericht Köln. — II. Oberlandesgericht daselbst.

Die Klägerin ist Inhaberin des seit dem 13. November 1906 wirksamen Patents 222960 und des dazu erteilten Zusatzpatents 224284. Der Anspruch des Hauptpatents lautet:

„Verfahren zum Schweißen bzw. Verschmelzen von Aluminium oder aluminiumreichen Legierungen ohne Zuhilfenahme von Lot aus Fremdmetallen, dadurch gekennzeichnet, daß die zu verbindenden Stellen der zu schweißenden bzw. miteinander zu verschmelzenden Teile mit einem Gemisch von Alkalichloriden in flüssigem, teig- oder pulverförmigem Zustande behandelt werden.“

Die Klägerin erhebt gegen den Beklagten den Vorwurf, daß er Schweißpulver von der in ihren Patenten bezeichneten Beschaffenheit zum Zwecke des autogenen Schweißens, sei es im eigenen Namen, sei es als Vertreter der Firma Sch. & Co. zu E., in Verkehr gebracht und an Abnehmer geliefert habe, die mit seinem Wissen das Pulver zum autogenen Aluminiumschweißen, also zur Verletzung der klägerischen Patentrechte, benutzt hätten. Sie hat deshalb beantragt,

1. festzustellen, daß der Beklagte nicht berechtigt ist, während der Geltungsdauer der Patente zum Zwecke des Schweißens von Aluminium, ohne Zuhilfenahme von Lot aus Fremdmetallen, ein Schweißmittel näher bezeichneter Art zu liefern,
2. dem Beklagten unter Strafandrohung die Lieferung dieses Schweißmittels zu untersagen,
3. seine Verpflichtung zur Ersatzleistung wegen des durch die Lieferung des Schweißmittels der Klägerin bereits entstandenen und noch entstehenden Schadens festzustellen,
4. ihn zur Rechnungslegung zu verurteilen.

Der Beklagte hat die Klageabweisung beantragt. Er hat zwar zugestanden, daß er ein Mittel verkauft habe, das die von der Klägerin behauptete Zusammensetzung hatte. Er hat aber jede Patentverletzung, auch in objektiver Beziehung, bestritten, da er weder gewußt noch sich darum zu kümmern gebraucht habe, zu welchem Zwecke das Mittel von seinen Abnehmern verwendet werden würde.

Das Landgericht gab der Klage statt. Das Oberlandesgericht wies die Klage ab. Die Revision hatte Erfolg.

Gründe:

Das Wesen der der Klägerin geschützten Erfindung sieht das Berufungsgericht mit Recht darin, daß Aluminium ohne Zuliffenahme von Lot aus Fremdmetallen in der Weise geschweißt werden soll, daß die bei hoher Temperatur am Aluminium sich bildende Oxidhaut, die das Zusammenfließen des flüssigen Aluminiums verhindert, durch das in der Patentschrift genannte Flußmittel gelöst und durch diese Behandlung der zu verbindenden Stellen deren innige Vereinigung erreicht wird. Als geeignetes Flußmittel wird im Ansprüche des Hauptpatents ein Gemisch von Alkalichloriden in flüssigem, teig- oder pulverförmigem Zustande genannt, während vorher in der Beschreibung ganz allgemein auf die wasserfreien Haloidsalze als Flußmittel hingewiesen wird. Durch das Zusatzpatent wird zur Erzielung eines vollkommen homogenen Verschmelzens noch die Beimengung von Fluorverbindungen zu dem Flußmittel empfohlen. Der Beklagte hat zugestanden, daß die Schutzrechte der Klägerin verletzt werden, wenn das Schweißen von Aluminium auf die in der Patentschrift beschriebene Weise bewirkt und dabei als Flußmittel das von ihm hergestellte Schweißpulver gebraucht wird. Da er aber nicht selbst geschweißt hat, sondern nur bei der Herstellung und dem Verkaufe des Pulvers tätig gewesen ist, so nimmt das Berufungsgericht an, daß bei ihm nicht eigene Täterschaft, die erst mit der gewerbsmäßigen Benutzung des geschützten Verfahrens beginnen würde, sondern nur Teilnahme an der Patentverletzung eines anderen in Betracht kommen könne. Anstiftung lehnt der Vorderrichter auf seiten des Beklagten ohne weiteres ab, weil sie von der Klägerin weder behauptet noch unter Beweis gestellt worden sei. Für möglich und näherer Erörterung bedürftig erklärt er nur den Gesichtspunkt der Beihilfe zur Patentverletzung. Die Ansicht der Klägerin, daß das Verkaufen des Schweißpulvers ein Inverkehrbringen des Verfahrens selbst sei, verwirft er, da ein Verfahren nicht, wie körperliche Sachen, in Verkehr gebracht werden könne. Das Kaufen und Verkaufen des Schweißpulvers sei für sich allein noch keine Patentverletzung, auch wenn Käufer und Verkäufer darüber einig seien, daß das Pulver zu dem geschützten Verfahren verwendet werden solle.

Hiergegen wendet die Revision zunächst ein, daß die Erhebung der Unterfangungs- und der Feststellungs- und der Teilnahme auch ohne das Vorliegen einer bereits ausgeführten Patentverletzung zulässig sei. Denn nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts seien beide Klagen schon dann begründet, wenn die gerechtfertigte Besorgnis einer bevorstehenden Patentverletzung vorhanden sei. Hierzu müsse es im vorliegenden Falle genügen, wenn beim Kaufe des Pulvers zwischen Käufer und Verkäufer Einigkeit darüber bestehe, daß es zum geschützten Verfahren verwendet werden solle. Der Revision ist darin beizustimmen,

daß auf dem Gebiete des Patentrechts, wie auf dem der gewerblichen Schutzrechte überhaupt, die zur Abwehr künftiger Eingriffe dienende Unterfangungsklage, die ihre rechtliche Grundlage in § 4 PatG. und in der entsprechenden Anwendung des § 1004 BGB. hat, nicht ausschließlich an eine bereits betätigte Patentverletzung geknüpft ist, sondern auch schon dann erhoben werden kann, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Vorbereitung und die Absicht eines solchen Eingriffs mit Sicherheit erkennen lassen (RGZ. Bd. 54 S. 415 ff., Palze, Praxis Bd. 8 Nr. 148). Ebenso erscheint es für die Feststellungs-Klage zur Begründung des rechtlichen Interesses an der alsbaldigen richterlichen Entscheidung als genügend, daß durch das Verhalten des Beklagten das Schutzrecht der Klägerin gefährdet oder doch wenigstens ein erheblicher Anlaß zur Besorgnis einer solchen Gefährdung geboten wird (RGZ. Bd. 95 S. 306). Verschulden des Beklagten, also wissentliche oder grobfahrlässige Handlungsweise zu der beabsichtigten Verletzung des Patentes (§ 35 PatG.), ist für beide Klagen nicht erforderlich. Demnach ist der Revision darin beizupflichten, daß es für die Klagen auf Feststellung und Unterlassung nicht des Nachweises der wirklichen Patentverletzung bedarf, sondern daß ein ausreichender Anlaß dazu schon gegeben ist, wenn beim Verkauf des Schweißpulvers der Beklagte und der Käufer darüber einig gewesen sind, daß das Pulver zu dem geschützten Verfahren verwendet werden soll. Singutommen muß aber noch, daß in Zukunft Eingriffe in das Patent seitens des Beklagten zu besorgen sind (§ 1004 BGB.). Das Vorhandensein einer derartigen Besorgnis stellt sich zugleich als eine solche Gefährdung des klägerischen Schutzrechts dar, wie sie zur Annahme des Feststellungsinteresses im Sinne des § 256 BGB. erforderlich ist. Ob zwischen dem Beklagten und den Käufern seines Pulvers Willensübereinstimmung über die Verwendungsart bestanden hat, ist Tatfrage. Hierzu hat das Berufungsgericht bisher noch nicht ausdrücklich Stellung genommen. Zu erwägen bleibt auch noch, ob neben der auf Unterlassung gerichteten Leistungsklage und neben der außerdem noch erhobenen Schadensersatzklage für die Feststellungs-Klage überhaupt Raum ist. Hierzu bedarf es der Prüfung, ob die Klägerin an der Feststellung noch ein rechtliches Interesse nachweisen kann, das durch die Unterfangungs- und Schadensersatzklage nicht gedeckt wird.

Unbegründet erscheint der fernere Angriff der Revision, daß das Berufungsgericht in dem Verkauf des Schweißpulvers bereits ein Inverkehrbringen des geschützten Verfahrens durch den Beklagten hätte finden müssen. Allerdings hat das Reichsgericht in bezug auf ein chemisches Verfahren, das auf die Herstellung von Lacken und Firnissen gerichtet war, angenommen, daß eine Patentverletzung auch schon von demjenigen begangen wurde, der ohne Zustimmung des Patentinhabers

ein Rezept verkaufte, das die wesentlichen Bestandteile des geschützten Verfahrens enthielt (RGZ. Bd. 46 S. 14). Die Entscheidung beruhte auf der Erwägung, daß dem Erfinder in demselben Maße, in welchem dem Verkäufer die entgeltliche Veräußerung des Rezeptes an Dritte gelang, die Möglichkeit entzogen wurde, das ihm zustehende Ausschließungsrecht durch Erteilung von Lizenzen gewerblich zu verwerten. Der gegenwärtige Fall ist jedoch von dem damaligen verschieden. Das in Rede stehende Patent betrifft ein Verfahren zum Schweißen von Aluminium ohne Anwendung von Lot aus Fremdmetal und schreibt vor, daß die zu schweißenden Teile vorher mit einem bestimmten Flußmittel bearbeitet werden sollen. Das Flußmittel bildet daher nur ein Hilfsmittel für die Ausübung des Verfahrens, so wichtig auch seine richtige Zubereitung für das Gelingen des Verfahrens ist. Dieses selbst wird durch die Herstellung und den Vertrieb des Flußmittels noch nicht ausgeübt, ebensowenig wie ein Verfahren, das einen gewissen Arbeitsgang voraussetzt, dadurch angewendet wird, daß eine Maschine, die den Arbeitsgang vollbringt, hergestellt und vertrieben wird (RGZ. Bd. 65 S. 157). In beiden Fällen handelt es sich nur um ein für die Ausübung des Verfahrens wesentliches Hilfsmittel. Es läßt sich aber nicht sagen, daß dieses das geschützte Verfahren selbst darstellt. Hieran ändert auch der Umstand nichts, daß der Patentberechtigte etwa selbst ein Schutzrecht in der Weise verwertet, daß er in dem einen Falle das Flußmittel, im anderen die Maschine an seine Lizenzträger abgibt. Für die wirkliche Ausübung des geschützten Verfahrens als solchen muß immer noch hinzukommen, daß er seinen Abnehmern auch die Lizenz zur Benutzung des Verfahrens, zum mindesten stillschweigend, erteilt.

Mit Recht hat daher das Berufungsgericht angenommen, daß die Tätigkeit, die der Beklagte zur Anwendung des geschützten Verfahrens entfaltet hat, aus dem rechtlichen Gesichtspunkte der Beihilfe zur Patentverletzung zu würdigen ist. Wenn die Revision geltend macht, daß die Klägerin allgemein die Behauptung der Teilnahme des Beklagten an der Patentverletzung aufgestellt habe und deshalb auch Anstiftung in Frage kommen könne, so ist dem entgegenzuhalten, daß die Klägerin keine Tatsachen angeführt hat, aus denen gefolgert werden konnte, daß der Beklagte andere Personen zur Patentverletzung durch Geschenke oder Versprechen, durch Drohung, durch Mißbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch absichtliche Herbeiführung oder Beförderung eines Irrtums oder durch andere Mittel vorsätzlich bestimmt hat (§ 48 StGB). Bei dem gänzlichen Fehlen derartiger Behauptungen hatte das Berufungsgericht keine Veranlassung, die Klägerin, wie die Revision es will, durch Ausübung des Fragerechts nach § 139 ZPO. zur Ergänzung ihres tatsächlichen Vorbringens anzuhalten. Ein prozeßualer

Verstoß ist daher nicht darin zu finden, daß der Vorderrichter die Frage der Anstiftung mit dem Bemerken erledigt, daß eine solche nicht behauptet und jedenfalls nicht unter Beweis gestellt worden sei.

Hinsichtlich der Beihilfe führt das Berufungsurteil aus, es gehöre dazu das Bewußtsein, daß mit dem gelieferten Mittel das geschützte Verfahren angewendet werden solle, und es würde dies Bewußtsein ohne weiteres festgestellt werden können, wenn mit einer anderen Verwendung des Mittels nicht hätte gerechnet werden können. Von der Klägerin sei zwar behauptet worden, daß es ein anderes brauchbares Aluminiumschweißverfahren als das ihrige nicht gebe; indessen sei durch das vorzeitig verfallene Patent 109433 ein anderes Schweißverfahren bekannt geworden, das zur Zerreißung und Beseitigung der Drydhäute feste Körper mit oder ohne Benutzung eines geeigneten Flußmittels anwende. Bei der hiernach bestehenden Möglichkeit einer statthaften Verwendung des Pulvers zum Schweißen von Aluminium sei es ohne Bedeutung, daß der Beklagte sein Pulver als Aluminiumschweißpulver geliefert habe.

Hierzu erhebt die Revision die Rüge, daß das Berufungsgericht wichtige Behauptungen der Klägerin übergangen und die Ausübung des Fragerechts zur Angabe fehlender Beweismittel unterlassen habe. Diese Rüge erscheint begründet. Für die Frage der Beihilfe zur Patentverletzung auf seiten des Beklagten wäre es zunächst wesentlich, wenn ein Abnehmer das vom Beklagten ihm gelieferte Pulver zur gewerbsmäßigen Ausübung des der Klägerin geschützten Verfahrens ohne ihre Zustimmung gebraucht und der Beklagte bei der Lieferung des Pulvers diesen Verwendungszweck vorausgesehen hätte. Er würde in diesem Falle den Käufer des Pulvers durch die Tat unterstützt und so als Gehilfe (§ 49 StGB.) die Patentverletzung des Dritten gefördert haben (RG. Bd. 65 S. 160). Für die Kenntnis des Verwendungszwecks ist eine ausdrückliche Verabredung zwischen dem Beklagten und dem späteren Verlezer nicht erforderlich. Es genügt vielmehr, daß der Beklagte bei der Lieferung des Pulvers die Möglichkeit der beabsichtigten Verwendung zu der fraglichen Verfahrensart vorausah und dessen ungeachtet die Lieferung bewirkte. Um aber in subjektiver Hinsicht den Tatbestand einer Beihilfe zur Patentverletzung zu erfüllen, muß noch hinzukommen, daß der Beklagte entweder wußte, daß das beabsichtigte Vorgehen das Schutzrecht der Klägerin verletzte und ohne ihre Zustimmung geschah, oder daß er aus grober Fahrlässigkeit es unterließ, sich über diese Punkte Klarheit zu verschaffen. Es kann nun im vorliegenden Falle den Beklagten noch nicht entschuldigen, daß das Patent 109433, das für ein Verfahren zur Aluminiumschweißung die mechanische Zerföderung der Drydhaut mit oder ohne Anwendung bekannter Flußmittel vorsah, insolge vorzeitigen Verfalls von jedermann

ausgeübt werden konnte, und daß die Firma E. in ihrem Briefe vom 20. Januar 1913 behauptete, bei Verwendung eines Kohlenstabs zur Zerstörung der Drydhaut unter gleichzeitiger Benutzung des Schweißpulvers des Beklagten großartige Schweißnähte erzielt zu haben. Das Berufungsgericht hätte vielmehr prüfen müssen, ob der Beklagte bei seinen Fachkenntnissen wirklich an die Erfolge mittels des Verfahrens nach Patent 109433 geglaubt und nicht etwa erkannt hat, daß das von E. erzielte Ergebnis ausschließlich auf die Benutzung des Schweißpulvers zurückgeführt werden mußte. Um dies richtig beurteilen können, wäre es, wie die Revision zutreffend hervorhebt, erforderlich gewesen, näher auf die Behauptungen der Klägerin einzugehen, daß das Verfahren nach Patent 109433 wertlos und in der Technik nirgend angewendet worden sei, daß unter einem Schweißpulver zum Schweißen von Aluminium in Fachkreisen allgemein nur ein den Patenten der Klägerin entsprechendes Pulver verstanden werde, und daß auch die Abnehmer des Pulvers des Beklagten tatsächlich nur nach diesen Patenten geschweißt hätten. . . .