

104. 1. Steht das Zwischenbenutzungsrecht des § 7 Abs. 1 des Gesetzes betr. eine verlängerte Schutzdauer bei Patenten usw. vom 27. April 1920 (RGBl. S. 675) nur demjenigen zu, der die Erfindung vor dem Erlöschen des Schutzrechts noch nicht benutzt hat?
2. Zur Frage der entsprechenden Anwendung des § 7 Abs. 2 desselben Gesetzes bei rechtswidriger Benutzung einer Erfindung während verlängerter Schutzdauer, wenn schon vor dem Erlöschen des Schutzrechts eine rechtswidrige Benutzung stattgefunden hat.

I. Zivilsenat. Ur. v. 17. März 1923 i. S. F. (Rl.) w. D. (Bekl.).
I 151/22.

I. Landgericht Leipzig. — II. Oberlandesgericht Dresden.

Für den Mitinhaber der Klägerin F. B. ist auf Anmeldung vom 18. August 1913 unter Nr. 603667 ein Gebrauchsmuster, ein herausnehmbares Stagengitter für Brat- und Backöfen von Koch- und Grubeherden und dergleichen betreffend, in die Gebrauchsmustertrolle eingetragen worden. Die ausschließliche Ausnutzung hat B. der Klägerin übertragen. Das Gebrauchsmuster war mit dem 18. August 1919 durch Zeitablauf erloschen, ist jedoch später auf Grund des Gesetzes vom 27. April 1920 verlängert worden. Die Klägerin behauptet, daß die Beklagte das Gebrauchsmuster wissentlich oder grob fahrlässig verletzt habe, und verlangt von ihr mit der Klage Rechnungslegung und Schadenersatz.

Das Landgericht erkannte durch Teilurteil über den Anspruch auf Rechnungslegung und verurteilte die Beklagte unter Abweisung des weitergehenden Klageantrags, der Klägerin für die Zeit vom 19. August 1916 bis zum 18. August 1919 (dem Tage des Erlöschens des Gebrauchsmusters durch Fristablauf) und seit dem 14. Mai 1920 (dem Tage des Inkrafttretens des Gesetzes vom 27. April 1920) Rechnung zu legen. Dagegen erklärte das Oberlandesgericht auf Berufung der Beklagten den Rechnungslegungsanspruch für die Zeit vom 29. April 1919 bis zum 18. August 1919 für erledigt und änderte im übrigen das landgerichtliche Urteil dahin, daß es diesen Anspruch für die Zeit vom 19. August 1919 ab vollständig abwies und auf einen Eid für

den gesetzlichen Vertreter der Beklagten erkannte. Er soll schwören, er habe vor dem Zugehen des Warnungsschreibens vom 28. April 1919 keine Kenntnis davon gehabt, daß die Klägerin für das von ihr vertriebene herausnehmbare Stagenraster ein Gebrauchsmuster besitze. Bei Leistung dieses Eides soll die Klage auf Rechnungslegung gänzlich abgewiesen, bei Verweigerung der Eidesleistung soll die Beklagte für die Zeit vom 19. August 1916 bis zum 29. April 1919 zur Rechnungslegung verurteilt werden. Die Revision der Klägerin hatte Erfolg.

Gründe:

Die Beklagte bestreitet nicht, in der Zeit vom 19. August 1916 bis zum 29. April 1919, dem Tage, an dem ihr das Warnungsschreiben vom 28. April 1919 zugegangen ist, das klägerische Gebrauchsmuster in Benutzung genommen zu haben, stellt aber in Abrede, daß dies wesentlich oder aus grober Fahrlässigkeit geschehen sei. Das Oberlandesgericht nimmt an, daß grobe Fahrlässigkeit nicht vorgelegen habe. Der hiergegen gerichtete Revisionsangriff ist nicht begründet. (Wird ausgeführt.)

Der Klagenanspruch für die Zeit vom 29. April bis zum 18. August 1919 hat, wie die Parteien einig sind, im Laufe des Rechtsstreits seine Erlebigen gefunden. Zu prüfen war er nur noch für die Zeit seit dem 14. Mai 1920, da er im übrigen schon im ersten Rechtszuge abgewiesen worden war. Insoweit hat ihn das Oberlandesgericht für unbegründet erachtet, weil der Beklagten das Zwischenbenutzungsrecht nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes vom 27. April 1920 zustatten komme und zwar auch dann, wenn sie, wie bei Verweigerung des ihr auferlegten Eides feststehen würde, das Gebrauchsmuster während seiner ursprünglichen Schutzbauer bösgläubig benutzt habe. Dem kann nicht beigetreten werden.

§ 7 Abs. 1 regelt den Fall, daß jemand, der eine Erfindung vorher weder benutzt noch Veranstaltungen zu ihrer Benutzung getroffen hat, sie nach dem Erlöschen des Schutzrechts im Inlande in Benutzung genommen oder die zur Benutzung erforderlichen Anstalten getroffen hat. Er soll auch nach Verlängerung der Schutzbauer berechtigt sein, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes weiter zu benutzen. Dieser Auslegung steht der Wortlaut jedenfalls nicht entgegen, sie rechtfertigt sich aber auch aus folgenden Erwägungen: § 7 Abs. 2 verpflichtet denjenigen, der die im Abs. 1 bezeichneten Veranstaltungen vor dem Erlöschen des Schutzrechts getroffen hat, dem Patentinhaber eine angemessene Vergütung zu gewähren. Diese Bestimmung setzt, wie ihr Zusammenhang mit Abs. 1 ergibt, voraus, daß das Schutzrecht erloschen war, daß jemand, bevor das eintrat, Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung getroffen und dann nach dem Erlöschen des Schutzrechts diese fortgesetzt oder die Erfindung im Inlande in

Benutzung genommen hat. Dieser Frage näher zu treten, hatte der Senat in seinem Urteil vom 8. März 1922 I 400/20 keine Veranlassung; sie ist dort auch nicht entschieden worden.¹ § 7 Abs. 2 verpflichtet also denjenigen zur Zahlung einer Vergütung, der Zwischenbenutzer im Sinne des Abs. 1 ist, aber schon, bevor das Schutzrecht erloschen war, die zur Benutzung der Erfindung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat. § 7 Abs. 2 trifft daher nicht den Fall, daß es vor dem Erlöschen des Schutzrechts nicht bei bloßen Veranstaltungen zur Benutzung geblieben, sondern die Erfindung schon benutzt worden ist. Wenn bei dieser Sachlage dem Patentinhaber eine angemessene Vergütung zu gewähren ist, so müßte derjenige erst recht dazu verpflichtet sein, der die Erfindung vor dem Erlöschen des Schutzrechts rechtswidrig benutzt hat, zumal wenn diese Rechtsverletzung aus grober Fahrlässigkeit oder sogar wissentlich geschehen ist. Das Gesetz würde es daher keinesfalls unterlassen haben, die Verpflichtung zur Gewährung einer Vergütung auch für diesen Fall auszusprechen, wenn es das Recht des Zwischenbenutzers auch dem hätte zubilligen wollen, der seine während bestehenden Schutzrechts rechtswidrig erfolgte Benutzung der Erfindung nach dem Erlöschen des Schutzrechts fortgesetzt hat. Aus allgemeinen Rechtsgründen läßt sie sich nicht herleiten. Das spricht entscheidend gegen die Ansicht des Oberlandesgerichts. Damit steht auch die Entstehungsgeschichte des Gesetzes durchaus im Einklang. Während nach § 2 Satz 2 des Grünwald'schen Entwurfs der Patentinhaber jedem Zwischenbenutzer gegenüber den Anspruch auf angemessene Vergütung haben sollte, fehlte eine solche Bestimmung in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses vollständig. § 7 Abs. 2 beruht auf einem Antrage des Abgeordneten Burlage, zu dessen Begründung ausgeführt wurde: „In § 7 werden getroffen einmal diejenigen, die das Schutzrecht in Benutzung genommen haben, und zweitens auch diejenigen, welche die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen haben. Zwischen diesen beiden Fällen muß man eine Unterscheidung treffen. Das Patent benutzen darf selbstverständlich nur derjenige, der sich überzeugt hält und nachweisen kann, daß das Patent erloschen ist; aber Veranstaltungen für die Benutzung treffen kann auch schon derjenige, der damit rechnet, daß in kurzer Frist das Patent erlöschen wird. Es ist durchaus loyal und mit dem Patentgesetz nicht in Widerspruch, wenn jemand in der Erwartung, daß das Patent z. B. in einem halben Jahre ablaufen wird, noch vor dem Ablauf dieses halben Jahres Veranstaltungen trifft, um das Patent in Benutzung zu nehmen, sobald es erloschen sein wird. . . . Nun würde es doch offenbar recht unbillig sein, wenn die Vergünstigung,

¹ Vgl. M. Seligsohn, *BfZndR.* 1922 S. 61.

die im § 7 ausgesprochen wird, sich zwar auf diejenigen beziehen soll, die die Veranstaltung getroffen haben, nachdem das Schutzgesetz erloschen ist, aber nicht auf diejenigen, welche die Veranstaltungen getroffen haben in der Erwartung, daß das Schutzrecht in der nächsten Zeit erlöschen werde. Demgemäß muß man zwischen jenen beiden Fällen unterscheiden..." (National-Vers. 166. Sitzung Bd. 333 S. 5268). Hiernach ist der Antragsteller offensichtlich von der Anschauung ausgegangen, daß, wer die Erfindung vor dem Erlöschen des Schutzrechts bereits benutzt und die Benutzung dann später fortgesetzt hat, des Zwischenbenutzungsrechts nicht teilhaftig werden sollte, und eine andere Auffassung ist auch bei der Beratung des Antrags nicht zutage getreten. Die Regelung, die hiernach in § 7 getroffen worden ist, ist auch nicht unbillig. Nachdem man sich trotz der von vielen Seiten dagegen erhobenen Bedenken dazu entschlossen hatte, die Dauer solcher Patente und Gebrauchsmuster zu verlängern, die während des Krieges nicht in einer ihrer wirtschaftlichen und technischen Bedeutung entsprechenden Weise ausgenutzt werden konnten, forderte die Billigkeit eine Einschränkung dieses Schutzes nur insoweit, als jemand in der schutzlosen Zwischenzeit die Erfindung in gutem Glauben in Benutzung genommen oder vor Ablauf der Schutzzeit die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Keinesfalls einer Berücksichtigung wert konnte der erscheinen, der die Erfindung schon vorher in grob fahrlässiger oder missentlicher Weise rechtswidrig benutzt hatte. Und auch wo dies gutgläubig geschehen war, bestand kein ausreichender Anlaß zu besonderen gesetzgeberischen Maßnahmen; denn rechtswidriges Handeln verdient grundsätzlich keine Berücksichtigung. Freilich hörte die Benutzung mit dem Ablauf der Schutzfrist auf, eine rechtswidrige zu sein; aber in solchen Fällen fortgesetzter Benutzung kann naturgemäß niemals mit einiger Sicherheit festgestellt werden, inwieweit das, was aus der Benutzung der fremden Erfindung an Vermögenswerten erzielt worden ist, auf rechtswidrige oder befugte Tätigkeit zurückzuführen ist. Danach rechtfertigt sich die in § 7 getroffene Regelung auch aus dem Gesichtspunkte der Billigkeit und Zweckmäßigkeit. Ob zur Begründung dieser Ansicht auch § 8 Ges. v. 27. April 1920 herangezogen werden kann¹, mag auf sich beruhen; jedenfalls paßt sie zwanglos zu der Ordnung, die das Recht des Lizenznehmers an jener Gesetzesstelle gefunden hat. Denn während die Meinung des Oberlandesgerichts die Frage entstehen läßt, ob der Lizenznehmer außer dem ihm in § 8 verliehenen Recht auf Lizenzverlängerung auch das kostenfreie Weiterbenutzungsrecht aus § 7 Abs. 1 hat, kann sich dieser Zweifel

¹ Vgl. Isay, GewR. u. UrhR. 1921 S. 61 und dagegen M. Seligsohn dajelbst S. 97.

bei der hier vertretenen Ansicht jedenfalls dann nicht erheben, wenn der Lizenznehmer die Erfindung schon vor Ablauf der Schutzfrist benutzt hat, da die Voraussetzungen des § 7 dann auf ihn nicht zu treffen. Daß der Lizenznehmer dabei, wie das Oberlandesgericht meint, schlechter gestellt sein würde als ein Dritter, dem das Zwischenbenutzungsrecht des § 7 zustatten kommt, ist für alle Regel nicht zugeben. Es ist dabei in Betracht zu ziehen, daß die von ihm nach § 8 Abs. 2 zu zahlende Gegenleistung unter Berücksichtigung der Rechte etwaiger Zwischenbenutzer festzusetzen ist, daß diese Rechte nach Inhalt und Umfang auf die Bedürfnisse des eigenen Betriebes beschränkt sind, und daß der Lizenznehmer durch die in der Schutzzeit mit Unterstützung des Patentinhabers betriebene Ausbeutung der Erfindung im gewerblichen Kampf Zwischenbenutzern gegenüber meist in erheblichem Vorzug ist. Auch die übrigen Erwägungen des Oberlandesgerichts sind nicht durchschlagend. Den Vorzug der mit einer klaren einfachen Regelung verbundenen Rechtsicherheit kann die hier vertretene Meinung ebenfalls für sich in Anspruch nehmen; sie entspricht aber dem, was im Gesetze selbst zum Ausdruck gekommen ist, und der Billigkeit in höherem Grade als die des Oberlandesgerichts. Daß sie die Interessen der Schutzrechtinhaber einseitig berücksichtige, wird man ihr nicht vorwerfen können. Jedenfalls kann der vorhandene Widerstreit der Interessen nur vom Standpunkt des Gesetzes aus geschlichtet werden, wenn dieser ausreichend erkennbar ist; und letzteres trifft nach dem Gesagten zu. Daß auch hierbei, wenn die Verhältnisse besonders liegen, Unbilligkeiten eintreten können, ist allerdings richtig. Das ist, wie das Oberlandesgericht mit Recht bemerkt, bei einem Ausgleich, wie ihn das Gesetz vornehmen mußte, unvermeidbar. Auch die im Schrifttum und Rechtsprechung für die gegenteilige Ansicht herangezogenen weiteren Gründe sind nicht überzeugend. Meist wird dabei auf die nach dem Gesagten wesentliche Bestimmung in § 7 Abs. 2 überhaupt nicht eingegangen. Das gilt z. B. auch von dem Urteil des Oberlandesgerichts Celle vom 16. Januar 1921 (Gew.-R. und Urh.-R. 1921 S. 66), das im wesentlichen lediglich damit begründet ist, daß das Gesetz ein Ausnahmegesetz zugunsten der Patentinhaber sei und deshalb eng ausgelegt werden müsse. Aber auch die hier gebilligte Ansicht hat ihre Vertreter gefunden.¹

¹ Vgl. Ephraim, GewRurhR. 1921 S. 181; Ohnesorge, daselbst 1922 S. 185; Danziger, daselbst 1921 S. 73 u. 142; Fran, daselbst 1921 S. 61 u. 90; Dillan, Numund, Stern, daselbst 1921 S. 90; Starck, Mitteilungen 1920 S. 126; Stern, daselbst 1920 S. 80. Andererseits A. Seligsohn, GewRurhR. 1921 S. 90; M. Seligsohn, daselbst 1921 S. 96 u. 53, RfndR. 1922 S. 61; Mitteil. 1920 S. 123; Wassermann, GewRurhR. 1921 S. 98; Boshart, daselbst S. 30; Wirth, daselbst 1922 S. 25 u. Mitteil. 1920 S. 81; Kent, JW. 1921 S. 1495.

Nun ist freilich der an den Eingang der vorstehenden Erörterungen gestellte Satz über die Bedeutung des § 7 Abs. 1 nicht in dem Sinne wörtlich zu nehmen, daß jede vor dem Erlöschen des Schutzrechts erfolgte rechtswidrige Benutzung der Erfindung das Zwischenbenutzungsrecht stets ausschliesse. Die Verhältnisse können so liegen, daß eine rechtswidrige Benutzung stattgefunden hat, dann aber infolge eines Warnungsschreibens oder aus anderen Gründen eingestellt worden ist, und daß man die Erfindung erst nach dem Erlöschen des Schutzrechts wieder in Benutzung genommen hat. Ob in einem solchen Fall das Zwischenbenutzungsrecht zu versagen oder anzuerkennen ist, richtet sich nach den jeweiligen Umständen. Nach dem Zweck des Gesetzes wird hierfür entscheidend sein müssen, ob die Benutzung in der schutzfreien Zwischenzeit sich als eine neue oder als eine Fortsetzung der früheren Benutzung darstellt. Trifft ersteres zu, so ist es auch nicht völlig ausgeschlossen, jemanden das Zwischenbenutzungsrecht zu gewähren, der vielleicht vor Jahren und ganz vorübergehend das Schutzrecht schuldhaft verletzt hat. Im anderen Falle, wo möglicherweise jahrelang rechtswidrige Benutzung erfolgt ist und diese dann erst kurz vor Ablauf der Schutzfrist notgedrungen eingestellt wird, um später, womöglich unter Anwendung der schon früher benutzten Werbemittel und unter Vertrieb der während der Schutzdauer hergestellten Erzeugnisse, alsbald wieder aufgenommen zu werden, würde sich das nicht rechtfertigen lassen. Es handelt sich dann wohl meist um nichts anderes als um die Fortsetzung eines nur zeitweilig unterbrochenen früheren und damals rechtswidrigen Betriebes. In dieser Beziehung wird das Oberlandesgericht noch die erforderlichen Feststellungen zu treffen haben. Dabei ist davon auszugehen, daß die rechtswidrige Benutzung einer Erfindung vor Erlöschen des Schutzrechts regelmäßig der Entstehung eines Zwischenbenutzungsrechts hindernd entgegensteht, daß es daher Sache der Beklagten ist, nachzuweisen, daß die Benutzung der klägerischen Erfindung nach dem 18. August 1919 nicht eine Fortsetzung ihrer früheren rechtswidrigen Benutzung bildet, und daß diese Frage im Zweifel zu ihren Ungunsten beantwortet werden muß.

Steht der Beklagten das Recht eines Zwischenbenutzers nicht zu, so würde — die Rechtsbeständigkeit des klägerischen Gebrauchsmusters vorausgesetzt — die Schadensersatzpflicht der Beklagten vom Beginn der verlängerten Schutzfrist an jedenfalls unter den Voraussetzungen des § 9 GebrMG., d. h. dann gegeben sein, wenn sie das Muster wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit benutzt hätte. Aber auch, wenn sie nicht schuldhaft gehandelt hat, ist ihr für diese Zeit die Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Vergütung aufzuerlegen. Dazu führt die entsprechende Anwendung des § 7 Abs. 2 Ges. vom 27. April 1920. Denn wenn danach schon der zur Benutzung der

Erfindung berechnete Zwischenbenutzer, sofern er nur die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen vor dem Erlöschen des Schutzrechts getroffen hat, eine solche Vergütung zu gewähren hat, so muß das erst recht für die Beklagte gelten, die die klägerische Erfindung schon vor dem Erlöschen des Schutzrechts rechtswidrig benutzt hat, wenn ihre Benutzung nach der Verlängerung der Schutzdauer eine widerrechtliche ist.