

73. 1. Hat das Benutzungsrecht aus § 7 des Gesetzes, betr. eine verlängerte Schutzdauer bei Patenten usw., vom 27. April 1920 (RGBl. S. 675) zur Voraussetzung, daß das Patent eine Zeitlang erloschen war?

2. Wird das Benutzungsrecht dadurch ausgeschlossen, daß derjenige, der die Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, das Patent bereits vor Ablauf der ursprünglichen Schutzdauer rechtswidrig benutzt hat?

3. Zur Frage der Erschleichung der Patentverlängerung und zum Umfange der Beweislast für den Rechnungslegungsanspruch.

I. Zivilsenat. Ur. v. 13. Oktober 1923 i. S. F. (Rl.) w. B. (Wefl.).
I 877/22.

I. Landgericht Karlsruhe, Kammer für Handelsjachen. — II. Oberlandesgericht Bai.

Der Kläger ist Inhaber des ihm mit Wirkung vom 15. Juli 1906 ab erteilten Patents 218034, das ein Verfahren und eine Vorrichtung zur fortlaufenden Einzelverlötung von aus Lötbraht hergestellten Schmuck- oder ähnlichen Ketten schützt. Durch Beschluß des Reichspatentamts vom 16. Juni 1921 ist die Schutzdauer des Patents gemäß dem Gesetze vom 27. April 1920 verlängert worden. Der Kläger hat behauptet, daß der Beklagte seit November 1920 das Patent verletzt habe, indem er Ketten nach dem geschützten Verfahren gelötet habe. Er hat deshalb auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz Klage erhoben. Der Beklagte hat um Klageabweisung gebeten. Er hat zugegeben, daß er das Patent schon seit dem 18. Juni 1921 benutzt hat, weil er geglaubt habe, daß die Schutzfrist bereits am 15. Juni 1921 abgelaufen sei. Im übrigen hat er eingewendet, daß der Kläger sich ihm gegenüber auf die Verlängerung der Schutzdauer nicht berufen könne. Denn einerseits habe der Kläger die Verlängerung durch absichtliche Täuschung des Patentamts erschlichen; andererseits habe der Beklagte bereits vor dem 1. April 1920 durch Anschaffung von Kettenmaschinen und einer Lötmaschine Veranstellungen getroffen, um das Patent nach Ablauf der Schutzfrist benutzen zu können.

Das Landgericht verurteilte durch Teilurteil den Beklagten zur Rechnungslegung für die Zeit seit dem 18. Juni 1921 und wies die Klage insoweit ab, als sie auf Rechnungslegung und Schadenersatz für einen früheren Zeitraum und auf Unterlassung gerichtet ist. Das Oberlandesgericht wies die Berufung des Klägers zurück. Die Revision des Klägers hatte Erfolg.

Gründe:

Soweit die Vorberrichter die Klage auf Unterlassung der Anwendung des geschützten Lötverfahrens abgewiesen haben, beruht ihre Entscheidung auf der Erwägung, daß der Beklagte auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 27. April 1920 berechtigt sei, die Erfindung des Patents 218034 im eigenen Betriebe zu benutzen, weil er bereits vor dem 1. April 1920 im Inlande die zur Benutzung erforderlichen Veranstellungen getroffen habe.

Diese Auffassung kann rechtlich nicht gebilligt werden.

In tatsächlicher Beziehung liegt nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Sache so, daß das Patent bereits vor Ablauf seiner ursprünglichen Schutzdauer verlängert wurde, und daß der Beklagte, nachdem er zur späteren Anwendung des geschützten Verfahrens für seinen Betrieb 5 Kettenmaschinen und eine Lötmaschine angeschafft hatte, mindestens seit dem 18. Juni 1921 Lötbrahtketten nach dem geschützten Verfahren gelötet hat. Dieser Sachverhalt schließt die Heranziehung des § 7 Ges. vom 27. April 1920 aus.

Wie die Revision mit Recht hervorhebt, hat der § 7 unter allen

Umständen zur Voraussetzung, daß das Patent, das in Gemäßheit des Gesetzes verlängert wurde, eine Zeitlang erloschen war. Dies ergibt sich deutlich aus der Fassung des Gesetzes. Im Abs. 1 des § 7 wird für den Erwerb des Benutzungsrechts demjenigen, der vor dem 1. April 1920 nach Erlöschen des Schutzrechts die Erfindung in Benutzung genommen hat, gleichgestellt derjenige, der vor dem 1. April die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat. Hinsichtlich des letzteren wird noch ein Unterschied gemacht, je nachdem er die Veranstaltungen vor oder nach dem Erlöschen des Schutzrechts vorgenommen hat. War das Schutzrecht zur Zeit der Veranstaltungen bereits erloschen, so wird der Veranstalter mit demjenigen, der die Erfindung nach Erlöschen des Schutzrechts bereits tatsächlich benutzt hatte, auf die völlig gleiche Stufe gestellt; wie dieser, darf er die Erfindung auch nach der Verlängerung des Patents weiter benutzen. Falls dagegen die Veranstaltungen erfolgten, bevor das Schutzrecht erloschen war, ist der Veranstalter dem Patentinhaber zur Gewährung einer angemessenen Vergütung verpflichtet (Abs. 2). Wenn im ersteren Falle von einer „weiteren Benutzung“ des Erfindungsgegenstandes „auch nach der Patentverlängerung“ gesprochen wird, so kann dies nur auf einen Sachverhalt abzielen, bei dem vor der Verlängerung die Benutzung zulässigerweise erfolgen durfte; das Patent muß also bereits seines Schutzes zeitweilig verlustig gewesen sein, ehe seine Verlängerung erfolgte. Noch deutlicher ergibt sich dies für den zweiten Fall aus dem Abs. 2 des § 7, wo ausdrücklich von den Veranstaltungen die Rede ist, die vor dem Erlöschen der Schutzrechte getroffen wurden. Zu dieser Bestimmung hat der erkennende Senat bereits im Urteil vom 17. März 1923 I 151/22 (RGZ. Bd. 106 S. 376) Stellung genommen und ausgesprochen, daß sie dreierlei voraussetzt: 1. das Schutzrecht muß erloschen gewesen sein, 2. jemand muß, bevor dies eintrat, Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung getroffen haben, 3. er muß nach dem Erlöschen des Schutzrechts die Veranstaltungen fortgesetzt oder die Erfindung im Inland in Benutzung genommen haben. Bei dem engen Zusammenhang, der zwischen den Vorschriften in Abs. 1 und 2 besteht, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die ganze Regelung, die der § 7 trifft, nur den Fall der Weiterbenutzung eines durch Zeitablauf bereits erloschenen und später verlängerten Patents ins Auge faßt; daß aber ein Tatbestand, wie der vorliegende, bei dem die Verlängerung des Patents vor Ablauf der ursprünglichen Schutzfrist erfolgte, also ein zeitweiliges Erlöschen des Schutzes überhaupt nicht eingetreten ist, gar nicht unter den § 7 fällt, mögen auch im Hinblick auf die voraussetzliche frühere Enbigung des Schutzes bereits Veranstaltungen zur späteren Benutzung getroffen sein. Auf einen derartigen Sachverhalt läßt sich auch nicht der § 7 entsprechend anwenden, da das Gesetz vom 27. April 1920 sich als eine

Ausnahmevorschrift darstellt, die nicht auf andere als die darin geregelten Sondertatbestände ausgebehnt werden darf. Dafür aber, daß auch der Gesetzgeber nur die Fälle hat regeln wollen, bei denen das Wiederaufleben eines bereits erloschenen Patents in Frage kam, spricht der bei der zweiten Beratung des Gesetzes erstattete Bericht des Abgeordneten Grünemalß, in dem nur von erloschenen und durch die Verlängerung wieder auflebenden Patenten und von Zwischenbenutzern die Rede ist (Druckf. d. NatVers. Bd. 333 S. 5268).

Der Revision ist ferner auch darin Recht zu geben, daß der Beklagte sich auf den § 7 schon deshalb nicht berufen kann, weil er bereits vor Ablauf der ursprünglichen Schutzbauer rechtswidrig das geschützte Verfahren benutzt hat. Dies ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts unzweifelhaft in der Zeit vom 18. Juni bis 14. Juli 1921 geschehen. Wie in dem oben erwähnten Urteil RGZ. Bd. 106 S. 378 ausführlich dargelegt worden ist, kann das Benutzungsrecht aus § 7 derjenige nicht teilhaftig werden, der die Erfindung vor dem Erlöschen des Schutzrechts benutzt hat und die Benutzung später fortsetzt, und zwar macht es dabei keinen Unterschied, ob die rechtswidrige Benutzung in grob fahrlässiger oder missetlicher Weise stattgefunden hat oder ob sie gutgläubig geschehen ist. Von dieser Auffassung, wegen deren näherer Begründung auf das genannte Urteil verwiesen wird, vermag der Senat auch im vorliegenden Falle nicht abzugehen. Hier handelt es sich sogar, insbesondere soweit die Zeit vom 18. Juni bis 14. Juli 1921 in Betracht kommt, unzweifelhaft um eine grob fahrlässige Handlungsweise, denn es war auf seiten des Beklagten eine besonders schwere Vernachlässigung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, wenn er das Verfahren, von dem er wußte, daß der Kläger ein Patent darauf besaß, in Benutzung nahm, ohne sich durch Einsicht der Patentschrift, durch Nachfrage beim Kläger oder in sonst geeigneter Weise darüber zu vergewissern, an welchem Tage die Schutzbauer tatsächlich ablief. Seine Behauptung, daß er gutgläubig den 15. Juni (statt 15. Juli) als den Tag angesehen habe, an dem die Schutzfrist ihr Ende erreicht habe, kann ihm nicht im geringsten zur Entschuldigung gereichen.

Hiernach steht dem Beklagten ein Recht zur Benutzung des Patents, das infolge seiner Verlängerung noch bis zum 15. Juli 1926 läuft, nicht zu. Auf Erschleichung der Patentverlängerung durch den Kläger kann sich der Beklagte, wie schon die Vorinstanzen mit Recht angenommen haben, nicht berufen. Selbst wenn man die Einrede der Erschleichung aus dem Gesichtspunkte der Arglist (§§ 826, 249 BGB.) hier in gleichem Umfang anerkennen wollte, wie sie in der Rechtsprechung des Reichsgerichts gegenüber Ansprüchen aus erteilten Patenten zugelassen wird (RGZ. Bd. 76 S. 67, Urt. v. 7. März 1914 I 265/13), so reichen doch, wie die Vorinstanzen zutreffend hervor-

heben, die tatsächlichen Ausführungen des Beklagten keineswegs zu dem Nachweis aus, daß der Kläger den beim Reichspatentamt gebildeten sachkundigen Ausschuß in sittenwidriger Weise durch betrüglche Angaben zur Gewährung der Verlängerung bestimmt hat.

Nicht gerechtfertigt ist sodann die Entscheidung der Vorinstanzen insoweit, als sie die Klage auf Rechnungslegung und Schadenersatz für die Zeit vor dem 18. Juni 1921 abweist, weil der Kläger nicht den Beweis erbracht habe, daß der Beklagte schon damals das geschützte Verfahren angewandt habe. Hier liegt eine Überspannung der dem Kläger zumutenden Beweislast vor. Den Nachweis, an welchem Tage ein Patentverlezer mit Verletzungen, die längere Zeit hindurch fortgesetzt worden sind, den Anfang gemacht hat, wird der Patentinhaber in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle überhaupt nicht führen können, da es sich dabei um innere Betriebsvorgänge handelt, in welche außenstehende Personen keinen Einblick gewinnen können. Deshalb muß sich das Gericht damit begnügen, daß ihm überhaupt der Nachweis einer wissentlichen oder grobfahrlässigen Patentverletzung aus nicht rechtsverjährter Zeit erbracht wird, sofern zur Vorbereitung des Schadenersatzanspruchs die Klage zugleich auf Rechnungslegung gerichtet wird. Der Zweck der Rechnungslegungspflicht, die in der Rechtsprechung des Reichsgerichts sowohl bei wissentlicher als auch bei grobfahrlässiger Patentverletzung anerkannt wird (RGZ. Bb. 46 S. 17, Bb. 70 S. 249), besteht gerade darin, daß der Verlezer angehalten werden soll, über den von ihm erzielten Gewinn in vollem Umfange dem geschädigten Patentinhaber Auskunft zu erteilen. Dieser Zweck würde erheblich beeinträchtigt werden, wenn der Patentinhaber in jedem Falle zunächst nachzuweisen hätte, wann die schädigenden Handlungen des Verlezers begonnen haben. Als Unterlage für die Pflicht zur Rechnungslegung genügt es vollkommen, daß der Geschädigte die Begehung von Patentverletzungen im Sinne des § 35 PatG. nachweist. Den genauen Umfang, insbesondere ihren Anfang, braucht er nicht sogleich im einzelnen darzutun, sondern er kann zunächst das Ergebnis der Rechnungslegung abwarten.