

22. Unter welchen Voraussetzungen kann derjenige, welcher eine Erfindung vor dem Erlöschen des Schutzrechts rechtswidrig benutzt hat, ein Zwischenbenutzungsrecht nach § 7 des Gesetzes, betr. eine verlängerte Schutzdauer bei Patenten, vom 27. April 1920 erwerben? Inhalt und Umfang dieses Rechts.

I. Zivilsenat. Ur. v. 16. Februar 1924 i. S. K.-S. Söhne (Werk.) w. C. P. & Co. (Kl.). I 226/23.

I. Landgericht Weimar. — II. Oberlandesgericht Jena.

Die Beklagte war Inhaberin des Patents Nr. 160702, betreffend eine Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. Sie erhob Ende des Jahres 1916 gegen die Klägerin wegen Verletzung dieses Patents Klage auf Rechnungslegung und Schadenserfaz. Am 13. Februar 1920 erging ein Urteil auf Rechnungslegung, in dem festgestellt wurde, daß die Klägerin das Patent zwar wissenschaftlich verletzt, die Verletzung aber bereits im Mai 1916 eingestellt hatte. Die Beklagte erwirkte demnächst auf Grund des PatVerlG. eine Verlängerung der Schutzdauer ihres Patents. Die Klägerin nimmt an der Erfindung ein Zwischenbenutzungsrecht aus § 7 Abs. 1 PatVerlG. für sich in Anspruch. Sie stellt die geschützte Vorrichtung her und verwertet sie, angeblich seit dem September 1919, auch nach der Schutzdauerverlängerung. Die Beklagte will ihr das nur gegen Erwerb einer Lizenz gestatten und hat gedroht, andernfalls mit allen Mitteln gegen sie vorzugehen. Die Klägerin hat darauf die vorliegende Klage erhoben mit dem Antrag auf Feststellung, daß ihr das Recht zustehe, Vorrichtungen zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten gemäß dem Patent Nr. 160702 ohne Entrichtung einer Lizenzabgabe gewerblich herzustellen, feilzubalten und zu vertreiben. Das Landgericht wies die Klage ab. Das Oberlandesgericht gab ihr statt. Die Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg.

Gründe:

Die Klägerin hat vor mehreren Jahren das Patent der Beklagten verlegt. Das Oberlandesgericht sieht aber als erwiesen an, daß sie die Verletzung demnächst eingestellt habe. Darüber, wann dies geschehen sein soll, hat es sich nicht näher ausgesprochen. Es stützt sich aber auf die Aussagen der vernommenen Zeugen, von denen der eine diesen Zeitpunkt auf das Jahr 1915, ein anderer auf den Mai 1916 verlegt. Es muß also das Jahr 1915 oder 1916 seiner Entscheidung zugrunde gelegt haben. Die Angriffe der Revision hiergegen bewegen sich auf dem Gebiet der Tatsachenwürdigung, in welcher das Berufungsgericht frei war. Daß der Sachverhalt ungenügend gewürdigt worden sei, ist nicht ersichtlich. Es ist ferner festgestellt worden, daß die Klägerin das Patent der Beklagten nach dessen Erlöschen wieder in Benutzung genommen hat, und zwar im September 1919. Danach ist die Entstehung eines Zwischenbenutzungsrechts gemäß § 7 Abs. 1 PatVerlG. für die Klägerin nicht ausgeschlossen. Nach den in RÖZ. Bb. 106 S. 375 entwickelten Grundsätzen setzt sie allerdings regelmäßig voraus, daß die Erfindung vor dem Erlöschen des Schutzrechts noch nicht benutzt worden ist. Andererseits aber steht ihr nicht jede vorher erfolgte rechtswidrige Benutzung hindern entgegen. Es fragt sich, ob aus sachlichen Gründen die Inbenutzungnahme nach dem Erlöschen des Schutzrechts als eine neue oder als eine Fortsetzung der früheren rechtswidrigen Benutzung anzusehen ist. Im ersteren Falle ist den Erfordernissen des § 7 Abs. 1 PatVerlG. genügt, im letzteren nicht. Die Klägerin ist im vollen Umfange darlegungs- und beweispflichtig. Es liegt nichts dafür vor, daß das Oberlandesgericht von einer anderen Rechtsansicht ausgegangen wäre. Die Frage, ob die Klägerin, als sie im September 1919 die Erfindung der Beklagten in Benutzung nahm, damit ihre frühere rechtswidrige Benutzung fortgesetzt hat, ist auf Grund der darüber erhobenen Beweise geprüft und ohne ersichtlichen Rechtsirrtum verneint werden. Die Annahme der Fortsetzung des früheren rechtswidrigen Betriebs nach Ablauf der Schutzdauer wird allerdings in ähnlichen Fällen vielfach nahe liegen. Es wäre auch nicht gerechtfertigt, diesen Begriff allzu eng zu nehmen. Hat der Benutzer einer fremden Erfindung aus seiner früheren rechtswidrigen Benutzung nicht ganz unbedeutende Vorteile, hat er z. B. davon Rohstoffe behalten, deren er zur Herstellung der geschützten Vorrichtung bedurfte und die er nun nach dem Erlöschen des Schutzrechts wieder dazu verwendet, hat er wertvolle Werkstattzeichnungen oder dgl., so widerspräche es dem gesunden Rechtsempfinden, ihm das Recht eines Zwischenbenutzers zuzubilligen. Dann handelt es sich im Sinne des Gesetzes nicht um ein neues Inbenutzunehmen, sondern um eine Fortsetzung der früheren rechtswidrigen Benutzung. Solche Umstände

sind hier aber weder behauptet noch zutage getreten. Nichts hinderte das Oberlandesgericht anzunehmen, daß sie nicht vorgelegen haben. Was die Revision über den Gang des Vorprozesses vorträgt, steht dem nicht entgegen. Der Tatbestand des § 7 Abs. 2 PatVerlG. ist nicht behauptet. Danach ist es nicht zu beanstanden, wenn der Klägerin trotz ihres früheren rechtswidrigen Verhaltens ein kostenfreies Zwischenbenutzungsrecht zuerkannt worden ist.

Dieses Recht umfaßt, wie das Oberlandesgericht ferner zutreffend angenommen hat, die Befugnis, den Gegenstand der Erfindung gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten und zu gebrauchen. Das entspricht richtiger Auslegung des § 5 Abs. 1 PatG., an dessen Fassung sich § 7 Abs. 1 PatVerlG. offensichtlich anlehnt. Dies kann allerdings zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Rechte des Patentinhabers führen; aber bei einer Regelung widerstreitender Interessen, wie sie § 7 PatVerlG. gibt, war das unvermeidlich. Eine Unterscheidung wäre bei dem allgemeinen Wortlaut auch nicht gerechtfertigt, würde überdies zu Zweifeln und Unklarheiten Anlaß geben und die Rechtsicherheit gefährden. Daß die Klägerin die Erfindung nur für die Bedürfnisse ihres eigenen Betriebs weiter benutzen darf, ist zwar nicht in der Urteilsformel zum Ausdruck gekommen, ergibt sich aber aus den Gründen. Ob dem Oberlandesgericht darin beizutreten wäre, daß die Klägerin die geschützte Vorrichtung nicht andern zum Einbauen in Tasteninstrumente liefern, sondern sie nur als einen Bestandteil ihrer eigenen Instrumente herstellen, feilhalten und vertreiben darf, braucht nicht geprüft zu werden, da die Klägerin keine Revision eingelegt hat.