

45. 1. Erfordert der Erwerb des Zwischenbenutzungsrechts nach § 7 des Gesetzes, betr. eine verlängerte Schutzdauer bei Patenten usw., v. 27. April 1920 (RGBl. S. 675) das Erlöschen des Schutzrechts vor dem 1. April 1920 auch dann, wenn lediglich die zur Benutzung der Erfindung erforderlichen Veranstaltungen getroffen sind?
2. Kann die Herstellung von Werkstattzeichnungen als eine Veranstaltung zur Benutzung der Erfindung angesehen werden?
3. Welche Bedeutung hat der Begriff „Bedürfnisse des eigenen Betriebes“?

I. Zivilsenat. Urt. v. 18. Februar 1925 i. S. M. & Co. (Kl.)  
w. Maschinenfabrik A.-M. (Bekl.). I 192/24.

- I. Landgericht Nürnberg.  
II. Oberlandesgericht daselbst.

Die Klägerin ist Inhaberin des ihr mit Wirkung vom 12. April 1905 verliehenen Deutschen Reichspatents Nr. 169795, das eine Beschickungsvorrichtung für Feuerungen mittels Ringschieber betrifft. Das Patent, das zunächst am 12. April 1920 erloschen war, ist dann vom Reichspatentamt gegen Ende des Jahres 1920 oder zu Anfang des Jahres 1921 gemäß dem PatVerfG. v. 27. April 1920 um fünf Jahre verlängert worden. Die Beklagte ließ im März 1920 von einem ihrer Ingenieure nach dem Patent der Klägerin Werkstattzeichnungen für einen Ringschieber anfertigen und stellte gleich nach dem 12. April 1920 zwei Förderanlagen mit Ringschieber her, die eine zur Verwendung in ihrer Fabrik, die andere für die Aktien-

gesellschaft D.W. in G. Eine von der Beklagten angebotene Vergütung nach § 7 Abs. 2 PatVerlG. wurde von der Klägerin abgelehnt. Mit der Begründung, daß die Beklagte wissentlich oder grob fahrlässig das Patent Nr. 169795 verleihe, klagt die Klägerin auf Unterlassung und Schadensersatz. Die Beklagte beruft sich auf § 7 PatVerlG.

Das Landgericht gab der Klage statt. Das Oberlandesgericht wies die Klage ab. Die Revision der Klägerin blieb ohne Erfolg.

#### Gründe:

In erster Linie bekämpft die Revision das Vorderurteil aus dem Grunde, weil in allen Fällen Voraussetzung für das Zwischenbenutzungsrecht das Erlöschen des Patents vor dem 1. April 1920 sei, während hier das Patent erst am 12. April 1920 abließ. Sie bittet ferner um Nachprüfung, ob in der Anfertigung der Werkstattzeichnungen eine geeignete Veranstaltung zur Benutzung des Patents erblickt werden könne. Endlich wünscht sie eine Nachprüfung des Revisionsgerichts auch darüber, ob nicht die Lieferung der Anlage für die Aktiengesellschaft D.W. über den Umfang des Zwischenbenutzungsrechts hinausgehe. In keinem der drei Punkte kann jedoch der Revision recht gegeben werden.

1. Es ist nicht richtig, daß § 7 PatVerlG. für beide dort geregelten Fälle das Erlöschen des Patents vor dem 1. April 1920 erfordere. Nur für das Inbenutzungnehmen trifft es zu.

Das geht schon aus dem Wortlaut der Bestimmung selbst hervor. Eine Benutzung des Patents vor dessen Erlöschen ist eine Patentverletzung; sie kann und soll daher kein Zwischenbenutzungsrecht begründen. Deshalb hat der Satzteil in Abs. 1 Satz 1 des § 7 „nachdem das Schutzrecht erloschen war“ eine sachlich begründete Beziehung zum Benutzen. Ganz anders bei der Vornahme von Veranstaltungen. Solche können ohne Eingriff in das Patent schon vor dessen Erlöschen vorgenommen werden. Auf die gleiche Auslegung weist der Satzbau hin. Würden zwei, für die Benutzung und die Vorbereitung gleichmäßig zutreffende Zeitbestimmungen gemeint sein, so hätte es näher gelegen, sie durch ein Bindewort wie „und“ nebeneinander zu stellen. Statt dessen sind die Worte „die Erfindung“ dazwischen geschoben, wodurch allem Anschein nach kenntlich gemacht werden sollte, daß die zweite Zeitbestimmung nur auf das Inbenutzungnehmen

der Erfindung Bezug haben soll. Dem entspricht im zweiten Teil desselben Satzes der Ausdruck „vor diesem Tage“. Damit wird sichtlich allein auf die Zeitbestimmung des 1. April 1920 hingewiesen. Die zweite Zeitbestimmung „nachdem das Schutzrecht erloschen war“ ist kein „Tag“. Diese Auslegung ergibt somit: Alle Handlungen, die ein Zwischenbenutzungsrecht begründen sollen, müssen vor dem 1. April 1920 vorgenommen worden sein. Dieser Tag ist der maßgebende Stichtag und der Ton liegt auf der Vornahme der Handlung vor diesem Stichtag; die Handlungen selbst dürfen nicht unberechtigt gewesen sein. Soweit also eine Benutzung des Patents in Frage kommt, muß das Patent zur Zeit der Benutzung schon erloschen gewesen sein.

Diese Auslegung findet ihre Bestätigung in der Geschichte des Gesetzes. Der erste Entwurf (Verhandlungen der Nationalversammlung Bd. 338 S. 873, Aktenstück Nr. 926) lautete in § 2:

„Wer vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Erfindung, nachdem das Patent erloschen war, in gutem Glauben benutzt oder die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat, ist . . . befugt . . .“

Hier fehlt also die spätere Einfügung „vor diesem Tage“ und, in seine Bestandteile aufgelöst, lautet der Satz:

1. Wer vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Erfindung, nachdem das Patent erloschen war, in gutem Glauben benutzt,

oder 2. wer vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat . . .

Im zweiten Falle bildet somit das Erlöschen des Patents vor dem Stichtage keine Voraussetzung für den Erwerb des Zwischenbenutzungsrechts.

Die Begründung des Entwurfs (a. a. D. S. 873 bis 875) spricht sich über die vorstehende Bestimmung nicht aus. Der abgeänderte Entwurf des 6. Ausschusses setzte — nunmehr in § 7 — an die Stelle des Inkrafttretens des Gesetzes lediglich den 1. April 1920 als maßgebenden Stichtag und strich die bisher allgemein vorgeesehen gewesene Entschädigungsberechtigung des Patentinhabers (a. a. D. Bd. 342 S. 2903). Nur über diese Streichung hat sich der Abgeordnete Grünwald bei der zweiten Beratung des Entwurfs ausgesprochen (a. a. D. Bd. 333

§. 5268). Die Unterscheidung, die das Gesetz für das Entschädigungsrecht des Patentinhabers macht, ist erst durch den Abgeordneten Burlage hineingebracht worden, und zwar anscheinend durch ein Mißverständnis. Er erklärte, nachdem er zuvor darauf hingewiesen hatte, daß das Patent benutzen nur derjenige könne, der sich überzeugt halte und nachweisen könne, daß es erloschen sei, daß aber Veranstaltungen für die Benutzung auch derjenige treffen könne, der damit rechne, daß in kurzer Frist das Patent erlöschen werde, ohne dadurch irgendwie illoyal zu handeln:

„Man würde es doch offenbar recht unbillig sein, wenn die Vergünstigung, die in § 7 ausgesprochen wird, sich zwar auf diejenigen beziehen soll, die die Veranstaltung getroffen hatten, nachdem das Schutzrecht erloschen ist, aber nicht auf diejenigen, welche die Veranstaltung getroffen haben in der Erwartung, daß das Schutzrecht in der nächsten Zeit erlöschen werde.“

Burlage empfiehlt daher als Zusatz den nachmaligen Absatz 2 des § 7. Daraus ist zweierlei zu entnehmen. Einmal faßte der Abgeordnete Burlage offenbar mißverständlich den damaligen § 7 dahin auf, daß er für den Erwerb des Zwischenbenutzungsrechts des Benutzers und Veranstalters völlig gleiche Erfordernisse aufstelle, insbesondere also auch für den Erwerb des Zwischenbenutzungsrechts des Veranstalters das Erlöschen des Schutzrechts zur Zeit der Veranstaltung und vor dem 1. April 1920 als Voraussetzung habe. Und zweitens wünschte er, von dieser Vorstellung geleitet, in das Gesetz noch hineingebracht zu sehen, daß durch Vornahme von Veranstaltungen das Zwischenbenutzungsrecht auch dann begründet werden solle, wenn das Schutzrecht erst nach dem 1. April 1920 erlosch. Auf diese Erklärung des Abgeordneten Burlage erwiderte der Berichterstatter Grünwald, daß er ihm vollständig beitrete, aber, setzte er hinzu:

„Man konnte schon aus dem § 7, wenn man sich Mühe gab, herauslesen, daß man meint, was der Herr Abgeordnete Burlage jetzt beantragt hat.“

Diese Auffassung des damaligen Berichterstatters deckt sich also vollkommen mit der vorher gegebenen Auslegung.

Gegenüber einem derartigen Ergebnis müßten es schon gewichtige Gründe sein, die zu einer anderen Auffassung nötigten. Daran fehlt es aber vollständig. Ist die Sachlage so, daß das Patent vor dem

1. April 1920 erloschen war und hatte jemand in einem noch früheren Zeitpunkt, vor dem Erlöschen des Patents, die erforderlichen Veranstaltungen getroffen, war aber dann in der Zwischenzeit, nach Erlöschen des Patents und vor dem 1. April 1920, dazu übergegangen, die Erfindung in Benutzung zu nehmen, so trifft auf ihn natürlich der erste Fall des § 7 zu, die früher vorgenommenen Veranstaltungen kommen nicht mehr in Betracht und eine Entschädigungspflicht besteht nicht. Wer aber schon vor dem Erlöschen des Patents die zur Benutzung der Erfindung nötigen Anstalten trifft, wird selbstverständlich immer die Absicht haben, keine Zeit zur Benutzung der Erfindung verstreichen zu lassen und dazu auch regelmäßig in der Lage sein. Er trifft die vorbereitenden Veranstaltungen ja nur, um unverzüglich das Patent, wenn dessen Zeit abgelaufen ist, in Benutzung nehmen zu können. Würde man also für den zweiten Fall des § 7 auch noch das Erfordernis aufstellen, daß das Schutzrecht vor dem 1. April 1920 in Benutzung noch genommen werden könne, aber nicht genommen werde, so wäre die Regelung des zweiten Falles so gut wie völlig bedeutungslos. Wenn demgegenüber die Revision meint, es könne auch vorkommen, daß, obwohl schon vor Ablauf des Patents Veranstaltungen getroffen worden waren, um es demnächst in Benutzung zu nehmen, diese Absicht in der gemeinfreien Zeit bis zum 1. April 1920 „aus irgendwelchen Gründen“ nicht ausgeführt werden konnte, so rechnet sie mit seltenen Ausnahmefällen, auf die die Bestimmung nicht zugeschnitten ist.

Dazu kommt noch ein weiteres. Es ist nicht einzusehen, welchen sachlichen Anlaß der Gesetzgeber gehabt haben sollte, zu verlangen, daß auch für den Erwerb des Weiterbenutzungsrechts durch Veranstaltungen das Erlöschen des Schutzrechts vor dem 1. April 1920 Bedingung sein solle. Ersichtlich wollte das Gesetz den gutgläubigen Benutzer und den gutgläubigen Veranstalter schützen und setzte deshalb im Sinne einer unwiderlegbaren Vermutung allgemein als Stichtag für die Gutgläubigkeit der das Weiterbenutzungsrecht begründenden Handlungen den 1. April 1920 fest. Nur war natürlich eine gutgläubige Benutzung des Schutzrechts begrifflich bloß denkbar, wenn es vor diesem Tage abgelaufen war, während die Veranstaltungen dazu auch getroffen werden konnten, wenn das Schutzrecht erst nach dem 1. April 1920 ablief.

Auch die weitere Erwägung der Revision, daß bei der Auslegung des Vorberrichters viele Patente gefährdet worden wären, die erst nach dem 1. April 1920 zum Erlöschen kamen, kann hieran nichts ändern. Denn man wollte eben, daß die wirtschaftlichen Werte erhalten blieben, die dadurch entstanden waren, daß andere, mit dem Erlöschen des Schutzrechts rechnend, schon vorher Veranstaltungen getroffen und Kosten aufgewandt hatten, um die Erfindung unmittelbar nachher in Benutzung zu nehmen. Es ist also der Gedanke, den der Abgeordnete Grünwald zu § 7 dahin ausgedrückt hat:

„Man hat dabei nicht verkannt, daß eine Maßnahme, wie die in Frage stehende, großen wirtschaftlichen Nutzen für große Volkskreise haben, aber auch gleichzeitig die Interessen anderer verletzen könne, daß sie niemals den Interessen aller gleichzeitig dienen könne und daß es vielleicht nicht zu ändern sei, wenn Personen oder Institute von dem Gesetz einen Nachteil haben. Man hat auch ermogen, daß der Patentinhaber, wenn er den Nutzen dieses Gesetzes genieße, auch den Nachteil tragen könne, daß der Zwischenbenutzer auch noch weiter, ohne eine Vergütung zu zahlen, das Patent in Anspruch nehmen dürfe.“

Wenn endlich die Revision noch geltend macht, es habe mehr oder weniger von Zufälligkeiten abgehungen, ob nach dem 1. April 1920 ein Patent rechtzeitig verlängert wurde oder ob sich die Verlängerung hingezogen habe, so daß vielleicht eine auch nur kurze gemeinfreie Zeit später entstand, und es wäre unvernünftig gewesen, das Entstehen oder Nichtentstehen des Zwischenbenutzungsrechts auf solchen Zufälligkeiten aufzubauen, so ist es zwar richtig, daß das Patent einmal erloschen gewesen sein muß (RGZ. Bd. 107 S. 251) und unter Umständen der Zufall dabei eine Rolle spielen kann, ob nach dem 1. April 1920 eine gemeinfreie Zeit entstand oder nicht. Aber daraus folgt nichts gegen die Auslegung der Beklagten. Denn die ganze Regelung des Gesetzes selbst mit ihrer Abstellung auf den 1. April 1920 war in gewissem Sinne eine Zufälligkeit.

2. Daß die Herstellung von Werkstattzeichnungen sehr wohl als Veranstaltung zur Benutzung der Erfindung im Sinne des § 7 PatVerlG. angesehen werden kann, ist für den gleichen Begriff des Vorbenutzungsrechts nach § 5 PatG. anerkannt (ZW. 1908 S. 247 Nr. 22) und wird auch von der Revision nicht verkannt. Sie meint

aber, die Herstellung dieser Zeichnungen sei im vorliegenden Falle so einfach und mühelos gewesen, daß man von einem Unterschied zwischen Patentzeichnung und Werkstattzeichnung nicht wohl reden könne. Damit setzt sie sich in Widerspruch mit der Annahme des Berufungsgerichts, das die Werkstattzeichnungen in Augenschein genommen hat und davon ausgeht, ihre Anfertigung habe die Arbeitszeit eines Ingenieurs von einem Monat beansprucht, woraus es dann ohne erkennbaren Rechtsirrtum den Schluß zieht, daß von der Beklagten solche zur Benutzung der Erfindung bestimmten Vorbereitungen getroffen worden sind, die den ernstlichen Willen kundgaben, die Erfindung sofort zu benutzen.

3. Für den Begriff „Bedürfnisse seines eigenen Betriebes“ ist ebenfalls auf die gleichartige Bestimmung über das Vorbennutzungsrecht zurückzugreifen. Es fallen darunter die vier Benutzungsarten des § 4 PatG., somit auch die Herstellung für andere, gegebenenfalls sogar unter Erweiterung des Betriebs (JW. 1902 S. 533 Nr. 12). Das Gegenstück zum Recht des Zwischenbenutzers bildet lediglich, daß er seine Befugnisse ebenso wie der Vorbennutzer nicht ohne den Betrieb übertragen kann (§ 7 Abs. 1 Satz 2 PatVerfG.).