

55. 1. Darf der Inhaber eines Zwischenbenutzungsrechts nach § 7 PatVerlG. die geschützten Gegenstände auch in einer fremden Werkstätte herstellen lassen und kann in diesem Falle die Herstellungstätte sich gegenüber dem Patentinhaber auf das Zwischenbenutzungsrecht ihres Auftraggebers berufen?

2. Zur Frage des Übergangs des Zwischenbenutzungsrechts bei Auflösung einer offenen Handelsgesellschaft.

3. Unterschied zwischen der angemessenen Vergütung nach § 7 Abs. 2 PatVerlG. und der Entschädigung nach § 35 PatG. Patentgesetz §§ 5, 35. Gesetz, betr. eine verlängerte Schutzdauer bei Patenten usw., vom 27. April 1920 § 7.

I. Zivilsenat. Ur. v. 19. Dezember 1925 i. S. Pa., B. & Co. (Bekl.) w. F. & Co. (Kl.). I 60/25.

I. Landgericht Elberfeld.

II. Oberlandesgericht Düsseldorf.

Die Klägerin ist Inhaberin eines Patents für Kugelsteuerung bei Gesteinbohrmaschinen (DRP. Nr. 165215), das am 16. März 1919 erloschen war. Später ist die Schutzdauer des Patents gemäß dem Gesetz vom 27. April 1920 um 5 Jahre verlängert worden, so daß sie nunmehr, nach Festsetzung der Patendauer auf 18 Jahre, am 15. März 1927 abläuft.

Die Beklagte hat gewerbsmäßig Bohrhämmer mit der patentierten Kugelsteuerung für die Firma Gebr. H. in E. hergestellt. Sie wird deshalb von der Klägerin in Anspruch genommen auf Unter-

lassung, Rechnungslegung und Schadenserfaz. Sie wendet ein, daß der Firma Gebr. Hi. ein Zwischenbenutzungsrecht nach § 7 PatVerlG. zustehe.

Während das Landgericht die Klage abwies, entschied das Berufungsgericht nach dem Klageantrage. Die Revision der Beklagten hatte in der Hauptsache keinen Erfolg.

#### Gründe:

Die Revisionsrügen sind nicht begründet. Lediglich in einem von der Revision nicht ausdrücklich gerügten Punkte mußte das Berufungsurteil eingeschränkt werden.

1. Wenn der Firma Gebr. Hi. ein Zwischenbenutzungsrecht zusteht, so darf sich auch die Beklagte, die lediglich für diese Firma die das Patent verletzenden Maschinen (Bohrhämmer) herstellte, darauf berufen und ist deshalb ihr Einwand rechtsrheblich. Denn wer nach § 7 PatVerlG. ein Zwischenbenutzungsrecht erworben hat und daher berechtigt ist, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs weiter zu benutzen, kann dies auch in der Weise tun, daß er die Weiterbenutzung in einer fremden Werkstätte vornimmt. Allerdings fehlen in § 7 PatVerlG. die Worte „in eigenen oder fremden Werkstätten“, wie es § 5 PatG. ausdrücklich besagt. Allein das Zwischenbenutzungsrecht des PatVerlG. ist dem Vorbenutzungsrecht des § 5 PatG. nachgebildet, und es fehlt auch sonst an sachlichen Gründen, das Zwischenbenutzungsrecht auf die eigene Werkstätte des Berechtigten zu beschränken.

2. Es kommt also auf das Zwischenbenutzungsrecht der Firma Gebr. Hi. an. Nach Annahme des Berufungsgerichts hat diese Firma das Zwischenbenutzungsrecht zwar zunächst erworben, es aber später verloren. Erworben hatte sie das Zwischenbenutzungsrecht dadurch, daß sie die Erfindung alsbald nach Ablauf der ursprünglichen Schutzfrist des Patents in Benutzung nahm, also noch vor dem 1. April 1920. Im einzelnen war nach dem Berufungsurteil der Sachverhalt folgender: Inhaber der Firma Gebr. Hi. waren Ernst und Wilhelm Hi. Die Firma hatte neben anderen Betrieben eine besondere „Abteilung Sprockhövel“, wo die Bohrhämmer nach dem Patent der Klägerin hergestellt wurden. Die Abteilung Sprockhövel war zwar auf den Namen des Wilhelm Hi. angemeldet. Das war aber nur eine sogenannte buchungstechnische Maßnahme, die zur Umgehung

von Verbandsvorschriften — Wilhelm H. persönlich war nicht Verbandsmitglied — gewählt worden war. In Wirklichkeit handelte es sich um einen Betrieb der Gesellschaft in Firma Gebr. H.

Hierin trat am 1. Juli 1920 eine Änderung ein. An diesem Tage schied Ernst H. aus der Firma Gebr. H. aus. Diese wurde von Wilhelm H. übernommen. Ernst H. übernahm, wie es im Berufungsurteil heißt, den Betrieb Sprockhövel mit Maschinen und Arbeitern. „Gleichzeitig“ wurde vereinbart, daß Ernst H. die Bohrhämmer nach dem Patent der Klägerin herstellen und seine gesamte Fabrikation an Wilhelm H., in Firma Gebr. H., käuflich liefern solle, während letztere ihren gesamten Bedarf an solchen Bohrhämmern nur von Ernst H. zu beziehen habe. Über diese beiderseitigen Verpflichtungen wurde der schriftliche Vertrag vom 1. Juli 1920 errichtet. Von dem Zwischenbenutzungsrecht ist damals nicht gesprochen worden, weil die Möglichkeit einer Patentverlängerung von den Vertragsschließenden nicht in Erwägung gezogen worden war.

Das Berufungsgericht nimmt an, daß der Betrieb Sprockhövel derjenige gewesen sei, an dem das den Vertragsteilen damals unbekanntes Zwischenbenutzungsrecht gehaftet habe, und gelangt in sinnemäßiger Anwendung der §§ 314, 926 BGB. weiter dazu, daß beim Fehlen entgegenstehender Abreden das Zwischenbenutzungsrecht mit dem Betrieb Sprockhövel auf Ernst H. übergegangen sei. Andernfalls aber, so meint es, wenn das Zwischenbenutzungsrecht nicht auf Ernst H. übertragen worden sein sollte, würde es erloschen sein, weil es ohne den Betrieb, an den es geknüpft gewesen sei, nicht habe weiter bestehen können, dieser aber von Ernst H. übernommen worden sei.

Demgegenüber macht die Revision in erster Linie geltend: Nach dem Vertrage vom 1. Juli 1920 sei der Betrieb Sprockhövel auch weiterhin der Betrieb der Firma Gebr. H. geblieben und Ernst H. habe für die Vertragsdauer nur die Herstellung der Hämmer, nicht aber deren Vertrieb gehabt. Das Vertriebsrecht habe Ernst H. erst nach Kündigung des Vertrags erhalten sollen. Zu einer vertragsmäßigen Kündigung aber sei es nicht gekommen. Also sei Sprockhövel nach wie vor der Betrieb der Firma Gebr. H. geblieben.

In ihrem Ausgangspunkt setzt sich die Revision mit den Feststellungen des Tatrichters in Widerspruch. Danach bestanden ursprünglich mehrere Betriebsabteilungen, unter ihnen die Fabrik in

Sprockhövel, in der die Hämmer hergestellt wurden. Dieser Betrieb ist in seiner Gesamtheit auf Ernst H. übergegangen. Der Vorderrichter stellt dies ausdrücklich fest und es ist auch von Wilhelm H. als Zeugen besonders bestätigt worden. Außerdem wurde das schriftliche Abkommen vom 1. Juli 1920 getroffen, nach dem in der dort bezeichneten Weise eine Art Interessengemeinschaft zwischen Ernst H. und dem nunmehrigen Alleininhaber der Firma Gebr. H., Wilhelm H., errichtet wurde. Die alleinige Herstellung der Hämmer übernahm Ernst H., den alleinigen Verkauf die Firma Gebr. H.

Damit ist freilich die Frage, bei wem das Zwischenbenutzungsrecht — hierauf, nicht auf den „Betrieb Sprockhövel“ kommt es an — verblieben ist, noch nicht beantwortet. Von vornherein steht fest, daß eine Vervielfältigung des Zwischenbenutzungsrechts als ausgeschlossen zu gelten hat. Es ist weder eine Verdopplung noch eine Spaltung des Rechts möglich. Das Zwischenbenutzungsrecht schafft wie das Vorbenutzungsrecht für den Berechtigten eine die Befugnisse des Patentinhabers einschränkende einmalige Ausnahme, die immer nur einem einzigen Betriebe zugute kommen und durch Handlungen des Berechtigten in ihrem Umfang nicht erweitert werden kann. Will er dies Recht übertragen, so kann er das nur zusammen mit dem Betrieb tun. Betriebsteilung führt niemals zur Vervielfältigung des Vor- oder des Zwischenbenutzungsrechts, sondern es muß in jedem Einzelfalle geprüft werden, wohin dieses Recht nach dem Vertrage gelangt ist. Umgekehrt ist auch keine Spaltung dieser Rechte in die einzelnen Befugnisse, die das Patentrecht nach § 4 PatG. gewährt, rechtlich möglich, weil das Vor- und das Zwischenbenutzungsrecht einheitliche Rechte sind, die ebensowenig wie das Patentrecht als solches eine Zerlegung in einzelne Teilbefugnisse gestatten. Das Recht der Lizenzerteilung kommt hierbei nicht in Betracht.

Regelt worden ist die Frage im mündlichen und schriftlichen Abkommen zwischen Ernst und Wilhelm H. nicht. Sie ist überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden. Es kommen nur die zwei Möglichkeiten in Betracht, daß entweder die Firma Gebr. H. das Zwischenbenutzungsrecht behalten oder Ernst H. es erworben hat. Ob hier, wie der Vorderrichter will, ohne weiteres sinngemäß die Regeln vom Zubehör anwendbar sind, ist nicht völlig zweifellos, weil es sich um einen Teil des Gesamtbetriebs handelte und fraglich

erscheint, ob an diesem Teil das Zwischenbenutzungsrecht „haftete“. Denn der Verkauf, der Maschinenvertrieb, auf den vor allem die Revision Gewicht legt, berührte das gesamte Unternehmen, mochte auch „buchtechnisch“ die Bohrhämmerfabrikation selbst damals auf den Namen von Wilhelm H. gehen. Nun läßt sich die Lage, wie sie durch den schriftlichen Vertrag vom 1. Juli 1920 geschaffen war, von zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten. Einmal so, daß der Betrieb Sprockhövel bloß die Herstellungsstätte der Firma Gebr. H. sein sollte, genau ebenso, wie es jetzt die Fabrik der Beklagten ist. Zweitens aber ist die Auffassung möglich, daß die Firma Gebr. H. nur ein ausschließliches Bezugsrecht haben sollte, im übrigen jedoch die Herstellung der Hämmer endgültig aus der Hand gab. Es fragt sich, wo der Schwerpunkt liegt, beim Alleinverkauf oder der Alleinerstellung. Die Entscheidung ist in letzterem Sinne zu treffen. Die Auffassung, daß die Firma Gebr. H. gewissermaßen Herrin des Gesamtbetriebs blieb und die Fabrik von Ernst H. nur ihre Herstellungsstätte sein sollte wie jetzt die Fabrik der Beklagten, lag damals fern, weil den Vertragsteilen der Gedanke an die Möglichkeit eines Zwischenbenutzungsrechts überhaupt nicht gekommen war. Sie lag nicht nur fern, sie wäre auch, wenn man den Gedanken an das Zwischenbenutzungsrecht völlig ausschaltet — und so muß die Sache betrachtet werden —, geradezu unverständlich gewesen. Denn nach der damaligen Auffassung der Vertragsteile konnte jedermann die Hämmer herstellen und von diesem Standpunkt aus kam eine Regelung der Vertragsschließenden wie zwischen einem Schutzrechtsinhaber und seiner Herstellungsfabrik überhaupt nicht in Betracht. Demgemäß ist diese Regelung denn auch in ganz anderer Weise getroffen worden. Nach Nr. 3 des schriftlichen Vertrags vom 1. Juli 1920 war die Firma Gebr. H. verpflichtet, sich nach besten Kräften um den Absatz zu bemühen, und durfte während der Vertragszeit kein anderes System vertreiben. Die Herstellung der Hämmer war also völlig in die Hand von Ernst H. übergegangen. Wichtig ist ferner die Art und Weise, wie die Vertragsschließenden die Kündigung der Interessengemeinschaft geregelt haben. Im schriftlichen Vertrage war eine Kündigung mit einjähriger Kündigungsfrist vorgesehen. Dazu bestimmte Nr. 7 des Vertrags:

„Während der Kündigungszeit sind Gebr. H. berechtigt, 50%“

ihrer Bedarfs anderweitig zu beziehen, während Ernst H. berechtigt ist, während dieser Zeit 50% seiner Fabrikation anderweitig zu verkaufen“.

Hiernach war klar: Nach Beendigung der Interessengemeinschaft verfügte Ernst H. über seine gesamte Fabrikation der Bohrhämmer nach System H. (Klägerin) selbständig. Schon vorher, nach erfolgter Kündigung, während des Laufes der einjährigen Kündigungsfrist, waren die beiderseitigen Beziehungen auf die Hälfte ihres bisherigen Umfangs beschränkt. Unter solchen Umständen erscheint allerdings die vom Vorderrichter in Anlehnung an Fay, 3. Aufl., S. 281, Anm. 22 zu § 5 herangezogene Analogie der Rechtsfigur des Zubehörs verwertbar und die Auffassung des Berufungsgerichts haltbar, daß mit der Übertragung des Sonderbetriebs Sprochhövel auch alles, was irgendwie damit zusammenhängt, also auch das den Vertragsteilen damals nicht bekannte Weiterbenutzungsrecht, auf Ernst H. übergegangen ist (RG. in Leipz. Zeitschr. 1907 Sp. 907 Nr. 12 und in der Ztschr. f. Industrie-R. 1908 S. 102), gleichviel, ob für die frühere Zeit eine solche Verknüpfung nachweisbar ist. Außerdem: In der technischen Benutzung kam die Ausübung des Zwischenbenutzungsrechts in erster Linie zum Ausdruck; die bloß kaufmännische Verwertung der Erzeugnisse, falls sie überhaupt für den Erwerb eines Zwischenbenutzungsrechts von Bedeutung sein sollte, trat dagegen zurück. Nur so findet auch die Ausfüllung der Vertragslücke eine befriedigende Lösung: Der abgetrennte Betrieb Sprochhövel mit seinen lediglich auf die Herstellung von Hämmern nach System H. abgestellten Einrichtungen wäre andernfalls nach Beendigung des Vertrags völlig lahmgelegt gewesen, während die Firma Gebr. H. wegen Verlustes des Zwischenbenutzungsrechts lediglich gezwungen ist, die kaufmännische Verwertung der H.-Hämmer einstweilen einzustellen. Ernst H. hatte also durch den Auseinandersehungsvertrag das Zwischenbenutzungsrecht erworben und es bedarf keiner Erörterung, ob dem zweiten Entscheidungsgrund des Oberlandesgerichts — Verlust des Zwischenbenutzungsrechts der Firma Gebr. H. durch Zurückbehaltung des Zwischenbenutzungsrechts ohne Betrieb — beigestimmt werden könnte. Der Umstand, daß es später zu einer vertragsmäßigen Kündigung der Interessengemeinschaft nicht gekommen ist, ließ die Übertragung des Betriebs Sprochhövel und deren Rechtsfolgen unberührt.

3. Damit ist der Unterfangungsanspruch als berechtigt nachgewiesen. Anders steht es indes mit der Feststellung der Schadenersatzpflicht, wenngleich die Revision insoweit keinen Angriff gegen das Berufungsurteil erhoben hat. Das Oberlandesgericht unterscheidet hier nicht zwischen dem Schadenersatz nach § 35 Abs. 1 PatG. und der angemessenen Vergütung nach § 7 Abs. 2 PatVerlG., stellt vielmehr beides einander gleich. Es führt aus: Nachdem die Beklagte durch das Schreiben der Klägerin vom 24. Dezember 1920 verwarnet worden sei, habe die Beklagte grob fahrlässig oder sogar mit bedingtem Vorsatz gehandelt, weil sie, statt sich bei einer im Patentrecht geschulten Persönlichkeit über die Rechtslage zu erkundigen, es darauf habe ankommen lassen, ob das Patent verletzt werde, und die Warnung in den Wind geschlagen habe. Bezeichnend sei auch, daß sie in ihrem Erwiderschreiben vom 29. Dezember 1920 sich mit Unkenntnis entschuldigt habe, jetzt dagegen diese Verteidigung überhaupt nicht mehr vorbringe. Aber auch schon vor Empfang des Warnungsschreibens hätte die Beklagte, so wird weiter gesagt, allen Grund gehabt, die Rechtslage in der bezeichneten Weise aufzuklären. Ihr Verhalten auch schon für die frühere Zeit sei ihr als bedingter Vorsatz, mindestens jedoch als grobe Fahrlässigkeit anzurechnen und sie demgemäß nach § 35 PatG. zum Schadenersatz und zur Rechnungslegung verpflichtet. Die gleiche Rechtsfolge ergebe sich im Anschluß an RGZ. Bd. 106 S. 375 bei Anwendung des dem § 7 Abs. 2 PatVerlG. zugrunde liegenden Rechtsgebankens, wonach auch ohne schuldhaftes Handeln vom Beginne der verlängerten Schutzfrist an die Verpflichtung zur Zahlung angemessener Vergütung für den unbefugten Benutzer entstehe.

Hieran ist, wie schon bemerkt, zu beanstanden, daß die Folgen der objektiven Verletzung eines verlängerten Patentees und der grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Patentverletzung nach § 35 PatG. nicht die gleichen sind. Bei bloß objektiver Verletzung wird dem Berechtigten nur eine angemessene Vergütung gewährt, bei schuldhafter Patentverletzung nach § 35 PatG. dagegen Ersatz des vollen Schadens. Es erhellt, daß die Verpflichtung des Patentverletzers im Falle des § 35 PatG. umfassender ist. Die Verpflichtungen des Verletzers in beiden Fällen decken sich nicht. Der Schadenersatz wird im allgemeinen, unbeschadet der Befugnis des Verletzten, auch eine angemessene Lizenz-

gebühr als Maßstab zu wählen, nach den persönlichen Verhältnissen des Berechtigten und der von ihm erlittenen Einbuße bemessen, die Vergütung dagegen nach der Bedeutung des Patents (vgl. die für ähnliche Rechtslagen ergangenen Entscheidungen in RRG. Bd. 92 S. 329; Bd. 95 S. 220, 224).

Auf diesen Unterschied kommt es aber vorliegend an, weil die Annahme des Vorderrichters, daß die Beklagte schuldhaft gehandelt habe, rechtlich nicht begründet ist. Es ist dabei übersehen worden, daß die Rechtslage dieses Sonderfalls überaus zweifelhaft war und seine Beurteilung auch durch eine patentrechtlich geschulte Persönlichkeit durchaus verschieden ausfallen konnte, weil es sich im wesentlichen um die Ausfüllung einer Vertragslücke handelte. Die Klägerin kann daher nur eine angemessene Vergütung wie im Falle des § 7 Abs. 2 PatVerfG. beanspruchen.