

50. 1. Unter welchen Voraussetzungen steht ein Vorbenutzungsrecht demjenigen zu, der eine fremde, im Ausland geschützte und später auch im Inland patentierte Erfindung benutzt hat?

2. Zum Weiterbenutzungsrecht des § 6 der Bekanntmachung vom 6. Juli 1921.

3. Wer trägt die Kosten, wenn die Klage zurückgenommen wird, weil sich der Rechtsstreit erledigt habe?

PatG. § 5. Bef., betr. die Begründung, Erhaltung oder Wiederherstellung von gewerblichen Schutzrechten der Angehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika, vom 6. Juli 1921 (RGBl. S. 844) § 6. ZPO. § 271.

I. Zivilsenat. Urf. v. 7. Juli 1926 i. S. F. (Bekl.) w. L. W. C. (Kl.).  
I 365/25.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Für die Klägerin, eine amerikanische Gesellschaft mit dem Sitz in Chicago, sind die folgenden deutschen Reichspatente eingetragen:

1. Nr. 366682 mit Wirkung vom 20. August 1921 auf einen Schreibstift mit verstellbarer Mine,
2. Nr. 367932 mit Wirkung vom 31. Mai 1914 auf einen Bleistifthalter mit Magazinschieber.

Für beide Patente wird die Priorität gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883/2. Juni 1911 auf Grund der Anmeldung in den Vereinigten Staaten beansprucht, die zu 1 am 28. Oktober 1914, zu 2 am 10. Oktober 1913 erfolgt ist. Mit Wirkung vom 25. August 1921 ist ferner für die Klägerin unter Nr. 277953 das Wort „Eversharp“ als Warenzeichen für Bleistifte, Füllbleistifte und deren Teile eingetragen. Der Beklagte vertreibt Füllbleistifte, die von den Firmen F. und L. unter Benutzung der als Patente für die Klägerin eingetragenen Erfindungen hergestellt sind, unter der Bezeichnung „Goldfink-Zimmerspiz“. Mit der Behauptung, daß diese Stifte slavische Nachahmungen ihrer geschützten Stifte seien und daß der Beklagte durch deren Vertrieb gegen § 826 BGB. verstoße sowie ihre Patent- und Warenzeichenrechte verlege, hat die Klägerin auf Unterjagung der Herstellung, des Inverkehrbringens, Feilhaltens oder Gebrauchens der nach ihrem Patent hergestellten oder mit dem Zeichen „Eversharp“ oder „Zimmerspiz“ versehenen Stifte, ferner auf Rechnungslegung und Schadensersatz geklagt. Der Beklagte hat die behauptete „slavische“ Nachahmung bestritten und geltend gemacht, den Lieferfirmen stehe hinsichtlich des Patents 366682 ein Vorbenutzungsrecht aus § 5 PatG. und bezüglich des Patents 367932 ein Weiterbenutzungsrecht aus Nr. 6 der Bekanntmachung vom 6. Juli 1921 zu; die von ihm gebrauchte Warenbezeichnung verlege diejenige der Klägerin nicht. Nachdem im Oktober 1923 für den Beklagten auf Grund seiner Anmeldung vom 19. Juli 1923 die Worte „Goldfink-Zimmerspiz“ als Warenzeichen eingetragen worden waren und er dies im Rechtsstreit geltend gemacht hatte, erklärte die Klägerin in der nächsten mündlichen Verhandlung, sie nehme die Klage, soweit sie auf das Warenzeichen 277953

gestützt sei, zurück, bitte aber, insoweit dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen. Der Beklagte erklärte sich mit der Zurücknahme einverstanden, verwahrte sich aber gegen die Kostenlast. Beide Vordergerichte verurteilten den Beklagten im übrigen nach dem Klageantrag und legten ihm sämtliche Kosten auf. Seine Revision führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

#### Gründe:

Das Kammergericht trifft keine endgültige Entscheidung darüber, ob die vom Beklagten vertriebenen Schreibstifte eine slavische Nachahmung der Stifte der Klägerin seien und ob daher Ansprüche auf Grund des § 826 BGB. gegeben seien; es hält die Klageansprüche vielmehr schon wegen der Verletzung der Patente für begründet. Es führt dazu aus: Sowohl § 5 PatG. wie § 6 der Bekanntmachung vom 6. Juli 1921 setzen voraus, daß der Benutzungsbesitz selbständig gegenüber demjenigen des Patentinhabers bestehe und nicht in irgendeiner Form von ihm abgeleitet sei; es müsse also eine Doppelerfindung vorliegen; nur solange kein Patent erteilt sei, dürfe die Erfindung eines anderen verwertet werden. Mit Recht wendet sich hiergegen die Revision.

Der Beklagte bestreitet die Patentverletzung unter Berufung darauf, daß seinen Lieferfirmen ein Vorbenutzungsrecht gegenüber dem Patent 366 682 und ein Weiterbenutzungsrecht gegenüber dem Patent 367 982 zuständen. Wenn dies der Fall ist, so würde den Beklagten der Vorwurf der Patentverletzung schon deshalb nicht treffen, weil dann die Herstellung der von ihm vertriebenen Stifte nicht rechtswidrig und daher auch ihr Weitervertrieb ihm ohne weiteres gestattet wäre. Nach den der Entscheidung zugrunde zu legenden Behauptungen des Beklagten haben F. und L. bereits lange vor Anmeldung der Patente in Deutschland die Stifte hergestellt, nachdem die Patente in den Vereinigten Staaten auf die Erfindungen erteilt und die danach hergestellten Stifte in großen Mengen in Deutschland verbreitet waren. Ob die übrigen Voraussetzungen des Vorbenutzungs- und des Weiterbenutzungsrechts gegeben waren, hat das Berufungsgericht nicht geprüft, da es schon aus seinen oben wiedergegebenen Erwägungen diese Rechte verneint.

Was das Vorbenutzungsrecht betrifft, so geht das Berufungsgericht mit Recht davon aus, daß der maßgebende Zeitpunkt, vor

dem es erworben sein muß, der Tag der Anmeldung in Deutschland, also der 20. August 1921 ist, nicht derjenige der beanspruchten amerikanischen Priorität (vgl. RGZ. Bd. 99 S. 145). Benutzt haben F. und L. die Erfindung nach der Darstellung des Beklagten lange vor dieser Zeit. Allerdings haben sie dabei die Erfindung der Klägerin benutzt. Aber das allein kann ihr Vorbenutzungsrecht nicht hinfällig machen. Daß der Benutzung nicht eine eigene Erfindung zugrunde zu liegen braucht, ist jetzt die herrschende Ansicht und wird auch vom Reichsgericht ständig vertreten. Geschützt soll eben der Besitzstand der Benutzung werden. Die Ansicht des Berufungsgerichts, es müsse eine Doppelerfindung vorliegen, ist also jedenfalls rechtsirrtümlich. Zweifelhafter ist die Frage, ob auch eine unter Verwertung der fremden, später patentierten Erfindung erfolgte Benutzung ein Vorbenutzungsrecht im Sinne des § 5 PatG. verschaffen kann. Fay verneint die Frage mit der Begründung, es ergebe sich dies aus dem Begriff der Vorbenutzung (Fay, Patentgesetz, 4. Aufl. § 5 Anm. 5). Er führt insbesondere aus: nachdem ein Patent im Ausland erteilt, die Erfindung veröffentlicht oder im Inland offenkundig benutzt sei, könne ein Vorbenutzungsrecht nicht mehr begründet werden (a. a. O. S. 624, im Anh. Internationales Patentrecht Anm. 13). Den letzteren Standpunkt teilen auch Damme-Dutter, das Deutsche Patentrecht, S. 424, mit der Begründung, auf Grund allgemeiner Kenntnis könnten Sonderrechte wie das Vorbenutzungsrecht überhaupt nicht entstehen. Diese Ansicht wird aber dem Wortlaut und dem Zweck des § 5 PatG. nicht gerecht. Das Reichsgericht hat sich mit der Frage der Selbständigkeit des Vorbenutzungsrechts gegenüber der patentierten Erfindung, abgesehen von früheren Urteilen, z. B. in RGZ. Bd. 37 S. 44, ausführlicher in seiner Entscheidung vom 22. März 1912 (III 354/11, abgedr. JW. 1912 S. 697 Nr. 27) beschäftigt. Dort wird allerdings auch eine gewisse Selbständigkeit der Vorbenutzung verlangt und der Satz der früheren Entscheidung (RGZ. Bd. 37 S. 44) gebilligt, daß der Vorbenutzer sich in einem von dem späteren Patentberechtigten unabhängigen oder mit dessen Einwilligung erlangten Besitz befunden haben müsse. Die übrigen Ausführungen ergeben aber doch, daß der Hauptwert darauf gelegt wurde, ob die Entnahme rechtswidrig erfolgt ist, und daß dies insbesondere dann angenommen wurde, wenn die Ent-

nahme einer nicht der Öffentlichkeit übergebenen Erfindung ohne oder sogar gegen den Willen des Erfinders geschehen war. Und tatsächlich kann auch allein ausschlaggebend sein, ob der Benutzer sich im redlichen Besitzstande der Benutzung befindet. Denn geschützt ist nach Wortlaut und Zweck des § 5 PatG., welcher den durch die Einleitung eines entsprechenden Unternehmens gewonnenen Besitzstand als ein berechtigtes Interesse schützen will, jeder, der die Erfindung bereits redlich in Benutzung genommen hat.

Eine solche redliche Benutzung des Erfindungsgebankens wird nicht schon dadurch hinfällig gemacht, daß darin die Erfindung des späteren Patentinhabers verwertet wird. Es kommt in einem solchen Falle vielmehr auf die Umstände an. Man wird sagen können, daß der Benutzer die nicht im Inlande patentierte Erfindung auch dann redlich benutzt, wenn keine Umstände dafür vorliegen, daß der Erfinder auf seine Erfindung noch ein inländisches Patent nachsuchen und erhalten wird. Diese Voraussetzung wird bei einem im Ausland erteilten Patent in der Regel solange nicht gegeben sein, als noch nach den gesetzlichen Bestimmungen ein Inlandspatent mit der ausländischen Priorität erteilt werden kann oder sonst auch schon Umstände darauf hindeuten, daß ein inländisches Patent nachgesucht werden soll. Anders aber ist die Benutzung einer schon durch Auslandspatent geschützten Erfindung dann zu beurteilen, wenn solche Umstände nicht vorliegen. Das aus der Benutzung entstehende Sonderrecht beruht dann nicht, wie Damme meint, lediglich auf der allgemeinen Kenntnis, sondern auf ihrer besonderen Verwertung. Die Offenkundigkeit steht in solchem Falle, wenn später das Patent in Deutschland mit der ausländischen Priorität nachgesucht wird, dieser Patenterteilung nicht entgegen, andererseits vermag dann aber die Patenterteilung auch nicht die Fortsetzung der früher begonnenen Benutzung eines Dritten zu hindern. Hier liegen nun verschiedene Umstände vor, die für die Redlichkeit der Benutzung der später durch das Patent Nr. 366 682 geschützten Erfindung sprechen. Das Patent war in den Vereinigten Staaten bereits mit Wirkung vom 28. Oktober 1914 erteilt worden. Bis zum Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten, also bis Anfang 1917, war die Erfindung in Deutschland nicht zum Patent angemeldet worden. Nach der damaligen Lage der Gesetzgebung war auch eine

Patenterteilung in Deutschland nicht mehr angängig. Es ist deshalb eine Nachprüfung der für die Redlichkeit in Betracht kommenden Umstände durch den Tatrichter geboten.

Ob in einem Falle der vorliegenden Art, in dem ein inländisches Patentrecht des Amerikaners zur Zeit der Benutzung noch gar nicht entstanden war, auch § 6 der Bekanntmachung vom 6. Juli 1921 zur Anwendung kommen kann, wie der Beklagte in der Revisionsverhandlung ausgeführt hat, kann dahingestellt bleiben, da dort gleichfalls guter Glaube in der Benutzung, also redliche Benutzung verlangt wird.

Nach den obigen Ausführungen reicht auch im zweiten Falle die lediglich auf unselbständige Benutzung gestützte Begründung für die Nichtanwendbarkeit des § 6 der Bekanntmachung vom 6. Juli 1921 nicht aus. Die Umstände sind hier aber insofern noch ganz andere, als § 6 gerade die Benutzung der später patentierten Erfindung unmittelbar voraussetzt. Das Berufungsgericht wird daher die Sache unter Abständnahme von seinen Bedenken erneut zu prüfen haben. Wegen der Rechtswirksamkeit und der Bedeutung des § 6 der Bekanntmachung mag dabei auf die Entscheidung des Senats vom heutigen Tage I 444/1925 (S. 252 dieses Bandes) hingewiesen werden.

Begründet ist schließlich die Revision auch insoweit, als sie rügt, durch die Entscheidung über die Kosten des Warenzeichenanspruchs sei § 271 ZPO. verletzt worden. Das Berufungsgericht hat diese Kosten dem Beklagten auferlegt, obwohl die Klägerin insoweit die Klage zurückgenommen hatte. Das Landgericht, auf dessen Ausführungen das Berufungsgericht verweist, begründete die Entscheidung folgendermaßen: Der Warenzeichenanspruch der Klägerin sei mit dem Nachweis des Beklagten, daß ihm eine angeblich verletzende Bezeichnung „Goldfink-Summerspiz“ als Warenzeichen im Laufe des Rechtsstreits geschützt worden sei, hinfällig geworden. Da sie dann aber alsbald die Klage zurückgenommen habe, müsse nach § 93 ZPO. geprüft werden, ob die Klage insoweit bis zu jener Zeit begründet war. Das sei zu bejahen. Es hat also den Fall so behandelt, als wenn die Klägerin die Klage insoweit für erledigt erklärt hätte. Diese Bedeutung hatte aber die Erklärung der Klägerin nicht; sie ging vielmehr ausdrücklich dahin, daß die Klage in diesem Punkt

zurückgenommen werde. Als Zurücknahme hat auch der Beklagte die Erklärung aufgefaßt; denn er hat ausdrücklich sein Einverständnis damit erklärt. Die durch den rechtskundigen Vertreter der Klägerin abgegebene Erklärung kann daher auch nur in diesem formellen Sinne verstanden werden. Daß dabei die Klägerin den Antrag gestellt hat, die Kosten auch insoweit dem Beklagten aufzuerlegen, kann daran nichts ändern. Dann aber greift die zwingende Vorschrift des § 271 BPO. ein, daß die Klägerin für diesen Teil die Kosten zu tragen hat, und es mußte dem hierauf gerichteten Antrag des Beklagten stattgegeben werden ohne Rücksicht darauf, ob dieser Klagenanspruch ursprünglich begründet gewesen war oder nicht.