

**2. Voraussetzungen für die Zurücknahme eines Patents.**

PatG. § 11 Abs. 2. Revidierte Pariser Verbands-Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 2. Juni 1911 (RGBl. 1913 S. 209).<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Die Haager Fassung vom 6. November 1925 ist noch nicht in Kraft.  
D. E.

I. Zivilsenat. Ur. v. 15. Januar 1927 i. S. L. (Rl.) w. F. Erben  
(Bekl.). I 350/25.

I. Reichspatentamt.

Das Patent 185839 bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Ausheben von Glasaufeln aus der Schmelze mittels mehrerer übereinander liegender Rollenpaare und zum Fertigfühlen in ununterbrochenem Arbeitsgang, kurz auf einen Rollenaufzug und einen Kühlschacht. Die Vorrichtung findet Verwendung bei dem nach seinem Erfinder, einem Ausländer, dem Erblaffer der Beklagten, genannten F.'schen Verfahren, das selbst schon zur Zeit der Klagerhebung nicht mehr Patentschutz genoß. Nach diesem Verfahren arbeiten, vom Kläger abgesehen, in Deutschland zur Zeit nur die drei Nebenintervenienten, die auch die patentierte Vorrichtung auf Grund eines Lizenzvertrags benutzen. Der Kläger verlangt Zurücknahme des Patents und macht geltend, daß die Erfindung nach Patent 185839 ausschließlich außerhalb des Deutschen Reichs ausgeführt werde; denn es komme nicht auf die Benutzung, sondern auf die Herstellung der geschützten Vorrichtung an. Das alleinige Recht zur Herstellung und zur Lieferung nach Deutschland habe aber die Maschinenfabrik F. H. in Belgien erworben. Wolle man indessen auf die Benutzung der Vorrichtung entscheidendes Gewicht legen, so sei die Benutzung durch die drei Lizenznehmer allein, denen noch dazu nur beschränkte Rechte zuständen, unzulänglich. Die Beklagten und die Nebenintervenienten entgegneten, es komme nicht so sehr auf die Herstellung für doch immer nur wenige Fabriken als vielmehr auf die Benutzung innerhalb der deutschen Glasfabrikation an; und bei dem Umfang der Betriebe der Nebenintervenienten sei den Belangen der inländischen Industrie genügend Rechnung getragen.

Das Reichspatentamt hat die Klage abgewiesen und die Kosten des Verfahrens dem Kläger auferlegt. Nach Einlegung der Berufung ist das Patent durch Zeitablauf erloschen. Hinsichtlich der Kosten, über die nur noch gestritten wurde, blieb die Berufung des Klägers ohne Erfolg.

Gründe:

Nach § 11 Abs. 2 PatG. kann ein Patent zurückgenommen werden, wenn die Erfindung ausschließlich oder hauptsächlich außer-

halb des Deutschen Reichs ausgeführt wird. Diese Voraussetzung war an und für sich für die Vorrichtung — Rollenaufzug und Kühlschacht — nach Patent 185839 gegeben. Denn die Vorrichtung ist ausschließlich im Ausland ausgeführt worden und die Lizenznehmer haben sie sich durch Einfuhr verschaffen müssen, um dann allerdings im Inlande damit zu arbeiten.

Das Reichspatentamt hat aber die Zweckbestimmung des § 11 Abs. 2 PatG., der inländischen Wirtschaft als Kampfmittel gegenüber einer schädlichen ausländischen Einfuhr zu dienen, richtig erkannt und zutreffend angenommen, daß nach der Absicht des Gesetzes von der Befugnis („kann“) der Patentzurücknahme nur Gebrauch gemacht werden solle — dann allerdings auch müsse —, wenn die Verhinderung der ausschließlichen Einfuhr aus dem Ausland im öffentlichen Interesse liege, wenn sie zum Schutze der deutschen Industrie erforderlich erscheine. Nun weist die angefochtene Entscheidung mit Recht darauf hin, daß die patentierte Vorrichtung in vollem Umfang in Deutschland benutzt worden ist dadurch, daß die Nebenintervenienten mit ihr in ausgedehntem Maße nach dem F.'schen Verfahren arbeiten. Ein Bedürfnis dafür, daß auch ihre Herstellung im Inland erfolge, hat allein der Kläger für sich in Anspruch genommen. Daß irgend ein anderer industrieller Betrieb, etwa auch eine Maschinenfabrik, sich für die Herstellung des Rollenaufzugs nebst Kühlschacht in Deutschland eingesezt hätte, hat der Kläger nicht darzulegen vermocht. Kein anderer als der Kläger hat also offenbar ein unmittelbares Interesse an der Herstellung der patentierten Vorrichtung geltend zu machen gehabt. Hiernach hat das Reichspatentamt das Vorliegen eines öffentlichen Interesses mit Recht verneint.

Es kommt hinzu, daß nach dem — hier gleichfalls anzuwendenden — Art. 5 Abs. 2 der revidierten Pariser Verbands-Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 2. Juni 1911 der Verfall eines Patents wegen Nichtausübung in einem Verbandsland nur dann ausgesprochen werden kann, wenn der Patentinhaber keine Gründe für seine Untätigkeit dartut. Hieraus folgt, daß dem Patentinhaber ein Verschulden bei der ausschließlichen Herstellung einer patentierten Vorrichtung im Auslande zur Last fallen muß, wenn die Zurücknahme des Patents ausgesprochen werden soll. Ein solches Verschulden ist aber noch nicht darin zu

erblicken, daß die Beklagten den allein vom Kläger erhobenen Anspruch, ihm die Herstellung der patentierten Vorrichtung zu übertragen, nicht befriedigt haben. Auch hier wieder ist entscheidend, daß anderwärts im Deutschen Reich ein Herstellungsbedürfnis überhaupt nicht hervorgetreten ist. Nur wenn der Kläger sich für ein solches noch auf andere Hersteller von Maschinen als sich selbst berufen könnte, wären die Beklagten gehalten, Gründe für ihre „Untätigkeit“, für ihre Zurückhaltung der deutschen Wirtschaft gegenüber darzutun. Die Sachlage erfordert dies aber um so weniger, als zwar die Rollenaufzüge und Kühlschächte aus dem Ausland hereinkommen, dagegen alle anderen weit zahlreicheren Teile der dem F.'schen Verfahren dienenden Maschinen in Deutschland selbst hergestellt werden.

Das Reichspatentamt hat hiernach mit Recht die Anwendung des § 11 Abs. 2 PatG. abgelehnt und die Klage abgewiesen. Seine Entscheidung war daher, nachdem die Hauptsache durch Erlöschen des Patents ihre Erledigung gefunden hatte, hinsichtlich der Kosten zu bestätigen.