

53. 1. Ist die Vorbenutzung eines patentierten Verfahrens dann offenkundig, wenn die zur Ausübung des Verfahrens dienende Maschine in der Fabrik, für die sie bestimmt ist, hergestellt wird, insbesondere dann, wenn dafür ein betriebfremder Unternehmer hinzugezogen wird?

2. Ist in diesem Falle Offenkundigkeit vorhanden, wenn der fremde Unternehmer die erforderlichen Maschinenzeichnungen in seinen eigenen Betriebsräumen anfertigen läßt?

3. Ist im letzteren Fall, abgesehen von der Frage der Offenkundigkeit, eine mittelbare Benutzung des Verfahrens durch Anfertigung der Maschinenzeichnungen begrifflich möglich?

PatentG. § 2.

I. Zivilsenat. Urtr. v. 10. November 1928 i. S. J. G. F. (Bekl.)  
w. M. & Co. (Kl.). I 86/28.

I. Reichspatentamt.

Der Beklagten ist mit Wirkung vom 12. April 1919 durch das Patent 360034 ein Verfahren zur Verhütung von Explosionen in Karbidbehältern von Äthylenentwicklungsapparaten des Einwurfsystems geschützt, das nach seinem Patentanspruch 1 dadurch gekennzeichnet ist,

daß die gleichzeitige Anwesenheit wesentlicher Mengen Sauerstoff bzw. Luft neben Äthylen im Zeitpunkt des Einfüllens des Karbids in den Karbidbehälter ausgeschlossen wird.

Die Patentansprüche 2 und 3 lauten:

2. Verfahren zum Verhüten von Explosionen im Karbidbehälter von Äthylenentwicklungsapparaten des Einwurfsystems nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Einfüllen des Karbids in den Karbidbehälter vermittels eines auf den Behälter aufgepaßten Einfülltrichters erfolgt und das in den Karbidbehälter gleitende Karbid und das durch dieses verdrängte Äthylen sich durch die gleiche Öffnung in entgegengesetzter Richtung bewegen.

3. Verfahren zum Verhüten von Explosionen im Karbidbehälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Karbid vor dem Eingleiten in den Karbidbehälter auf dem Verschuß dieses Behälters ruht, so daß es beim Öffnen des Verschlusses sofort querschnittverengend auf die Einfüllöffnung wirkt.

Die Klägerin hat beantragt, den Anspruch 1 dieses Patents für nichtig zu erklären, weil einmal der Erfindungsgedanke des angegriffenen Patents durch die deutsche Patentschrift 113425 vortweggenommen und zweitens das Verfahren nach Anspruch 1 von ihr selbst, der Klägerin, offenkundig vortbenutzt worden sei. Sie habe nämlich im Jahre 1918 in dem Werke N. der Chemischen Fabrik in G. das Austreiben der Luft aus Karbidbehältern mittels Stickstoffs offenkundig vortgenommen. Die Beklagte bestritt das Vortbringen der Klägerin. Das Reichspatentamt gab der Klage aus dem ersten Grunde statt, ohne auf den zweiten einzugehen. Das Reichsgericht wies die Klage ab, weil weder die Patentschrift 113425 den Erfindungsgedanken vortweggenommen habe, noch eine offenkundige Vortbenützung des Verfahrens nachgewiesen sei.

## Aus den Gründen:

... Als offenkundige Vorbenutzung hat sich die Klägerin hauptsächlich auf ihre eigene Tätigkeit in dem Werke der Chemischen Fabrik in G. berufen. Die Beklagte hat die Offenkundigkeit bestritten. Sie hat behauptet: das G.er Werk habe damals der Klägerin den Auftrag erteilt, an einem Äthylenapparat eine Vorrichtung anzubringen, welche die Anwendung von Stickstoff (zum Ausblasen der Luft im Karbidbehälter) gestattete, und das Werk habe der Klägerin dazu erläuternde Skizzen überjandt. Die Klägerin habe diese Vorrichtung an dem im Werk aufgestellten Apparat angebracht, also an einem für Unbeteiligte nicht zugänglichen Ort. Von Offenkundigkeit könne deshalb keine Rede sein. Darauf hat die Klägerin entgegnet, Offenkundigkeit sei um deswillen anzunehmen, weil sie die Bauzeichnungen in ihrem eigenen Werk angefertigt habe. Dort seien sie verschiedenen ihrer Angestellten zu Gesicht gekommen, die bei Anmeldung des Streitpatents nicht mehr in ihrem Dienst gewesen seien.

Offenbar erblickt hiernach die Klägerin selber nicht mehr die von ihr behauptete Offenkundigkeit in der Tätigkeit, die sie im G.er Werk vorgenommen hat. Das entspricht auch der Rechtsprechung des Reichsgerichts. Die Vorgänge in einer Fabrik sind in der Regel nicht offenkundig. Was den darin beschäftigten Angestellten vermöge ihrer Beschäftigung in dem Werk bekannt geworden ist, gilt nicht als offenkundig. Das gleiche trifft für betriebsfremde Handwerker und dgl. zu, die von dem Werk zu Arbeiten herangezogen worden sind, gleichviel ob sie die Arbeiten in ihrer eigenen Betriebsstätte oder im Werk der Auftraggeberin ausgeführt haben. Soweit also die Klägerin in den Äthylenapparat des G.er Werkes die Einrichtung zum Ausblasen der Luft im Karbidbehälter eingebaut hat, ist diese Einrichtung nicht offenkundig geworden. Das Reichsgericht hat aber im Verfolg seines Standpunktes weiter den Grundsatz aufgestellt, daß die durch Vertrauensbruch in die Öffentlichkeit gelangte Kenntnis für die Frage der Offenkundigkeit auszucheiden hat. So schon im Urteil vom 24. Januar 1914 I 212/13 (RMZBl. 1914 S. 267 [278]), ebenso im Urteil vom 29. November 1924 I 339/23 (GWR. Bd. 30 S. 124). Im zweiten Urteil ist ausgeführt, daß ein derartiger Vertrauensbruch auch dann noch begangen wird, wenn der Angestellte nach seiner Entlassung das Verfahren oder die Vorrichtung bekannt gibt. Hieran ist festzuhalten. Der Begriff „offenkundig“ in § 2 PatG. hat, wie

Esatz zutreffend ausführt (Anm. 16 zu § 2 PatG.), aktive Bedeutung. Die Vorbenutzung selbst muß der Allgemeinheit Kunde geben. Sie muß also wahrgenommen werden. Bloße Mitteilungen über das Vorhandensein der Vorbenutzung genügen nicht. Die Wahrnehmung und Wahrnehmbarkeit der Vorbenutzung ist entscheidend, sei es, daß der Ort der Vorbenutzung jedem zugänglich ist, sei es, daß den Personen, die Zutritt haben, keine Geheimhaltung obliegt (ebenso Esatz a. a. O.). Ist also der letztere Fall nicht gegeben, aber auch der Ort der Vorbenutzung nur den Fabrikangehörigen zugänglich, so ist es nur die notwendige Folge, daß Mitteilungen, die dennoch, also unter Vertrauensbruch, an die Öffentlichkeit gelangen, die Offenkundigkeit der Benutzung nicht herbeiführen können.

Geht man hiervon aus, so ist es völlig unschädlich für den Anspruch 1 des Streitpatents, ob Angestellte des G. er Werkes oder Angestellte der Beklagten einen Vertrauensbruch begangen haben. Schon deshalb ist das Vorbringen der Klägerin nicht geeignet, eine offenkundige Vorbenutzung zu erweisen.

Das gleiche ist aber noch aus einem anderen Grunde der Fall. Gegenstand des Streitpatentes, insbesondere seines Anspruchs 1, ist keine Vorrichtung, sondern ein Verfahren. Wenn man dies erwägt, so erhellt sofort, daß die — gegebenenfalls offenkundige — Herstellung von Bauzeichnungen für eine Vorrichtung, mit der ein Verfahren ausgeübt werden soll, niemals eine Vorbenutzung des Verfahrens selbst sein kann; dies auch dann nicht, wenn der Fachmann aus den Zeichnungen das beabsichtigte Verfahren erkennen konnte. Der Bau der Spezialmaschine zur Ausübung des Verfahrens könnte an sich eine mittelbare Benutzung des Verfahrens sein (RGUrt. vom 25. Mai 1927 I 366/26 in M. u. W. 27/28 S. 139). Die Zeichnungen aber dienen nur der Vorbereitung zur unmittelbaren oder mittelbaren Benutzung des Verfahrens. Wahrnehmung dieser Vorbereitungen ist nicht gleichbedeutend mit der erst später vorgenommenen unmittelbaren oder mittelbaren Benutzung selbst. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob wirklich der Fachmann schon aus der Bauzeichnung das Verfahren erkennen konnte, zu dessen Ausübung die nach der Zeichnung herzustellende Maschine bestimmt war. Und es kann weiter unerörtert bleiben, ob das G. er Verfahren auf dem gleichen Gedanken beruht, wie er dem Streitpatent in Anspruch 1 zugrundeliegt. . . .