

#### 14. Zum Tatbestand des Vorbenutzungsrechts nach § 5 des Patentgesetzes.

I. Zivilsenat. Urf. v. 15. Dezember 1928 i. S. M.-B.-M. W. (Bekl.) w. Ws. M.-Werke GmbH. (M.). I 217/28.

- I. Landgericht I Berlin.  
II. Kammergericht daselbst.

Die Klägerin war bisher Inhaberin des vom 29. August 1905 ab geschützten DMß. Nr. 194174, betr. Verfahren und Einrichtung zur schnellen Herstellung von mit Farbe überzogenen Papierbahnen und dergl. . . Die Patentansprüche lauten:

„1. Verfahren zur Herstellung von mit Farbe überzogenen Papierbahnen und dergl., dadurch gekennzeichnet, daß die unter Beigabe von Harz in Spiritus gelöste, in beliebiger Weise auf die Bahn aufgetragene Farbe unmittelbar darauf durch kräftige Beheizung der sich fortbewegenden Papierbahn rasch getrocknet und die auf solche Weise erzeugte, infolge der Erwärmung zunächst noch weiche Harzhaut zur Erzielung einer innigen Verbindung mit der Papierbahn und zur Verhütung des Zusammenklebens der beim Aufwickeln sich übereinanderlegenden Papierschichten durch künstliche Kühlung zum Erhärten gebracht wird.

2. Einrichtung zur Ausübung des Verfahrens nach Patentanspruch 1, gekennzeichnet durch die Anordnung einer Farbauftragwalze (c) mit Gegendruckwalze (d), einer Heizwalze (f) und einer Kühlwalze (g).“

Die Beklagte vertreibt Buntpapierbahnen, die sie dadurch herstellt, daß sie unter Anwendung einer mit einer Gegendruckwalze versehenen Farbauftragwalze die mit Harzbeigaben und flüchtigen Lösungsmitteln versetzte Farbe auf die Papierbahn bringt, diese sodann zu rascher Trocknung unmittelbar einer Heizwalze und anschließend zur Erhärtung und zur Verhinderung des Zusammenklebens der sich beim Aufwickeln übereinanderlegenden Papierbahnen einer Kühlwalze zuführt. Die Klägerin erblickt darin eine mindestens grob fahrlässige Verletzung ihres Patents und hat auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht Klage erhoben. Die Beklagte hat nach Klagezustellung die Kühlwalze aus ihrer Maschine entfernt, den Unterlassungsanspruch anerkannt und im übrigen gebeten, die Klage abzuweisen und die gesamten Kosten des Rechtsstreits der Klägerin aufzuerlegen. Sie hat zu ihrer Ver-

theidigung geltend gemacht, daß der Fabrikant F. in R., von dem sie ihre Maschine bezogen habe, schon vor Anmeldung des Klagepatents einer Firma in Paris eine gleiche Maschine angeboten und dadurch ein Vorbenutzungsrecht erworben habe. Jedenfalls sei sie schuldlos, da sie das Patent nicht gekannt habe und niemals verwarnt worden sei.

Die Beklagte unterlag in allen drei Rechtszügen.

Gründe:

Das Kammergericht hält es im Anschluß an die neuere Rechtsprechung des Reichsgerichts an sich zwar für möglich, daß der Lieferant der Beklagten, Fabrikant F., durch die behaupteten Benutzungshandlungen an dem Patent der Klägerin ein Vorbenutzungsrecht habe erwerben können, verneint dieses Recht aber gleichwohl auf Grund folgender Erwägungen. Es sagt, nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei der alleinige Erfinder des Patents W. gewesen, der zur Ausübung seines Verfahrens verschiedene Gesellschaften gegründet habe. Da er keine Maschinenfabrik besessen habe, seien die Maschinen in der Maschinenfabrik von F. gebaut und von dieser an die von W. gegründeten Gesellschaften geliefert worden. W. habe bereits vor Anmeldung des Patents der Maschinenfabrik von F. den Auftrag gegeben, die Maschinen mit einer Kühlwalze zu versehen und sie der von ihm gegründeten Pariser Firma anzubieten. F. habe schon am 31. Juli 1905 ein Angebot an die Pariser Firma gesandt, und diese habe mit Schreiben vom 5. August 1905 die Maschinen mit Kühlwalzen in Auftrag gegeben. Gleich danach sei mit dem Bau der Maschinen begonnen worden, während das Patent erst am 29. August 1905 angemeldet worden sei. Bei dieser Sachlage würde der Tatbestand einer rechtswidrigen Patententnahme vorgelegen haben, wenn F. die Einrichtung mit der Kühlwalze zum Patent angemeldet hätte. Er würde damit das zwischen ihm und W. bestehende Vertrauensverhältnis in schwerer Weise verletzt und gegen § 826 BGB. verstoßen haben, um W. um die Früchte seiner Erfindung zu bringen. Schon deshalb müsse ein Vorbenutzungsrecht des F. verneint werden. Es sei ja zutreffend, daß der Vorbenutzer sich nicht in einem vom späteren Erfinder unabhängigen Besitz befunden haben müsse. Allein wenn Abhängigkeit, wie im vorliegenden Falle, gegeben sei, so müsse geprüft werden, ob überhaupt ein Besitz des angeblichen Vorbenutzers anzuerkennen sei und ob sich der Benutzer im redlichen Besitzstande befinde. F. habe sich

überhaupt in keinem Besitzstand befunden. Er habe zu W. in einem Vertragsverhältnis gestanden, das auch ihm Pflichten auferlegt habe, insbesondere die Pflicht, die Erfindung geheimzuhaltten und sie nicht gegen W.'s Willen auszunutzen. Schon daraus folge, daß F. an der Erfindung überhaupt keinen Besitz gehabt habe oder doch nur insoweit, als die Ausnutzung sich nicht gegen die Interessen von W. gerichtet habe. Unter diesen Umständen könne auch von einer Redlichkeit der Benutzung keine Rede sein, da F. damit habe rechnen müssen, daß W. seine Erfindung zum Patent anmelden würde.

Die Revision greift diese Ausführungen an. Sie meint, nach den getroffenen Feststellungen sei F. durch die Klägerin zur Benutzung ihrer Erfindung voll berechtigt worden. Daraus habe er nach seiner vom Kammergericht übersehenen Eingabe in den Patenterteilungsakten vom 10. November 1906 sein Recht zur unbeschränkten Benutzung der Erfindung hergeleitet, und zwar auch gegenüber der Klägerin, und diese habe dem nicht widersprochen. Ein Besitzrecht F.'s an der Erfindung sei daher zu Unrecht verneint worden. Für den Tatbestand des Vorbenutzungsrechts komme es nur auf die objektive Rechtslage an. Hier sei objektiv die Berechtigung F.'s zur Benutzung der Erfindung gegeben, und daraus folge sein Vorbenutzungsrecht. Rechtsirrig sei die Heranziehung subjektiver Gesichtspunkte durch das Berufungsgericht. Unter besonderen Umständen sei es allerdings denkbar, daß der Patentinhaber ein an sich gültig entstandenes Vorbenutzungsrecht durch die Einrede der allgemeinen Arglist oder auf Grund eines besonderen Vertragsverhältnisses entkräften könne. Dadurch werde aber das Vorbenutzungsrecht als solches nicht aufgehoben, sondern der Vorbenutzer nur der Befugnis beraubt, es auszuüben. Das sei nicht scharf auseinandergehalten, und dadurch sei auch die Beklagte beeinträchtigt worden. Ihr von F. abgeleitetes Vorbenutzungsrecht werde durch das Innenverhältnis zwischen F. und der Klägerin nicht berührt und sei als solches gültig geblieben.

Diese Angriffe können keinen Erfolg haben; den Ausführungen des Berufungsgerichts ist vielmehr im Ergebnis beizutreten.

Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 PatG. tritt die Wirkung des Patents gegen denjenigen nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die zur

Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Die erste Voraussetzung für den Erwerb des Vorbenutzungsrechts ist hiernach, wie von den Bearbeitern des Patentrechts vielfach gelehrt und auch vom Reichsgericht wiederholt anerkannt worden ist, Besitz der durch das Patent geschützten Erfindung zur Zeit der Anmeldung. Es handelt sich dabei nicht nur, wie in der älteren Rechtsprechung mehrfach ausgesprochen worden ist, um den Fall der Doppelerfindung, sondern auch andere Tatbestände werden von der gesetzlichen Bestimmung getroffen (RGZ. Bd. 114 S. 249). Unter Erfindungsbesitz versteht man in der Rechtslehre den tatsächlichen Zustand, der nach der Auffassung des Verkäufers die Möglichkeit gewährt, die Erfindung so zu genießen, wie es ihre Natur gestattet. Er erfordert daher Kenntnis der Erfindung oder doch den Besitz von Zeichnungen, Beschreibungen oder dergleichen anderen Unterlagen, aus denen diese Kenntnis gewonnen werden kann (Fjaj PatG. 4. Aufl. S. 112). Hieran wird es nach den getroffenen Feststellungen im vorliegenden Falle nicht gefehlt haben. Wie der Senat in RGZ. Bd. 114 S. 250 im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Meinung angenommen hat, muß der Besitz redlich gewesen sein. Ob dieses Erfordernis bei F. vorgelegen hat, worüber die Parteien streiten, brauchte nicht geprüft zu werden, denn es wäre nicht gerechtfertigt und würde dem Zwecke des Gesetzes nicht entsprechen, wenn man jedem Redlichen ein Vorbenutzungsrecht einräumen wollte, der zur Zeit der Anmeldung des Patents die tatsächliche Möglichkeit des Erfindungsgenusses gehabt hat.

Der Gedanke, welcher der Vorschrift in § 5 Abs. 1 Satz 1 PatG. zugrunde liegt, ist in RGZ. Bd. 75 S. 318 auf Grund der Entstehungsgeschichte entwickelt worden. Danach sollen Kraft, Zeit und Kapital auf bestehende Anlagen, die entweder die Erfindung bereits verwerten, oder bei denen der ernstliche Wille, sie zu verwerten, durch Veranstaltungen zur Benutzung betätigt worden ist, nicht umsonst aufgewandt sein; ein solcher Besitzstand soll nicht durch die Patentanmeldung eines anderen entwertet werden. Hiernach sind es Billigkeitserwägungen, die zur Einführung des Vorbenutzungsrechts geführt haben, und § 5 Abs. 1 Satz 1 bedarf einer einschränkenden Auslegung dahin, daß dort, wo Gründe der Billigkeit vollkommen fehlen, der Erwerb eines Vorbenutzungsrechts ausgeschlossen ist. Ob noch weitere Einschränkungen geboten sind auf dem Wege ent-

sprechender Anwendung des § 855 BGB. oder, wie das Reichsgericht mehrfach ausgesprochen hat, dadurch, daß man vom Patentinhaber Unabhängigkeit des Erfindungsbesitzes verlangt (vgl. RGZ. Bd. 37 S. 44, Bd. 45 S. 118 und dazu RGZ. Bd. 114 S. 249), braucht hier nicht untersucht zu werden.

Ebenjowenig ist darauf einzugehen, ob der erste Entscheidungsgrund des Kammergerichts zutrifft, wonach das Vorbenutzungsrecht F.'s schon deshalb entfallen soll, weil er gegen § 826 BGB. verstoßen und sich einer rechtswidrigen Patententnahme schuldig gemacht haben würde, wenn er die Erfindung seinerseits zum Patent angemeldet hätte. Denn der festgestellte Sachverhalt zeigt klar, daß kein Erfindungsbesitz jedenfalls kein solcher gewesen ist, der aus Billigkeitsgründen des Schutzes gegen die rechtlichen Folgen der Anmeldung des Patents durch die Klägerin bedürfte. W. hatte dem F. nämlich seine Erfindung zwar überlassen, aber nur zu einem bestimmten vorübergehenden Zweck, um danach Maschinen anzufertigen, die W., weil ihm die dazu erforderlichen Einrichtungen fehlten, selbst nicht anfertigen konnte, und sie einer von W. zur Wertverteilung seiner Erfindung gegründeten französischen Gesellschaft anzubieten. Hierzu blieb F. auf Grund seines Vertrages mit W., solange dieser Vertrag bestand, berechtigt, auch nachdem das Patent angemeldet worden war. Nachdem dieser Zweck aber erreicht, die Maschinen gebaut und der französischen Firma angeboten und geliefert waren, hatte F. keinerlei Anspruch mehr darauf, daß ihm der Besitz der Erfindung weiterhin überlassen wurde. Das mußte ihm bei Übernahme des Auftrags klar sein und darauf mußte er sich mit seinen geschäftlichen Maßnahmen einrichten. Er ist des Schutzes in keiner Weise bedürftig. Dagegen würde es eine grobe Unbilligkeit gegenüber dem Erfinder bedeuten und dem F. einen weder von ihm erwarteten noch von W. beabsichtigten ungerechtfertigten Gewinn verschaffen, wenn das Patent wegen dieser Vorgänge dem F. gegenüber dauernd ohne Wirkung bleiben sollte. Zu einem solchen Ergebnis darf die Anwendung des Gesetzes nicht führen.

Hiernach ist der Standpunkt der Revision nicht zu billigen, daß zum Erwerb des Vorbenutzungsrechts durch F. schon die vorübergehende Überlassung der Erfindung durch den Anmelder des Patents — unter Hinzutritt der Inbenutzungnahme oder der zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen — hinreichte und daß es auf die

Rechtsbeziehungen F.'s zu der Klägerin oder B. sonst nicht ankomme. Im Gegenteil ist eine zutreffende Beurteilung nur möglich, wenn diese Beziehungen, wie es hier durch das Berufungsgericht geschehen ist, klargestellt werden, da nur dann geprüft werden kann, ob die Verhältnisse so liegen, daß der nach dem Gesetz durch das Vorbenutzungsrecht gegenüber dem Patentinhaber begründete Schutz den Umständen nach gerechtfertigt und billig ist. Hat aber F. kein Vorbenutzungsrecht erworben, so ist der Einrede der Beklagten der Boden entzogen, und ihre Benutzung des klägerischen Patents stellt sich als rechtswidrig dar. Es liegt nicht so, daß dieses Vorbenutzungsrecht entstanden und als solches gültig und wirksam geblieben und die Klägerin darauf beschränkt wäre, von F. eine Unterlassung der Benutzung zu fordern.

Damit erledigt sich auch der Angriff, den die Revision dagegen richtet, daß die Beklagte das Patent der Klägerin aus grober Fahrlässigkeit verletzt habe; denn er fußt auf der Annahme, daß F. ein Vorbenutzungsrecht besitze. Im übrigen handelt es sich insoweit im wesentlichen um eine tatsächliche Würdigung, die aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist. Daß die Beklagte verwarnt worden ist und das Verfahren der Klägerin trotzdem angewendet hat, ist ausdrücklich festgestellt worden.