

**62. Über den Erwerb eines Vorbenutzungsrechts nach § 5 PatG.
Was bedeutet: eine Erfindung in Benutzung nehmen? Was be-
deutet: die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen treffen?
Muß die Benutzung bis zur Patentanmeldung gedauert haben?
Wie verhält es sich in dieser Beziehung mit dem Treffen von Ver-
anstaltungen?**

I. Zivilsenat. Urf. v. 9. Februar 1929 i. S. C. G. F. M. AG.
(Bekl.) w. S.-R.-B. GmbH. (Rf.). I 240/28.

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

Durch das Patent 308490 ist der H. GmbH. mit Wirkung vom 22. Juni 1917 ein Verfahren zum Entgasen von Metallteilen in Vakuumröhren geschützt. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß die Metallteile durch die Wirkung eines außerhalb der Röhre erzeugten Hochfrequenzfeldes erhitzt werden. An dem Patent besitzt die Klägerin die ausschließliche Lizenz. Außerdem hat ihr die Patentinhaberin für den vorliegenden Rechtsstreit alle Ansprüche gegen die Beklagte abgetreten.

Die Beklagte stellt in ihrem Betrieb Vakuumröhren her, bei denen sie das Entgasungsverfahren nach Patent 308490 anwendet. Die Klägerin hat deshalb auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht geklagt. Die Beklagte wandte ein, daß sie ein Vorbenutzungsrecht an dem geschützten Verfahren habe. Sie habe nämlich bereits Ende 1915 und Anfang 1916 in ihrer Fabrik Vakuumröhren dadurch entgast, daß sie außerhalb der Röhren ein hochfrequentes Feld erzeugt und dadurch die Metallteile im Innern der Röhre erhitzt habe. Der Erfolg sei jedesmal sofort festgestellt worden. Allerdings habe sie fabrikmäßig das Verfahren bis zum Anmeldetag des Klagepatents nicht ausführen können, weil sie damals nur gashaltige Ionenröhren hergestellt und sich außerdem durch mehrere Patente behindert gesehen habe. Sie sei aber stets entschlossen gewesen, das Verfahren anzuwenden, sobald sich die Möglichkeit biete. Dieser Fall sei erst nach dem Tage der Anmeldung des Klagepatents eingetreten. Als sie dann später mit Herstellung der Therapic-Trockenröhren begonnen, habe sie sofort das Verfahren angewendet.

Das Landgericht gab der Klage statt. In den Gründen des landgerichtlichen Urteils heißt es: Unter Benutzung im Sinne von § 5 PatG. sei eine der Benutzungsarten des § 4 zu verstehen. Es genüge also nicht das bloße Entgasen von Metallteilen in Röhren und die Feststellung, daß das angewendete Verfahren hierzu geeignet sei, sondern es müsse noch hinzukommen die gewerbmäßige Herstellung derartiger Röhren unter Anwendung des Entgasungsverfahrens oder die Feilhaltung so hergestellter Röhren. Eine solche Benutzung habe die Beklagte nicht vorgenommen, weil entgegenstehende Patente sie daran gehindert hätten. Allerdings brauche die Benutzung nicht unbedingt bis zum Anmeldungsstag ununterbrochen gedauert zu haben. Immer aber müsse es wirklich zu einer

Benutzung gekommen sein. Die Beklagte habe aber auch nicht einmal Veranstaltungen im Sinne von § 5 PatG. getroffen gehabt, z. B. Einrichtung einer neuen Fabrikationsabteilung, Anschaffung von Maschinen, Beginn der Werbetätigkeit und ähnliches. Bei Anwendung auch nur geringer Sorgfalt habe sie erkennen müssen, daß ihr kein Vorbenutzungsrecht zustehe.

Die Berufung der Beklagten wurde zurückgewiesen. Ihre Revision hatte keinen Erfolg.

Gründe:

Ein Vorbenutzungsrecht der Beklagten hält der Vorderrichter nicht für dargetan. Der zutreffenden Begründung des Landgerichts, so führt er aus, sei beizutreten. Nach anerkannter Rechtsprechung genüge es zur Begründung eines Vorbenutzungsrechts nicht, daß der angeblich Berechtigte irgend einmal vor der Anmeldung des Patents die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Anstalten getroffen habe. Es müsse erfordert werden, daß eine solche Benutzung bis zum Tage der Patentanmeldung gedauert habe, wenngleich zeitweilige Unterbrechung (Streik, Fabrikbrand, Erkrankungen von Angestellten u. dgl.) die Entstehung des Rechts nicht ohne weiteres ausschliesse. Nach den Angaben der Beklagten sei aber anzunehmen, daß sie die Fortsetzung der Benutzung des Verfahrens mindestens auf unbestimmte Zeit aufgegeben habe. Denn es sei nicht abzusehen gewesen, wann die entgegenstehenden Schutzrechte erlöschen würden. Der bloß innere Entschluß, das Verfahren anzuwenden, ändere an der Beurteilung nichts, sei auch nicht erweisbar.

Hiergegen macht die Revision geltend: Nach dem Vorbringen der Beklagten sei davon auszugehen, daß sie selbständig die Erfindung gemacht und in Benutzung genommen, mindestens aber die zu ihrer Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen habe. Mit Recht hätten die Instanzgerichte deshalb den Erwerbsebesitz der Beklagten an der Erfindung bejaht. Das Berufungsgericht nehme jedoch Verlust des Vorbenutzungsrechts an, weil die Benutzung nicht bis zur Anmeldung des Klagepatents fortgesetzt worden sei. Dabei werde indes verkannt, daß die Unterbrechung der Benutzungstätigkeit nicht notwendig einen Verzicht auf den einmal erworbenen Erfindungsbesitz bedeuten müsse, sondern diese Bedeutung nur haben könne, dann nämlich, wenn aus ihrer Dauer

in Verbindung mit den Gepflogenheiten gleichartiger Betriebe, mit den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles oder mit bestimmten Handlungen des betreffenden auf die Aufgabe des Besitzwillens zu schließen sei. Hier aber habe die Beklagte dargelegt, daß unbeschadet der Fortdauer ihres Besitzwillens die Benutzung der Erfindung, zu Zwecken der Fabrikation während des Bestehens der „Konkurrenzpatente“ habe unterbleiben müssen und daß sie nach deren Vernichtung alsbald aufgenommen worden sei. Der Wegfall eines einmal erworbenen Erfindungsbesitzes sei nicht zu vermuten.

Dabei übersieht jedoch die Revision, daß das Berufungsgericht aus der Lage des besonderen Falles ein vorläufiges Beiseitelegen der Erfindung, also einen einstweiligen Verzicht auf Benutzung der Erfindung, angenommen hat. Zu dieser Annahme ist der Vorderrichter aus dem Grunde gelangt, weil es völlig ungewiß war, wann die der Benutzung entgegenstehenden Patente beseitigt sein würden. Hiergegen lassen sich vom Rechtsstandpunkt aus keine Bedenken erheben. Das Patentgesetz erfordert in § 5 — von den dort erwähnten Veranstaltungen abgesehen — eine Benutzung der Erfindung. Es ist ganz klar, daß derjenige, der einsieht, daß der Benutzung seiner Erfindung Patente entgegenstehen, und der deshalb während dieses Zustandes von einer Verwendung der Erfindung bis auf weiteres Abstand nimmt, die Erfindung nicht benutzt. Der vielfach gebrauchte Begriff des Erfindungsbesitzes verleitet, wie die Revisionsbegründung zeigt, leicht dazu, Regeln vom Sachbesitz und Regeln über Verzicht auf Rechte, also Verzicht, die gemeinhin nicht vermutet werden, auf die Rechtslage des Vorbenutzers anzuwenden, was nicht angängig ist. Hier handelt es sich einfach um die Frage, ob die Beklagte ihre Erfindung noch benutzt hat, obwohl sie jahrelang im Hinblick auf entgegenstehende Patentrechte keinen Gebrauch von der Erfindung gemacht hat. Das hat der Vorderrichter verneint und hierin kann ihm nicht entgegengetreten werden. Keineswegs hat er verkannt, daß nicht jede Unterbrechung in der Benutzung dem Vorbenutzer schädlich zu sein braucht. In der Tat genügt es, daß die betreffende Maschine oder das betreffende Verfahren zu dem Bestande von technischen Mitteln gehören, deren sich das Unternehmen je nach Bedarf bedient. So lag aber nach den Feststellungen der Instanzgerichte der Fall hier nicht.

Es kommt hinzu, daß das Kammergericht, wenngleich es sich in seinen eigenen Ausführungen auf die Erörterung der Benutzungsunterbrechung beschränkte, im übrigen der Begründung des ersten Richters ausdrücklich beigetreten ist. Aus diesen vom Kammergericht gebilligten Ausführungen des Landgerichts ergibt sich jedoch, daß es überhaupt nicht zu einer Benutzung der Erfindung gekommen ist. Nach den dabei zugrunde gelegten Angaben der Beklagten hatte diese weiter nichts getan, als daß sie mehrfach Ende 1915 und Anfang 1916 das Entgasen der Metallteile in Vakuumröhren von außen her durch hochfrequente Felder vornahm und dabei jedesmal den Erfolg des Verfahrens nach der Entgasung sofort feststellte. Das lief, wie das Landgericht offensichtlich annimmt, auf ein bloßes Ausprobieren der Erfindung, auf Laboratoriumsversuche hinaus. Man wollte sehen, ob das der Beklagten von Dr. von D. beschriebene und empfohlene Verfahren ausführbar war. Deshalb prüfte man jedesmal hinterher, ob die Entgasung auch gelungen war. Damit schloß aber die Tätigkeit der Beklagten auf diesem Gebiete ab. Eine Benutzung der Erfindung wäre erst dann vorgenommen worden, wenn man die fabrikmäßige Herstellung der auf diese Weise entgasen Vakuumröhren begonnen hätte. Auf die im Laufe des Rechtsstreits erörterte Frage, ob die Benutzung gewerbsmäßig sein müsse oder auch die nicht gewerbsmäßige Benutzung genüge, kam es hier nicht an, weil das Verfahren, um das es sich handelt, für die beklagte Aktiengesellschaft, wenn sie es benutzte, immer nur gewerbsmäßig benutzbar war. Ebenjowenig geht aber aus den Ausführungen der Beklagten hervor, daß sie irgendwelche Veranstaltungen zur Ausführung der Erfindung getroffen hätte, wie schon das Landgericht zutreffend dargelegt hat. Für solche Veranstaltungen kommt noch hinzu, daß sie bis zur Patentanmeldung nicht unterbrochen worden sein dürfen und in der Absicht sofortiger Ausführung der Erfindung vorgenommen sein müssen (RGZ. Bd. 30 S. 63, Bd. 78 S. 436 [439flg.]; RG. in LZ. 1915 Sp. 356 Nr. 7; RG. in PMSBl. 1917 S. 19; vgl. Fran PatG. 4. Aufl. S. 284 Anm. 12 zu § 5; Piezder Anm. 14 zu § 5). Aus welchen Gründen die Beklagte von einer alsbaldigen Benutzung der Erfindung Abstand genommen hat, ist dafür gleichgültig (WarnRspr. 1916 Nr. 177).