

36. Weiterbenutzungsrecht amerikanischer Inhaber eines deutschen Patents, dem andere Angehörige der Vereinigten Staaten ein jüngeres deutsches Patent mit älterer amerikanischer Priorität entgegenhalten.

Gesetz zur Sicherung von gewerblichen Schutzrechten deutscher Reichsangehöriger im Auslande vom 6. Juli 1921 (RGBl. S. 828); Bef. betr. die Begründung, Erhaltung oder Wiederherstellung von gewerblichen Schutzrechten der Angehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika vom 6. Juli 1921 (RGBl. S. 844).

I. Zivilsenat. Urt. v. 3. Juli 1929 i. S. I. M. C. u. Gen. (Defl.) iv. U. I. M. C. u. Gen. (Rl.). I 88/29.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Auf beiden Seiten steht als Partei je eine amerikanische Gesellschaft mit der ihr zugehörigen deutschen Tochtergesellschaft. Beide Teile haben deutsche Patente auf Tabelliervorrichtungen (Summenautomaten), bei denen mit Hilfe von Lochkarten Vorgänge geschäftlichen Großbetriebs verzeichnet werden. Und zwar arbeitet die Vorrichtung der Klägerinnen mechanisch, die der Beklagten elektrisch.

Die Erstklägerin ist eingetragene Inhaberin des DRP. 333413 (betreffend eine statistische Tabelliermaschine). James Powers in New York hat es am 5. April 1917 angemeldet und dabei die amerikanische Priorität vom 17. Dezember 1915 beansprucht; mit Wirkung vom 6. April 1917 an ist es ihm erteilt, am 15. November 1924 ist es auf die 1. Klägerin umgeschrieben worden.

Die Erstbeklagte ist eingetragene Inhaberin des DRP. 406744 (betreffend eine selbständige Tabelliervorrichtung für Zahlkarten). Sie hat es am 31. August 1921 angemeldet und dabei die amerikanische Priorität vom 11. März 1914 beansprucht; mit Wirkung vom 1. September 1921 ist es ihr erteilt worden.

Die Beklagten gründen auf das Patent 406744 unter Hinweis auf dessen ältere amerikanische Priorität das Verbot gegen die Klägerinnen, Tabelliermaschinen nach DRP. 333413 herzustellen und gewerblich zu verwerten. Die Klägerinnen halten dieses Verbot für unberechtigt, weil das Patent 333413 älter sei. Ihre Klage geht auf eine Feststellung in diesem Sinne. Das Landgericht hat ihr stattgegeben und

das Kammergericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Die Revision blieb erfolglos.

Gründe:

... 1. Am Versailler Vertrag vom 28. Juni 1919 nahmen die Vereinigten Staaten von Amerika nicht teil. Erst unter dem 25. August 1921 kam der Deutsch-Amerikanische Friedensvertrag (Ges. vom 20. Oktober 1921, RGBl. S. 1317) zustande. Doch gingen ihm beiderseits Maßnahmen in bezug auf gewerbliche Schutzrechte voraus.

Unter dem 3. März 1921 erließen die Vereinigten Staaten ein Gesetz betr. Verlängerung der Fristen für die Einreichung von Patentanmeldungen, für die Vornahme darauf bezüglicher Handlungen, für das Wiederaufleben und die Wiederherstellung von Anmeldungen und für andere Zwecke, die Nolan-Akte (engl. Text bei Fjaj PatG. 4. Aufl. S. 711, deutsche Übersetzung im PMZBl. 1921 S. 97). Damit schufen sie — Gegenseitigkeit voraussetzend — auch für Ausländer Mittel und Wege, ungünstige Folgen zu beseitigen, die für ihre in den Vereinigten Staaten erteilten oder angemeldeten Patente entstanden waren.

Aus diesem Anlaß wurde im Deutschen Reich eine entsprechende Behandlung der Ausländer vorgesehen. Das Gesetz vom 6. Juli 1921 zur Sicherung von gewerblichen Schutzrechten deutscher Reichsangehöriger im Auslande (RGBl. S. 828) bot die Grundlage. Sein § 1 bestimmte:

„Den Angehörigen eines ausländischen Staates können hinsichtlich der Begründung, Erhaltung und Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte zur Behebung nachteiliger Folgen des Krieges Vergünstigungen, die über die Vorschriften der §§ 15 bis 17 des AusfGes. zum Friedensvertrag vom 31. August 1919 (RGBl. S. 1530) . . . hinausgehen, gewährt werden, wenn und soweit es erforderlich ist, um den Deutschen Reichsangehörigen den Genuß gleichartiger Vergünstigungen in dem ausländischen Staate zu verschaffen. Die Bestimmung darüber wird von der Reichsregierung getroffen.“

Das Nähere hinsichtlich jedes ausländischen Staates, der in Betracht kam, zu bestimmen, wurde der Reichsregierung überlassen, weil man die Möglichkeit sichern wollte, die erforderlichen Vorschriften unverzüglich der jeweiligen ausländischen Gesetzgebung

und Rechtsprechung anzupassen, sie gegebenenfalls auch abzuändern. Die Reichsregierung sollte also freie Hand bekommen und, ihre Kenntnis der ausländischen Bestimmungen verwertend, die inländischen nach pflichtmäßigem Ermessen einrichten. Ihr blieb überlassen, welche Anordnungen sie für erforderlich hielt, um den Deutschen im Ausland gleichartige Vergünstigungen wie den Ausländern zu verschaffen. Es steht dem Gericht nicht zu, nachzuprüfen, ob die einzelnen Anordnungen erforderlich gewesen sind. Die Prüfung beschränkt sich darauf, ob die Grenze der Ermächtigung eingehalten worden ist (RGZ. Bd. 114 S. 254/55). Für eine Überschreitung liegt nichts vor; sie wird auch von der Revision nicht gerügt.

Auf Grund des § 17 des AusfGes. zum Friedensvertrag und des Ges. v. 6. Juli 1921 erging die Bekanntmachung betr. die Begründung, Erhaltung oder Wiederherstellung von gewerblichen Schutzrechten der Angehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika vom 6. Juli 1921. Sie wurde am 14. Juli 1921 veröffentlicht. Ihre Einleitungsworte heben hervor:

Die nachstehenden Vorschriften sind, nachdem in den Vereinigten Staaten von Amerika den deutschen Reichsangehörigen unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit gleichartige Vergünstigungen zugestanden sind, zugunsten der Angehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika anzuwenden.

Im § 1 wurde bestimmt, daß die für die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte vorgesehenen Prioritätsfristen (Art. 4 der revid. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 2. Juni 1911, RGBl. 1913 S. 209), soweit nicht schon am 1. August 1914 abgelaufen, bis zum 3. September 1921 verlängert würden; bis dahin konnte die Prioritätserklärung über Zeit und Land der Anmeldung nachgeholt werden. Der § 1 gab also Angehörigen der Vereinigten Staaten die Möglichkeit nachträglicher Anmeldung und somit rückwirkender Priorität. Das stimmte mit der Hauptvorschrift der Nolan-Akte überein.

Der § 2 der Bekanntmachung schränkte die aus § 1 erwachsende Vergünstigung ein:

Die im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung gutgläubigen Dritten zustehenden Rechte, die mit den unter Beanspruchung der Priorität nachgesuchten Rechten (§ 1) im Widerspruch stehen, bleiben unberührt. Die gutgläubigen Dritten be-

halten den Genuß ihrer Rechte für ihre Person wie in der Person von Vertretern oder Lizenzinhabern, welche diese Rechte vor der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung von ihnen erworben haben.

Nach § 2 sollte also die Vergünstigung des § 1 vor widersprechenden gutgläubig erlangten Rechten Halt machen. Auch das entsprach der Nolan-Akte. Nur war die wörtliche Fassung der Begrenzung in beiden Gesetzen verschieden. Das amerikanische beschäftigte sich bloß mit der Aufrechterhaltung der Rechte von Amerikanern und ließ die Rechte der Angehörigen anderer Länder unerwähnt. Das deutsche Gesetz nahm, da der § 2 gutgläubige Berechtigte ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit schützt, auch auf Wahrung der Befugnisse Nichtdeutscher Bedacht. Der Ausdruck des Gesetzes unterliegt keinem Zweifel.

Wie schon Landgericht und Kammergericht näher darlegen, ist „das unter Beanspruchung der Priorität nachgesuchte Recht“ hier die von den Beklagten wider die Feststellungsfrage aus DRP. 333413 eingewandte Befugnis aus dem DRP. 406744; für ihren besseren Rang berufen sie sich auf die ältere amerikanische Priorität. Und die Klägerinnen beziehen sich im Gegensatz dazu auf jene Rechte, die Powers zufolge seiner Anmeldung vom 5. April 1917 im Deutschen Reich durch Erteilung des DRP. 333413 gutgläubig erlangt, im Jahre 1924 dann an sie weiter veräußert habe.

Die Fassung der Bekanntmachung, ersichtlich angelehnt an den Abs. 2 des Versailler Art. 308, gibt keine Handhabe dafür, daß ihre Vorschriften entweder gar nicht oder nur mit Einschränkungen gelten sollten, wenn die beiden Parteien, deren Befugnisse aus deutschen Patenten zueinander in Widerstreit stehen, Bürger oder sonstige Angehörige der Vereinigten Staaten von Amerika sind. Auch Grund und Zweck der Bestimmungen bieten für solche Auslegung keinen Anhalt. Sollte, wie die Beklagten wollen, in derartigen Fällen lediglich die amerikanische Priorität entscheiden, so ließe das Ergebnis darauf hinaus, daß Alter und Rang der widereinander stehenden deutschen Patente völlig außer Betracht blieben. Wenn die Revision betont, daß es nur darauf ankomme, gutgläubige Deutsche und die ihnen kraft zwischenstaatlicher Verträge gleichstehenden Ausländer in Deutschland gegen Rechtsfolgen der den Amerikanern gewährten Prioritätsvergünstigung zu schützen, so erhebt sie vermeintliche geletz-

geberische Beweggründe, die keinen Ausdruck gefunden haben, zum Gesetzesinhalt. Mit Recht weist das Berufungsurteil auf den im Art. 2 des Unionsvertrags vom 20. März 1883 (RGBl. 1913 S. 209) ausgesprochenen Grundsatz hin, daß Angehörige jedes Vertragsstaates in den anderen Verbandsländern erfinderrechtl. wie Inländer behandelt werden sollen. Diesem Grundsatz entspricht — unbeschadet der in der Bekanntmachung vom 6. Juli 1921 sonst enthaltenen Vergünstigungen, die von ihm abweichen — deren § 2. Die dagegen vorgebrachten Bedenken der Revision sind nicht begründet.

2. Auch die von der Revision nicht ausdrücklich wiederholten Einwürfe der Beklagten erweisen keinen Verstoß des Berufungsurteils gegen Rechtsgrundsätze.

Die Ansicht, daß Benutzungshandlungen dargetan werden müßten, bloße Patentanmeldung aber nicht genüge, um Befugnisse wider die amerikanische Priorität durchzusetzen, muß abgelehnt werden. Das Kammergericht weist gegen diese Meinung zutreffend auf den Unterschied zwischen § 2 und § 6 der Bekanntmachung vom 6. Juli 1921 hin. Auch den guten Glauben des Patentanmelders Powers sehen die Vorinstanzen mit irrtumsfreier Begründung als gegeben an. Endlich ist mit Recht angenommen worden, daß die angewandten Vorschriften den Übergang eines durch Patentanmeldung erworbenen Rechts auf rechtsgeschäftliche Erwerber nicht ausschließen, sondern der Einzelrechtsnachfolger die von seinem Vorgänger übernommenen Befugnisse geltend machen kann. . . .