

**64. 1. Über mittelbare Patentverletzung und ihre Beziehung zur
Beihilfe zur Patentverletzung.**

**2. Über Nebenverpflichtungen schuldrechtlicher Art, die der
Patentinhaber den Abkäufern der ihm patentierten Waren auferlegt.**

PatG. §§ 4, 35.

**I. Zivilsenat. Ur. v. 14. Oktober 1931 i. S. H. (Kl.) w. N.sche
Gummivarenfabrik GmbH. (Beil.). I 71/31.**

I. Landgericht Hamburg.

II. Oberlandesgericht baselbstf.

Dem Kläger ist mit Wirkung vom 10. Februar 1925 ab das
Patent 433 974 erteilt. Die ersten vier Patentansprüche lauten:

1. Verfahren zum Abbinden isolierter oder Isolieren blanker
elektrischer Leitungen, dadurch gekennzeichnet, daß auf passende

Längen abgeschnittene Stücke von Gummischläuchen möglichst kleiner lichter Weite in mindestens zwei verschiedenen Richtungen mechanisch aufgeweitet und nach Einstecken der Leitung die Aufweitungskräfte derart aufgehoben werden, daß das Schlauchstück unter Spannung die Leitung umschließt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß nach Einstecken der Leitung die Aufweitungskräfte zunächst in der einen und dann erst in der anderen Richtung aufgehoben werden.

3. Gerät zur Ausübung des Verfahrens nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet durch einen entsprechend der lichten Weite des aufzurweitenden Schlauchstückes bemessenen, gespaltenen Dorn, dessen Teile an den auseinanderbeweglichen Schenkeln eines zweckmäßig zangenartigen Werkzeuges derart sitzen, daß die Mündungen des dadurch aufgeweiteten Schlauchstückes freiliegen.

4. Hilfsgerät zum Gerät nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch zwei im Abstand voneinander liegende, durch ein gewölbtes Blech miteinander verbundene Stifte.

Die Beklagte hatte in Werbeschriften angeboten „Gummitüllen zum Abbinden und Isolieren elektrischer Leitungen“. Der Kläger sieht hierin einen Eingriff in sein Patent, weil die Verwendung der von der Beklagten feilgehaltenen Gummitüllen zum Abbinden und Isolieren nur möglich sei unter Anwendung des ihm geschützten Verfahrens. Seine Klage geht auf Unterlassung. Die Beklagte bestreitet, daß sich der Schutzbereich des Patents auf den Vertrieb der Gummitüllen erstrecke.

Das Landgericht gab der Klage statt. Entgegengesetzt entschied das Oberlandesgericht, und zwar mit folgender Begründung. Bekannt gewesen sei das Abbinden von elektrischen Leitungen. Bekannt gewesen sei ferner die Spannungskraft von Gummischläuchen mit geringen lichten Weiten beim Überziehen von Gegenständen mit größerem Durchmesser. Bekannt gewesen sei endlich auch die Isolierfähigkeit des Gummis. Aber das Aufbringen solcher Gummischläuche von geringerem lichten Durchmesser auf das Ende einer elektrischen Leitung habe Schwierigkeiten gemacht. Diese seien durch das Patent des Klägers behoben worden. Wenn man nun auch seine Behauptung als zutreffend unterstelle, daß ein Abbinden von isolierten elektrischen Leitungen nur mittels des ihm geschützten Verfahrens möglich sei, so gelte dies doch nicht für das Isolieren blankter

Leitungen. Denn daß die engeren Gummitüllen auf blanke Leitungen auch ohne das Verfahren des Klägers aufgezogen werden könnten, sei nicht zweifelhaft. Was aber das Abbinden anlange, so seien die Gummitüllen selbst nicht Gegenstand des Patents. Sie dienten nur zur Benutzung des Verfahrens. Eine unmittelbare Patentverletzung liege also nicht vor. Denkbar sei nur eine Haftbarmachung der Beklagten aus dem Gesichtspunkt der Beihilfe oder der mittelbaren Erfindungsabnutzung. Beihilfe erfordere indes das Vorhandensein eines Haupttäters. Hieran fehle es. Der Kläger trage selbst vor, daß man die Gummitüllen zum Abbinden nur mittels seines Verfahrens benutzen könne. Dies werde als richtig unterstellt. Dann aber könne auch nur jemand in dieser Weise arbeiten, der die Zange des Klägers gekauft habe oder besitze. Es sei daher nicht einzusehen, wie hier ein Käufer der Ware der Beklagten eine Patentverletzung begehen könne. Entweder habe er die Zange des Klägers oder er könne das Verfahren nicht ausüben. Fraglich könne allerdings noch sein, ob die Käufer von Gummitüllen etwa insofern in das Patent eingreifen könnten, als sie nach einem mit dem Kläger eingegangenen Lizenzvertrag verpflichtet seien, die Gummitüllen nur von ihm zu beziehen. Hierauf ließen seine Werbeblätter schließen. Danach dürften nämlich „gemäß dem patentierten Abbindeverfahren nur Tüllen unserer Herkunft verwendet werden“. Aber soweit der Kläger den Käufern seiner Zange eine solche Verpflichtung auferlege, handle es sich nur um eine beschränkende Nebenbedingung ohne patentrechtlichen Gehalt. Daher falle die Annahme einer Beihilfe in sich zusammen. Ebenso verhalte es sich mit der mittelbaren Benutzung. In dieser Beziehung könne auf die Ausführungen bei Pieper PatG. in Anm. 19 zu § 4 verwiesen werden. Der Gesichtspunkt der mittelbaren Benutzung möge eine gewisse Berechtigung haben, um die Lieferung der Verfahrensmittel für nicht gewerbsmäßige Benutzer zu treffen. Hier erübrige sich eine Stellungnahme, weil sogar für gewerbsmäßige Benutzer der Zange des Klägers keine Patentverletzung anzunehmen sei.

Die Revision des Klägers wurde zurückgewiesen aus folgenden

Gründen:

Die Beklagte befaßt sich gewerbsmäßig damit, kleine Gummiröhrchen von engem Innendurchmesser herzustellen, die an beiden Enden offen sind, sog. Gummitüllen. Sie bietet sie an „zum Abbinden

und Isolieren elektrischer Leitungen". Wie das Oberlandesgericht zutreffend angenommen hat, sind diese Gummifüllten nicht unmittelbar Gegenstand des Patents des Klägers, sondern werden nur bei Ausübung des in den Patentansprüchen 1 und 2 geschützten Verfahrens benutzt. Da die Beklagte das Verfahren selbst nicht ausübt, könnte sie, wie gleichfalls in der Vorinstanz richtig erkannt worden ist, nur aus dem Gesichtspunkt der Beihilfe und aus dem der mittelbaren Benutzung eines patentierten Verfahrens haftbar gemacht werden. Bei seinen Ausführungen zur Frage der Beihilfe übersieht indes der Vorderrichter, daß Beihilfe vorsätzliches Mitwirken zur vorsächlichen Tat eines anderen erfordert und daß daher dieser rechtliche Gesichtspunkt bei dem hier behaupteten Sachverhalt ohne weiteres entfällt.

Gleichwohl behalten zwei Annahmen tatsächlicher Art, von denen das Oberlandesgericht ausgeht, auch Bedeutung für die Beurteilung aus dem Gesichtspunkt der mittelbaren Benutzung. Der erkennende Senat hat die Berechtigung der letzteren Betrachtungsweise bereits in einer größeren Zahl von Entscheidungen anerkannt (RGUrt. vom 25. Mai 1927 in M. u. W. Jahrg. 27/28 S. 139, vom 25. Januar 1928 in M. u. W. Jahrg. 27/28 S. 272; vom 22. Februar 1928 in M. u. W. Jahrg. 27/28 S. 312; vom 3. Oktober 1928 in M. u. W. Jahrg. 29 S. 75; RGZ. Bd. 122 S. 243 [246]; endlich RGUrt. vom 31. Januar 1931 in M. u. W. Jahrg. 31 S. 209, in Mitt. 1931 S. 101 und in GRUR. 1931 S. 385).

Die Gummifüllten, um die es sich hier handelt, lassen allerdings, wie nach den Feststellungen des Berufungsgerichts angenommen werden muß, eine verschiedenartige Verwendung zu; sie sind nicht besonders auf das geschützte Verfahren des Klägers abgestimmt und daher als neutrale Teile anzusehen. Auch die Revision gibt das zu. Gleichwohl ist auch bei solchen neutralen Teilen eine mittelbare Benutzung des Verfahrens möglich, wenn der Verkäufer sie ausgesprochen zur Benutzung dieses geschützten Verfahrens angeboten und geliefert hatte. Dies ist nach den Werbeschriften der Beklagten der Fall, und zwar gemäß der Unterstellung des Vorderrichters insofern, als die Verwendung der Gummifüllten zum Abbinden nur unter Benutzung des geschützten Verfahrens möglich sein soll. Es erhellt ohne weiteres, daß ohne diese Unterstellung jede Beziehung zwischen dem Verkauf der Füllten und dem geschützten Verfahren fortfiel. Das Oberlandesgericht will unterstellen: man kann mit den engen Gummi-

tüllen die isolierten und an ihren Enden etwas freigelegten Leitungen nur dann abbinden, wenn man die Lücken in mindestens zwei verschiedenen Richtungen aufweitet.

Allein damit sind die Voraussetzungen einer mittelbaren Benutzung noch nicht erfüllt. Hinzukommen muß noch, daß der Abnehmer selber die ihm von seinem Verkäufer gelieferten Verfahrensmittel patentverlegend benutzt. Hier ergeben sich zwei Möglichkeiten. Entweder kann man die Gummifüllungen in der vorher genannten Weise auch ohne das nach Anspruch 3 und 4 geschützte Gerät (Zange und Hilfsgerät) aufweiten, oder es ist das bloß möglich mit diesem Gerät. Hierzu sagt der Vorberrichter, nachdem er als richtig unterstellen zu wollen erklärt hat, daß ein Abbinden mittels Gummifüllungen nur nach dem geschützten Verfahren des Klägers ausführbar sei: „Dann kann auch nur jemand in dieser Weise abbinden, der die Zange des Klägers gekauft hat oder besitzt.“ Diese Annahme, die im wesentlichen tatsächlicher Art ist, und gegen welche die Revision vergebens ankämpft, entscheidet den Rechtsstreit. Wenn hier die Revision von Lizenznehmern des Klägers spricht und ihnen solche Abkäufer der Beklagten gegenüberstellt, die nicht Lizenznehmer seien, so übersieht sie dabei die Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten. Hat einmal der Patentberechtigte eine geschützte Ware, im vorliegenden Falle die Zange, in den freien Verkehr gelangen lassen, dann ist die Ware patentfrei geworden und kann in jeder Weise zu dem Zwecke, zu dem sie bestimmt ist, benutzt werden; für eine Lizenzerteilung ist dann insoweit kein Raum mehr. Etwas Beschränkungen, die der patentberechtigte Verkäufer seinen Abnehmern auferlegt, haben dann bloß schuldrechtliche Bedeutung; patentrechtlich sind sie belanglos (näheres hierüber z. B. bei Piehler PatG. § 4 Anm. 17; Krause PatG. § 4 Anm. 5 zu a). Anders läge der Fall nur, wenn sich etwa die Abnehmer der Beklagten eines patentwidrig (von unbefugter Seite) in den Verkehr gebrachten Geräts — Zange mit Hilfsgerät — bedienten. Hierfür ist indes nichts vorgebracht.