

74. 1. Berechtigt das Vorbenutzungsrecht den Vorbenutzer, sich auch diejenige Ausführungsform zu eigen zu machen, die der Patentinhaber in der Patentschrift gezeigt hat?

2. Begründet schon die Anmeldung eines Schutzrechts für den Anmelder ein Vorbenutzungsrecht an dem Gegenstand der Anmeldung?

PatG. § 5.

I. Zivilsenat. Ur. v. 21. Oktober 1931 i. S. A. F. GmbH. (Rl.)
w. Firma S. & S. (Bekl.). I 38/31.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Trifft bei einem Fernamt von außerhalb ein Anruf ein, so vermittelt das Fernamt den Anschluß an das Ortsnetz. Schwierigkeiten

treten ein, wenn das Ortsnetz ein selbsttätiges Fernsprechamt ist. Es handelt sich darum, Anschluß an die letzte Verbindungsstufe zum Ortsnetz-Teilnehmer zu gewinnen, also an die Leitungswähler. Früher verwandte man hierzu besondere Fernleitungswähler, über welche das Fernamt den Ortsnetz-Teilnehmer erreichen konnte. Das Patent Nr. 262043 schlägt statt dessen die Verwendung derselben Leitungswähler vor, die für die Ortsverbindungen bestimmt sind. Die Patentansprüche 1 bis 4 dieses der Klägerin mit Wirkung vom 4. August 1911 ab erteilten Patents lauten wie folgt:

1. Schaltungsanordnung zur Herstellung von Fernverbindungen in einem Selbstanschluß-Fernsprechamt, dadurch gekennzeichnet, daß zur Verbindung einer Fernleitung mit einem Teilnehmer des Amtes dieselben Leitungswähler, welche auch zur Vermittlung der Ortsgespräche dienen, in der Weise benutzt werden, daß die den Ortsdienst vermittelnden Stromkreise durch Schaltmittel (Relais usw.), welche den Wählern zum Zwecke der Fernverbindung hinzugefügt, jedoch nur durch den Fernbeamten beeinflussbar sind, derart verändert werden, daß der letztere die etwa bestehende Ortsverbindung ausprüfet und gegebenenfalls eine Auflösung derselben nach Benachrichtigung der Teilnehmer bewirken kann.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zum Zwecke, dem Ortsteilnehmer die Trennung der Fernverbindung zu ermöglichen, die vom Fernbeamten aus beeinflussbaren Umschaltungsmittel derart angeordnet sind, daß nach Erledigung ihrer Aufgabe (Prüfung und Auflösung des Ortsgesprächs) die normale Auslöseschaltung des Leitungswählers wiederhergestellt ist.

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der zur Fernverbindung benutzte Wähler zunächst lediglich in normaler Weise auf die gewünschte Teilnehmerleitung eingestellt und erst, wenn hierbei die selbsttätige Durchschaltung zu diesem Teilnehmer nicht erfolgt, eine Hilfsdurchschaltung vom Fernbeamten aus hergestellt wird, zum Zwecke, das bestehende Gespräch zunächst zu prüfen, um dann entweder nach Benachrichtigung der Teilnehmer die Wähler dieser Gesprächsverbindung oder ohne Beeinflussung dieser Verbindung nur den vom Fernamt aus eingestellten Leitungswähler auszulösen.

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß ein vor Durchschaltung des Leitungswählers an

dem einen Sprechleitungsweig (b_3) liegendes (z. B. durch den letzten Einstellungsstromimpuls ausgeschaltetes) Hilfsrelais (Hb), wenn es vom Fernamt aus mittels Taste (h) oder dergl. erregt wird, den Stromkreis eines zweiten Hilfsrelais (Ha) vorbereitet, welches, wenn es auf gleiche Art erregt wird, einen Auslösestrom über den Prüfarm (III) des Leitungswählers (LW) zum Vornwähler des Teilnehmers bezw. in das Wählerstern der Ortsgesprächsverbinding entjendet.

Die Beklagte hat im Jahre 1921 für ein selbsttätiges Fernsprechamt in Lausanne eine Schaltanlage geliefert, die der von ihr überreichten farbigen Schaltkizze (Abbildung 4) entspricht. Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihres Patents und hat deshalb Klage erhoben auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht.

Die Beklagte hat u. a. eingewandt, ihr stehe ein Vorbenutzungsrecht zu. Denn sie habe bereits vor der Anmeldung des Klagepatents die Veranstaltungen zur Lieferung einer Fernsprechanlage für das selbsttätige Fernsprechamt München II getroffen, entsprechend der Schaltkizze in Abb. 2. Aber darüber hinaus habe sie bereits damals den vollständigen Erfindungsbesitz gehabt und entsprechende Anstalten zur Benutzung der Erfindung getroffen gehabt. In diesem Sinne habe man schon im Oktober 1910 die Verhandlungen in München geführt. Im Anschluß hieran habe ihr damaliger Angestellter M. die beiden dem Briefwechsel der Parteien beigegebenen Zeichnungen gemacht, und auf dieser Grundlage habe der ebenfalls damals bei ihr tätige Professor L. im Juli 1911 den Entwurf einer Patentanmeldung ausgearbeitet, dem die endgültige Anmeldung im August 1911 gefolgt sei.

Über das Vorbenutzungsrecht heißt es in den Gründen:

Zum Vorbenutzungsrecht, das die Beklagte für sich in Anspruch nimmt, wird in dem — die Klage abweisenden — Berufungsurteil gesagt: Aus den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen erhelle, daß die Beklagte zur maßgeblichen Zeit eine genügende Erkenntnis des Erfindungsgedankens gehabt habe. Aus dem Anspruch 7 des L'schen Entwurfs ergebe sich bereits, daß „die Ansprüche 1 und 4 des Klagepatents hier vorweggenommen sind“. Der Sachverständige betone ausdrücklich, daß auch für den Durchschnittsfachmann zur Zeit der Patentanmeldung dieser Erfindungsgedanke ohne weiteres zu

erkennen gewesen sei. Der zeichnerische Teil des U'schen Entwurfs zeige soviel grundsätzliche Einzelheiten, die unverändert in eine Schaltungsanordnung für einen Ortswähler hätten eingebaut werden können. Nur wirtschaftliche Gründe hätten die praktische Ausgestaltung vorläufig gehemmt. Auch sonst seien alle Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts gegeben. Insbesondere sei nachgewiesen, daß der U'sche Entwurf aus dem Juli 1911 stamme. Es handle sich um Zeichnungen, die für den Betrieb der Beklagten gefertigt worden seien. Man habe beabsichtigt, diese Erfindung durch Patentanmeldung zu sichern und, „sobald die Gelegenheit sich bot“, praktisch in Benutzung zu nehmen. Nur „die wirtschaftliche Ausführung“ habe sich verzögert, „wie dies bei derartigen, der Postbehörde unterstellten Anlagen natürlich ist“. Also sei auch der subjektive Wille vorhanden gewesen, die Erfindung alsbald in Benutzung zu nehmen, und dieser Wille sei genügend zum Ausdruck gelangt.

Mit Grund greift die Revision diese Ausführungen als rechtlich nicht schlüssig an. Aus den von der Beklagten selbst überreichten farbigen Schaltkizzen (Abb. 2 und 3) springt zunächst in die Augen, daß diese beiden als Vorbenutzung bezeichneten Schaltungen ja gerade den anderen Lösungsweg zeigen, den das Klagepatent ausdrücklich nicht beschrieben hat und der, wie vorher gezeigt (hier nicht mit abgedruckt), nicht den unmittelbaren Gegenstand dieses Patents bildet. Nun glaubt allerdings die Beklagte — und dem scheint auch der Vorderrichter zuzustimmen —, ihr Vorbenutzungsrecht erstrecke sich auch auf den ersten Lösungsweg (keine Umgehungsleitung, aber besondere Schaltvorgänge auf den Ortsstromkreisen), weil sie in bezug auf den allgemeinsten, beiden Lösungswegen gemeinsamen Erfindungsgedanken des Pionierpatents im Erfindungsbesitz gewesen sei. Diese Auffassung ist jedoch patentrechtlich nicht haltbar. Das Vorbenutzungsrecht ermächtigt den Vorbenutzer, seine Vorbenutzung so, wie sie stattfand, einschließlich der glatten Äquivalente fortzusetzen. Die Beklagte könnte also gegebenenfalls ruhig die Schaltungen nach den Abb. 2 und 3 weiter herstellen. Aber der Vorbenutzer hat nicht das Recht, sich nun auch diejenigen Ausführungsformen zu eigen zu machen, die gerade der Patentinhaber gezeigt hat und die der Vorbenutzer dann als besonders zweckmäßig erkennt, gleichviel ob diese besonderen Ausführungsformen gegenüber dem allgemeinen Erfindungsgedanken selbst wieder erfinderisch sind oder nicht.

In dieser Weise hat sich das Reichsgericht bereits ausgesprochen

im Urteil vom 21. Mai 1913 (Zeitschrift für Industrierecht 1913 S. 205). Dort ist gesagt: „Die Vorbenutzung kann über das, was wirklich vorbenutzt ist, nicht hinausgehen und würde sich deshalb auf eine zweckmäßigeren und vollkommeneren Ausgestaltung, wenn solche durch die Patente . . . geschützt wäre, nicht erstrecken.“ Diesem Standpunkt hat sich auch das Schrifttum angeschlossen (vgl. z. B. Fran PatG. § 5 Anm. 17 Abs. 5; Piehler PatG. § 5 Anm. 8 a. G.; Uebler bei Grünhut Bd. 27 S. 582 ffg.).

Es kommt also darauf an, was als vorbenutzt zu gelten hat, und ferner, inwiefern das so Vorbenutzte bereits den in der Verletzungsform dargestellten Erfindungsgehalt des Klagepatents enthält. Unstreitig kann hier nur eine Vorbenutzung in der Form des Treffens von Veranstaltungen in Betracht kommen. Denn auch die Fernsprechanlage in München ist von der Beklagten erst nach der Anmeldung des Klagepatents geliefert worden. Diese Anlage entspricht der Abb. 2 a. a. O. Dagegen ist bisher nicht schlüssig dargelegt, inwiefern die Schaltung nach Abb. 3 daselbst als ein Treffen von Veranstaltungen angesehen werden könnte. Sowohl Abb. 2 wie 3 stellen die Prinzipschaltungen der späteren Anmeldung der Beklagten dar, auf die ihr dann das Patent Nr. 281 402 erteilt worden ist. Die Anmeldung eines Schutzrechts beweist aber bloß den Erfindungsbesitz, ist jedoch nicht gleichbedeutend mit der Benutzung der Erfindung. Das gleiche gilt von dem Entwurf einer Anmeldung. Selbst wenn man also mit dem Vorderrichter als erwiesen ansieht, daß L. den vollen Erfindungsbesitz gehabt habe, so ist damit der Erwerb eines Vorbenutzungsrechts noch nicht nachgewiesen. Es ist dies um so weniger der Fall, als nach feststehender Rechtsprechung das Treffen von Veranstaltungen nur dann ein Vorbenutzungsrecht zu begründen vermag, wenn der ernstliche Wille vorhanden ist, die Erfindung sofort zu benutzen. In dieser Beziehung sagt aber der Vorderrichter nur, die Beklagte habe beabsichtigt, die Schaltung praktisch in Benutzung zu nehmen, „sobald die Gelegenheit sich bot“. Dies reicht nicht aus. Selbstverständlich wird der Anmelder diese Absicht immer haben, es sei denn, daß es sich um ein Speerpatent handelt. . . .