

27. 1. Zur Behandlung der sog. Konstruktionspatente.

2. Welche Rechtsfolgen treten ein, wenn der Inhaber eines Verfahrens-Patents jemandem eine nicht geschützte Maschine zur Ausübung des Verfahrens käuflich liefert, insbesondere wenn dazu außer der Maschine noch andere Gegenstände erforderlich sind?

PatG. §§ 4, 6.

I. Zivilsenat. Urtr. v. 10. Februar 1932 i. S. Firma G. (Bekl.) w. G. GmbH. (kl.). I 223/31.

I. Landgericht Darmstadt.

II. Oberlandesgericht daselbst.

Die Klägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin des seit dem 3. April 1921 geschützten Deutschen Reichspatents Nr. 362520, betreffend ein Verfahren zum Schließen der um Kisten, Ballen und sonstige Packstücke gelegten Bandeißenreifen. Der Patentanspruch lautet:

„Verfahren zum Schließen der um Kisten, Ballen und sonstige Packstücke gelegten Bandeißenreifen, deren Enden durch gemeinsam hergestellte, umgebogene Ausstanzungen verbunden werden und wobei eine flache Blechhülse Anwendung findet, welche die übereinanderstoßenden Enden des Bandeißens umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Aufschieben der flachen Blechhülse und Anziehen des Bandeißens an einer oder beiden Seitenanten der Hülse mittels eines oder mehrerer Paare von Randeinschnitten aus der Hülse und den beiden darin liegenden Bandeißenenden zungenartige Teile gebildet und so umgebogen und gegen die Hülse gepreßt werden, daß dadurch eine Verschiebung der Bandeißen-

enden und der Blechhülse unmöglich und auch ein Aufbiegen der gegebenenfalls geschützten Blechhülse verhindert wird.“

Die Beklagte hatte früher von der Klägerin Spann- und Verschlussapparate und Blechhülsen (sog. Cyllopper-schlußhülsen) bezogen und damit das Verfahren des Patents angewendet. Im Jahre 1927 wurden ihr von der Klägerin ebenfalls Spann- und Verschlussapparate geliefert, die sie in der Folgezeit zum Schließen ihrer Packstücke benutzte, indessen unter Anwendung von Blechhülsen, die sie nicht von der Klägerin bezogen, sondern selbst angefertigt oder anderweit geliefert erhalten hatte. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihres Patents und vertraglicher Pflichten und hat auf Verurteilung zur Unterlassung, zur Rechnungslegung und auf Feststellung der Schadenersatzpflicht der Beklagten Klage erhoben.

Das Landgericht hat die Beklagte durch Teilurteil verurteilt, bei Meidung von Strafen für jeden Fall der Zuwiderhandlung die Anwendung des durch das Patent 362520 geschützten Verfahrens zum Schließen von Bandeiisenteifen außer bei Verwendung von Cyllopper-schlußhülsen und ferner die Herstellung und den Bezug von Blechhülsen bei anderen Lieferanten als der Klägerin zum Zwecke ihrer gewerbsmäßigen Verwendung für solche Bandeiisenverschlüsse zu unterlassen, bei denen das Verfahren nach dem Patent 362520 Anwendung findet. Die Berufung der Beklagten ist zurückgewiesen worden. Ihre Revision führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Gründe:

Die Parteien streiten über den Schutzzumfang des Patents der Klägerin Nr. 362520. Die Beklagte hat u. a. die vorveröffentlichten amerikanischen Patentschriften 1290707 und 1319127 entgegengehalten. Das Oberlandesgericht sagt dazu, die Beklagte könne mit dem auf diese Druckschriften gestützten Einwand, daß das Klagepatent zu Unrecht erteilt worden sei, nicht gehört werden; denn die Patenterteilung bilde eine formale Legitimation, die den Einwand des freien Standes der Technik ausschließe. Überdies sei der Einwand sachlich unbegründet, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt habe. Das ist rechtsirrtümlich. Der Einwand ist unter einem unzutreffenden rechtlichen Gesichtspunkt gewürdigt worden. Die Beklagte steht auf dem Standpunkt, daß der Schutzzumfang des Klagepatents nach dem Stande der Technik zur Zeit seiner Anmeldung der Einschränkung

dahin bedürfe, daß er sich nur erstrecke auf ein Verfahren, bei dem die aus der Hülse und den Bandeiseneenden ausgeschnittenen Zungen um 180°, jedenfalls nicht nur um etwa 45°, herumgebogen und auf den Rand der Hülse aufgepreßt würden. Sie behauptet, daß mit den ihr von der Klägerin gelieferten Werkzeugen die Zungen nur um etwa 45° herumgebogen werden könnten und daß sie daher durch Benutzung dieser Geräte nicht in den Schutzbereich des Klagepatents eingegriffen habe. Als zum Stande der Technik gehörig hat die Beklagte auch die beiden amerikanischen Patentschriften 1290707 und 1319127 angeführt. Der so verstandene Einwand war erheblich und hätte zu einer Prüfung des Inhalts der beiden amerikanischen Patentschriften führen müssen. Diese Prüfung ist bisher unterblieben. Der Sachverständige S. und das Landgericht haben sich nur mit den amerikanischen Patenten 1260016 und 1322723 beschäftigt; auf die Patentschriften 1290707 und 1319127 war erst im zweiten Rechtszuge hingewiesen worden. Die Prüfung muß nun nachgeholt werden. Sollte sie ergeben, daß der Erfindungsgedanke des Klagepatents dadurch im wesentlichen vorweggenommen ist, so könnte dies nach der neueren Rechtsprechung des Senats nicht dahin führen, daß die beiden entgegengehaltenen Patente unberücksichtigt zu lassen wären, sondern der Schutzzumfang des Klagepatents müßte dann auf das darin offenbarte Neue beschränkt werden, auch wenn ihm nicht mehr die Bedeutung einer Erfindung zuerkannt werden könnte.

Der Schutzzumfang des Klagepatents kann auch für die Frage erheblich sein, ob und welche vertragliche Verpflichtungen die Beklagte der Klägerin gegenüber bei der im Jahre 1927 erfolgten Lieferung von Maschinen-übernommen hat, insbesondere ob die Verpflichtung zum Hülsenbezug an die Voraussetzung geknüpft war, daß die Beklagte die Werkzeuge in einem durch das Klagepatent geschützten Verfahren verwendete.

Das Oberlandesgericht führt aus: Zu Unrecht suche die Beklagte das Recht auf Anwendung des der Klägerin geschützten Verfahrens daraus herzuleiten, daß sie die ihr vor dem September 1927 gelieferten Ghykopapparate gekauft habe ohne Verpflichtung, auch die Hülsen von der Klägerin zu beziehen. Nach der Beschreibung des Patents Nr. 362520 sei zu dessen Anwendung die Benutzung von Apparaten und Hülsen erforderlich. Der Beklagten stehe daher das Recht zur Ausübung des geschützten Verfahrens nur dann zu, wenn

sie Apparate und Hülsen von der Klägerin bezogen habe. Sobald sie Hülsen anderer Herkunft verwende, verleihe sie das Patent der Klägerin. Hierfür verweist das Oberlandesgericht auf *Sfah PatG.* 4. Aufl. § 6 Anm. 29. Aus dieser Schriftstelle ist indessen ein so allgemeiner Rechtsatz nicht zu entnehmen.

Auszugehen ist davon, daß durch Patent Nr. 362520 ein Verfahren geschützt ist; die zur Ausübung dieses Verfahrens dienende Maschine, die Hülsen, das Band Eisen und was dazu sonst etwa noch gebraucht wird, sind dadurch nicht unmittelbar geschützt. Unterstellt man zunächst, daß zur Ausübung des Verfahrens nur die Maschine erforderlich wäre, so würde die Lieferung der Maschine durch den Patentberechtigten an einen Käufer in aller Regel die Erteilung der Berechtigung an diesen in sich einschließen, die ihm gelieferte Maschine ihrer Bestimmung gemäß zu benutzen, d. h. das geschützte Verfahren damit auszuüben. Das Verfahren, soweit es mit dieser Maschine ausgeübt wird, würde dadurch gemeinfrei, wie nach der Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten eine geschützte Ware patentfrei wird, wenn sie der Patentberechtigte in den freien Verkehr hat gelangen lassen (vgl. *RGZ.* Bd. 133 S. 330). Ob es sich ebenso verhält, wenn zur Ausübung des Verfahrens außer der Maschine noch andere Gegenstände benötigt werden und der Patentberechtigte nur die Maschine liefert, ist Sache der Beurteilung nach den Umständen des einzelnen Falles. Hier scheinen die Parteien darüber einig zu sein — eine Feststellung hat das Berufungsgericht nicht getroffen —, daß die Klägerin der Beklagten vor dem Jahre 1927 außer der Maschine auch alles sonst zur Ausübung des Verfahrens Erforderliche, insbesondere die dazu notwendigen Hülsen geliefert hat, ohne die Beklagte ausdrücklich dahin zu beschränken, daß sie das Verfahren nur mit Hülsen der Klägerin benutzen dürfe. Es muß daher nach den gesamten Umständen, insbesondere dem Verhalten der Klägerin bei diesen Lieferungen, unter Berücksichtigung von Treu und Glauben im Verkehr und der Verkehrsanschauung geprüft werden, ob danach anzunehmen ist, daß die Klägerin der Beklagten die Benutzung des geschützten Verfahrens nur unter Anwendung der von der Klägerin bezogenen Hülsen gestatten wollte und ob der Beklagten das erkennbar gewesen ist. Letzteres scheint das Oberlandesgericht anzunehmen, ohne sich aber klar darüber auszusprechen, wie es den Sachverhalt in dieser Beziehung würdigt. Die Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung

des Verfahrens wäre dann an eine Bedingung geknüpft worden, bei deren Nichtinhaltung die Beklagte das Patent verletzt haben würde. Die Rechtslage wäre dann die gleiche, wie sie das Oberlandesgericht ohne Rechtsirrtum auf Grund ausdrücklich getroffener Vereinbarung für die im Jahre 1927 der Beklagten gelieferten Maschinen als gegeben angenommen hat.

Hiernach ist es erforderlich, daß der Vorderrichter erneut prüft, ob die Beklagte mit den ihr vor dem Jahre 1927 von der Klägerin gelieferten Maschinen und selbstgefertigten oder von anderer Seite bezogenen Hülsen das durch das Patent 362520 geschützte Verfahren ausüben durfte und künftig ausüben darf, und dann erst wird sich ermessen lassen, ob ihr die Ausübung dieses Verfahrens ohne die Geklopferverschlußhülsen allgemein zu unterlagen ist oder dann nicht, wenn sie die vor dem Jahre 1927 bezogenen Maschinen benutzt. Das Ergebnis der Prüfung kann auch für die Frage der Wiederholungsgefahr von Erheblichkeit werden.

Der vom Landgericht anerkannte Anspruch auf Unterlassung der Herstellung und des Bezugs von Blechhülsen bei anderen Lieferanten als der Klägerin zum Zweck ihrer gewerbsmäßigen Verwendung für Bandisenverschlüsse nach dem Patent 362520 läßt sich aus diesem Patent nicht herleiten. Darüber, ob er seine Grundlage in einer besonderen neben dem Lizenzvertrage übernommenen schuldrechtlichen Verpflichtung der Beklagten findet, hat sich das Oberlandesgericht noch nicht ausgesprochen.