

46. 1. Ist die Widerrechtlichkeit ausgeschlossen, wenn der Patentinhaber in gutem Glauben an den Umfang seines Patentes vor dessen Verletzung warnt?

2. Wann ist der Vertrieb sogenannter neutraler Ware eine mittelbare Patentverletzung?

BGB. §§ 823, 1004. PatG. § 4.

I. Zivilsenat. Urt. v. 8. Juli 1933 i. S. R. (Bekl.) m. D. AG. (Kl.).
I 95/33.

I. Landgericht München I.

II. Oberlandesgericht daselbst.

Auf Grund einer vom Beklagten am 27. August 1926 eingereichten Patentanmeldung hat das Reichspatentamt durch Beschluß vom 25. Juni 1929 die Bekanntmachung dieser Anmeldung betreffend „Verfahren zur Herstellung von Schlichte- und Appreturmitteln für Webketten und Gewebe jeder Art“ beschlossen. Zur Auslegung gelangten dabei am 11. Juli 1929 die nach langen Verhandlungen als gewährbar in Aussicht genommenen Patentansprüche:

1. Verfahren zur Herstellung von Schlichte- und Appreturmitteln für Webketten und Gewebe jeder Art, unter Verwendung von Bestandteilen von Johannisbrottkernen, dadurch gekennzeichnet, daß man den gebräuchlichen, im wesentlichen aus Stärke, Dextrin oder dgl. bestehenden Schlichte- und Appreturmitteln das aus den Reimhüllen von Johannisbrottkernen hergestellte, feinst ausgemahlene rein weiße Mehl in Mengen von etwa 8 bis 20⁰/₀, berechnet auf den Gehalt an Stärke, Dextrin oder dgl., zusetzt.

2. Abänderung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man etwa 4 Teile der gebräuchlichen, im wesentlichen aus Stärke, Dextrin oder dgl. bestehenden Schlichte- und Appreturmittel mit etwa 1 Teil von aus den Keimhüllen von Johannisbrotkernen hergestelltem, feinst ausgemahlenem rein weißem Mehl mischt.

Am 17. August 1929 sandte der Beklagte an die Klägerin ein Warnungsschreiben, in dem es heißt: „Zusolge Bekanntmachung meiner Patentanmeldung dürfen gemahlene Keimhüllen von Johannisbrotkernen in feiner und heller Ausmahlung, wie Sie solche liefern, für Appretur- und Schlichteflotten von dem Auslegungstermin an nicht auf den Markt gebracht werden. . .“ Trotz Widerspruch der Klägerin blieb der Beklagte bei seiner Ansicht und drohte Schadensersatzansprüche an. Um die gleiche Zeit sandte der Beklagte an andere Fabrikanten und zahlreiche Abnehmer von Johannisbrot-Keimhüllenmehl ähnliche Warnungen. Im einzelnen hat er folgendes behauptet:

1. die Klägerin sei verpflichtet, die Herstellung und den Vertrieb von Diagam zu unterlassen;
2. er allein sei berechtigt, gemahlene Keimhüllen von Johannisbrotkernen in feiner und heller Ausmahlung, wie die Klägerin sie liefere, auf den Markt zu bringen;
3. künftig dürften solche Mehlprodukte nur noch von ihm bezogen werden, nicht aber von seinen Wettbewerbern, deren noch nicht ausgeführte Abschlüsse nicht einmal mehr erfüllt und abgenommen werden dürften;
4. die Konkurrenzprodukte seien meist chemisch vorbehandelt, was auf Ausgiebigkeit und Wirkung einen nachteiligen Einfluß habe; demgegenüber rühmte er seine rein mechanische Bearbeitung.

Die Klägerin bestreitet, daß diese Angaben über den Umfang des vorläufigen Schutzrechts richtig seien. Der Beklagte habe die Behauptungen wider besseres Wissen aufgestellt, da er im Erteilungsverfahren selbst ausdrücklich zugegeben habe, daß er keinen Schutz auf die Herstellung des Keimhüllenmehls aus Johannisbrotkernen in feiner und rein weißer Ausmahlung beanspruchen könne. Außerdem sei dem Beklagten bekannt, daß das von ihr hergestellte Produkt, das sie unter dem Namen Diagam vertreibe, nicht rein mechanisch hergestellt, sondern chemisch vorbehandelt worden sei, also gar nicht das Zusätz-

produkt darstelle, auf dessen Verwendung er Schutz beanspruche. Durch seine Warnungen und unzutreffenden Angaben über ihre Waren habe der Beklagte unerlaubte Handlungen begangen und sei zur Unterlassung seiner Bekanntmachung in ihrem wesentlichen Inhalte verpflichtet.

Demgemäß hat die Klägerin mit der Klage ein gerichtliches Verbot der vom Beklagten aufgestellten vier Behauptungen beantragt. Der Beklagte bestreitet, daß in den beanstandeten Schreiben irgendeine unrichtige Behauptung aufgestellt sei. Außerdem habe er bei dem Patentanwalt Ka. in F. angefragt, ob er die Warnungsschreiben so, wie geschehen, absenden könne. Dieser habe ihm versichert, daß das zulässig sei.

Die Vorinstanzen haben dem Klageantrage stattgegeben. Die Revision des Beklagten führte zur Aufhebung und Zurückverweisung, soweit die Beurteilung die Verbote 1 bis 3 betrifft.

Aus den Gründen:

Das Oberlandesgericht geht zutreffend davon aus, daß die mit der Klage beanstandete Warnung vor Patentverletzung nur soweit verboten werden kann, als sie einen unzulässigen Eingriff in das Rechtsgut des eingerichteten Gewerbebetriebs der Klägerin darstellt. Für die Unterlassungsklage, um die es sich hier allein handelt, kommt es dabei nur auf die objektive Rechtsverletzung an; dazu gehört aber die Feststellung eines widerrechtlichen Eingriffs in das geschützte Rechtsgut (RGZ. Bd. 116 S. 151 [153]). Widerrechtlich handelt ein Patentinhaber, der sich auf eine andere Berechtigung als sein Patent nicht berufen kann, schon dann, wenn er durch seine Warnung eine Handlung verhindern will, die sich nicht als Patentverletzung darstellt, wenn er also in seiner Warnung seinem Patent einen Schutzzumfang beilegt, der diesem tatsächlich nicht zukommt (so Urteil des erkennenden Senats vom 5. Juni 1930, abgedr. M. u. W. 1930 S. 480, und die ständige Praxis dieses Senats, vgl. auch Krause Anm. 12 B Ia zu § 4 PatG., S. 101). Allerdings hat der II. Zivilsenat des Reichsgerichts in einem Urteil vom 16. Mai 1930 (M. u. W. 1930 S. 441) ausgesprochen, daß der Patentinhaber nicht widerrechtlich handle, wenn er gutgläubig warne, also zwar einen zu weit gehenden Patentschutz in Anspruch nehme, dabei aber nicht vorsätzlich oder aus fahrlässiger Unkenntnis der Grenzen seines Rechtes vorgehe. Dieser Ansicht kann jedoch nicht

beigetreten werden. Für die objektive Widerrechtlichkeit der Verletzung eines Rechtes oder eines Rechtsgutes kommt es auf guten oder bösen Glauben des Verlezhers nicht an. Obwohl sich nun das Berufungsgericht der Ansicht des II. Zivilsenats angeschlossen hat, bedarf es hier keiner Stellungnahme der Vereinigten Zivilsenate des Reichsgerichts. Denn der Vorderrichter hat dem Beklagten — für den nach der Bekanntmachung seiner Anmeldung gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 PatG. der vorläufige Schutz der bekanntgemachten Anmeldung gilt — den guten Glauben abgesprochen, weil er in seinen Warnungen objektiv unrichtige Angaben über den Schutzzumfang seines Patents aufgestellt habe und sich dessen auch bewußt gewesen sei oder doch sich dessen bei sorgfältiger Prüfung hätte bewußt werden müssen. Die Begründung dieser Ansicht ist, wie nachstehend zu erörtern sein wird, nicht frei von Rechtsirrtum. Deshalb muß das angefochtene Urteil aufgehoben werden, ohne daß die vorstehend dargelegte Ansicht des erkennenden Senats über die Widerrechtlichkeit einer Warnung vor Patentverletzung entscheidend wäre (vgl. RGZ. Bd. 94 S. 11 [14]).

Das Oberlandesgericht hat sich bemüht, klarzustellen, ob dem Beklagten das, was er der Klägerin und anderen Wettbewerbern verbieten will, durch die Bekanntmachung der Patentanmeldung geschützt ist, ob es sich also als objektive Patentverletzung darstellt. Dabei ist sich das Oberlandesgericht auch darüber klar, daß sich eine zulässige Warnung in gleicher Weise gegen die mittelbare wie gegen die unmittelbare Patentverletzung richten kann. Der Begriff der mittelbaren Patentverletzung, der sich in neuerer Zeit auf Grund eines zweifellos bestehenden praktischen Bedürfnisses in der Rechtsprechung durchgesetzt hat (RGZ. Bd. 122 S. 246; RG. in M. u. W. 1927/28 S. 312, 1929 S. 75, 1931 S. 209), ist allerdings, wie die Revision mit Recht rügt, vom Berufungsgericht nicht in seinem vollen Umfang erkannt worden. Denn es übersieht, daß, wie nach der älteren Rechtsprechung, die sich der rechtlichen Konstruktion der Beihilfe zur Patentverletzung durch den Benutzer bediente (vgl. GRUR. Bd. 12 S. 77), auch nach neuerer Rechtsprechung der Verkauf sog. „neutraler“ Ware dann als Patentverletzung angesehen werden muß, wenn deren Vertrieb regelmäßig nur den Zweck haben kann, das dem Patentinhaber geschützte Verfahren zur Anwendung zu bringen (vgl. Ffay PatG. Anm. 36 zu § 4; Seligsohn PatG. Anm. 7 zu § 4; Krause in M. u. W. 1927/28 S. 555). Etwas anderes sagt auch das von Ffay

(a. a. O.) beanstandete Urteil in RGZ. Bd. 133 S. 326 nicht; dort war die Klage aus Gründen abgewiesen worden, die hier nicht in Betracht kommen.

In dieser Beziehung fehlt ausreichende Prüfung durch das Oberlandesgericht. Es hat zunächst dargelegt, daß nach dem Gang des Erteilungsverfahrens dem Beklagten Patentansprüche versagt wurden, die sich auf das Herstellungsverfahren für ein reines und feines Mehl aus Keimhüllen der Johannisbrotkerne (also unter Ausschcheidung der Schalen und der Keime) bezogen, und es folgert daraus, daß der Beklagte jetzt nicht auf einem Umweg einen Schutz für dieses Verfahren beanspruchen könne. Das ist rechtlich einwandfrei; soweit die Revision diese Ausführungen beanstanden zu können glaubt, steht sie im Widerspruch zu der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts (Urteil vom 19. November 1932, Mitt. 1932 S. 341), während der Berufungsrichter damit übereinstimmt, auch soweit er dabei eine Erörterung des Standes der Technik ausschaltet. Indessen genügt nicht, was er weiter hierzu ausführt. Er legt nämlich dar, daß nach seiner Überzeugung auch heute noch Appreturanstalten das Keimhüllenmehl vielfach ohne Benutzung des patentierten Verfahrens verwenden; die Klägerin hätte deshalb nicht mit patentverletzender Verwendung des Mahlgutes (Diagum) zu rechnen brauchen. Wie der Zusammenhang ergibt, versteht der Vorderrichter unter dem patentverletzenden Verfahren nur die Verwendung des Mahlgutes als Zusatz in den aus den Patentansprüchen ersichtlichen Prozentsätzen. Dabei bleibt unklar, ob das Mahlgut seiner Beschaffenheit nach überhaupt zur Anwendung des geschützten Verfahrens geeignet ist, wenn es sich in dem Zustande befindet, in dem die Klägerin es in den Handel bringt. Das Oberlandesgericht läßt das dahingestellt, weil auch in diesem Falle das Verhalten der Klägerin nicht habe beanstandet werden können. Das ist unzutreffend. Ist das Diagum oder ein unter anderem Namen vertriebenes Johannisbrot-Kernkeimhüllenmehl ein Erzeugnis „neutraler Art“ in dem Sinne, daß es für die Anwendung des dem Beklagten vorläufig geschützten Verfahrens in Betracht kommt, so muß festgestellt werden, ob der Verdacht des Beklagten begründet war, daß es tatsächlich auch so verwendet werden sollte. Die gegenteilige Ansicht des Oberlandesgerichts bedarf daher einer tatsächlichen Begründung, wobei auch die Zuziehung eines Sachverständigen wahrscheinlich nicht zu entbehren sein wird. Vorfrage

ist dabei aber stets, ob die vom Beklagten beanstandeten Erzeugnisse überhaupt zur Anwendung des geschützten Verfahrens geeignet sind.

Nach der ausgelegten Patentanmeldung bezieht sich die Erfindung des Beklagten auf die Anwendung von Reimhüllenmehl „in geeignet vorbereiteter Form“ und „in geeigneten Prozentsätzen“. Es ist nun allerdings dieses letzte, nicht aber jenes erste Merkmal der Erfindung klar verständlich. Die geeignete Form bedeutet offenbar die äußere Beschaffenheit, d. h. nach Feinheit und Farbe der Ausmahlung, wahrscheinlich aber noch mehr, nämlich auch die innere Beschaffenheit, die durch die Art der Behandlung bedingt ist. Insofern kann wesentlich sein, daß der Beklagte selbst im Erteilungsverfahren eine chemische Vorbehandlung als schädlich bezeichnet hat, welche die Klägerin und andere Fabrikanten unstreitig vornehmen. War die Benutzung solchen Mehls bereits bekannt, auch ohne daß es in den im Patentanspruch vorgesehenen Prozentsätzen benutzt wurde, so ist allerdings die Annahme nicht gerechtfertigt, daß es jetzt regelmäßig in patentverletzender Weise benutzt werde. Jedenfalls kann dann der weitere Vertrieb der schon früher vertriebenen Ware wegen der Möglichkeit patentverletzender Benutzung nicht beanstandet und nicht untersagt werden. Der Beklagte ist für die Berechtigung seiner Warnung beweispflichtig; seine Behauptungen müssen also darauf geprüft werden, ob sich die Handlungen, vor denen er warnt, als mittelbare Benutzung des ihm vorläufig geschützten Verfahrens darstellen.

Die Klage ist hinsichtlich der eigentlichen Warnungen (Nr. 1 bis 3 der Urteilsformel des Landgerichts) jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn und soweit der Beklagte damit einen Vertrieb von Waren verbieten will, die schon vor der Patentanmeldung zur Herstellung von Schlichte- und Appreturmitteln verwendet wurden. Denn daß er das nicht allgemein verbieten dürfe, mußte der Beklagte wissen; der Befragung eines Sachverständigen bedurfte es dazu nicht, sie könnte ihn von der Verantwortung auch nicht befreien. Das Oberlandesgericht hat aber nur festgestellt, daß das beanstandete Erzeugnis in den Jahren 1926 und 1927 bereits vertrieben wurde. Das genügt nicht, weil es nur auf die Zeit vor der Patentanmeldung ankommt. Führt aber diese Untersuchung nicht zu einem der Klägerin günstigen Ergebnis, so muß ermittelt werden, ob ein chemisch vorbehandeltes Erzeugnis bei seiner Verwendung nach der in der ausgelegten Patentanmeldung gegebenen Lehre überhaupt in den Schutzbereich des

Beklagten fällt. Hierzu wird eine Erörterung des Standes der Technik zur Zeit der Patentanmeldung, wahrscheinlich unter Zuziehung eines technischen Sachverständigen, nicht zu entbehren sein. Die Erörterungen des Berufungsgerichts sehen davon ab und stützen sich allein auf das altentworfene Material des Erteilungsverfahrens, um zu dem Ergebnis zu gelangen, daß der Beklagte auf Verlangen des Patentamts gerade auf denjenigen Schutzgegenstand verzichtet habe, den er jetzt in Anspruch nehme. Das steht im Widerspruch zu der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts, die nur ganz eindeutige Verzichtserklärungen eines Anmelders und unmißverständlich beschränkende Verfügungen des Reichspatentamtes berücksichtigt, wenn sie sich mit dem nach dem objektiven Stand der Technik ermittelten Erfindungsgedanken nicht decken, diesen vielmehr einschränken.

Danach kann das angefochtene Urteil, soweit es die drei ersten Verbote betrifft, nicht aufrechterhalten werden. . .