

3. 1. Kann in der Vorführung eines patentierten Verfahrens bereits eine Patentverletzung liegen?

2. Über mittelbare Patentverletzung.

PatG. § 4.

I. Zivilsenat. Urf. v. 31. Januar 1931 i. S. Firma Gr., Vs. Nachf. (Wef.) w. Maschinenfabrik B. R. W. AG. (Rl.). I 228/30.

I. Landgericht Bochum.

II. Oberlandesgericht Hamm.

Die Klägerin ist Inhaberin des Patents 300671 auf ein „Verfahren zum Betrieb von Saugtrommeln zum Absondern von festen Stoffen aus Flüssigkeiten oder breiigen Massen“. Sie behauptet, daß die Beklagte vorsätzlich Vorrichtungen, die dieses Patent verletzen, feilhalte, Kaufleibern vorführe und in den Verkehr bringe, und hat Klage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatz erhoben. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht dagegen hat durch Teilurteil der Beklagten unterjagt, Saugtrommeln, die für die Anwendung des der Klägerin durch das DRP. Nr. 300671 geschützten Filterverfahrens geeignet sind, Interessenten

vorzuführen und anzubieten und für Interessenten und Betriebe zu liefern, für welche die Anwendung des der Klägerin geschützten Verfahrens des Filterns mittels einer Kunstschicht in Frage kommt, ferner Rechnung über die seit dem 2. Mai 1925 erfolgten Verletzungshandlungen der bezeichneten Art zu legen.

Die Revision der Beklagten wurde zurückgewiesen. Jedoch wurde das Unterfangungsgebot in der Urteilsformel neu gefaßt. Es wurde danach der Beklagten unter sagt,

a) Saugtrommeln, die für die Bildung einer besonderen Filterschicht geeignet sind, unter Anwendung solchen Verfahrens als Abnehmer in Betracht kommenden Personen vorzuführen oder unter Erläuterung dieses Verfahrens anzubieten oder

b) Saugtrommeln der zu a) bezeichneten Art an solche im Inland arbeitende nichtlizenzberechtigte Betriebe zu liefern, bei welchen nach Art der zu bearbeitenden Stoffe die gelieferten Filter

1. ausschließlich zur Anwendung des bezeichneten Verfahrens bestimmt erscheinen oder

2. neben anderer Benutzung für die Anwendung des bezeichneten Verfahrens in Frage kommen, in letzterem Fall, soweit die Beklagte nicht geeignete Vorkehrungen trifft, um eine Verletzung des Klappatents durch ihren Abnehmer zu verhindern.

Der Beklagten wurde ferner auferlegt, der Klägerin Rechnung darüber zu legen, wieviel Saugtrommeln der zu b) bezeichneten Art sie unter den dort angegebenen Umständen seit dem 2. Mai 1925 geliefert habe und zu welchen Preisen diese Lieferungen erfolgt seien. Von der Rechnungslegungspflicht sollten diejenigen Saugtrommeln nicht betroffen werden, die von den Abnehmern zu einem patentverletzenden Verfahren nicht verwendet worden seien.

Aus den Gründen:

Die Beklagte hat in einem von Verjährung nicht erfaßten Zeitraum zur Hebung ihres Absatzes ihren Kunden das der Klägerin geschützte Verfahren an ihren Filtern gezeigt und auf dessen Vorteile hingewiesen, obgleich sie wußte, daß sie dazu nicht berechtigt war. Darin liegt bereits, wie dem Berufungsgericht anscheinend entgangen ist, ein aus Erwerbsrücksichten erfolgtes unbefugtes Gebrauchen des Verfahrens (RGZ. Bd. 46 S. 14 [17]; JW. 1903 S. 248 Nr. 32). Das rechtfertigt bei der zu bejahenden Wiederholungsgefahr ein ent-

sprechendes Unterlassungsgebot. Gegen die Auslegung des Klageantrags dahin, daß mit Rücksicht auf den Sachvortrag der Klägerin auch dieses Verhalten als mit dem Klageanspruch angegriffen anzusehen sei, bestehen keine Bedenken. Dagegen erfordert die Fassung der Urteilsformel eine Ergänzung durch Bezeichnung der Handlungsweise der Beklagten, in der das unbefugte Gebrauchen besteht, nämlich der Vorführung des Verfahrens.

In der Lieferung von Saugtrommeln, die zur Ausführung des geschützten Verfahrens geeignet sind, liegt kein Inverkehrbringen des Verfahrens (RGZ. Bd. 65 S. 157 [159], Bd. 101 S. 135 [139]). Nicht nur für ein Unterlassungs-, sondern auch für ein Rechnungslegungsgebot sind die Voraussetzungen jedoch dann gegeben, wenn die von der Beklagten an Dritte gelieferten Filter, die an sich ja in gleicher Weise auch für ein das Patent freilassendes Verfahren geeignet sind, von den mit Benutzungsrecht nicht ausgestatteten Abnehmern im Inland für ein auch nur objektiv patentverlegendes Verfahren gebraucht worden sind und wenn die Beklagte trotz Erkenntnis der möglichen Absicht solch' unbefugter Verwendung die Lieferung bewirkt hat. Die frühere Rechtsprechung hat auch für solche Fälle, jedenfalls ausdrücklich nicht nur lediglich für Fälle, in welchen auch auf Seiten der Abnehmer ein vorsätzliches Handeln festgestellt war, den Gesichtspunkt der Beihilfe zur Patentverletzung herangezogen (RGZ. Bd. 65 S. 157, Bd. 101 S. 135). Nach Begriff und Voraussetzungen ist hier jedoch richtiger der Gesichtspunkt der mittelbaren Patentverletzung zu verwenden, der bereits in dem Urteil des erkennenden Senats vom 25. Januar 1928 I 214/27 (MuW. 1927/28 S. 272) Erwähnung findet (vgl. auch Krauß in MuW. a. a. O. S. 555). Die bezeichneten Voraussetzungen liegen, wie entgegen den Ausführungen der Revision zu bemerken ist, nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen vor. Sofern, wie im vorliegenden Fall vom Berufungsgericht für das abnehmende Werk zugrunde gelegt wird, nach der Art der verschiedenen Abwässer eine Benutzung der Saugtrommel mit und ohne Anwendung des geschützten Verfahrens in Betracht kommt, kann ohne Bedenken angenommen werden, daß ein Verkäufer, der, wie die Beklagte, ausdrücklich auf die Anwendung seiner Saugtrommel zur Benutzung dieses Verfahrens ohne Rücksicht auf eine etwaige Berechtigung der Abnehmer zu verweisen pflegt, auch mit der ihm bekannten Möglichkeit solcher Verwendung rechnet.

Bei der Vervollständigung des Tatbestandes durch unberechtigte Benutzung des Verfahrens auf Seiten der Abnehmer sind dann die Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung erfüllt. In solchem Fall ist auch insoweit nicht nur ein Unterlassungsanspruch gegeben, zu dessen Begründung schon die dem Verkäufer bekannte Besorgnis der Patentverletzung durch den Abnehmer genügen würde, sondern auch ein Rechnungslegungsgebot berechtigt. Die vom Berufungsgericht gewählte Fassung ist jedoch ebenfalls zu ergänzen und den Merkmalen der verletzenden Handlung anzupassen, wie dies in der Entscheidungsformel zum Ausdruck gebracht ist. Zu dieser ist im einzelnen noch folgendes zu bemerken:

Sofern bei einem Abnehmer nebeneinander erlaubte und verbotene Anwendungsarten in Frage kommen, ist nach den vorstehenden Ausführungen das Verbot der Lieferung berechtigt, wenn nach den Umständen des Falles die Saugtrommel auch zur Benutzung des unerlaubten Verfahrens bestimmt erscheint (vgl. auch *ZW.* 1927 S. 1557 Nr. 1). In solchen Fällen muß der Beklagten, wenn sie Saugtrommeln lediglich zu der erlaubten Benutzungsart liefern will, überlassen werden, durch geeignete Maßnahmen, z. B. durch Ausbedingung einer Vertragsstrafe für den Fall unberechtigter Benutzung, ernstliche Vor Sorge dafür zu treffen, daß die Maschinen nicht zu einem in den Schutzzumfang des Klappatents eingreifenden Verfahren verwendet werden. Ein bloßer Hinweis auf die Möglichkeit einer Patentverletzung genügt in solchen Fällen nicht schlechthin (*MuW.* 1927/28 S. 273). Auch das war in der Entscheidungsformel zum Ausdruck zu bringen.