

4. 1. Über die Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung.

2. Wird ein Patent auch dann verletzt, wenn der in ihm bezweckte Erfolg nur in ganz unbedeutendem Maße eintritt?

3. Welche Maßnahmen müssen zur Sicherung gegen künftige Patentverletzungen getroffen werden, insbesondere bei Sachen, die nicht bloß zu patentverletzender, sondern auch zu anderer Benutzung dienen können?

PatG. §§ 4, 35.

I. Zivilsenat. Urf. v. 5. Oktober 1935 i. S. Sch. GmbH. (Rl.) w.
N. G. G. GmbH. (Wefl.). I 13/35.

I. Landgericht Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Die Klägerin hat die ausschließliche Lizenz an dem DRP. 433974, dessen Ansprüche 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 auf-

zuweitenden 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.

5. Gerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Zangenschenkel an jeder Seite je einen gespaltenen Dorn verschiedener Dike tragen.

6. Gerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß an einem gemeinsamen Verbindungsblech zwei Paare von Stiften in verschiedenem Abstand voneinander sitzen.

Die Beklagte bietet in Werbeschriften „Gummitüllen zum Abbinden und Isolieren elektrischer Leitungen“ an und vertreibt sie.

Der Patentinhaber, Ingenieur H., hat in einem früheren Rechtsstreit von der Beklagten Unterlassung gefordert, weil die Verwendung jener Gummitüllen zu dem angepriesenen Zwecke nur unter Verletzung des ihm durch sein Patent geschützten Verfahrens möglich sei. Das Landgericht hatte damals verurteilt. Das Oberlandesgericht stellte fest: Das geschützte Verfahren des Abbindens könne nur mit dem geschützten Gerät ausgeführt werden; dafür aber, daß sich die Abnehmer der Beklagten eines patentwidrig in den Verkehr gebrachten Geräts bedienen, sei nichts vorgebracht. Es wies daher die Klage ab. Das Reichsgericht wies die Revision des Klägers zurück (Urt. des erkennenden Senats vom 14. Oktober 1931 I 71/31).¹⁾

Im gegenwärtigen Rechtsstreit behauptet die Klägerin: Die klageabweisende Entscheidung des Vorprozesses sei von unrichtigen tatsächlichen Voraussetzungen ausgegangen. Denn die Ausübung des durch das Patent 433974 geschützten Verfahrens sei auch mit anderen Werkzeugen als dem geschützten Gerät möglich. Trotzdem habe die Beklagte bewußt rechtswidrig weiter die Gummitüllen an ihre Abnehmer geliefert, ohne sich darum zu kümmern, ob diese berechtigt seien, die der Klägerin geschützten Tüllen zu verwenden. Die Beklagte habe sich der Beihilfe zur Patentverletzung und der mittelbaren Patentverletzung schuldig gemacht. Der Antrag der Klägerin geht u. a. auf Unterjagung. Dem Unterjagungsverlangen hat sie

¹⁾ RGSt. Bd. 133 S. 326. D. R.

zwei Hilfsanträge hinzugefügt, die der Beklagten aufgeben, auf das Patent 433974 hinzuweisen. Den zweiten dieser Anträge hat die Beklagte anerkannt. Im übrigen aber hat sie Klageabweisung beantragt, weil — wenn nicht schon die rechtskräftige Entscheidung des früheren Prozesses durchgreife — aus demselben Grunde wie im Streit mit dem Patentinhaber der erhobene Anspruch für ungerechtfertigt erachtet werden müsse.

Die Vorinstanzen haben nach dem von der Beklagten anerkannten Hilfsantrag dieser unter sagt, Gummitüllen zum Abbinden isolierter Leitungen und (oder) zum Abbinden von Leitungen herzustellen, feilzuhalten oder in den Verkehr zu bringen, ohne darauf hinzuweisen, daß bezüglich der Verwendung zum Abbinden und Isolieren elektrischer Leitungen das D.R.P. 433974 besteht. Die Revision der Klägerin hatte keinen Erfolg.

Gründe:

I. Das Berufungsurteil verneint zu Gunsten der Beklagten sowohl eine mittelbare Patentverletzung als eine Beihilfe zur Patentverletzung.

A. Sollte mittelbare Patentverletzung vorliegen, so müßte — wie das Berufungsgericht unter Hinweis auf das Reichsgerichtsurteil des Vorprozesses bemerkt —

1. die Beklagte die Gummitüllen ausgesprochenermaßen zur Benutzung des geschützten Verfahrens angeboten und geliefert haben; 2. außerdem aber müßten die Abnehmer die gelieferten Tüllen patentverlegend benutzen.

Zu 1. Im Anschluß an das Gutachten des Sachverständigen nimmt das Berufungsgericht an: Das Aufrollen und Überstülpen der Tüllen werde in der Praxis kaum angewandt; also müsse man davon ausgehen, daß die Gummitüllen zum Abbinden fast nur unter Benutzung des der Klägerin geschützten Verfahrens verwendet würden. Demnach sei das erste Erfordernis einer mittelbaren Patentverletzung der Beklagten gegeben; wenn sie die Gummitüllen anbiete und liefere, so geschehe es (das ist der Sinn der Urteilsgründe) nach den gesamten Umständen des Angebots und der Lieferung ersichtlich zu dem Zweck oder mindestens in dem Bewußtsein, daß man bei der Verwendung der Tüllen das durch das Patent 433974 geschützte Verfahren benutze.

Zu 2. Dagegen verneint das Oberlandesgericht das zweite Erfordernis mittelbarer Patentverletzung, die patentverletzende Benutzung der Füllen durch die Abnehmer.

a) Es bemerkt: In den weitaus meisten Fällen werde man die geschützte Zange der Klägerin verwenden. Darin aber liege keine Patentverletzung; denn sobald die geschützte Zange einmal als Ware in den freien Verkehr gelangt sei, könne sie — patentfrei geworden — in jeder Weise zu ihrem bestimmungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Nun bleibe die Klägerin auch im jetzigen Rechtsstreit auf dem Standpunkt: zum Folieren mit den Gummitüllen komme für Fachleute nur das Gerät des Patents 433974 in Betracht, obwohl es denkbar sei, „mit ausgefallenen Hilfsmitteln“ (Federhalter) einmal eine Fülle über das Leitungsende zu bringen. Dem stehe das Beweisergebnis nicht entgegen. Zwar meine der Sachverständige, das Abbinden und Entlasten von Anschlußstellen an beweglichen Leitungen mittels Gummitüllen könne auch ohne das der Klägerin geschützte Verfahren vorgenommen werden. Seine weiteren Ausführungen aber zeigten, daß dies wegen der dabei zu überwindenden Schwierigkeiten (zwei Rundzangen, gehandhabt von zwei Mann) für Betriebe kaum in Frage komme. Für ein so umständliches Verfahren werde sich kein Fachmann derartige Füllen anschaffen; er werde entweder weiter mit Folierband arbeiten oder das der Klägerin patentierte Gerät anschaffen. Praktisch könnten also als Abnehmer der Beklagten nur solche Betriebe in Frage kommen, die im Besitze der Patentzange der Klägerin seien.

Das Oberlandesgericht spricht damit auf Grund seiner Tatsachenwürdigung die Überzeugung aus: Wenn wirklich ganz vereinzelt eine in den Schutzbereich des Patents 433974 fallende Benutzung der Gummitüllen vorkommen sollte, so könne ihr — als seltener Ausnahme im Vergleich zu der durchaus überwiegenden Regel — weder bisher noch für die Zukunft eine praktische Bedeutung beigemessen werden. In dieser Beurteilung liegt kein sachlich-rechtlicher Irrtum, namentlich kein Verstoß gegen patentrechtliche Grundsätze. Es widerspricht der herrschenden Rechtsanwendung nicht, die Patentverletzung dann zu verneinen, wenn der Erfolg des Patents nur in ganz unbedeutendem, für die regelrechte verkehrsmäßige Patentausnutzung völlig unwesentlichem Maße oder Umfange eintritt. Aus tatsächlichen Gründen kann freilich zuweilen zweifelhaft sein, ob ein derart praktisch

unbeträchtlicher Fall vorliege; darum ist in manchen Grenzfällen die Patentverletzung bejaht, in anderen verneint worden (Bießer PatG. Bd. 1 S. 232/3 Anm. 12 zu § 4 und die dort angeführten Urteile; ferner RGUrt. vom 20. Dezember 1930 I 160/30 in WuW. Bd. 31 S. 213 und vom 2. März 1935 I 241/34 das. Bd. 35 S. 216). Daß im gegenwärtigen Falle die tatsächliche Würdigung durch einen sachlich unrichtigen Rechtsstandpunkt beeinflusst worden wäre, ist nicht ersichtlich.

b) Verfahrensrichtlich aber sind die Ausführungen des angegriffenen Urteils nicht bedenkenfrei.

Das Berufungsgericht kommt auf Grund der erwähnten tatsächlichen Würdigung des Sachverhalts zu dem Ergebnis: es sei im vorliegenden Fall die gleiche Rechtslage gegeben wie im Vorprozeß; daher bestehe kein Anlaß, von der damals getroffenen Entscheidung abzuweichen.

Die Klägerin hat jedoch von Anfang an im gegenwärtigen Rechtsstreit darzulegen versucht, daß das Sachverhältnis anders beschaffen sei, als man im früheren Rechtsstreit angenommen habe. Besonders hat sie behauptet, es bestehe (abweichend von der Annahme der Urteile des Vorprozesses) mannigfach die Möglichkeit, mit den Gummitüllen, welche die Beklagte vertreibe, das durch das Patent 433974 geschützte Verfahren auch ohne die dort beschriebene Zange zu benutzen. So hat sie mehrere Geräte genannt, mit denen man das im Klagepatent geschützte Verfahren ausüben könne und tatsächlich auch ausübe: eine gewöhnliche Rundzange, eine Radio-Rundzange, ein Werkzeug mit Fußbetätigung, ferner die Spreizvorrichtung des Patents 474991 mit elastischen Stahlnadeln, durch Schieber bewegt, und endlich die von der D. G. U. GmbH. zum Patent angemeldete Montagezange zum Isolieren von Zuleitungsdrähten. Außerdem hat sie noch auf DRP. 599866 hingewiesen. Die Revision rügt, daß das Berufungsurteil auf dies alles nicht eingee, und sieht darin eine Verletzung des § 286 ZPO. Es ist ihr zuzugeben, daß die Urteilsbegründung insofern eine Lücke aufweist.

Nur das am 21. Juni 1934 erteilte DRP. 599866 wird im Berufungsurteil ausdrücklich erwähnt mit dem Bemerkten: Soweit die Abnehmer der Beklagten die durch dieses Patent geschützte Vorrichtung (zum Aufweiten von schlauchartigen Gummiteilen oder ähnlichen elastischen Isolierhülsen) benutzen sollten, müsse die mittel-

bare Verletzung des Patents 433974 ebenfalls verneint werden. Ob das DRP. 599866 vom Klagepatent abhängig sei, brauche nicht erörtert zu werden. Jedenfalls liege nichts dafür vor, daß die Beklagte die Gummifüllen ausgesprochenermaßen zu dem Zwecke vertrieben habe, dem Abbinden elektrischer Leitungen gerade mittels dieser Vorrichtung zu dienen.

Diese Begründung wird von der Revision mit Recht bemängelt. Ob die Beklagte die Gummifüllen eigens dazu vertrieben hat, daß sie zum Abbinden elektrischer Leitungen mittels der nach dem Patent 599866 angeordneten Vorrichtungen benutzt würden, ist nicht entscheidend. Für eine mittelbare Verletzung des Klagepatents 433974 genügt es, wenn die Gummifüllen tatsächlich zum Abbinden fast nur unter Anwendung des durch dieses Patent geschützten Verfahrens benutzt werden können. Das aber stellt das Berufungsurteil ja fest. Und damit ist erfahrungsmäßig die Wahrscheinlichkeit, also auch die Beforgnis patentverletzender Benutzung durch die Abnehmer gegeben (RGZ. Bd. 146 S. 26 und 29). Im Vorprozeß wurde diese Beforgnis allerdings verneint, weil praktisch bei den Abnehmern der Beklagten nur mit der Zange der Klägerin gearbeitet werde, jede andre Benutzung des geschützten Verfahrens umständlich und sehr schwierig, tatsächlich daher belanglos sei. Im gegenwärtigen Rechtsstreit aber ist unter Beweisanztritt behauptet, das treffe nicht zu. Es sind außer der Vorrichtung des DRP. 599866 noch die oben erwähnten fünf anderen genannt worden, sämtlich in dem Sinne, daß damit, ohne Verwendung der Zange des Patents 433974, in dessen Verfahren eingegriffen werde. Das Berufungsurteil geht darauf nicht ein. Die an einer Stelle gemachte allgemeine Bemerkung über besondere Schwierigkeiten anderer Wege oder Geräte kann sich nicht auf die sämtlichen fünf Anordnungen beziehen . . . (Wird ausgeführt.) Auf diese unerwähnt gelassenen Vorrichtungen kann demnach die zusammenfassende Folgerung nicht bezogen werden: kein Fachmann werde sich derartige Füllen (wie die Beklagte sie vertreibt) anschaffen; sondern er werde — statt des schwierigen, umständlichen Verfahrens — entweder weiter mit Isolierband arbeiten oder das der Klägerin patentierte Gerät anschaffen. Vielmehr erweist sich nach den sonstigen Feststellungen des Kammergerichts, wegen erfahrungsmäßig gegebener Beforgnis verletzender Benutzung des Patents 433974 durch die Abnehmer der Beklagten, der

vorbeugende Unterlassungsanspruch der Klägerin als begründet. Die Beklagte meint zwar, daß es auf die von der Klägerin herangezogenen Geräte nicht ankomme, solange keines davon in praktischer Ausführung vorgewiesen werde, und das sei nicht geschehen. Dem ist jedoch nicht beizustimmen. Die Behauptung der Klägerin (nebst Beweisanztritt) erstreckte sich auch auf die tatsächliche Benutzung der Geräte. Überdies müßte mit der Wahrscheinlichkeit gerechnet werden, daß das eine oder andere jener Geräte, selbst wenn es bislang nicht gebrauchsfertig auf den Markt gekommen wäre, in absehbarer Zeit praktisch ausgeführt und tatsächlich verwendet würde. Damit wäre für eine nahe Zukunft die Besorgnis gerechtfertigt, daß mit einem andern Gerät als dem des DRP. 433974 ein Verfahren ausgeübt werde, welches in den Schutzbereich dieses Patents eingreift. Denn auch die Beklagte bestreitet nicht, daß die von der Klägerin erwähnten Vorrichtungen praktisch eine Vervollkommnung des Geräts der Klägerin bedeuten. Daher ist mit Abhängigkeit späterer Patente eines solchen Gegenstandes vom Patent 433974 zu rechnen.

B. Daß der Beklagten Beihilfe zur Patentverletzung zur Last falle, lehnt das Berufungsgericht mit rechtlich einwandfreien Gründen ab, weil ihm der festgestellte Sachverhalt nichts dafür erbracht hat, daß die Beklagte an einer vorsätzlichen Verletzung des DRP. 433974 vorsätzlich mitgewirkt habe.

II. Aus dem Rechtsgrunde der mittelbaren Patentverletzung wäre es demnach bei fortdauernder Gefahr der Patentverletzung gerechtfertigt, der Beklagten zu untersagen, Gummitüllen zum Abbinden isolierter Leitungen und (oder) zum Abbinden von Leitungen herzustellen, feilzuhalten oder in den Verkehr zu bringen. Landgericht und Oberlandesgericht nehmen jedoch übereinstimmend an: Es genüge, wenn die Beklagte zur Abwendung der Verletzungsgefahr (d. h. zur Verhütung patentverletzender Benutzung der Tüllen durch ihre Abnehmer) das tue, was ihr zu diesem Zwecke nach Treu und Glauben zugemutet werden könne. Diese Maßnahme der Gefahrverhütung bestehe darin, daß die Beklagte beim Vertrieb der Tüllen darauf hinweise: bezüglich der Verwendung zum Abbinden und Isolieren elektrischer Leitungen bestehe das DRP. 433974. Die Verpflichtung zu solchem Hinweise ist der Beklagten ihrem Anerkenntnisse gemäß auferlegt worden. Dadurch kann die Klägerin gegen Patentverletzungen der Abnehmer als genügend gesichert angesehen

werden. Denn diese werden bei der Anpreisung wie beim Bezuge der Gummitüllen stets an das Patentrecht der Klägerin ausdrücklich erinnert, also vor Verletzungen gewarnt; unbedenklich kann bei den Abnehmern der Beklagten damit gerechnet werden, daß dies ausreicht, sie von Verletzungen des Patents der Klägerin zurückzuhalten. Weitergehende Maßregeln erscheinen nicht gerechtfertigt. Je nach Lage des einzelnen Falls muß die Art der Sicherung gegen Verletzungen dem Richter überlassen bleiben. Daß dieser in der vorliegenden Sache rechtlich fehlgegriffen hätte, indem er die Sicherungsmaßnahmen so wie geschehen bestimmte, ist nicht ersichtlich. Wenn eine Sache als „neutrale“ zu mehrerlei Benutzungen (mit oder ohne Eingriff in einen Erfindungsschutz) dienen kann, so muß mit entsprechender Vorsicht darauf geachtet werden, daß mit der patentverletzenden Benutzungsart nicht zugleich auch die zulässige Verwendung unbilligerweise unterbunden werde. Die angeordnete Auflage des Hinweises erscheint genügend. Weder eine andere, tiefer eingreifende Maßnahme (wie etwa Vereinbarung von Vertragsstrafen mit den Abnehmern) noch eine andere Fassung des Hinweises ist durch die Umstände des Falls geboten.

Obwohl das Oberlandesgericht seinen Spruch in bezug auf den Unterlagungsantrag der Klägerin nicht fehlerfrei begründet hat, muß es demnach im Ergebnis bei der von ihm bestätigten Entscheidung des Landgerichts bewenden, und die Revision muß zurückgewiesen werden.