

21. 1. Wird das Verfahren, dessen Ausübung eine Maschine dienen soll, im Inland feilgehalten oder in den Verkehr gebracht, wenn Werbeschriften für die Maschine vom Inland ins Ausland versandt werden?

2. Liegt mittelbare Verletzung eines Verfahrenspatentes vor, wenn die zur Ausübung des Verfahrens bestimmten Maschinen

im Inland hergestellt, aber nur im Ausland abgesetzt und verwendet werden?

3. Liegt eine patentverletzende Benutzung des geschützten Verfahrens darin, daß Erzeugnisse lediglich zur Erprobung einer der Ausübung des Verfahrens dienenden Maschine hergestellt werden?

4. Kann ein auf ein Verfahren erteilter Patentschutz auf den Schutz einer der Ausübung des Verfahrens dienenden Vorrichtung umgedeutet werden?

PatG. §§ 4, 35.

I. Zivilsenat. Urf. v. 19. Oktober 1935 i. S. D. V. Schuhmaschinen GmbH. (Nl.) w. Maschinenfabrik M. AG. (Bekl.). I 350/34.

I. Landgericht Frankfurt a. M.

II. Oberlandesgericht daselbst.

Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an den deutschen Patenten 262288 und 374579. Diese schützen Verfahren zur Bearbeitung der Ränder von Lederstücken durch Hitze Wirkung; das letztgenannte Patent fügt noch eine Hämmerung hinzu.

Die Beklagte stellt in Deutschland eine Oberleder-Rantenbrennmaschine her. Jede einzelne fertiggestellte Maschine prüft sie, indem sie mit ihr die Ränder eines Abfallederstückes bearbeitet. Das bearbeitete Lederstückchen heftet sie der Maschine zum Beweise ihres richtigen Arbeitens an. Die fertigen Maschinen vertreibt sie ins Ausland. Sie läßt ferner in Deutschland eine Werbeschrift für die Maschine drucken und versendet sie ins Ausland.

Die Klägerin behauptet, die Maschine der Beklagten arbeite nach dem Verfahren ihrer Patente. Sie fordert, daß der Beklagten verboten werde, auf dieser Maschine die erwähnten Lederstückchen zu bearbeiten, ferner Rechnungslegung über den Umfang der ausgeführten Arbeiten und Feststellung der Schadenersatzpflicht der Beklagten. Im zweiten Rechtszuge hat sie weiter ein Verbot erstrebt, daß die Beklagte die genannten Werbeschriften vertreibe und die beanstandete Maschine herstelle, feilhalte und in Verkehr bringe.

Landgericht und Oberlandesgericht haben die Klage abgewiesen. Die Revision der Klägerin blieb ohne Erfolg.

Gründe:

Die Patente 262288 und 374579 schützen nach der Fassung ihrer Ansprüche Verfahren. Darüber hinaus, meint die Klägerin, sei durch das Patent 374579 auch die zur Ausübung des Verfahrens erforderliche Vorrichtung geschützt. Das Berufungsgericht lehnt diese Auffassung ab und begründet von solcher Stellungnahme aus die Abweisung der Klageanträge. Dabei unterstellt es, daß die als patentverlegend beanstandete Rantenbrennmaschine der Beklagten nach den in beiden Patenten beschriebenen Verfahren arbeite. Die Erwägungen des Berufungsgerichts enthalten keinen für die Entscheidung erheblichen Rechtsirrtum.

Von den vier dem Rechtsinhaber in § 4 PatG. vorbehaltenen Arten der Benutzung scheidet bei einem Verfahrenspatent die Herstellung begrifflich aus.

In den Verkehr gebracht wird ein Verfahren, unter dem Gesichtspunkt unmittelbarer Benutzung betrachtet, nicht bereits durch den aus Erwerbsrücksichten erfolgenden Übergang der Verfügungsmöglichkeit über die zur Ausführung des Verfahrens nötige Vorrichtung (RGZ. Bd. 65 S. 157 [159], Bd. 101 S. 135 [139], Bd. 146 S. 26 [28]; Urteil des erkennenden Senats vom 19. Juli 1935 I 40/35), wohl aber durch entsprechende Entäußerung der Verfahrensvorschrift (RGZ. Bd. 46 S. 14, Bd. 75 S. 128 [131], Bd. 101 S. 135 [138]). Für das Berufungsgericht bestand jedoch kein Anlaß, hierauf einzugehen, da die Klägerin in ihren Klageanträgen weder auf diese Handlungsweise der Beklagten abgestellt noch sie in diesem Sinne zur Begründung der Klageanträge herangezogen hat.

Als unzulässiges Inverkehrbringen und gleichzeitig auch Feilhalten des Verfahrens sieht es die Klägerin dagegen an, daß die Beklagte der Werbung für ihre Maschine dienende Druckfachen vom Inland ins Ausland versandt habe. Das Berufungsgericht hält die Auffassung der Klägerin schon deshalb für unbegründet, weil das Feilhalten einer zur Ausführung des Verfahrens dienenden Maschine nicht dem Feilhalten des Verfahrens selbst gleichzusetzen sei. Dem ist, wenn man den Sachverhalt lediglich unter dem Gesichtspunkt unmittelbarer Benutzung betrachtet, zuzustimmen (RGZ. Bd. 65 S. 157 [159]; Urteil des erkennenden Senats vom 19. Juli 1935 I 40/35). Nicht ausdrücklich eingegangen ist dabei allerdings auf die Behauptung der Klägerin, es sei in dem Werbeschreiben auch

eine das Nacharbeiten ermöglichende Beschreibung des Verfahrens der Patente enthalten. Dadurch wird jedoch daran nichts geändert, daß, wie das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum angenommen hat, die Beklagte in dem Werbeschreiben nicht das Verfahren, sondern die von ihr hergestellten Maschinen angeboten hat. Ein Feilhalten des Verfahrens kommt deshalb insoweit nicht in Betracht. Was die Benützung durch Inverkehrbringen angeht, so kann allerdings durch die ausreichend genaue Beschreibung eines Verfahrens in einem Werbeschreiben ein Inverkehrbringen liegen. Obgleich das Berufungsgericht die Sachlage in dieser Hinsicht nicht gewürdigt hat, ist jedoch nach dem sonst festgestellten Sachverhalt dem Ergebnis des Berufungsurteils beizupflichten. Aus dem Grundsatz der Beschränkung des Geltungsbereichs eines Patents auf das Gebiet des Deutschen Reichs ergibt sich, daß ein Eingriff in das deutsche Patentrecht nicht durch Handlungen erfolgen kann, die zwar zum Teil innerhalb des Deutschen Reichs vor sich gehen und insoweit eine örtliche Beziehung zu diesem haben, eine zu dem Patentrecht in Beziehung stehende Wirkung aber ausschließlich im Auslande ausüben (RGZ. Bd. 30 S. 52 [55]). Ein Werbeschreiben, welches das Verfahren eines inländischen Patents darstellt und zwar im Inlande hergestellt, aber lediglich im Auslande vertrieben wird, kann aus diesem Grunde nicht lediglich deshalb als patentverlegend angesehen werden, weil die Versendung vom Inlande aus erfolgt. Denn die patentverlegende Wirkung könnte sich erst im Auslande vollziehen. Sie läge, soweit ein Feilhalten des Verfahrens in Frage steht, erst im Zugehen des Angebots im Auslande. Auch in Verkehr gebracht kann das Verfahren erst durch die Mitteilung der Beschreibung werden. Daß Gesichtspunkte des öffentlichen Nutzens dieser Auffassung entgegenstünden, ist nicht ersichtlich. Es handelt sich vielmehr lediglich um eine Folge der vom deutschen Gesetz selbst aus höheren, hier nicht im einzelnen zu erörternden Gesichtspunkten, z. B. dem der Machtabgrenzung, angeordneten räumlichen Beschränkung des Patentschutzes. Soweit aus der Entscheidung dieses Senats in RGZ. Bd. 46 S. 14 (17) eine abweichende Stellungnahme zu dieser Frage (deren Beantwortung der Senat übrigens in der Entscheidung in RGZ. Bd. 75 S. 128 [131] wieder offengelassen hat) zu entnehmen sein sollte, kann sie nicht aufrechterhalten werden. Das gleiche muß hinsichtlich der Entscheidung in RGZ. Bd. 51 S. 139 (142) gelten,

soweit man ihr über das Inverkehrbringen von Erzeugnissen hinaus Bedeutung zusprechen wollte.

Endlich kommt in Frage, ob die Beklagte die der Klägerin geschützten Verfahren im Inland gebraucht, d. h. bestimmungsgemäß ausgeführt hat. Die Klägerin sieht eine unzulässige unmittelbare Anwendung des Verfahrens darin, daß die Beklagte die von ihr hergestellten, lediglich ins Ausland gelieferten Maschinen auf ihr ordnungsmäßiges Arbeiten hin dadurch geprüft hat, daß sie mit ihr die Ränder eines zur Weiterverarbeitung nicht geeigneten Lederabfallstücks bearbeitet und dann dieses Abfallstück der betreffenden Maschine bei deren Lieferung ins Ausland beigelegt hat. Sie erblickt ferner eine unzulässige mittelbare Benützung ihrer Patente darin, daß die Beklagte Maschinen, die zur Ausübung der geschützten Verfahren bestimmt sind, überhaupt im Inland hergestellt hat. Das Berufungsurteil lehnt es ab, die Handlungsweise der Beklagten insoweit als patentverlegend zu betrachten. Eine unzulässige mittelbare Benützung des Verfahrens komme schon deshalb nicht in Frage, weil die Maschinen lediglich zum Vertrieb ins Ausland hergestellt und nur dorthin vertrieben worden seien. Aus diesem Grunde sei für die mittelbare Verletzung eines Verfahrenspatents die Voraussetzung nicht gegeben, daß der Empfänger der zur Anwendung des geschützten Verfahrens dienenden Maschine von dieser einen zum mindesten sachlich patentverlegenden Gebrauch mache oder machen werde. Ferner würden bei Ausprobung der Maschinen durch Bearbeitung eines zur Weiterverarbeitung nicht verwendbaren Lederstückes die geschützten Verfahren lediglich zur Prüfung ihres ordnungsmäßigen Ganges ausgeübt, nicht aber, auch nicht probeweise, zur Befriedigung des Bedürfnisses, dem sie zu dienen bestimmt seien, nämlich zur Herrichtung des Randes von Lederstücken in einer seine Weiterverarbeitung ermöglichenden oder doch erleichternden Weise. Deshalb sei auch insoweit in der Handlungsweise der Beklagten eine Patentverletzung nicht zu erblicken.

Im Ergebnis ist diese Auffassung des Berufungsgerichts nicht zu beanstanden. Zur Frage der mittelbaren Benützung erhebt die Revision keinen bestimmten Angriff, sie bittet vielmehr nur um Nachprüfung der Erwägungen des Berufungsgerichts. Diese lassen jedoch keinen Rechtsirrtum ersehen. Die Entscheidung des Senats in RGZ. Bd. 146 S. 26 legt die Voraussetzungen mittelbarer Patent-

verletzung grundsätzlich dar. Diese erfordert danach nicht nur die Lieferung der zur Ausführung eines Verfahrenspatents geeigneten Vorrichtungen in dem Bewußtsein, daß sie vom Erwerber in derselben Weise verwendet werden würden, sondern auch eine sachlich unbefugte Benutzung der Vorrichtungen durch den Erwerber (vgl. RGZ. Bd. 133 S. 326 [330], ferner Urteil des erkennenden Senats vom 19. Juli 1935 I 40/35). Ist diese Benutzung nicht patentverlegend, weil sie im Ausland erfolgt und daher von dem in seiner Wirksamkeit auf das Gebiet des Deutschen Reichs beschränkten Schutzrecht nicht ergriffen wird, so kann auch in der Lieferung einer solchen Maschine vom Inland ins Ausland keine mittelbare patentverlegende Benutzung des Verfahrens liegen, zu dessen Ausführung die Maschinen dienen. Zu einer Änderung dieser bereits im Urteil vom 19. Juli 1935 (I 40/35) vertretenen Rechtsansicht sieht der Senat keine Veranlassung. Es handelt sich insoweit lediglich um eine Folge der gesetzlich festgelegten Beschränkung des räumlichen Geltungsbereichs der durch das Patent verliehenen Berechtigung. Daß allgemeine Belange des deutschen Wirtschaftslebens bei dieser Auffassung geschädigt würden, ist nicht ersichtlich. Vielmehr wird dadurch den in Betracht kommenden deutschen Betrieben die Betätigung auf dem vom Patent nicht ergriffenen ausländischen Wirtschaftsmarkt freigehalten. Der rechtspolitische Gesichtspunkt, der im wesentlichen zur Anerkennung der Verletzung eines patentierten Verfahrens durch mittelbare Benutzung geführt hat, kann nicht Veranlassung geben, zu der von der Klägerin erstrebten Stellungnahme, daß schon die inländische Herstellung von Maschinen, die der Ausübung eines im Inland geschützten Verfahrens im patentfreien Ausland dienen sollen, als patentverlegende mittelbare Benutzung des Verfahrens anzusehen sei. Denn der Gesichtspunkt einer Hervollständigung des unzureichenden Verfahrensschutzes kann Bedeutung nur für das dem Patentschutz gesetzlich eingeräumte Geltungsgebiet haben.

Durch die Erprobung jeder Maschine und die daraufhin in Gestalt des bearbeiteten Lederstückchens ihr beigefügte Bestätigung dieser Erprobung soll die Beklagte, wie die Revision meint, den Wert der Maschine für den Käufer erhöhen und in diesem Sinne die geschützten Verfahren im Inlande gewerbsmäßig anwenden. Das kann jedoch nicht entscheidend zu Gunsten der von der Klägerin erstrebten Stellungnahme ins Gewicht fallen. Ist die Beklagte, wie

rechtsirrtumsfrei angenommen worden ist, befugt, zur Anwendung der geschützten Verfahren dienende Maschinen herzustellen, so kann in ihrer am Ort der Herstellung erfolgenden Erprobung auf ordnungsmäßigen Gang keine patentverletzende Anwendung des Verfahrens erblickt werden, wenn bei dieser Erprobung keine Erzeugnisse hergestellt werden, die als solche gewerblicher Verwertung dienen können. Zum mindesten muß eine Erprobung der Maschinen auf ihre richtige Einstellung durch Bearbeitung eines Probestückes dann als zum ordnungsmäßigen Herstellung gehörig betrachtet werden, wenn zum ordnungsmäßigen Gang, wie die Beklagte unwiderprochen behauptet hat, eine mit dem Auge nicht ohne weiteres feststellbare Einstellung auf Bruchteile von Millimetern notwendig ist. Insofern handelt es sich um eine zur erlaubten Herstellung gehörige Erprobung der Maschine, nicht des Verfahrens als solchen. Die Beifügung des zu weiterer Bearbeitung nicht geeigneten Probestückes bei der Lieferung der Maschine stellt demzufolge auch lediglich die Beifügung eines Augenscheinstückes dafür dar, daß die Maschine mit zufriedenstellendem Ergebnis auf ihren ordnungsmäßigen Gang geprüft worden ist. Erschöpft sich, wie es vorliegend der Fall ist, die Verwendbarkeit des Erzeugnisses in solcher Zweckbestimmung, so handelt es sich nicht um ein Erzeugnis der von § 4 Satz 2 PatG. betroffenen Art. Denn durch diese Bestimmung werden zwar alle Erzeugnisse eines geschützten Verfahrens, von Anwendungspatenten abgesehen, auch für andere als im Patent genannte Zwecke mitgeschützt (RGZ. Bd. 85 S. 95 [98]). Das können aber, wie sich aus dem Begriff der Erfindung ergibt, nur solche sein, die infolge der ihnen durch das geschützte Verfahren gegebenen Beschaffenheit ein technisches Bedürfnis zu erfüllen geeignet und deswegen gewerblich verwertbar sind, nicht aber solche, die lediglich die Eigenschaft einer Beweisurkunde besitzen. Eine Anwendung der in RGZ. Bd. 51 S. 139 (142) entwickelten Grundsätze über das Inverkehrbringen von geschützten Erzeugnissen kommt aus diesem Grunde nicht in Frage. Inwiefern sich an diesem Sachverhalt durch die Beifügung der Werbeschrift etwas ändern sollte, ist nicht ersichtlich.

Demnach ergibt sich, daß die Klagensprüche unter dem Gesichtspunkte der Verletzung eines Verfahrenspatents mit Recht als unbegründet betrachtet worden sind. Daß aber in dem Patent 374579 eine Vorrichtung geschützt wäre, hat der Berufsungsrichter aus folgen-

der Erwägung abgelehnt. Die Umdeutung eines Patents in eine andere Patentart, als der Wortfassung seines Anspruchs entspreche, könne nur dann erfolgen, wenn zwingende Gründe dies erforderten, nämlich dann, wenn die der Wortfassung entsprechende Art des Patentschutzes dem wahren Wesen der Erfindung nicht entspreche oder sie nicht erschöpfend wiedergebe. Diese Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall nicht erfüllt, zumal ein so einfaches Verfahren mittels ganz verschiedener Vorrichtungen ausgeübt werden könne. Daß in der Patentbeschreibung auch eine Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens in allen Einzelheiten beschrieben sei, ändere hieran um so weniger, als die zur Anwendung des Brennverfahrens bestimmten Teile, die Brennvorrichtung und die Lederführung, bereits durch das vorheröffentlichte Patent 264814 bekannt gewesen seien und an dem Patente 374579 somit neu lediglich die Hammer-
vorrichtung gewesen sei.

Einen für die Entscheidung erheblichen Rechtsirrtum lassen diese Erwägungen nicht ersehen. Dem Berufungsgericht ist darin beizutreten, daß wegen der Verschiedenheit des Patentschutzes für ein Verfahren und für eine Vorrichtung oder ein Erzeugnis ein Patent einer anderen als der vom Anmelder gewählten und von der Erteilungsbehörde gutgeheißenen Art nur zugerechnet werden darf, wenn es sich um einen offensichtlichen, dem Wesen der Erfindung nicht gerecht werdenden Fehlgriff in der Ausdrucksweise handelt (GMUR. 1934 S. 28). Einen solchen läßt die Patentbeschreibung nicht erkennen. Nach dem Inhalt der Beschreibung handelt es sich um eine Verbesserung des Verfahrens und der dabei aufgetretenen Mißstände. Diese Verbesserung erfolgt nach der weiteren Beschreibung dadurch, daß zu dem durch das Patent 262288 eingeführten Brennvorgang ein in bestimmter Weise erfolgender Hämmerungsvorgang hinzugefügt und dem Lederstück eine besonders zweckmäßig erscheinende Gestalt gegeben wird. Danach ist die in dieser Weise erfolgende verbesserte Einwirkung auf das Werkstück, also ein Verfahren, der Gegenstand der Erfindung. Daß die dementsprechende Fassung der Ansprüche das Wesen der Erfindung nicht wiedergebe, kann also nicht gesagt werden. Gegen die Würdigung des Patents als eines Verfahrenspatents sind daher Bedenken nicht zu erheben. Neben diesem Verfahrenspatent hätte bei genügender Erfindungshöhe, die das Berufungsgericht allerdings verneint, möglichenfalls

auch ein Schutzanspruch auf die weiter beschriebene Vorrichtung, mit der auf das Werkstück eingewirkt wird, beansprucht und erteilt werden können. Da dies jedoch nicht geschehen ist, kann der Patentinhaber keinen Anspruch auf entsprechenden Patentschutz machen und kann nicht begehren, daß ihm neben dem durch das Verfahrenspatent von der Erteilungsbehörde allein gewährten Schutz noch ein solcher auf eine Vorrichtung gegeben werde. Das muß, wie für das Nichtigkeitsverfahren, so auch für den Verletzungsstreit gelten.