

20. Kann eine fertige Erfindung ohne neuheits-schädliche Wirkung ausprobiert werden? Kommt es hierbei darauf an, ob die Zeit bis zur Anmeldung für einen Sachkundigen zum Nachbau des Modells genügt?

PatG. § 2. GebrMG. § 1 Abs. 2.

I. Zivilsenat. Urt. v. 22. Januar 1936 i. S. R. & M. UG. (Nl.)
w. B.-J. UG. (Bekl.). I 152/35.

I. Landgericht Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Für die Beklagte ist auf Anmeldung vom 11. März 1933 das Gebrauchsmuster 1291562 auf eine Straßenleuchte mit zwei Glühlampen eingetragen. Die Klägerin begehrt die Löschung des Gebrauchsmusters, da dieses z. Bt. seiner Anmeldung nicht mehr neu gewesen sei. Das Hamburger Elektrizitätswerk habe es auf Veranlassung der Beklagten durch Aufhängung zweier Lampen in der Großen Reichenstraße in Hamburg offenkundig vorbenutzt. Die Beklagte entgegnet, von offenkundiger Vorbenutzung könne keine Rede sein, weil sie die beiden Lampen nur zum Ausprobieren an das Hamburger Elektrizitätswerk überliefert und dieses sie nur zu diesem Zweck am 15. und 16. Februar 1933 in Hamburg aufgehängt habe. Damals seien die Lampen als Modelle der künftigen Anmeldung noch gar nicht fertig gewesen; sie seien vielmehr erst nach ihrer Rücksendung und Außerung des Elektrizitätswerks endgültig fertiggestellt worden. Außerdem könne von offenkundiger Vorbenutzung auch deshalb nicht gesprochen werden, weil sie dem Elektrizitätswerk die Geheimhaltung der Erfindung ausdrücklich zur Pflicht gemacht habe.

Das Landgericht hat nach dem Klageantrag erkannt, das Kammergericht aber die Klage abgewiesen, indem es, abweichend vom Landgericht, die offenkundige Vorbenutzung verneint hat. Die Revision der Klägerin führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Gründe:

... Die Revision erhebt mit Recht Beschwerde über die Ausführungen des Kammergerichts zur Frage der offenkundigen Vorbenutzung. Denn die tatsächlichen Feststellungen rechtfertigen noch nicht die Folgerung, daß eine Benutzung des Modells durch die

beanstandeten Vorgänge nicht stattgefunden habe. Andererseits ist der vom Kammergericht allein zugrunde gelegte unstrittige Sachverhalt auch nicht ausreichend, um die behauptete offenkundige Vorbenutzung zu bejahen.

Nach den unbestrittenen Behauptungen der Klägerin hat die Beklagte dem Hamburger Elektrizitätswerk zwei Lampen, deren Gestaltung im wesentlichen dem Gebrauchsmuster entsprach, zum Ausprobieren ihrer technisch-praktischen Brauchbarkeit übersandt. Daß dabei dem Elektrizitätswerk eine Geheimhaltungspflicht auferlegt sei, ist zwar von der Beklagten behauptet, aber auf Bestreiten der Klägerin vom Kammergericht als unerheblich nicht weiter geprüft worden. Dagegen ist unstrittig, daß das Elektrizitätswerk die beiden Lampen am 15. und 16. Februar 1933 in der Großen Reichenstraße vor ihrem Verwaltungsgebäude hat aufhängen und im Rahmen der sonstigen Straßenbeleuchtung an beiden Tagen hat brennen lassen.

In diesem Verhalten des Hamburger Elektrizitätswerks würde in der Regel eine offenkundige Vorbenutzung des Gebrauchsmusters zu erblicken sein, wenn ein Sachverständiger an den genannten Tagen ohne Schwierigkeiten das Wesentliche und Neue der beiden Probeklampen hätte erkennen können. Mit Recht betont das Kammergericht, daß es für die Frage, ob offenkundige Vorbenutzung im Sinne des § 1 Abs. 2 GebrMG. vorliegt, rechtlich bedeutungslos ist, ob der von der Vorbenutzungshandlung Kenntnis nehmende Sachverständige auch vor der nachfolgenden Anmeldung Zeit gehabt hätte, das Modell der Klägerin tatsächlich nachzubauen . . . Vorbenutzungshandlungen, die sonst allen Anforderungen von § 2 PatG., § 1 Abs. 2 GebrMG. entsprechen, können nicht dadurch ihren neuheitsschädlichen Charakter verlieren, daß ihnen alsbald die Anmeldung folgt, daß also ein Sachverständiger nicht Zeit genug haben würde, vor der Anmeldung auf Grund der offenkundigen Vorbenutzung den Anmeldegegenstand nachzubauen. Das Gesetz stellt nur darauf ab, ob die offenkundige Vorbenutzungshandlung die Möglichkeit einer Nachbenutzungshandlung eröffnete. Das war geschehen, sobald der Fachmann das Wesen der neuen Konstruktion erkannt haben konnte und nichts weiter nötig hatte, als diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen.

Hiernach würde nur entscheidend sein, ob das Elektrizitätswerk wirklich eine fertige Erfindung benutzt hat und ob nicht etwa der

Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung deshalb entfällt, weil das Elektrizitätswerk entgegen einer ihm auferlegten Geheimhaltungspflicht die Benutzung in aller Öffentlichkeit vorgenommen hat. Das Kammergericht ist auf diese zweite Frage deshalb nicht eingegangen, weil es schon den Tatbestand einer Benutzung des streitigen Modells verneint. Daß es hierauf in erster Reihe ankommt, kann auch nicht zweifelhaft sein.

Die Gründe indessen, aus denen das Kammergericht die Benutzung des Modells glaubt verneinen zu sollen, sind nicht frei von Rechtsirrtum und rechtfertigen die Entscheidung nicht, weil das Kammergericht die von ihm angeführte Rechtsprechung des Reichsgerichts mißverstanden hat. Die Beklagte wehrt sich gegen die Annahme einer Benutzung ihres Modells durch das Hamburger Elektrizitätswerk mit der Begründung, daß es sich dort nur um die Erprobung der Lampen auf ihre praktisch-technische Brauchbarkeit hingehandelt habe und daß deshalb zu jener Zeit eine fertige Erfindung noch gar nicht vorhanden gewesen sei.

Hätte das Kammergericht dieses festgestellt, so wäre in der Tat die Abweisung der Klage nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts gerechtfertigt. Aber das Kammergericht geht einen anderen Weg und übersieht dabei, worauf es ankommt. Es stellt fest, daß die Erfindung des Gebrauchsmusters in allen wesentlichen Teilen zur Zeit der Hamburger Vorgänge objektiv fertig gewesen und später ohne irgendwelche wesentliche Änderung angemeldet worden sei. Trotzdem liege eine neuheitschädliche Vorbenutzung nicht vor, weil es sich bei der Benutzung nur um die Erprobung des technischen Erfolgs gehandelt habe. Hierfür beruft sich das Kammergericht auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts, insbesondere auf die in der Zeitschr. f. Industrierecht Bd. 4 S. 174, in MuW. Bd. 21 S. 55 und Bd. 25 S. 280 (= RMZBl. 1926 S. 152) abgedruckten Urteile; jedoch zu Unrecht.

Tatsächlich ist in diesen Urteilen nirgends der Grundsatz anerkannt, daß eine kurze Erprobung fertiger Erfindungen zwecks Prüfung des technischen Erfolgs nicht neuheitschädlich sei. Vielmehr kommt es immer gerade darauf an, ob die Erfindung zur Zeit ihrer Benutzung fertig war oder nicht; im ersteren Falle handelt es sich um Benutzung der Erfindung, die nach dem Gesetz neuheitschädlich (falls offenkundig) ist; andernfalls ist die Erfindung, weil

noch nicht vollendet, nicht benutzt. Ob jemand eine Erfindung gemacht hat, hängt — gleichgültig ob es sich später um eine Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung handelt — davon ab, ob er den Erfindungsgedanken, die aus Aufgabe und Lösung sich ergebende technische Lehre, erkannt hat. Es ist deshalb schon irreführend, wenn das Kammergericht von einer objektiv fertigen Erfindung spricht. Ist der Erfindungsgedanke vom Erfinder erkannt, so ist die Erfindung fertig, und ihre Benutzung kann, falls offenkundig, nur neuheitschädlich wirken. Dabei ist es unerheblich, ob der Erfinder diese Benutzungshandlungen als Versuche bezeichnet. Als nicht neuheitschädlich kommen nur solche Versuche in Betracht, die der Erfinder zwecks Erprobung seiner Erfindung auf ihre praktisch-technische Brauchbarkeit hin anstellt, weil er den Erfindungsgedanken noch nicht vollständig erkannt hat und zur Klärung der Frage, ob der beabsichtigte technische Erfolg auch wirklich erreicht wird, solche Versuche nicht entbehren zu können glaubt. Hier hat die Rechtsprechung (vgl. MuW. Bd. 25 S. 280 = *RMZBl.* 1926 S. 152) noch eine Einschränkung gemacht: es geht nicht an, solche Versuche über die zur Prüfung des technischen Erfolges erforderliche Zeit hinaus fortzusetzen; geschieht das doch, so muß der Erfinder sich gefallen lassen, daß weitere Versuche als neuheitschädliche Vorbenutzungshandlungen angesehen werden. Das kann aber erst dann in Frage kommen, wenn die zunächst noch unfertige Erfindung durch die angestellten Versuche fertiggestellt ist, wenn der Erfinder den Erfindungsgedanken erkannt hat. Wann das der Fall ist, kann nur der Tatrichter auf Grund des unstreitigen oder bewiesenen Sachverhalts klarstellen.

Das angefochtene Urteil kann danach nicht aufrechterhalten werden. Aus den Feststellungen des Kammergerichts ergibt sich nicht, daß angenommen wird, die Beklagte habe bei Anstellung der Versuche in Hamburg noch nicht den Eintritt des angestrebten technischen Erfolges mit der nötigen Sicherheit erkannt gehabt. Ohne eine Klarstellung dieser Frage ist eine Entscheidung des Rechtsstreits nicht möglich. Dabei muß vorweg geprüft werden, ob die Beklagte überhaupt nötig hatte, die Lampen auf ihre praktisch-technische Brauchbarkeit zu erproben. In der Regel wird man wohl mit der Notwendigkeit solcher Versuche rechnen müssen; doch kommt es auf den einzelnen Fall an, und der Erfinder muß sich dabei im Hinblick auf die gesetzlichen Vorschriften von § 2 PatG., § 1 Abs. 2 GebRMG.

große Zurückhaltung auferlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, des erstrebten Schutzes von vornherein verlustig zu gehen. Immerhin wird hierbei beachtet werden müssen, daß dem Erfinder die Möglichkeit gegeben sein muß, vor Anmeldung der Erfindung Zweifel über deren technische Brauchbarkeit zu prüfen.

Zur Prüfung aller dieser Fragen bedarf es tatsächlicher Feststellungen, die das Kammergericht bisher nicht getroffen hat. Deshalb muß das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache an das Kammergericht zurückverwiesen werden. Sollte dieses dabei zu dem Ergebnis gelangen, daß in Hamburg eine fertige Erfindung benutzt wurde, so ist zu prüfen, ob dabei eine Geheimhaltungspflicht verletzt worden ist.