

48. 1. Wird ein vor dem 1. Oktober 1936 entstandenes Vorbenutzungsrecht dadurch hinfällig, daß es zur Zeit der rechtlichen Beurteilung wegen der am 1. Oktober 1936 eingetretenen gesetzlichen Änderung, insbesondere nach § 7 Abs. 3 PatG. (n. F.), nicht mehr entstehen könnte?

2. Fällt unter den Schutz des Vorbenutzungsrechts auch diejenige Fabrikation, die ein Dritter mit Genehmigung des Berechtigten nach der technischen Lehre des Patents betreibt, ohne daß im übrigen ein bestimmender Einfluß des Berechtigten auf Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebes besteht?

PatG. (n. F.) § 7.

I. Zivilsenat. Ur. v. 4. Januar 1937 i. S. Ph.-Patentverwaltung GmbH. (Kl.) w. A.E.G. (Bekl.). I 128/36.

I. Landgericht Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung vom 7. August 1920 erteilten DRP. 406267 betr. eine elektrische Gaslampe, für dessen Alterstrang die Rechte aus der holländischen Anmeldung vom 27. August 1919 beansprucht sind. Der einzige Patentanspruch lautet:

Elektrische Gaslampe mit Zündhilfselektrode und dieser Hilfselektrode vorgeschaltetem Widerstande, dadurch gekennzeichnet, daß der Hilfselektroden-Vorschaltwiderstand derart groß ist, daß bei normalem Brennen der Lampe die zwischen der Hilfs- und Hauptelektrode durchgehende Entladung eine zu vernachlässigende kleine Stromstärke hat, und daß die Hilfselektrode samt ihrem Vorschaltwiderstande dabei dauernd eingeschaltet bleibt.

Die Beklagte stellt Glühkathodengleichrichter her und vertreibt sie. Dabei verwendet sie Gleichrichterröhren mit Hilfselektrode und vorgeschaltetem Widerstand, deren kennzeichnende Merkmale denen des DRP. 406267 entsprechen. Deshalb erblickt die Klägerin in der Herstellung und dem Vertrieb solcher Gleichrichter eine unzulässige Benutzung ihres Patents und hat Klage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten erhoben. Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und in erster Reihe geltend gemacht, daß sie unter dem Schutz eines von der

U.-Fabrik AG. in B. erworbenen Vorbenutzungsrechts gehandelt und schließlich durch Vertrag mit dieser Firma mit Wirkung vom 16. Juni 1934 ab das Vorbenutzungsrecht als Zubehör des insoweit übernommenen Produktionsbetriebes erworben habe. Deshalb habe sie zu keiner Zeit widerrechtlich gehandelt. Daß die U.-Fabrik das Vorbenutzungsrecht erworben habe, ergebe sich aus einer Veröffentlichung ihres damaligen Leiters Dr. G. in der Zeitschrift Helios vom 4. Juli 1920, der die schon 1919 begommene Fabrikation entspreche, die seit dem 1. Februar 1928 nur dahin geändert worden sei, daß die Bündhilfselektrode näher der kalten Elektrode als der Glühlathode angeordnet sei. Die Beklagte habe zunächst auf Grund eines Vertrags vom 11. September 1919 der U.-Fabrik für die von dieser hergestellten montierten Glaskörper die Widerstände und sonstigen Zubehörteile geliefert; diese seien von der U.-Fabrik eingebaut und die fertige Apparatur sei an die Abnehmer, insbesondere an die Rundschau der Beklagten, geliefert worden. Später habe die Beklagte zwar die Montierung der Zubehörteile selbst vorgenommen und die für ihre eigene Rundschau bestimmten Gleichrichter nicht erst an die U.-Fabrik abgeliefert; aber immer habe sie bei der Herstellung nach den Weisungen der U.-Fabrik und deshalb unter dem Schutz des Vorbenutzungsrechts gehandelt.

Außerdem hat die Beklagte geltend gemacht, daß das Patent 406267 sich nicht auf Gleichrichter beziehen könne, weil der Erfindungsgedanke dieses Patents im Hinblick auf Gleichrichter durch die am 25. Juni 1919 auszugsweise erfolgte Veröffentlichung des britischen Patents 125646 bereits vor Anmeldung des Klagepatents bekannt gewesen sei.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Kammergericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Ihre Revision wurde hinsichtlich der für die Zeit nach dem 15. Juni 1934 geltend gemachten Ansprüche zurückgewiesen. Im übrigen wurde das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache an das Kammergericht zurückverwiesen.

Gründe:

1. Das angefochtene Urteil nimmt zur Frage der Patentbenutzung nicht abschließend Stellung durch Abgrenzung des Schutzzumfangs des Klagepatents. Vielmehr erwägt es die beiden durch

die Verteidigung der Beklagten gegebenen Möglichkeiten und kommt in jedem Falle zur Verneinung einer Patentverletzung. Wäre der Erfindungsgedanke des Klagepatents für Gleichrichter bereits vor dessen Anmeldung durch Veröffentlichung bekannt gewesen, so würde der Schutz des Klagepatents sich nicht auf Gleichrichter erstrecken können; andernfalls aber könne die Beklagte sich auf das Vorbenutzungsrecht der A.-Fabrik berufen und habe dann ebenfalls das Klagepatent nicht verletzt. Wegen diese Behandlungsweise der Grundlage des Rechtsstreits ist nichts einzuwenden, auch die Revision beanstandet sie nicht. Danach ist zu unterstellen, daß der Stand der Technik eine Beschränkung des Patentschutzes aus DRP. 406267 auf elektrische Gaslampen mit Ausschluß von Gleichrichterröhren nicht bedingt. Für die Revisionsinstanz ist also davon auszugehen, daß dieser Schutz sich auf alle elektrischen Gaslampen erstreckt, bei denen der Hilfsselektrode ein Widerstand vorgeschaltet ist und dieser Widerstand, einschließlich des Übergangswiderstandes zwischen Hilfs- und Hauptselektrode, derart groß ist, daß die durchgehende Entladung eine zu vernachlässigende kleine Stromstärke hat, weshalb auch die Hilfsselektrode dauernd eingeschaltet bleibt. Von diesem Erfindungsgedanken machen die beanstandeten Gleichrichterröhren der Beklagten zweifellos Gebrauch, so daß die von der Klägerin behauptete Patentverletzung festgestellt werden muß, wenn das Verhalten der Beklagten nicht durch das von ihr behauptete Vorbenutzungsrecht gedeckt wird.

2. Voraussetzung hierfür ist, daß das behauptete Vorbenutzungsrecht zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents überhaupt entstehen konnte. Das könnte im Hinblick auf das bei der Anmeldung des DRP. 406267 beanspruchte Prioritätsrecht auf Grund einer holländischen Patentanmeldung vom 27. August 1919 zweifelhaft sein. Das Kammergericht hat diese Frage in der Urteilsbegründung nicht erörtert, was die Revision bemängelt. Zur Aufhebung des angefochtenen Urteils könnte dieser Mangel jedoch nur dann führen, wenn bei Unterstellung der von der Klägerin behaupteten Tatsachen das Vorbenutzungsrecht der A.-Fabrik gar nicht hätte entstehen können. Das aber ist nicht der Fall. Für die Frage der Entstehung eines Vorbenutzungsrechts kann nur das zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents geltende Recht maßgeblich sein; das heutige Recht könnte nur in Betracht kommen, falls sich daraus etwa eine Ver-

nichtung des vorher entstandenen Vorbenutzungsrechts oder eine Änderung seines Inhalts ergeben sollte. Zur Zeit der Patentanmeldung bestimmte sich die rechtliche Bedeutung des Prioritätsrechts nach Art. 4 U.S. in der Washingtoner Fassung, wonach dieses Recht nur „vorbehaltlich der Rechte Dritter“ entsteht. Damit wird nach deutscher Rechtsprechung die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts im Prioritätsintervall gedeckt (RGZ. Bd. 99 S. 145). Nach dem vorgetragenen Sachverhalt sind jedoch keinerlei Gesichtspunkte ersichtlich geworden, die im Hinblick auf die bisherige Rechtsprechung (RGZ. Bd. 123 S. 58; RGUrt. in JW. 1927 S. 1557 Nr. 2; JW. 1933 S. 2517 Nr. 6) das Berufungsgericht zu der Prüfung genötigt hätten, ob ein Vorbenutzungsrecht überhaupt entstehen konnte. Nichts war dafür vorgebracht, daß auch nur der Verdacht einer Unredlichkeit bei Erlangung der die Grundlage jedes Vorbenutzungsrechts bildenden Kenntnis des Erfindungsgedankens bestehe. Ebenso wenig waren irgendwelche Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß die A.-Fabrik mit einer der holländischen entsprechenden deutschen Anmeldung hätte rechnen müssen; hierfür wäre mindestens Kenntnis von der holländischen Anmeldung auf Seiten der A.-Fabrik erforderlich gewesen, mit der die Klägerin offenbar selbst nicht rechnet. Dann brauchte das Kammergericht die Entstehung des streitigen Vorbenutzungsrechts in dieser Richtung nicht zu erörtern; die gegenenteilige Auffassung der Revision kann nicht gebilligt werden.

3. Es ist zweifellos, daß ein Vorbenutzungsrecht der Beklagten oder der A.-Fabrik nach dem 1. Oktober 1936 gegenüber einem Prioritätsrecht der Klägerin infolge der Vorschrift des § 7 Abs. 3 PatG. nicht mehr entstehen könnte. Nachdem es aber einmal — die übrigen Voraussetzungen seiner Entstehung unterstellt — im Jahre 1920 als ein subjektives Recht der A.-Fabrik entstanden ist, kann heute auf Grund der Umgestaltung des Patentrechts nur erörtert werden, ob durch die Gesetzesänderung etwa solche Vorbenutzungsrechte beseitigt sind, die heute nicht mehr entstehen könnten. Aus den Übergangsvorschriften der §§ 57 ff. PatG. ergibt sich hierfür keinerlei Anhalt. Andererseits handelt es sich bei Erörterung des Bestehens von Vorbenutzungsrechten auch nicht etwa um die neuerliche Feststellung des Inhalts des betroffenen Patents. Denn das Vorbenutzungsrecht stellt nicht etwa eine Belastung des Rechts am Patent dar, bedeutet vielmehr die Anerkennung des auf Kenntnis und Er-

kenntnis des Erfindungsgedankens beruhenden Besitzstandes in den Grenzen seiner ausgeübten oder doch vorbereiteten Benutzung. Soweit dieser rechtlich geschützte Besitzstand reicht, kann der Patentschutz gar nicht entstehen; deshalb ist es auch nicht gerechtfertigt, den Bereich des Patentschutzes nachträglich durch Beseitigung von Vorbenutzungsrechten zu erweitern, zumal die Entstehung und der Bestand solcher Rechte auch durch das geltende Gesetz anerkannt wird.

4. Es bedarf deshalb nun der weiteren Prüfung, ob das von der Beklagten geltend gemachte Vorbenutzungsrecht der A.-Fabrik in dem geltend gemachten Umfang entstanden ist und ob es die beanstandeten Handlungen der Beklagten deckt.

Das Kammergericht verkennet trotz seiner nicht ganz scharfen Ausdrucksweise offenbar nicht, daß die Beklagte in den beiden Tatsacheninstanzen in vollem Umfang die Beweislast für die Entstehung und den Umfang des von ihr einredeweise geltend gemachten Vorbenutzungsrechts trägt. Insofern erhebt auch die Revision keinen Vorwurf gegen das angefochtene Urteil. Diesem ist aber auch insoweit zuzustimmen, als es sich mit der Feststellung des Umfangs des für die A.-Fabrik entstandenen Vorbenutzungsrechts befaßt; ein Rechtsirrtum ist hierbei nicht ersichtlich. Das Kammergericht beschränkt sich hier im wesentlichen darauf, die einschlägigen Ausführungen des Landgerichts zu billigen. Dagegen ist rechtlich nichts einzuwenden, weil die Ausführungen des Landgerichts nicht zu beanstanden sind. Das Landgericht vergleicht die Gestaltung des Gleichrichters der A.-Fabrik, wie er in der Zeitschrift *Helios* vom 4. Juli 1920 beschrieben ist und offenbar zunächst allein ausgeführt wurde, mit dem im Patent 406267 offenbarten Erfindungsgedanken. Dabei stellt es fest, daß der Gleichrichter der A.-Fabrik damals eine Hilfs- elektrode in der Nähe der Glühkathode hatte, während das DRP. 406267 nichts darüber sagt, ob die Hilfs- elektrode mehr in der Nähe der Glühkathode oder mehr in der Nähe der kalten Elektrode (Anode) anzuordnen sei. Das Zweite hatte die Klägerin behauptet; es ist aber nicht zu beanstanden, wenn das Landgericht aus der Patentschrift ohne weiteres entnimmt, daß dort nirgends von einer besonders zweckmäßigen Gestaltung durch Anordnung der Hilfs- elektrode nahe der Anode die Rede ist. Dann kommt es darauf ab, ob die A.-Fabrik den so umgrenzten allgemeinen Erfindungsgedanken des Klagepatents in vollem Umfang erkannt hat, nämlich den Gedanken, eine

Hilfselektrode mit hochohmigem Widerstand in der Nähe einer der Hauptelektroden zum Zwecke der Bündungsbewirkung anzuordnen. Dieses folgert das Landgericht aus dem oben erwähnten Aufsatz im *Helios*. Dabei handelt es sich im wesentlichen um eine tatsächliche Feststellung, die der Nachprüfung entzogen ist, da sie selbst rechtsirrtumsfrei getroffen ist. Es ist aber auch die weitere Begründung des Landgerichts nicht zu beanstanden. Die auf Kenntnis und Erkennnis des allgemeinen Erfindungsgebankens beruhende Benutzung einer bestimmten Ausführungsform dieses Gebankens schafft ein Vorbenutzungsrecht nicht nur im Umfang der tatsächlichen Benutzung (RGZ. Bd. 133 S. 380; RGUrt. in GRUR. 1935 S. 157), sondern auch hinsichtlich einer abweichenden Form, in welcher jener Erfindungsgebanke ohne weiteres wiedergegeben werden kann (PMZBl. 1911 S. 291). Es ergreift allerdings nicht verbesserte oder zweckmäßigere Ausführungsformen des Erfindungsgebankens, die erst das Patent offenbart hat (RGZ. Bd. 133 S. 380; Pießler PatG. § 5 Bem. 17). Eine solche hat aber, wie bereits erörtert, das Klagepatent gar nicht gezeigt. Dann deckt, wie das Landgericht mit Recht weiter sagt, das Vorbenutzungsrecht der U.-Fabrik auch die als Verbesserung beanstandete neue Anordnung der Hilfselektrode nahe der Anode, so daß in solcher konstruktiven Maßnahme eine Patentverletzung nicht erblickt werden kann.

5. Dagegen muß beanstandet werden, daß sich der Berufungsrichter bei Prüfung der Frage, ob die im Rechtsstreit bemängelten Handlungen der Beklagten in der Zeit vom 1. März 1932 bis 15. Juni 1934 unter den Schutz des Vorbenutzungsrechts fallen, von Rechtsgrundsätzen hat leiten lassen, die in ihrer allgemeinen Fassung rechtlich nicht zutreffend sind. Das Gesetz gestattet die Ausübung des Vorbenutzungsrechts in fremden Werkstätten nur soweit, als das für die Bedürfnisse des eigenen Betriebs erforderlich ist. Wichtig ist allerdings die Ausübung des Kammergerichts, der Berechtigte sei bei der Ausübung seines Vorbenutzungsrechts — d. h. in den oben erörterten Grenzen — hinsichtlich der Art und Weise der Benutzung wie auch hinsichtlich ihres Umfangs nicht beschränkt, sofern nur die Art des Gewerbebetriebs nicht geändert werde. Aber mit Recht sagt die Revision, daß von einer nach § 5 PatG. a. F. zulässigen Ausübung des Vorbenutzungsrechts dann nicht mehr gesprochen werden könne, wenn der Vorbenutzungsberechtigte einem

Dritten die Benutzung der Erfindung für dessen alleinige Rechnung und Gefahr überläßt. Es kommt in der Tat für die Frage, ob man noch sagen kann, daß die Erfindung vom Vorbenutzer noch im Rahmen seines Rechtes, also für die Bedürfnisse des eigenen Betriebs in fremden Werkstätten ausgenutzt wird, darauf an, ob der Vorbenutzungs-berechtigte noch einen bestimmenden, sich für ihn wirtschaftlich auswirkenden Einfluß auf die Art und den Umfang der Herstellung und des Vertriebs der als patentverlegend bezeichneten, gegebenenfalls aber durch das Vorbenutzungsrecht gebildeten Erzeugnisse hatte. Nur solange das der Fall ist, schützt das Vorbenutzungsrecht den Berechtigten und den Inhaber der herangezogenen fremden Werkstätten.

Nach den eigenen Angaben der Beklagten sind in dem Zeitraum vom 1. März 1932 bis 15. Juni 1934 zwei verschiedene Zeitspannen zu unterscheiden. Es sind von der U.-Fabrik zunächst die Zubehörteile für die von ihr hergestellten Glaskörper von der Beklagten bezogen und eingebaut, dann aber im wesentlichen an die Kundschaft der Beklagten geliefert worden. Später hat die U.-Fabrik nur die Glaskörper hergestellt und solche in dem von der Beklagten gewünschten Umfang geliefert, dieser alles weitere — Fertigstellung und Vertrieb — überlassend. Diese Änderung in der Verteilung der Abschnitte des Herstellungsverfahrens hatte nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in dem in Betracht kommenden Zeitabschnitt bereits stattgefunden. Wie sich aber dabei das Verhältnis der U.-Fabrik zu der Beklagten im einzelnen gestaltet hat, bleibt nach den Gründen des angefochtenen Urteils völlig unklar, obwohl die Klägerin in dieser Richtung bestimmte Behauptungen aufgestellt hatte. Das Kammergericht hält das zu Unrecht für unbeachtlich, weil es nach seiner Ansicht offenbar genügt, daß die U.-Fabrik schon von vornherein die mit den von der Beklagten gelieferten Zubehörteilen ausgestatteten Gleichrichterröhren an die Beklagte zum beliebigen Vertrieb an deren Kundschaft geliefert hatte. Das möchte wohl für diejenige Zeit genügen, in der die U.-Fabrik die Gleichrichterröhren selbst fertigte. Wenn sie dann aber dazu überging, der Beklagten nur die Glaskörper zu liefern, alles weitere aber ihr für eigene Rechnung und Gefahr zu überlassen, so konnte nun von einer Ausübung des Vorbenutzungsrechts überhaupt nicht mehr die Rede sein, solange die Beklagte nicht mit dem entsprechenden Betriebe das Vorbenutzungsrecht erworben hatte, was unstreitig vor dem 16. Juni 1934 nicht

der Fall war. Solange die U.-Fabrik nichts weiter tat, als daß sie die Glaskörper herstellte und an die Beklagte für deren weitere Fabrikation lieferte, machte sie nicht mehr von ihrem Vorbenutzungsrecht Gebrauch und sie benutzte auch nicht mehr die Beklagte als Lieferwerk „für die Bedürfnisse ihres (d. h. der U.-Fabrik) eigenen Betriebs“. Das wäre nur dann anders zu beurteilen, wenn — wie die Beklagte behauptet — noch ein bestimmender Einfluß der U.-Fabrik auf Art und Umfang der Herstellung und des Betriebs der Gleichrichterröhren bestanden hätte. Worin dieser bestanden haben soll, ist aus dem festgestellten Sachverhalt nicht ersichtlich; es kann daher auch nicht zu der rechtlichen Beurteilung der tatsächlichen Vorgänge abschließend Stellung genommen werden. Nur so viel kann gesagt werden, daß die Beklagte keinesfalls im Rahmen des Vorbenutzungsrechts der U.-Fabrik handelte, wenn sie — wie auch im ersten Abschnitt bei Herstellung der Gleichrichter-Zubehörteile — bei deren Zusammenbau mit den von der U.-Fabrik gelieferten Glaskörpern nur nach den von dieser Firma entwickelten technischen Regeln handelte. In solchem Falle hätte nicht mehr die U.-Fabrik ihr Vorbenutzungsrecht ausgeübt, sondern sie hätte der Beklagten die Ausübung dieses Rechts überlassen, was ohne gleichzeitige Übertragung des Betriebs unzulässig ist. Das angefochtene Urteil muß daher insoweit aufgehoben werden, als es die Zeit vor dem 16. Juni 1934 betrifft. Denn für diese Zeit bedarf es noch tatsächlicher Feststellungen, die alsdann nach den oben dargelegten Gesichtspunkten zu würdigen sind. Dabei muß dann auch berücksichtigt werden, daß auch die Rechnungslegung für die Zeit vor dem 1. März 1932 keinesfalls gefordert werden kann.

Unbegründet ist die Revision dagegen insoweit, als das Kammergericht die Klage für die Zeit seit dem 16. Juni 1934 abgewiesen hat. Mit Recht nimmt das angefochtene Urteil an, daß die von ihm festgestellten Tatsachen für die Annahme des Erwerbs des Betriebs der U.-Fabrik, soweit er das Vorbenutzungsrecht betraf, durch die Beklagte ausreichten. Die von ihm in bezug genommenen Gründe des Landgerichts lassen in dieser Hinsicht einen Rechtsirrtum nicht erkennen.