

53. Unter welchen Voraussetzungen kann ein erloschenes Patent oder Gebrauchsmuster auch gegenüber einem später angemeldeten Patent benutzt werden, das denselben Gegenstand schützt?

BatG. v. 5. Mai 1936 (RGBl. II S. 117) §§ 6, 7, 8, 47. Gebrauchsmustergesetz vom 5. Mai 1936 (RGBl. II S. 130) — GebrMG. — § 5.

I. Zivilsenat. Ur. v. 17. Juli 1942 i. S. Firma D. St. (Kl.) w. Firma R. (Bekl.). I 2/42.

I. Landgericht Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Die Klägerin ist die Inhaberin des am 10. Mai 1933 angemeldeten deutschen Reichspatentes Nr. 653567, das ein Verfahren und Vorrichtungen zum Fertigbearbeiten (Verpußen, Millen und Abrichten) von Muffentonrohren betrifft. Die Beklagte stellt gewerbsmäßig eine Maschine zum Verpußen und Millen von Muffensteinzeugrohren her, die unstreitig die Merkmale des Klagepatentes aufweist, und vertreibt sie. Die Klägerin hat Klage auf Unterlassung, auf Rechnungslegung und auf Feststellung der Schadenersatzpflicht der Beklagten erhoben. Diese hat Klageabweisung begehrt, und zwar u. a. mit der Begründung, ihr habe seit dem Juni 1933 das Gebrauchsmuster Nr. 1256063 zugestanden, durch das die von ihr hergestellte und in den Verkehr gebrachte Maschine geschützt gewesen sei. Das Gebrauchsmuster sei am 28. Februar 1933, also vor dem Klagepatent, von dem Ingenieur L. angemeldet, im Juni 1933 von diesem auf sie übertragen und im September 1933 in der Gebrauchsmustertrolle umgeschrieben worden. Mit dem 27. Februar 1936 sei es infolge Zeitablaufs erloschen. Die Klägerin hat nicht bestritten, daß die Maschine der Beklagten unter das Gebrauchsmuster fallen würde, wenn es noch wirksam wäre.

Die Vorbergerichte haben die Klage mit der Begründung abgewiesen, das früher als das Patent angemeldete Gebrauchsmuster habe der Beklagten als seiner Inhaberin auch gegenüber dem Patente der Klägerin ein Recht zur Benutzung der Erfindung gewährt, und dieses Recht könne die Beklagte auch nach dem Erlöschen des Gebrauchsmusters noch ausüben. Die Revision der Klägerin führte im wesentlichen zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Gründe:

1. Über die Frage, welche Rechte der Inhaber eines Gebrauchsmusters gegenüber einem Patent habe, das später als das Gebrauchsmuster beim Reichspatentamt angemeldet worden ist, enthält das Gesetz nur die Bestimmung, daß das Recht aus dem Patente nicht ohne die Erlaubnis des Inhabers des Gebrauchsmusters ausgeübt werden dürfe (§ 6 GebrMG.), wobei mit der Ausübung des Rechtes aus dem Patent ersichtlich das Recht gemeint ist, den geschützten Gegenstand gewerbsmäßig herzustellen, in den Verkehr zu bringen, feilzuhalten und zu gebrauchen (§ 6 PatG.). Daraus ergibt sich noch nicht ohne weiteres, ob der Inhaber des älteren Gebrauchsmusters seinerseits ohne die Zustimmung des Patentinhabers den Gegenstand gewerbsmäßig herstellen, vertreiben, feilhalten und gebrauchen darf oder ob ihm gegenüber der Inhaber des Patentes die Rechte aus § 47 PatG. hat. Hierüber ergibt sich auch nichts aus § 7 PatG., weil die Anmeldung eines Schutzrechtes allein noch keine Benutzung der Erfindung ist und auch noch keine Veranstaltung dazu, da aus ihr keineswegs zwingend auf die Absicht der alsbaldigen Benutzung geschlossen werden kann (RGZ. Bd. 133 S. 377 [381]). Nun ließe sich recht wohl die Ansicht vertreten, der Inhaber des Patentes könne auch vom Inhaber des Gebrauchsmusters und von dessen Lizenznehmern Unterlassung und gegebenenfalls Schadensersatz ebenso verlangen, wie er dies von anderen Benutzern des Patentes tun kann. Das haben jedoch weder die Rechtsprechung noch die Rechtslehre bisher angenommen. Vielmehr hat das Reichsgericht für den insoweit gleichliegenden Fall zweier zu verschiedenen Zeiten angemeldeter Patente ausgesprochen, daß der Inhaber und der Lizenznehmer des älteren Patentes den in diesem geschützten Gegenstand auch ohne die Erlaubnis des Inhabers des jüngeren Patentes herstellen usw. dürfe (RGUrt. I 15/38 vom 25. Oktober 1938 in RGZ. Bd. 159 S. 11; RGUrt. I 31/39 vom 11. September 1939 in MuW. 1940 S. 35 = GRUR. 1940 S. 23). Dabei ist das Reichsgericht — ohne es ausdrücklich auszusprechen — davon ausgegangen, daß neben den in den §§ 7 und 8 PatG. vorgesehenen Fällen noch andere Fälle gegeben sein können, in denen ein Recht zur Benutzung eines fremden Patentes besteht, daß mithin die §§ 7 und 8 PatG. nicht dahin aufzufassen sind, die Wirkung des Patentes trete nur in diesen Fällen nicht ein (vgl. Wirth PatAnwMitt. 1939 S. 87). Jene Auffassung

des Reichsgerichts, die schon früher von Richards in GRUR. 1937 S. 895 (898) vertreten worden war, ist auch von Wirth (a. a. O.) und von Bloß (MuW. 1939 S. 253) gebilligt worden, während sich, soweit ersichtlich, nirgends ein Widerspruch erhoben hat. Für das Zusammentreffen zweier Gebrauchsmuster hatten dieselbe Meinung Wessel in PatAnwMitt. 1931 S. 248 (zum früheren Gebrauchsmusterrecht) sowie Beller Gebrauchsmusterrecht S. 368/369 (im Falle teilweiser Übereinstimmung der Erfindungsgedanken) ebenfalls bereits ausgesprochen.

Dasselbe muß aber auch beim Zusammentreffen eines früher angemeldeten Gebrauchsmusters mit einem später angemeldeten Patent gelten, da gebrauchsmusterschutzfähig ebenfalls nur eine Erfindung ist — wenn auch vielleicht an die Erfindungshöhe geringere Anforderungen gestellt werden mögen als bei einem Patent —, und die Eintragung eines Gebrauchsmusters denselben Schutz gewährt wie die Erteilung eines Patentes (§ 6 PatG.; § 5 Abs. 1 GebrMG.; vgl. auch Bucher GRUR. 1940 S. 73). Daher ist auch im Schrifttum niemals der Gedanke geäußert worden, daß für die Benutzungsbefugnis des Inhabers des älteren Rechtes ein Unterschied in der Richtung zu machen sei, ob dieses ein Gebrauchsmuster oder ob es ein Patent sei.

2. Mit der Feststellung, daß dem Inhaber eines früher angemeldeten Patentes oder Gebrauchsmusters ein Verwendungsrecht an der darin geschützten Lehre zum technischen Handeln auch gegenüber einem später angemeldeten, ganz oder teilweise mit ihm übereinstimmenden Patente zustehe, ist jedoch die Frage noch nicht entschieden, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang eine solche Verwendungsbesugnis auch nach dem Erlöschen des älteren Schutzrechtes gegeben ist. Hier könnte man den Standpunkt einnehmen, daß diese Befugnis nur für die Dauer der Wirksamkeit des älteren Rechtes bestehe, daß aber nach seinem Erlöschen die Benutzung gegenüber dem Inhaber des später angemeldeten, noch wirksamen Patentes rechtswidrig sei und dieser daher Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz habe. Diese Auffassung wäre insbesondere dann gerechtfertigt, wenn man die Verwendungsbesugnis lediglich aus § 6 PatG., § 5 Abs. 1 GebrMG. herleitet, also aus Bestimmungen, die sich bloß mit einem noch wirksamen, aber nicht mit einem bereits erloschenen Schutzrechte befassen,

wie das in der Entscheidung I 15/38 (RGZ. Bd. 159 S. 11) geschehen ist.

a) Allein das würde zum mindesten gegenüber demjenigen Inhaber des älteren Schutzrechtes eine Unbilligkeit bedeuten, der während des Bestehens dieses Rechtes die Erfindung bereits gewerblich benutzt hatte — was er nach den vorstehenden Ausführungen trotz der Erteilung oder der Bekanntmachung der Anmeldung des jüngeren Patenten tun durfte — oder der auch nur Veranstaltungen zu ihrer Benutzung getroffen hatte. Es folgt auch keineswegs zwingend aus den gesetzlichen Bestimmungen. Das Gesetz hat dem, der schon vor der Anmeldung eines Patenten dieselbe Erfindung gemacht oder vom Erfinder erworben und sie benutzt oder doch Veranstaltungen zu ihrer Benutzung getroffen hatte, ohne dabei gegenüber dem Patentinhaber widerrechtlich gehandelt zu haben, die Befugnis zur Weiterbenutzung der Erfindung gewährt. Dabei hat es erwogen, daß andernfalls erhebliche, in berechtigter Ausnutzung der Erfindenerleistung geschaffene wirtschaftliche Werte zerstört werden könnten und eine solche Zerstörung unbillig sei (Vorbenutzungsrecht des § 7 PatG.; § 5 Abs. 4 GebrMG.). Der dieser Bestimmung zugrunde liegende Rechtsgedanke muß aber auch dazu führen, dem Erfinder oder demjenigen, dem dieser seine Rechte übertragen hat, die Benutzungsbefugnis dann zu belassen, wenn er zwar die Erfindung vor der Anmeldung des Patenten nicht benutzt und auch keine Veranstaltungen zu ihrer Benutzung getroffen hat, wenn er aber selbst ein Schutzrecht dafür nachgesucht und erhalten und alsdann im Vertrauen hierauf während des Bestehens des Schutzrechtes mit der gewerblichen Benutzung oder wenigstens mit Veranstaltungen zu ihr begonnen hat (so auch das gesamte Schrifttum, soweit es sich mit dieser Frage befaßt¹). Dabei ist zu berücksichtigen, daß er sich, und zwar unter Umständen in noch höherem Maß als der Vorbenutzer des § 7 PatG., insofern um die Förderung der Technik ein Verdienst erworben hat, als er durch die Anmeldung beim Reichspatentamt die Erfindung der Allgemeinheit bekannt gab, was sowohl beim Patent wie auch beim Gebrauchsmuster mit der Veröffentlichung der Anmeldung der Fall war, da dann jedermann die Unterlagen einsehen konnte und die Fachwelt sie in der Regel auch tatsächlich einsehete (vgl. § 30 Abs. 3 PatG.; § 3 Abs. 5 GebrMG.;

¹) Zeller a. a. O.; Bloß a. a. O.; Wessel PatAnw.Mitt. 1931 S. 246; Schnabel GRUR. 1939 S. 455; Bucher GRUR. 1940 S. 73. D. E.

RGZ. Bd. 150 S. 65 [69]; RGUrt. I 4/41 vom 10. März 1942 in GRUR. 1942 S. 352 [356]). Es kann auch keinen Unterschied machen, ob er mit der Benutzung oder mit den Veranstaltungen dazu erst angefangen hat, als er von der Patentanmeldung erfuhr und aus ihr oder aus dem sonstigen Verhalten des Anmelders des Patentes erfaßte, daß es sich um eine wirtschaftlich wertvolle Erfindung handelte; einen gewissen Wert muß er ihr ja schon selbst beigegeben haben, da er sonst überhaupt keine Anmeldung bewirkt haben würde, und jener innere Beweggrund für die Aufnahme der Benutzung würde sich auch nur in den wenigsten Fällen nachweisen lassen. Ebenso wenig kann es darauf ankommen, ob er sein Schutzrecht während der gesetzlich zulässigen Höchstbauer aufrechterhalten oder ob er es vorher hat verfallen lassen.

Nicht unbedingt entgegen stehen dem die Ausführungen der amtlichen Begründung zu § 5 des Gebrauchsmustergesetzes vom 5. Mai 1936 (Rutter Patentgesetz, 10. Aufl., S. 544; Zeller Gebrauchsmusterrecht S. 56), in der es heißt, durch die neue Vorschrift des § 5 GebrMG., daß der Gebrauchsmusterschutz nicht begründet werde, soweit das Muster bereits auf Grund einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden sei, werde der Erstberechtigte dagegen gesichert, daß ihn nach Ablauf der Schutzfrist der Inhaber eines jüngeren, noch eingetragenen Gebrauchsmusters in der Ausführung seines erloschenen Musters hindere. Denn damit ist nur gesagt, daß der Inhaber des später angemeldeten Gebrauchsmusters infolge der neuen Bestimmung keinesfalls ein solches Hinderungsrecht hat, während die Frage, ob er dieses Recht ohne die neue Bestimmung haben würde, nicht eindeutig beantwortet wird, wozu auch kein Anlaß bestand.

Gegen diese Auffassung können auch daraus keine durchschlagenden Bedenken hergeleitet werden, daß in einzelnen Fällen neben dem Weiterbenutzungsrechte des Inhabers des älteren Schutzrechtes noch ein Vorbenutzungsrecht des Erfinders selbst oder eines anderen bestehen könnte. Das könnte dann eintreten, wenn der Erfinder oder ein anderer die Erfindung vor der Anmeldung des jüngeren Patentes benutzt oder Veranstaltungen dazu getroffen hat und wenn dann, nach der Patentanmeldung, das von ihm erworbene — ältere — Schutzrecht oder das Recht aus der Anmeldung auf einen anderen übertragen worden ist und dieser nunmehr ebenfalls die Herstellung

usw. des geschützten Gegenstandes aufgenommen hat. Es kann aber auch im Falle des § 7 PatG. vorkommen, daß mehrere eine Benutzungsbefugnis haben, da ja der Erfinder mehrere von dem Erfindungsgedanken unterrichtet und diese sämtlich die Erfindung benutzt haben können. Überdies wird nur selten jemand, der eine Erfindung zum Patent angemeldet hat oder sich ein Gebrauchsmuster für sie hat eintragen lassen und das Schutzrecht dann auf einen andern übertragen hat, später noch Wert darauf legen, auch seinerseits den Gegenstand dieses von ihm aus der Hand gegebenen Schutzrechtes gewerblich anfertigen, vertreiben, feilhalten oder gebrauchen zu dürfen.

Auch hinsichtlich des Umfanges der Benutzungsbefugnis und hinsichtlich ihrer Übertragung auf andere bestehen keine größeren Schwierigkeiten als beim Vorbenutzungsrecht des § 7 PatG. Die dort getroffene Regelung wird daher für die Entscheidung von Einzelfragen einen wertvollen Anhalt bieten können.

Ebenso wenig ergeben sich unüberwindliche Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Frage, ob die Befugnis zur Weiterbenutzung nur der Inhaber des älteren Schutzrechtes selbst oder ob sie auch der Lizenznehmer hat. Man kann hier z. B. daran denken, einen Unterschied zwischen dem Nehmer einer ausschließlichen und dem Inhaber einer einfachen Lizenz zu machen und eine Weiterbenutzungsbefugnis zwar für den Inhaber der ersten anzuerkennen, nicht aber für den Inhaber einer einfachen Lizenz. Denn dieser mußte ja immer damit rechnen, daß noch andere den Gegenstand herstellen, in den Verkehr bringen oder feilhalten würden, und er wäre deshalb vielleicht ebenso zu behandeln wie derjenige, der mit der Herstellung usw. eines Gegenstandes angefangen hat, den er für gemeinfrei hielt und halten konnte, und der damit aufhören muß, wenn sich ergibt, daß der Gegenstand bereits von dritter Seite zum Patent angemeldet worden war. Doch brauchen diese Fragen im jetzigen Rechtsstreite nicht erörtert und entschieden zu werden.

b) Anders liegt es dagegen dann, wenn der Inhaber des älteren Schutzrechtes dieses Recht während seines Bestehens nicht ausgenutzt und auch keine Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, sondern erst nach dem Erlöschen zur Ausnutzung übergehen will. Hier erfordert es die Billigkeit nicht, den Inhaber des jüngeren Patentes durch die Gewährung einer Benutzungsbefugnis an den Inhaber des älteren Rechtes zu beschränken, da dieser noch keine wirtschaftlichen

Werte geschaffen hat und deshalb bei ihm auch keine solchen zerstört werden können. Dasselbe muß ferner jedenfalls dann gelten, wenn der Inhaber des älteren Schutzrechtes vorher nur einfache Lizenzen erteilt hat. Denn er erhält ja für die Zeit nach dem Erlöschen seines Schutzrechtes ohnehin keinerlei Entschädigung mehr von seinen Lizenznehmern und steht damit genau so da, wie es der Fall wäre, wenn er niemals ein Schutzrecht besessen hätte. Hingegen kann für den jetzigen Rechtsstreit unerörtert bleiben, wie es zu halten wäre, wenn der Inhaber des Schutzrechtes eine ausschließliche Lizenz erteilt hätte. Insofern kann deshalb den Ausführungen von Wessel PatAnmWitt. 1931 S. 246, von Jeller Gebrauchsmusterrecht S. 369 und von Bucher GRUR. 1940 S. 73 nicht beigetreten werden.

3. Von diesen rechtlichen Gesichtspunkten aus könnte daher die Abweisung der Klage nur aufrechterhalten werden, wenn feststände, daß die Beklagte ihr Gebrauchsmuster Nr. 1256063 noch während seines Bestehens, also vor dem 28. Februar 1936, gewerblich benutzt oder doch Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hatte. In dieser Beziehung aber fehlt es bisher an ausreichend klaren Behauptungen der Parteien und daher erst recht an bestimmten Feststellungen, die das Kammergericht von seinem Standpunkt aus auch nicht zu treffen brauchte. Diese werden mithin nachzuholen sein.