

20. Zur Auslegung des §. 5 des Patentgesetzes. Begriff der „Veranstaltungen zur Benutzung der patentierten Erfindung“.

I. Civilsenat. Urt. v. 14. Januar 1893 i. S. der Handelsgesellschaft L. & Co. (Bekl.) w. die Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation zu B. (Kl.) Rep. I. 299/92.

- I. Landgericht Düsseldorf.
II. Oberlandesgericht Köln.

Die Klägerin ist Inhaberin eines am 5. Juli 1882 angemeldet und demnächst erteilten Patentes auf ein Verfahren zur Herstellung von Farbstoffen. Sie ist gegen die Beklagte klagbar geworden, weil dieselbe das Verfahren ohne ihre Erlaubnis anwende. Die Beklagte hat eingewendet, daß sie hierzu befugt sei, weil sie die patentierte Erfindung vor der Patentanmeldung selbst gemacht und in Benutzung genommen oder doch die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen habe.

Der erste Richter hat die Klage abgewiesen, der Berufungsrichter auf Unterjagung der Benutzung des Verfahrens erkannt.

Das Urteil ist aufgehoben aus nachfolgenden

Gründen:

... „Erwiesen und schon in erster Instanz nicht mehr ernstlich bestritten ist, daß die Beklagte schon vor dem 5. Juli 1882 im Besitze der durch das klägerische Patent geschützten Erfindung in ihrem vollen Umfange gewesen ist. Aus dem Zeugenbeweise und dem Gutachten der Sachverständigen ist festgestellt, daß bis 1881 in der Fabrik der Beklagten keine roten Farben hergestellt worden sind, daß aber im Januar oder Februar 1882 auf Veranlassung des Dr. G. ein besonderer Arbeitsraum zur Gewinnung eines von dem Dr. G. entdeckten neuen Farbstoffes „Scharlachrot“ hergerichtet, daß zu diesem Zwecke namentlich

ein eingemauerter Autoklav und ein Schmelzofen, je mit Kohlenfeuerung und Obbad, angebracht worden sind, und daß sich Dr. G. und der Inhaber der beklagten Firma von der Erfindung sehr viel versprochen und geäußert haben, dieselbe sei epochemachend. Von dieser Einrichtung wird in Übereinstimmung mit den Gutachten der Sachverständigen anerkannt, daß sie, wenn auch an sich klein, doch schon genügt habe, bei regelmäßigem Betriebe sehr erhebliche Mengen von Waren nach dem in Rede stehenden Verfahren zu erzeugen. Aus den vorgelegten Briefen der Beklagten an Kunden wird wenigstens soviel gefolgert, daß dieselbe die Absicht gehabt habe, die Erfindung eventuell gewerblich auszubeuten. Daß die erwähnten Einrichtungen das der Klägerin patentierte Verfahren und die mit diesem erzeugte Farbe betrafen, ergibt sich nicht nur aus der bereits erwähnten Feststellung, daß die Beklagte im Besitze der Erfindung in ihrem vollen Umfange gewesen ist, sondern aus der weiteren Thatsache, daß im März und April 1882 vier größere Operationen mit 500, 830, 800 und 2000 Gramm Naphtholsulfosäure vorgenommen und mit der dabei erzielten Ausbeute von 560 Gramm roher Amidosäure Versuche über Farbstoffgewinnung nach Ziff. 2 des Patentes der Klägerin angestellt worden sind. Auch die Briefe an Kunden bezogen sich wenigstens zum Teil auf die patentierte Farbe.

Bei Beurteilung dieser feststehenden Thatsachen geht nun zwar das Berufungsgericht von zutreffenden rechtlichen Grundsätzen aus, fügt jedoch denselben im Laufe der weiteren Ausführungen Beschränkungen bei, welche mit dem wahren Sinne des §. 5 des Patentgesetzes im Widerspruche stehen und daher als Verletzung dieser Rechtsnorm erscheinen. Mit Recht billigt das Gericht die Auslegung im erstinstanzlichen Urtheile, welche dahin geht, daß nicht sämtliche Vorbereitungsbehandlungen erfordert werden, daß dagegen diejenigen zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen vorliegen müssen, welche die Erfindung im wesentlichen auszuführen bestimmt sind und den ernstlichen Willen, die Erfindung sofort zu benutzen, kund geben. Auch die Unterscheidung kann nicht als irrtümlich bezeichnet werden zwischen einer bloß vorbereitenden Thätigkeit, welche nur bestimmt ist, die Möglichkeit und Zweckmäßigkeit gewerblicher Ausnutzung zu erforschen, und den Veranstaltungen und Vorbereitungen für die wirkliche Benutzung. Zu weit geht aber die Beschränkung, daß Veranstaltungen

in diesem letzteren Sinne volle Klarheit über die Rentabilität erfordern. Weitere unzulässige Einschränkungen enthalten die Ausführungen, daß bei der Bedeutung, welche die Erfindung für die Farbindustrie hatte, es unverständlich gewesen wäre, wenn nicht sofort zu deren Verwertung geschritten worden wäre, sobald die Möglichkeit hierzu durch die angestellten Versuche festgestellt war, sowie daß deshalb nur Vorversuche anzunehmen seien, weil dieselben nicht zu fabriktionsmäßiger Benutzung der Erfindung geführt haben, obgleich seit Beschaffung der Einrichtungen bis zur Patentanmeldung vier Monate verfloßen waren, es auch an jeder Erklärung dafür fehle, weshalb man es während eines Zeitraumes von einem Jahre unterlassen habe, die Erfindung für den eigenen Fabrikbetrieb in Benutzung zu nehmen. Was die Rentabilität betrifft, so kann diese sehr häufig erst nach dem Beginne der Benutzung berechnet werden, da der zu erzielende und zu fordernde Preis der Ware von der Nachfrage und der dem Wechsel unterworfenen Konjunktur für dieselbe abhängt. Die übrigen Ausführungen begründen nur, daß die Beklagte sich nicht auf den ersten Fall in §. 5 des Patentgesetzes, nämlich darauf, daß sie die Erfindung in Benutzung genommen habe, berufen kann. Daraus kann jedoch nicht auf das Nichtvorhandensein des anderen Falles, der zur Benutzung erforderlichen Veranstellungen, geschlossen werden. Auf diese letztere Voraussetzung für den Schutz des eigenen Betriebes dem Patentinhaber gegenüber beruft sich der Erfinder gerade dann, wenn er vor der Patentanmeldung noch nicht zur Benutzung der Erfindung gekommen ist. In dem im Berufungsurteile angeführten Berichte der Reichstagskommission werden als Beispiele von Veranstellungen zur Benutzung die Fertigstellung von Modellen,

vgl. Entsch. des R.G.'s in Civilf. Bd. 10 Nr. 25 S. 94, der Beginn der Bauten, der praktische Anfang des Verfahrens, aufgeführt. Demnach sollen die vollständige Kenntnis der Erfindung und eine solche Thätigkeit genügen, welche auf deren Verwertung abzielt. Es werden nicht Einrichtungen verlangt, mit denen der Fabrikbetrieb sofort unternommen werden kann. Es ist daher eine weitere rechtlich nicht begründete Einschränkung der an die Spitze der Entscheidung gestellten richtigen Grundsätze, wenn die Thatsache als nicht hinreichend bezeichnet wird, daß in einer chemischen Fabrik eine Erfindung gemacht worden ist, und die vorhandenen Einrichtungen genügen,

um sie bei der Fabrikation anzuwenden und zu verwerten, und wenn weiter die von den Zeugen bekundeten Einrichtungen deshalb nicht für eine zur Benutzung der Erfindung getroffene Veranstaltung erachtet worden sind, weil nach Angabe der Sachverständigen die Einrichtung weder kompliziert noch schwierig zu beschaffen ist, und weil eine solche Anlage in großen Fabriken, wo Versuche in der Farbstoffbereitung gemacht werden, schon dieser letzteren wegen nicht entbehrt werden kann. Abgesehen davon, daß nach den vom Berufungsgerichte nicht beanstandeten Zeugenaussagen der Arbeitsraum mit dem eingemauerten Autoklaven und dem Schmelzofen gerade zur Herstellung des von Dr. G. erfundenen Farbstoffes eingerichtet worden ist, kann es überhaupt nicht darauf ankommen, ob die in einer Fabrik bereits bestehenden Einrichtungen auch zur Herstellung der neuen Erfindung genügen. In der Maschinenindustrie wird es nicht selten vorkommen, daß für andere Zwecke vorhandene Maschinen zur Herstellung eines vom Besitzer erfundenen neuen Gerätes oder Werkzeuges ausreichen. Dann muß aber deren erfolgte Verwendung zu dieser Herstellung als die erforderliche Veranstaltung zur Benutzung der Erfindung anerkannt werden, wenn man nicht an den Erfinder die gänzlich zwecklose Anforderung stellen will, in Hinsicht auf seine Erfindung auch neue Maschinen, welche er gar nicht nötig hat, anzuschaffen. Sieht man nun von den im Vorstehenden als unrichtig bezeichneten Beschränkungen ab, welche das Berufungsgericht dem §. 5 a. a. D. beigefügt hat, so ergibt sich aus den oben aufgeführten feststehenden Thatfachen, daß die Beklagte allerdings schon vor dem 5. Juli 1882 die zur Benutzung der Erfindung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat. Sie war nicht nur im Besitze der Erfindung in ihrem vollen Umfange, sondern sie hatte auch Einrichtungen getroffen, von welchen die Sachverständigen anerkennen, daß mit ihnen sehr erhebliche Mengen von Ware bereitet werden können. Diesen Thatfachen gegenüber ist, wie bereits ausgeführt, unerheblich, ob auch eine Rentabilitätsberechnung abgeschlossen war, und aus welchem Grunde die Beklagte nicht zur fabrikmäßigen Ausbeutung ihrer Erfindung übergegangen ist. In letzterer Hinsicht mag noch bemerkt werden, daß der in erster Instanz obliegenden Beklagten keine Veranlassung zur Aufklärung dieser Unterlassung gegeben war, hierüber auch nicht besonders verhandelt worden ist.

Das Berufungsurteil war hiernach wegen Verletzung des §. 5 des Patentgesetzes vom 15. Mai 1877 aufzuheben.“ . . .