

14. Ist der Schweizer, dem ein deutsches Reichspatent erteilt ist, von der Verpflichtung, die Erfindung im Deutschen Reiche zur Ausführung zu bringen (§ 11 des Patentgesetzes), durch Art. 5 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reiche und der Schweiz, betr. den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, vom 13. April 1892 (R.G.Bl. 1894 S. 511) befreit?

I. Civilsenat. Urth. v. 22. April 1896 i. S. E.-Aktiengesellschaft (Kl.)
w. A.-S.-Aktiengesellschaft (Bekl.). Rep. I. 66/96.

I. Kaiserliches Patentamt

Die obige Frage ist gegen das Kaiserliche Patentamt verneint worden aus folgenden

Gründen:

... „Nach dem zwischen dem Deutschen Reiche und der Schweiz über den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz getroffenen Übereinkommen vom 13. April 1892 genießen die Angehörigen des einen der vertragschließenden Teile in dem Gebiete des anderen in Bezug auf den Schutz von Erfindungen, von Mustern und Modellen, von Handels- und Fabrikmarken, von Firmen und Namen dieselben Rechte wie die eigenen Angehörigen. Sie werden demgemäß denselben Schutz und dieselben gesetzlichen Mittel gegen jede Verletzung ihrer Rechte haben, wie die Inländer, vorausgesetzt, daß sie die Förmlichkeiten erfüllen, welche die innere Gesetzgebung eines jeden der beiden Staaten den Inländern auferlegt (Art. 1).

Der Sinn dieser Bestimmung ist völlig klar. Wenn ein Schweizer eine Erfindung gemacht hat, so erhält er darauf im Deutschen Reiche unter denselben Bedingungen ein Patent, unter denen ein solches einem Deutschen nach dem deutschen Patentgesetze erteilt würde, wenn der Deutsche die Erfindung gemacht und zur Patentierung angemeldet hätte. Und umgekehrt. Nachdem aber dem Schweizer das deutsche Reichspatent erteilt ist, wird er wegen seiner patentierten Erfindung im Deutschen Reiche ebenso geschützt wie ein Deutscher, der ein deutsches Reichspatent erlangt hat, innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches geschützt wird. Dagegen ist es selbstverständlich nicht der Sinn des Art. 1, daß, wenn der Schweizer in der Schweiz, aber nicht im Deutschen Reiche, ein Erfindungspatent erlangt hat, der Schweizer nun, weil er in der Schweiz ein Erfindungspatent erlangt hat, denselben Erfindungsschutz im Deutschen Reiche genießen soll, den er infolge der Patentierung seiner Erfindung in der Schweiz genießt. Mit einem Worte: trotz des Übereinkommens bleiben nach wie vor in Beziehung auf Erteilung von Erfindungspatenten und in Beziehung auf den Schutz patentierter Erfindungen das Deutsche Reich und die Schweiz zwei voneinander getrennte Gebiete. In jedem Gebiete werden die Patente erteilt und geschützt nach seinen Gesetzen, nicht nach den Gesetzen des anderen Gebietes. Nur sollen die Angehörigen des anderen Gebietes nicht zurückgesetzt werden hinter die Angehörigen des eigenen Gebietes, wenn sie hier ein Patent suchen

und erlangt haben nach Maßgabe der für dieses letztere Gebiet erlassenen Gesetze. Nach Art. 2 sind den Angehörigen im Sinne des Übereinkommens andere Personen gleichgestellt, welche in dem Gebiete des einen der vertragsschließenden Teile ihren Wohnsitz oder ihre Hauptniederlassung haben. Nach Artt. 3. 4 steht die frühere Anmeldung der Erfindung in dem einen Gebiete der Patenterteilung in dem anderen Gebiete nicht entgegen, wenn nur die Anmeldung der Erfindung in dem zweiten Gebiete innerhalb einer Frist von drei Monaten erfolgt, nachdem das Patent in dem ersten Gebiete erteilt ist. Hieran schließt sich die Vorschrift des Art. 5 Abs. 1:

„Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragsschließenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung . . . nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt wird, sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, daß die Ausführung . . . in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt.“

Da nach den vorangegangenen Bestimmungen, insonderheit des Art. 1, das Gebiet des anderen Teiles in Beziehung auf patentrechtliche Verhältnisse für die gemachte Erfindung nur in Betracht kommt, sofern für dieses andere Gebiet ein Patent nachgesucht werden soll, eine Erfindung zur Patentierung angemeldet oder ein Patent erteilt ist, so kann dieser erste Absatz des Art. 5 nur bedeuten: Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragsschließenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt wird, sollen für eine in beiden Gebieten patentierte Erfindung dadurch für beide Gebiete ausgeschlossen werden, daß die Ausführung nur in dem einen Gebiete erfolgt.

Nach § 11 des deutschen Patentgesetzes vom 7. April 1891 kann nach Ablauf von drei Jahren vom Tage der über die Erteilung des Patentes erfolgten Bekanntmachung gerechnet das Patent zurückgenommen werden, wenn der Patentinhaber es unterläßt, im Inlande die Erfindung in angemessenem Umfange zur Ausführung zu bringen oder doch alles zu thun, was erforderlich ist, um diese Ausführung zu sichern. Nach dem Schweizer Patentgesetze vom 29. Juni 1888 (§ 9 Ziff. 3) erlischt das erteilte Patent, wenn die Erfindung nach Ablauf des dritten Jahres, vom Tage der Anmeldung an gerechnet, nicht zur Anwendung gekommen ist. Es läßt sich nicht annehmen, daß das Deutsche Reich einem Engländer oder Amerikaner,

der nur ein deutsches Reichspatent, aber weder ein englisches noch ein amerikanisches noch ein Schweizer Patent genommen hat, den Fortbestand des deutschen Patentes während der ganzen 15 Jahre der Patentdauer habe sichern wollen, wenn er die durch das deutsche Patent überall bekannt gewordene und danach im Auslande allgemein als Gemeingut benutzte Erfindung nur in der Schweiz, wo der Erfinder eine Hauptniederlassung begründet hat, zur Ausführung gebracht hat, innerhalb des Deutschen Reiches aber auszuführen geüffentlich unterläßt. Die Ausführung in der Schweiz ist Ausführung einer patentierten Erfindung überhaupt nicht, wenn in der Schweiz für diese Erfindung ein Patent nicht genommen, dieselbe vielmehr dort als Gemeingut von jedermann benutzt werden kann. Es würde sich in diesem Falle um einen gegenseitigen Patentschutz, zu dessen Sicherung das Übereinkommen vom 13. April 1892 getroffen ist, überhaupt nicht handeln. Vielmehr würde, wenn dieser Fall unter das Übereinkommen gezogen würde, das Deutsche Reich den Angehörigen der Schweiz einschließlich der Fremden, welche dort eine Hauptniederlassung begründet haben oder dort wohnen, ein Privilegium für eine Fabrikation gewährt haben, welche von der Schweiz selbst als patentfähige Erfindung nicht geschützt wird, bloß weil jene Person im Deutschen Reiche ein Patent auf eine Erfindung genommen hätte, die sie hier auszuführen unterläßt, und deren Ausübung sie jedem Dritten untersagt. Das wäre eine Hintanzetzung der Interessen der deutschen Industrie, welche bei der deutschen Reichsregierung nicht zu unterstellen ist. Vielmehr sind offenbar die kontrahierenden Teile bei Fassung des Art. 5 des Übereinkommens von dem gewöhnlichen Falle ausgegangen, daß ein Angehöriger des Deutschen Reiches nicht unterlassen wird, ein Patent für das Deutsche Reich zu nehmen, wenn er seine Erfindungen in der Schweiz zur Patentierung anmeldet. Und umgekehrt wird gewöhnlich, sofern die Erfindung in beiden Gebieten patentierbar ist, der Angehörige der Schweiz nicht unterlassen, seine Erfindung in der Schweiz zur Patentierung anzumelden, wenn er ein deutsches Reichspatent nimmt. Für diesen gewöhnlichen Fall ist der Art. 5 Abs. 1 vereinbart, und das Vorhandensein eines solchen Falles ist deshalb die Voraussetzung für die Anwendung des Art. 5.

Zum Überflus haben das die kontrahierenden Regierungen, eine

jede offiziell, zum Ausdrucke gebracht. Der deutsche Reichskanzler hat das Übereinkommen dem deutschen Reichstage zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung am 3. Dezember 1893 mit einer Denkschrift vorgelegt,

vgl. Nr. 85 der Drucksachen des Reichstages, IX. Legislaturperiode,

und zwar mit dem Schlußprotokolle vom 16. Juni 1893. Die Denkschrift führt zu Art. 5 aus:

„Nach den deutschen, wie nach den schweizerischen Gesetzen kann die Säumnis in der Ausführung einer unter Schutz gestellten Neuerung den Verlust des Schutzes zur Folge haben. Diese Bestimmung ist für diejenigen Gewerbetreibenden, welche in Deutschland und in der Schweiz den Schutz nachgesucht und erlangt haben, insofern lästig, als sie es notwendig macht, in beiden Ländern oft mit erheblichen Kosten und Weiterungen Anstalten zur Herstellung des geschützten Gegenstandes zu treffen. Es liegt daher im beiderseitigen Interesse, daß im Sinne derjenigen Vorschriften, welche unter Androhung des Rechtsverlustes die Ausführung im Inlande erfordern, die im Gebiete des einen Teiles erfolgende Ausführung auch für das Gebiet des anderen Teiles als wirksam anerkannt wird.“

In ganz gleicher Weise hat sich die Botschaft des schweizerischen Bundesrates an die Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 24. Mai 1892 (Patentblatt 1892 S. 690) ausgesprochen:

„Bis anhin mußten die schweizerischen Erfinder, welche in beiden Staaten Patente nehmen, dafür sorgen, daß ihre deutschen Patente innerhalb drei Jahren in Deutschland zur gewerblichen Ausbeutung gelangten, wenn sie sich nicht der Zurücknahme derselben aussetzen wollten. Von nun aber wird die Ausbeutung der Patente genügen, um die deutschen Patente aufrecht zu erhalten; dadurch erhalten auch unsere Patente größeren Wert, und unsere industriellen Etablissements, welche schweizerische und deutsche Patente besitzen, werden beide Länder für die Erzeugnisse ihrer Fabrikmonopole zu Absatzgebieten haben.“

Haben die kontrahierenden Teile diesen Fall im Auge gehabt, und läßt sich nach dem Zwecke, den das Übereinkommen verfolgt, der

Art. 5 nur auf diesen Fall beziehen, so muß derselbe auch in diesem Sinne verstanden werden.

Das Kaiserliche Patentamt hat ihn anders verstanden. Weil die Beklagte nach der Annahme des Kaiserlichen Patentamtes die Erfindung in der Schweiz zur Ausführung gebracht hat, wo sie ein Patent nicht genommen hat und nach den Erklärungen des Berufungsbeklagten nicht mehr nehmen konnte, weil die Erfindung in der Schweiz schon derart bekannt geworden war, daß die Ausführung durch Sachverständige möglich ist (Art. 2 des Schweizer Patentgesetzes), erachtet das Kaiserliche Patentamt den § 11 Ziff. 1 des deutschen Patentgesetzes nicht für anwendbar. Diese Auslegung des Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens ist rechtsirrtümlich und wird durch die Entscheidungsgründe des Kaiserlichen Patentamtes nicht gerechtfertigt.

Daß das Übereinkommen in diesem Punkte leicht so hätte gefaßt werden können, daß die in der Entscheidung des Kaiserlichen Patentamtes wiedergegebene Auslegung auch schon durch den Wortlaut des Übereinkommens ausgeschlossen gewesen wäre, ist richtig. Wenn in dieser Beziehung nicht eine größere Sorgfalt auf die Redaktion verwendet ist, so läßt sich das doch genügend durch die Annahme erklären, daß die Verfasser des Übereinkommens gar nicht daran gedacht haben, daß jemand auf eine Auslegung kommen konnte, welche dem Grundgedanken des Übereinkommens geradezu widerspricht. Das Argument, die Einschränkung des Art. 5 auf den zu unterstellenden Fall sei nicht zum Ausdruck gekommen, ist ohne Wert. Denn das ist bei der einschränkenden Auslegung von Gesetzen, die so häufig geboten ist, regelmäßig der Fall.

Wenn sich die Entscheidung auf die Rundgebung der beiderseitigen Regierungen bezieht, nach denen das Gebiet beider Staaten für die Ausführungspflicht bezüglich eines Patentes als ein einheitliches gelten soll, so ist zunächst zu bemerken, daß jene Rundgebungen nicht den in den Entscheidungsgründen eingeschobenen Zusatz bezüglich eines nur von dem einen Teile erteilten Patentes enthalten. Die Schweizer Botschaft, welche jenen Gedanken wiedergiebt, lautet nach S. 695 des Patentblattes von 1892:

„In Beziehung auf Ausbeutung des gewerblichen Eigentumes vereinigt Art. 5 die beiden vertragsschließenden Teile gleichsam zu

einem einzigen Gebiete, in dem Sinne nämlich, daß wegen Nichtausbeutung im Gebiete des einen Teiles oder wegen Importes vorgesehene Erlösungsgründe nicht anwendbar sind, wenn die Ausbeutung im Gebiete des anderen Teiles oder die Einfuhr von dem Gebiete dieses anderen Teiles aus stattfindet.“

Ob die Annahme der Schweizer Botschaft, daß das schweizerische Patentgesetz die Nichtausführung einer dort patentierten Erfindung im Inlande nicht als Erlösungsgrund vorsieht, gegenüber dem Art. 9 Ziff. 3 jenes Gesetzes richtig ist, ist hier nicht zu entscheiden. Wenn auf Grund jener Auslegung dort erklärt wird, Art. 5 des Übereinkommens bedinge deshalb keine Änderung des gegenwärtigen Zustandes für die Schweiz, so kann diese Erklärung nicht als Grund für die Annahme verwertet werden, die Schweizer Bundesregierung habe den Art. 5 in dem Sinne verstanden, daß dadurch die Erlösung eines Schweizer Patentes beseitigt werde, wenn die Erfindung nur in Deutschland, obschon dort nicht patentiert, zur Ausführung gebracht sei. Die Botschaft spricht aber weiter den Satz aus:

„Auf der anderen Seite kann Deutschland diejenigen Patente nicht mehr zurücknehmen, welche auf seinem Gebiete nicht, auf dem unserigen aber in einem den deutschen Bedürfnissen genügenden Umfange ausgebeutet werden,“

ohne daß sich hier auch nur eine Spur von der Auffassung findet, als solle die Ausführung der Erfindung in der Schweiz die Zurücknahme des deutschen Patentes auch dann ausschließen, wenn für die Erfindung in der Schweiz ein Patent gar nicht genommen ist. Im Gegenteil wird dann auf S. 696 in völlig klarer Weise der Art. 5 nur auf den Fall bezogen, daß ein Schweizer in beiden Staaten Patente genommen hat. Als ein einheitliches Gebiet können demnach die beiden Staatsgebiete nur für solche Erfindungen angesehen werden, welche thatsächlich in Deutschland und in der Schweiz patentiert sind.

Nun haben freilich die beiden kontrahierenden Teile noch in dem Zusatzprotokolle vom 16. Juni 1893 ausgesprochen:

„Die Bestimmungen des Art. 5 des Übereinkommens finden auf diejenigen Erfindungen nicht Anwendung, welche nach den Gesetzen eines der vertragsschließenden Teile vom Patentschutze ausgeschlossen sind.“

Allein diese Bestimmung ist in keinem Falle geeignet, die patentamtliche Entscheidung zu tragen. Denn ausgeschlossen vom Patentschutz sind nach dem Schweizer Patentgesetz vom 29. Juni 1888 nicht bloß Erfindungen, welche nicht durch Modelle darstellbar sind, sondern u. a. auch solche Erfindungen, welche in der Schweiz bekannt und deshalb zur Zeit ihrer etwa erfolgten oder möglichen Anmeldung nicht mehr neu waren (Artt. 1. 2 des Schweizer Patentgesetzes vom 29. Juni 1888). Eine Erfindung kann für das Deutsche Reich neu und für die Schweiz z. B. infolge einer nur in der Schweiz geschehenen offenkundigen Vorbenutzung bekannt sein. In diesem Falle würde der Schweizer Erfinder immer noch ein deutsches Reichspatent, aber nicht mehr ein Schweizer Patent erlangen können. Er wird dann aber genötigt, die Erfindung innerhalb des Deutschen Reiches auszuführen. Denn seine Erfindung ist nach den Gesetzen der Schweiz von dem Patentschutz ausgeschlossen.

Ebendasselbe lag hier vor. Die Erfindung der Beklagten war neu, als sie bei dem deutschen Patentamte zur Patentierung angemeldet wurde. Sie war nicht mehr neu, als das Schweizer Patentgesetz in Kraft trat, und deshalb hat die Beklagte nach ihren eigenen Erklärungen in der Schweiz ein Patent nicht nehmen können. Sedenfalls lag also zu der Zeit, als das Übereinkommen zwischen dem Deutschen Reiche und der Schweiz ratifiziert wurde, der Thatbestand des Zusatzprotokolles vor. Aus diesem Zusatzprotokolle läßt sich aber auch nichts für die Auslegung des Übereinkommens entnehmen, welche in der patentamtlichen Entscheidung ausgesprochen ist. Man muß die Entstehungsgeschichte dieses Zusatzprotokolles berücksichtigen, um seine Bedeutung zu würdigen.

Als das Abkommen bekannt wurde, fühlten sich die Industriellen der chemischen Branche in Deutschland beunruhigt. In der Schweiz wurden vielfach chemische Erfindungen, die in Deutschland und in anderen Staaten patentiert waren, nach ihrem Bekanntwerden ausgebeutet. Die dortigen Fabrikanten machten dann dem Erfinder auf den Märkten, auf denen solches zugelassen wurde, Konkurrenz. Das geschah vor dem Schweizer Patentgesetz, und es geschah nach dem Inkrafttreten des Schweizer Patentgesetzes. Denn dieses hatte die Patentierung eines bloßen Verfahrens, wie es vornehmlich die chemischen Erfindungen charakterisiert, von der Patentierung aus-

geschlossen. Der Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie beantragte deshalb beim Bundesrate an erster Stelle dem Abkommen mit der Schweiz die Zustimmung zu versagen. In dieser Eingabe findet sich schon die irrtümliche Auslegung des Art. 5 des Übereinkommens. Die Antragsteller sprechen die Ansicht aus, die Beseitigung des Ausführungszwanges auf diesem Gebiete wirke einseitig zu Gunsten der Schweiz. Es werde ein Monopol für den Import aus dem Auslande geschaffen. Die Antragsteller beantragen deshalb eventuell, das Abkommen mit der Schweiz nur mit der Maßgabe zu genehmigen, daß dasselbe, soweit es sich um den Patentschutz handelt, eingeschränkt werde auf solche Erfindungen, für welche auch nach dem Schweizer Patentgesetze Patente erteilt werden können.

Vgl. Zeitschrift für den gewerblichen Rechtsschutz vom 3. Dezember 1892 S. 343.

Mit vollem Rechte hat bereits ein Schweizer Jurist (Simon zu Bern) in derselben Zeitschrift vom 1. Dezember 1894 (S. 363) nachgewiesen, daß die dem eventuellen Antrage zu Grunde liegende Auslegung falsch ist. Aber sie gewann in Deutschland Boden, und, nachdem der Bundesrat den Antrag abgelehnt hatte, entstand eine Bewegung, welche zur Folge hatte, daß der Reichstag das Abkommen beanstandete. Nun bemühte sich die deutsche Reichsregierung, wie sich aus der bereits angeführten deutschen Denkschrift ergibt, bei der Schweiz eine Änderung nach den beiden Gesichtspunkten herbeizuführen, von welchen aus jene Eingabe des Vereines zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie verfaßt war.

Eine Änderung der Schweizer Gesetzgebung oder auch nur des Abkommens dahin, daß in Zukunft in der Schweiz überhaupt oder für die Angehörigen des Deutschen Reiches Patente auf Erfindungen erteilt würden, welche lediglich ein Verfahren betreffen, wurde nicht erreicht. Dagegen diente es zur Beruhigung der Gemüter, daß in dem Zusatzprotokolle etwas ausdrücklich ausgesprochen wurde, was sich von selbst verstand, von den beiderseitigen Kontrahenten von vornherein gewollt war und deshalb von der Schweiz leicht zugestanden werden konnte. Und nun genehmigte der deutsche Reichstag das Abkommen mit dem Zusatzprotokolle. Daß hierdurch an dem Sinne des Abkommens nichts geändert wurde, ergibt sich ohne weiteres. . . .