

26. 1. Zur Auslegung des § 5 Abs. 1 des Patentgesetzes. Liegt Vorbenutzung der Erfindung im Sinne des § 5 Abs. 1 schon darin, daß vor der Patentanmeldung vom Inlande aus bei dem Fabrikanten im Auslande die später patentierte Maschine bestellt und zum Teil bezahlt wird, wenn die Lieferung der Maschine nach dem Inlande erst nach der Patentanmeldung erfolgt?

2. Einrede der Arglist.

I. Civilsenat. Urt. v. 24. Januar 1900 i. S. Pf. (Rl.) w. M. & R. u. Gen. (Bekl.). Rep. I. 398/99.

I. Landgericht Wiesbaden.

II. Oberlandesgericht Frankfurt a. M.

Der Klägerin war vom 6. August 1893 ab das deutsche Reichspatent Nr. 80876 auf eine Maschine zur Herstellung von konischen Flaschenkapseln erteilt worden.

Die beklagte Gesellschaft benutzte seit 1894 zwei unter das Patent fallende Maschinen in ihrer Fabrik zu S. in Deutschland. Der deswegen gegen sie, ihre beiden Mitglieder und ein früheres Mitglied, erhobenen Patentverletzungsklage setzten die Beklagten folgenden Einwand entgegen: Schon im Jahre 1891 habe die Beklagte mit F. Br. in Bordeaux, der später Teilhaber der Firma Br. & B. daselbst geworden sei, wegen Erwerbes einer solchen Maschine, wie sie patentiert sei, in Briefwechsel gestanden; die Verhandlungen hätten sich bis Anfang 1893 hingezogen; im Juni 1893 sei dann durch beiderseitige Schreiben ein fester Kaufvertrag abgeschlossen worden, nach welchem die Firma Br. & B. sich zur Lieferung einer solchen Maschine verpflichtet habe; mit Brief vom 1. Juli 1893 habe die Beklagte einen Chek über 10000 Frs. als Anzahlung für die Maschine gesandt und die Firma Br. & B. um Zusendung einer genauen Zeichnung der Maschine sowie um Angabe der Dimensionen ersucht, um die Vorbereitungen für die Aufstellung der Maschine treffen zu können; diesem Ersuchen sei unterm 4. Juli 1893 entsprochen worden; schon im Jahre 1892 ferner habe die Beklagte eine alte Scheune niederreißen und an deren Stelle zur Vergrößerung der Fabrik und Aufnahme der Maschine einen Neubau errichten lassen, in welchem anschließend an die alten Gebäude eine Transmision zum Betriebe

der neuen Maschine angebracht worden sei; daraus ergebe sich, daß die Beklagte vor der Patentanmeldung die zur Benutzung der Maschine erforderlichen Veranstellungen getroffen habe und den Beklagten daher der Schutz des § 5 des Patentgesetzes zukomme.

Das Landgericht wies die Klage ab, und die Berufung der Klägerin wurde ebenfalls zurückgewiesen. In der Berufungsinstanz hatte die Beklagte noch geltend gemacht, daß ihr eine unter dem 4. Juli 1893 von der Firma Br. & B. übersandte Skizze in Verbindung mit den von letzterer gemachten Angaben genügende Kenntnis der Erfindung verschafft habe. Sie hatte ferner angeführt, daß Maschinen, wie die patentierte, schon längere Zeit in Frankreich bekannt gewesen, und Br. & B. nicht die Erfinder seien. Endlich hatten sie der Klage noch eine thatsächlich näher begründete Einrede der Arglist entgegengesetzt.

Auf die Revision der Klägerin ist das Berufungsurteil aufgehoben worden aus folgenden

Gründen:

„Die Entscheidung des Berufungsgerichtes läßt sich nicht aufrecht erhalten.

Zuzugeben ist, daß, wenn der Thatbestand, der nach der Behauptung der Beklagten zur Zeit der Patentanmeldung der Klägerin vorgelegen haben soll, einen Erfindungsbesitz für die beklagte Gesellschaft begründet hätte, dieser Besitz als ein nach § 5 Abs. 1 des Patentgesetzes zu schützender anerkannt werden müßte. Nach der herrschenden Meinung hat die angezogene Gesetzesvorschrift den Fall der Doppelerfindung zur Voraussetzung, und auch das Reichsgericht hat bereits mehrfach ausgesprochen, daß sie diesen Fall im Auge habe.

Vg. u. a. Entsch. des R.G.'s in Civils. Bd. 26 S. 65, Bd. 37 S. 44. Wenn das Berufungsgericht der Ansicht ist, daß es sich hier um einen solchen Fall nicht handele, gleichwohl aber der § 5 Abs. 1 des Gesetzes Anwendung finden müsse, so geht es dabei von einem zu engen Begriffe der Doppelerfindung aus. Wer thatsächlich die Maschine, welche der Klägerin patentiert ist, erfunden hat, darauf ist kein Gewicht zu legen. Patentrechtlich ist für das Gebiet des Deutschen Reiches die Klägerin als die Erfinderin anzusehen, weil sie zuerst die Erfindung dem Gesetze gemäß angemeldet und darauf das Patent

erhalten hat. Andererseits steht fest, daß schon längere Zeit, bevor die Klägerin den Monteur A. in Dienst genommen und dieser sie in den Stand gesetzt hatte, die Maschine sich patentieren zu lassen, die patentierte Erfindung in Frankreich von der Firma Br. & B. ausgeübt worden war, und daß auf diesen Umstand der zur Zeit der Patentanmeldung der Klägerin etwa vorhanden gewesene Erfindungsbesitz der beklagten Gesellschaft zurückzuführen sein würde. Es würde somit zwischen jenem Erfindungsbesitze und der angemeldeten Erfindung ein Verhältnis der Ableitung nicht bestehen, der Besitz vielmehr ein vom Patentberechtigten unabhängiger und damit durchaus im Sinne der herrschenden Meinung ein Anwendungsfall des § 5 Abs. 1 des Gesetzes gegeben sein.

Verfehlt ist die angefochtene Entscheidung aber aus dem Grunde, weil nicht mit dem Berufungsgerichte angenommen werden kann, daß die beklagte Gesellschaft schon zur Zeit der Patentanmeldung der Klägerin die zur Benutzung der Erfindung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Nach dem Gesetze soll zunächst die Wirkung des Patentes gegen denjenigen nicht eintreten, welcher zur Zeit der Anmeldung bereits im Inlande die Erfindung in Benutzung genommen hatte. Ist eine Erfindung in Benutzung genommen, so ist sie vollkommen, wenn auch nicht notwendig offenkundig, in die äußere Erscheinung getreten: Ein Verfahren, welches erfunden war, ist nicht bloß erfunden, sondern auch angewendet, ein erfundenes Arbeitsmittel oder Arbeitserzeugnis nicht bloß erdacht, sondern mindestens auch fertig hergestellt, und demnach können unter den Veranstaltungen zur Benutzung, von denen das Gesetz in seiner weiteren Bestimmung spricht, nur solche auf technischem Gebiete liegende Maßnahmen verstanden werden, welche den Zweck haben, die Erfindung zur Ausföhrung zu bringen. Was sich so aus dem Zusammenhange der gesetzlichen Vorschriften und der sprachlichen Bedeutung des Wortes „Veranstaltungen“ ergibt, bestätigt als richtig auch die Entstehungsgeschichte des Gesetzes. Die schon im § 5 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 sich findende Bestimmung, wonach es genügen soll, daß die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen waren, beruht, wie bekannt, auf einem Vorschlage der Kommission des Reichstages, und in dem Berichte dieser Kommission wird unter anderem bemerkt, bei der Bestimmung der Grenzen, bis zu welchen die Ver-

anstaltungen getroffen sein müßten, werde der Richter das Richtige treffen, wenn er als das entscheidende Moment das Vorhandensein solcher Thatfachen und Handlungen annehme, welche die Überzeugung feststellten, daß die betreffende Person die Erfindung in ihren wesentlichen Theilen auszuführen beschäftigt sei.

Darauf also kommt es an, ob jemand schon mit der Ausführung der Erfindung befaßt war, und zwar im Inlande befaßt war. Im vorliegenden Falle nun aber, wo eine Maschine den Gegenstand der Erfindung bildet und zur Zeit der Patentanmeldung der Klägerin zwar von der beklagten Gesellschaft ein Kaufvertrag über die Lieferung einer solchen Maschine mit der Firma Br. & B. abgeschlossen und ein Teil des Kaufpreises bezahlt war, die Maschine selbst aber erst im Auslande gebaut wurde oder doch sich dort noch befand, läßt sich nicht füglich sagen, daß durch jene rechtsgeschäftlichen Akte oder etwa durch den Neubau, den die beklagte Gesellschaft im Jahre 1892 zwecks Anbringung einer Transmission für den Betrieb der Maschine vorgenommen haben will, im Inlande ein Anfang mit der Ausführung der in der Maschine verkörperten Erfindung gemacht war, und ebensowenig war damit etwas von einer Ausführung der Erfindung im Inlande geschehen, daß die beklagte Gesellschaft sich nach Abschluß des Kaufvertrages eine Skizze der Maschine hatte schicken lassen, aus welcher sie dann das Wesen der Erfindung erkannt haben mochte.

Den von den Revisionsbeklagten betonten Billigkeitsrücksichten ist eine Bedeutung für die Auslegung des Gesetzes nicht beizulegen, und zwar umsoweniger, als nicht verkannt werden kann, daß durch eine gesetzliche Regel, welche schon einen Thatbestand, wie den hier in Frage stehenden, als Voraussetzung für die im § 5 Abs. 1 des Patentgesetzes bezeichnete Folge genügen ließe, das Recht des Patentinhabers in bedenklicher Weise geschmälert werden würde.

Sinfällig ist endlich auch die erhobene Einrede der Arglist. Die Beklagten haben sie mit der Behauptung zu begründen versucht, ein Mitglied der klagenden Gesellschaft habe bei einem Besuche der Fabrik von Br. & B. die Maschine zum ersten Male gesehen und den Monteur dieser Firma, den bereits genannten A., dazu überredet, unter Bruch seines Vertrages mit der Firma in den Dienst der Klägerin zu treten, sowie mit der ferneren Behauptung, Klägerin habe zur

Zeit ihrer Patentanmeldung von dem zwischen der beklagten Gesellschaft und der Firma Br. & B. abgeschlossenen Kaufvertrag und der geleisteten Zahlung Kenntnis gehabt. Allein die Art und Weise, wie die Klägerin sich die Möglichkeit verschafft haben soll, die Maschine zur Patenterteilung anzumelden, berührt nicht die Rechtsphäre der Beklagten, und im übrigen würde die Anerkennung eines Eintredsrechtes, wie es die Beklagten für sich in Anspruch nehmen, auf eine unzulässige Erweiterung der gesetzlichen Vorschrift hinauslaufen, welche letztere eben nicht dem bereits erworbenen Erfindungsbesitze die Kenntnis des Patentanmelders davon gleichstellt, daß ein Anderer vorhat, sich in den Besitz der Erfindung zu setzen.“ . . .