

5. 1. Liegt in dem ohne Zustimmung des Patentinhabers vorgenommenen Verlaufe eines Rezeptes, welches die wesentlichen Bestandteile eines patentierten Verfahrens enthält, eine Patentverletzung, insbesondere dann, wenn das Rezept ins Ausland verkauft wird?

2. Besteht eine Pflicht der Rechnungslegung über den aus einer Patentverletzung gezogenen Gewinn?

I. Civilsenat. Ur. v. 7. März 1900 i. S. L. (Rf.) w. Sch. (Bef.).
Rep. I. 459/99.

- I. Landgericht Stuttgart.
- II. Oberlandesgericht badenst.

In dieser Sache wurde Widerklage auf Schadensersatz und Rechnungslegung erhoben wegen angeblicher Verletzung eines dem Beklagten zustehenden Patentes Nr. 32083. Dieses Patent war Gegenstand einer Nichtigkeitsklage gewesen und vom Reichsgerichte auf folgenden Patentanspruch eingeschränkt worden:

„Das Gesamtverfahren,

a) auf den in den Beispielen der Patentschrift mitgetheilten Wegen, bezw. unter Substitution von Glycerin an die Stelle der dort genannten Alkohole neue harzartige Körper zu gewinnen, diese Körper im Vakuum durch Destillation bei 240° — 350° in weichere und härtere harzartige Körper zu scheiden, und

b) die so gewonnenen Körper nach den zur Zeit der Patentanmeldung bekannten Methoden zu Lacken und Firnissen mit ätherischen und fetten Ölen mit Kohlenwasserstoffen oder Alkoholen zu verarbeiten.“

Die Beklagte stützte ihre Ansprüche darauf, daß der Kläger ein Rezept, welches den Kern des durch das Patent geschützten Erfindungsgedankens enthalte, an eine große Anzahl von inländischen und ausländischen Lackfabrikanten verkauft habe. Das Landgericht wies die Widerklage ab, indem es annahm, daß in dem Verlaufe des Rezeptes erst eine Gefährdung, aber noch keine Verletzung des Patentes liege, wogegen das Oberlandesgericht zwar die Abweisung der Widerklage hinsichtlich des Anspruches auf Rechnungslegung bestätigte, jedoch den Anspruch auf Schadensersatz für dem Grunde nach gerechtfertigt erklärte. Die Revision des Klägers wurde zurückgewiesen, der Revision des Beklagten dagegen stattgegeben, aus folgenden

Gründen:

„1. Was zunächst die Revision des Klägers und Widerbeklagten anlangt, so erweist sich dieselbe als nicht begründet. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, daß der Widerbeklagte durch die Feilbietung und käufliche Verwertung des Verfahrens zur Herstellung von Harzsäureestern, wie es in dem Recepte vom 4. Mai 1893 beschrieben ist, in das dem Widerkläger mit Wirkung vom 25. September 1884 ab erteilte und durch das reichsgerichtliche Urteil vom 27. Juni 1891 beschränkte Patent Nr. 32083 rechtswidrig eingegriffen und die dem Widerkläger auf Grund dieses Patentes zustehenden Berechtigungen verletzt hat.“ (Es folgt eine Ausführung über die Tragweite des

Patentes.) . . . „Es ist den Ausführungen des Berufungsgerichtes darüber allenthalben beizutreten, daß das Rezept des Revisionsklägers unter Verzicht auf eigene Zuthaten und unter Verzicht auf die Wiedergabe der vollkommeneren Gestaltung, welche sich aus dem Patent Nr. 32083 Beispiel a bezüglich der Abscheidung der weicheren und flüchtigeren Bestandteile des Kolophoninums und des weiteren Erhitzens unter Druck ergibt, dem in diesem Beispiel wiedergegebenen Verfahren entnommen ist, daß dieses so eingeschränkte Verfahren vor der Anmeldung des Patentes nicht bekannt war und auf einem Erfindungsgedanken beruht. Hat der Revisionskläger also das patentierte Verfahren, wenn auch in einer weniger vollkommenen Gestalt, als sie in dem patentierten Gesamtverfahren enthalten ist, benutzt, so hat er sich, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, einer Patentverletzung schuldig gemacht. Nun ist aber dem Berufungsgerichte auch darin beizutreten, daß bei einem patentierten Verfahren ein „Inverkehrbringen und Feilhalten“ darin zu erblicken ist, daß ein Unberechtigter innerhalb der Schutzfrist das Rezept eines ihm durch die Patentschrift bekannt gewordenen Verfahrens, um es gewerblich zu verwerten, an Interessenten gegen Entgelt weitergibt. Wer so handelt, macht sich die gewerbliche Verwertung eines Erfinderrechtes an, dessen ausschließliche Nutzung innerhalb der Schutzfrist nach dem Willen des Gesetzes ausschließlich und unverkürzt dem Erfinder zu stehen soll als Gegenleistung für die der Öffentlichkeit zu gute kommende Offenbarung des Erfindungsgedankens. Denn in demselben Maße, in welchem es dem Widerkläger gelang, das Rezept gegen Entgelt an Dritte weiterzugeben, wurde dem Erfinder die Möglichkeit entzogen, das ihm zustehende Ausschließungsrecht durch Erteilung von Lizenzen gewerblich zu verwerten, wie dies in dem Urteile des erkennenden Senates vom 11. Mai 1898 in Sachen H. v. B., Rep. I. 111/98, veröffentlicht bei Seuffert, Archiv Bd. 54 S. 48, des weiteren dargelegt ist. Allerdings erstreckt sich das deutsche Patent in seiner Wirksamkeit nur auf das Reichsgebiet. Lizenzen zur Ausnutzung des im Deutschen Reiche patentierten Verfahrens im Auslande konnte der Revisionsbeklagte mit der Wirksamkeit, daß er dadurch den Lizenzträgern etwas erlaubt hätte, was ihnen ohne die Lizenz verboten gewesen wäre, also nicht erteilen. Und ebensowenig würden die Ausländer für die Rundgebung eines Verfahrens, welches durch eine deutsche

Patentschrift bereits offenbart war, dann geneigt gewesen sein, dem Revisionsbeklagten ein Entgelt zu bezahlen, wenn ihnen für ihre Person die deutsche Patentschrift vorher bekannt geworden wäre. Allein diese Erwägung schließt die Annahme nicht aus, daß sich der Kläger einer Patentverletzung gemäß § 35 des Patentgesetzes schuldig gemacht hat, wenn er im Inlande oder vom Inlande aus an Ausländer das Rezept über ein ihm angeblich zur Verfügung stehendes Verfahren gegen Entgelt mitteilte, während er tatsächlich das Rezept aus dem entnahm, was dem Beklagten im Inlande als dessen geistiges Eigentum geschützt war. Er benutzte damit das geistige Eigentum des Beklagten widerrechtlich zu eigenem Vorteil und muß den dadurch entzogenen Gewinn dem Beklagten herausgeben, da sich, wie von diesem Senat wiederholt erkannt ist, eine solche Gewinnziehung als ein dem Patentinhaber zugefügter Vermögensschade wohl auffassen läßt.“ (Es wird sodann hingewiesen auf die Feststellung des Berufungsgerichtes, daß der Kläger die ihm nachgewiesene Verletzung des Patentes wissentlich oder mindestens grob fahrlässig begangen habe.)

. . . „2. Dagegen erscheint die Revision des Widerklägers als begründet. Der Widerkläger beschwert sich darüber, daß das Berufungsgericht demjenigen Teile seines Widerklagantrages, in welchem er von dem Widerbeklagten Rechnungslegung über die aus der Verwertung des Patentes Nr. 32083 gezogenen Einnahmen forderte, nicht stattgegeben und nicht auch in diesem Punkte das die Widerklage abweisende landgerichtliche Urteil abgeändert hat. Diese Beschwerde ist gerechtfertigt. Denn mit dem Satze des Berufungsgerichtes, daß von einer Verpflichtung des Widerbeklagten zur Rechnungslegung über seine Einnahmen nicht die Rede sein könne, wenn die Schadensersatzforderung auf dem Delikt der Patentverletzung beruhe, läßt sich der bezügliche Anspruch des Widerklägers nicht erlediigen. Zwar ist, wie auch das Berufungsgericht annimmt, davon auszugehen, daß für die Frage, unter welchen Voraussetzungen dem Patentinhaber aus einer Patentverletzung ein Entschädigungsrecht erwächst, der § 35 des Patentgesetzes ausschließlich maßgebend, und neben dieser reichsgesetzlichen Bestimmung für die Anwendung Landesrechtlicher Normen über die Entschädigungspflicht kein Raum ist. Allein es ist rechtsirrtümlich, wenn hieraus die Schlußfolgerung gezogen wird, daß ein Anspruch des Verletzten auf Rechnungslegung nicht stattfinden könne. Fällt,

wie vom Reichsgericht angenommen wird, der Gewinn, welchen der Kläger durch gewerbliche Verwertung des dem Beklagten patentierten Verfahrens bezogen hat, unter den Begriff des Schadens, dessen Ersatz der Beklagte nach § 35 des Patentgesetzes fordern kann, so ist nicht ausgeschlossen, bezüglich der Hilfsmittel, welche dem Beklagten zur Erlangung einer Kenntnis von der Höhe des vom Beklagten gezogenen Gewinnes dienlich sind, die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes anzuwenden. Das gemeine Recht,

vgl. l. 6 § 3 (l. 5 § 5) Dig. de neg. gest. 3, 5; Windscheid,

Pandektenrecht § 431 Anm. 15; Dernburg, Pandekten § 123 Ziff. 1, läßt denjenigen, welcher wissentlich fremdes Vermögen als eigenes behandelt, wie einen Geschäftsführer haften, der fremde Geschäfte gewinnstüchtig für sich besorgte. Daraus ergibt sich, daß derselbe auf Rechnungslegung über den auf diese Weise rechtswidrig gezogenen Gewinn haftet.

Das Reichsoberhandelsgericht hat in den Urteilen vom 27. Januar 1874 (Entsch. desl. Bd. 12 S. 169) und vom 13. September 1877 (ebenda Bd. 22 S. 338 flg.) eine aus derartiger Geschäftsführung folgende Pflicht zur Rechnungslegung bei Veranstaltungen unbefugten Nachdruckes anerkannt, und es ist nicht abzusehen, warum derselbe Grundsatz nicht bei erwiesenen Eingriffen in Patentrechte, begangen durch rechtswidrige Verwertung derselben, Anwendung finden sollte.

Auch nach den Grundsätzen des Bürgerlichen Gesetzbuches würde dem Widerbeklagten gemäß §§ 687 Abs. 2, 681 und 686 die Pflicht zur Rechnungslegung obliegen.“ . . .