

9. 1. Kommt es für die Frage, inwieweit Modelle von Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenstände dem Arbeits- oder Gebrauchszwecke durch eine neue Gestaltung *u.* „dienen sollen“, nur auf die Absicht des Anmelders an?

2. Kann die Verwendung eines bestimmten Stoffes den Gebrauchsmusterschutz begründen?

Gesetz vom 1. Juni 1891 § 1.

I. Civilsenat. Ur. v. 16. Februar 1901 i. S. R. (Bekl.) w. B. (Kl.).
Rep. I. 378/00.

I. Landgericht Erfurt.

II. Oberlandesgericht Naumburg a. S.

Für die Beklagte war seit dem 18. Mai 1899 unter Nr. 117596 der Rolle ein Gebrauchsmuster mit der Bezeichnung „Schuhleisten aus Aluminium“ eingetragen. In der Anmeldung war als Schutzanspruch angegeben: „Schuhleisten, welcher, um die Vorteile der Leichtigkeit der Holzleisten zu wahren, deren Nachteile, als Formveränderungen und dgl., aber zu beseitigen und die unhandlichen, teureren und schwereren, rostenden Eisenleisten zu verdrängen, aus Aluminium hergestellt ist.“ Die Herstellung sollte durch Guß geschehen.

Die Klägerin verlangte die Löschung des Gebrauchsmusters, weil in der Verwendung des bekannten Metalles Aluminium zur Herstellung der bekannten Schuhleisten auf dem bekannten Wege des Gusses keine schutzfähige Neuerung zu finden sei. Die Beklagte verteidigte die Schutzfähigkeit ihres Gebrauchsmusters. Sie machte geltend, daß ihre Aluminium-Schuhleisten zwar in der äußeren Formgestaltung sich von den gebräuchlichen Schuhleisten aus Holz oder Eisen nicht unterscheiden, vor diesen aber, und zwar gerade infolge der Herstellung aus Aluminium, die in der Anmeldung angedeuteten, für den Gebrauchszweck wichtigen Vorzüge besäßen. Über diese Vorzüge und deren Bedeutung für die Schuhfabrikation wurden eingehende Angaben gemacht. Der darüber vernommene Sachverständige erkannte in einem beschränkten Umfange gewisse Vorzüge der Aluminium-Schuhleisten an.

Die erste Instanz nahm die Schutzfähigkeit an und wies die Klage zurück; das Berufungsgericht verneinte sie und gab der Klage statt. Die Revision ist zurückgewiesen worden aus folgenden

Gründen:

„Das Oberlandesgericht geht davon aus, daß Gegenstand des Gebrauchsmusterschutzes die sogenannten kleinen Erfindungen seien, welche einen, wenn auch nicht erheblichen, gewerblichen Fortschritt enthielten. Es ist aber der Ansicht, daß die auf § 6 des Gesetzes vom 1. Juni 1891 gestützte Löschungsklage nicht zu der Prüfung führe, ob das angefochtene Muster in Wirklichkeit einen solchen Fortschritt aufweise, sondern daß es dabei nur auf die Absicht des Anmeldenden ankomme, sein Gebrauchsmuster in vorteilhafter Weise dem Arbeits- oder Gebrauchswerte dienlich zu machen. Darauf, ob das eingetragene Modell in der That diesem Zwecke dienlich sei, ob es für die gewerbliche oder andere Bestimmung einen Fortschritt enthalte oder Beachtung verdiene, komme es nur insofern an, als möglicherweise aus dem Mangel dieser Voraussetzungen darauf geschlossen werden könne, daß das Modell auch nach dem Willen des Anmelders nicht einem Arbeits- oder Gebrauchszwecke dienen solle, vielmehr die Eintragung nur unter diesem Vorgeben zu einem anderen Zwecke, insbesondere dem der Täuschung des Publikums, erschlichen sei. Dies wird abgeleitet aus der Fassung des § 1 des Gesetzes, wonach die Modelle unter Schutz gestellt sind, „insoweit sie dem Arbeits- oder Gebrauchszweck durch eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen sollen“. Die Ansicht des Oberlandesgerichtes geht demnach nicht bloß dahin, daß es für die Frage der Schutzfähigkeit nicht auf den ökonomischen Erfolg ankomme, welchen die gewerbliche Ausnutzung eines Gebrauchsmusters im Endergebnisse gewähre — wogegen, als eine die kaufmännische Kalkulation betreffende Frage, nichts zu erinnern sein würde —; vielmehr wird grundsätzlich verneint, daß der technische Fortschritt, die bessere Erreichung des Gebrauchs- oder Arbeitszweckes Voraussetzung eines schutzfähigen Gebrauchsmusters sei. Da es trotz dem Mangel dieses Fortschrittes im einzelnen Falle wohl möglich wäre, daß an dem guten Glauben, der Überzeugung des Anmelders kein Zweifel bestände, so müßte es das Oberlandesgericht als schlußgerechte Folgerung aus seiner Auffassung gelten lassen, daß in solchem Falle ein Modell geschützt würde, obgleich es weder überhaupt einem Arbeits- oder Gebrauchszwecke, noch diesem auf eine bessere Weise dient. Schon daraus ergibt sich, daß es nicht richtig sein kann, den in § 1 des Gesetzes bestimmten Voraussetzungen des schutzfähigen

Gebrauchsmusters wegen des Wortes „sollen“ eine bloß subjektive Bedeutung beizulegen. Wenn hier in der Begriffsumschreibung die Bestimmung des Modelles hervorgehoben wird, so ist damit doch nicht gesagt, daß das Gesetz die willkürliche Zwecksetzung des Anmelddenden wolle entscheiden lassen und nicht bloß diejenige Bestimmung meine, welche, und soweit sie in dem Modelle ihren entsprechenden tatsächlichen Ausdruck findet. In diesem Sinne hat das Reichsgericht den § 1 des Gesetzes vom 1. Juni 1891 stets ausgelegt; vgl. z. B. Urteil des IV. Zivilsenates vom 20. Mai 1898 (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 4. Jahrg. S. 125), worin das gesetzliche Erfordernis, daß das Gebrauchsmuster dem Gebrauchszweck dienen soll, dahin verstanden wird, daß es „seiner äußeren Beschaffenheit nach dem bestimmten Gebrauchszweck objektiv dienen könne und subjektiv bestimmt sei, ihm zu dienen“. Von dieser Auslegung abzuweichen liegt kein Grund vor. Es bedarf aber des weiteren Eingehens auf diesen Teil der Entscheidung nicht. Die mit der Revision angegriffene Beurteilung der Beklagten hängt nicht mit der Beurteilung dieses Punktes zusammen, welcher vielmehr zu Gunsten der Beklagten erledigt ist, sondern das Oberlandesgericht gelangt zur Verneinung der Schutzfähigkeit des streitigen Gebrauchsmusters aus dem anderen Grunde, weil es in der Verwendung von Aluminium zur Herstellung der Schuhleisten, trotz der damit verbundenen Vorteile, eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung, wodurch der gesetzliche Schutz des Modelles bedingt ist, nicht gegeben findet. Unbedenklich und auch nicht angefochten ist der Ausgangspunkt, daß es sich nur eben um die Verwendung des Aluminiums anstatt der sonst zur Anfertigung der Schuhleisten benutzten Stoffe — Holz, Eisen — handele, und nicht um besondere Ausgestaltungen der Aluminiumleisten, wovon in den Verhandlungen auch die Rede gewesen ist, welche aber weder in dem Schutzanspruche der Anmeldung berührt, noch von der Beklagten als Inhalt des angegriffenen Gebrauchsmusters behauptet worden sind. Die Vorinstanz verkennt nicht, daß auch die Herstellung aus einem anderen Stoffe eine neue Gestaltung einer an sich längst bekannten Arbeitsgerätschaft, wie hier der Schuhleisten, bedeuten kann. Sie hält aber diesen Fall nur dann für gegeben, wenn der gewerbliche Vorteil eine von dem Anmelder beabsichtigte Folge der Verwendung gerade des anderen Stoffes sei

— welche Voraussetzung zu Gunsten der Beklagten bejaht wird —, und wenn weiter ein neuer Stoff, oder zwar ein schon bekannter Stoff, aber unter Benutzung nicht bekannter physikalischer Eigenschaften, zur Verwendung komme oder wenigstens in der Art der Stoffverwendung etwas Neues zu erblicken sei. Dieser weiteren Voraussetzung thut nach Ansicht des Berufungsrichters das Gebrauchsmuster der Beklagten nicht Genüge. Das Metall Aluminium — so führt er aus — sei ein seit langen Jahren bekannter Stoff, der zudem auch nach Ermöglichung seiner billigeren Gewinnung bereits seit vielen Jahren zur Herstellung von Gerätschaften verschiedenster Art gewerblich benutzt werde, und dessen physikalische Eigenschaften ebenfalls seit langer Zeit genau durchforscht und namentlich, soweit sie für die Verwendung des Metalles zu Schuhleisten in Frage kämen, längst bekannt gewesen seien. Ebensovienig sei in der Herstellung der Aluminiumleisten durch Guß eine Neuerung in der Verwendungsart des Stoffes zu finden, da auch bisher schon die aus Eisen hergestellten Leisten gegossen worden seien. Die Revision rügt, daß diese Ausführungen auf einer Verletzung der in dem Urteile des Reichsgerichtes Bd. 41 S. 37 ff. der Entsch. in Civill. ausgesprochenen Grundsätze beruhten. Diese Rüge entbehrt der Begründung.

Es ist, wie auch das angefochtene Urteil thut, von der in der Rechtsprechung des Reichsgerichtes anerkannten, insbesondere in der eben erwähnten Entscheidung Bd. 41 S. 46 zum Ausdruck gelangten Auffassung auszugehen, daß in der Anwendung des Stoffes als der im Raume verkörperten Darstellung des Gebrauchsmusters eine „Anordnung“ im Sinne des § 1 des Gesetzes zu finden ist, daß also schon das Material, aus welchem das Arbeitsgerät oder der Gebrauchsgegenstand hergestellt werden soll, unabhängig von der äußeren Gestaltung des Modelles, dem Erfordernis der Formgebung, ohne welche ein Gebrauchsmuster gar nicht vorliegen kann, Genüge thut. Wie aber die Schußfähigkeit des Gebrauchsmusters erst dadurch begründet wird, daß eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung bei der Arbeitsgerätschaft oder dem Gebrauchsgegenstand, im Ganzen oder an einem Teile, vorliegt, und durch diese neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dem Arbeits- oder Gebrauchszwecke gebient werden soll, so muß selbstverständlich auch dann, wenn als „Anordnung“ nur die Wahl des Stoffes geltend gemacht wird, in der Stoffwahl

etwas enthalten sein, was sie als neu und durch diese Neuheit dem Arbeits- oder Gebrauchszwecke dienend erscheinen läßt. Die Frage, ob das Gebrauchsmuster diesem Erfordernisse der Neuheit entspreche, ist grundsätzlich keine andere, mag es sich um die äußere Formgestaltung, oder um die durch den Stoff begründete Anordnung handeln; wohl aber bleiben es immer verschiedenartige Mittel, wodurch in beiden Fällen die charakteristische Darstellung erzielt wird, und diese Verschiedenartigkeit darf bei der Beantwortung jener Frage nicht übersehen werden. Die Voraussetzungen, unter welchen das angefochtene Urteil die Verwendung eines anderen Stoffes als neue Anordnung oder Gestaltung gelten lassen will, sind den Entscheidungen des Reichsgerichtes entnommen, die es selber dafür angeführt hat. Sie haben aber nicht die Bedeutung, abschließend diejenigen Fälle zu bezeichnen, außerhalb welcher in dem Erfsaße des bisher gebrauchten Stoffes durch einen anderen niemals mehr eine die Schußfähigkeit des Gebrauchsmusters begründende erfinderische, d. h. etwas neues schaffende, Thätigkeit anerkannt werden darf. Unter Umständen werden auch noch andere Gesichtspunkte Beachtung verlangen. Es kann z. B. bei einem Stoffe, dessen physikalische Eigenschaften theoretisch bekannt sind, doch für die Verwendung zu dem neuen Zwecke vorerst eine vielleicht ausgedehnte Durchprobung seiner praktischen Tauglichkeit notwendig sein; es können auch andere Schwierigkeiten entgegenstehen, deren Überwindung nicht einfach auf der Hand liegt. Diese besonderen Verhältnisse bedürfen aber der Darlegung. Wenn weiter nichts gegeben ist, als daß ein wohlbekannter Stoff zur Herstellung einer bisher aus anderem Stoffe gearbeiteten Gerätschaft verwendet wird, wofür er nach seinen gleichfalls bekannten Eigenschaften sich eignet, und auch in der Art der Herstellung von dem bisherigen Verfahren nicht abgewichen wird, so ist dann allerdings nicht abzusehen, inwiefern in der Ersetzung des einen durch den anderen Stoff noch irgend eine, wenn auch geringe, Erfindungsthätigkeit enthalten sein soll, und nicht bloß die jedem Sachverständigen ohne weiteres zur Hand liegende Vertauschung eines bekannten Mittels gegen ein anderes gleichfalls bekanntes. Daß aber in Bezug auf die Verwendung des Aluminiums zur Herstellung von Schuhleisten gerade dieses Verhältnis vorlag, hat das Berufungsgericht angenommen, und seine Annahme ist nach dem Inhalte der Verhandlungen nicht zu beanstanden. Allerdings

ist die erste Instanz zu einem abweichenden Ergebnisse gelangt. Auf Grund der Angaben des Sachverständigen hat sie für festgestellt erachtet, daß die Beklagte, um ihre Aluminiumleisten herzustellen, erst Schwierigkeiten zu überwinden gehabt habe, an denen die gleichgerichteten Versuche anderer Schuhleistenfabrikanten gescheitert seien, und hat deshalb in dem Unternehmen der Beklagten eine selbständige Erfindungsthätigkeit erblickt. Es ist bereits bemerkt worden, daß ein solcher Thatbestand die Annahme einer erfinderischen Thätigkeit und damit die Schutzfähigkeit des Ergebnisses dieser Thätigkeit würde begründen können. Gerade die mehrerwähnte Entscheidung Bd. 41 S. 37 flg., auf welche die Revision ausdrücklich Bezug nimmt, stützt den Schutz des dort beurteilten Gebrauchsmusters, bei welchem namentlich ein Celluloidmantel anstatt eines Schuhmantels aus anderen Substanzen von Bedeutung war, wesentlich darauf, daß es erst langer Versuche bedurfte hatte, um die Möglichkeit der Verwendung von Celluloid zu diesem Zwecke zu erkennen, während in dem anderen Falle, wo es sich einfach um Ersetzung von Fischbein durch Celluloidstäbe handelte, das Vorhandensein einer Erfindungsthätigkeit verneint worden ist (Entsch. des R.G.'s in Civilf. Bd. 33 S. 90). Allein die tatsächliche Annahme des Landgerichtes wird durch den Inhalt der Verhandlungen nicht gerechtfertigt und ist deshalb mit Recht von dem Berufungsgerichte nicht wiederholt worden. Der Sachverständige . . . giebt nur an, daß ihm der Gedanke an die Verwendung von Aluminium zur Herstellung von Schuhleisten nicht neu sei, da er sich selbst früher damit beschäftigt habe; er habe dann aber den Gedanken fallen lassen, weil die Nachteile den Vorteil überwogen hätten. Aus diesen Angaben des Sachverständigen, von denen nicht einmal klar wird, ob sie die Beklagte sich hat aneignen wollen, erhellt gar nichts über Inhalt und Umfang der Nachteile, die der Sachverständige nicht zu beseitigen wußte, und auch nichts über den Zeitpunkt, in welchen seine Beschäftigung mit dem Gedanken an Aluminiumleisten fällt. Die Annahme ist möglich und liegt besonders nahe, daß im wesentlichen nur der frühere hohe Preis des Aluminiums entgegenstand, während bei dessen fortgesetztem Sinken der Augenblick entweder in der Vergangenheit bereits gekommen sein, oder in Zukunft noch erst kommen muß, wo nach Beseitigung dieses Hindernisses die Verwendung des Aluminiums zur Herstellung von Schuhleisten kraft

seiner sich für diesen Zweck empfehlenden Eigenschaften mehr oder minder selbstverständlich war oder werden wird. Bei dieser Annahme würde das Verdienst der Beklagten nur darin bestanden haben, daß sie zu Recht oder Unrecht diesen ökonomisch bestimmten Zeitpunkt für bereits gekommen ansah, und darin allein könnte eine erfinderische Thätigkeit mit dem Ergebnis einer neuen Anordnung im Sinne des § 1 des Gesetzes vom 1. Juni 1891 jedenfalls nicht gefunden werden. Unter diesen Umständen aber hätte es der Beklagten obgelegen, dasjenige Material beizubringen, woraus sich ergeben würde, daß bei ihrem Aluminiumleisten mehr als die bloße Substitution eines Stoffes an die Stelle eines anderen in Frage steht. Dies ist nicht geschehen. Die Thatjache, daß die Beklagte anscheinend die Erste war, welche Aluminiumleisten gewerbsmäßig hergestellt und in Verkehr gebracht hat, genügt hierzu nicht. Auch aus den Vorzügen, welche die Beklagte ihren neuen Leisten beilegt, und welche in einem gewissen, wenn auch geringeren, Umfange von dem Sachverständigen bestätigt worden sind, ist für diese Frage nichts herzuleiten; denn diese Vorzüge stellen sich zunächst nur als die Folgen der an sich bekannten Eigenschaften des Metalles Aluminium dar.“ . . .