

24. Steht dem eingetragenen Inhaber eines Gebrauchsmusters, das von einem älteren Patent abhängig ist, das Recht zu, die Nachbildung seines Gebrauchsmusters zu verbieten und wegen unbefugter Nachbildung Schadensersatz zu verlangen?

Gesetz, betr. den Schutz von Gebrauchsmustern, vom 1. Juni 1891
§ 5 Abs. 1.

I. Zivilsenat. Ur. v. 11. Januar 1902 i. S. B. & G. (Kl.) w. Eisenhütten- und Emaillierwerk Langerhütte (Bekl.). Rep. I. 303/01.

I. Landgericht Stendal.

II. Oberlandesgericht Raumburg a. S.

Für die Klägerin ist auf Grund ihrer Anmeldung vom 7. Mai 1895 in die Rolle für Gebrauchsmuster unter Nr. 40980 ein

unterirdisches Verbindungsstück des Regenrohres mit der Kanal-
leitung (Regenrohrsiphon) mit Luftabscheider

als geschütztes Modell eingetragen worden. Beklagte erzeugt, schon seit mindestens 1896, ebenfalls Verbindungsstücke, die nach Angabe der Klägerin den nämlichen Zwecken dienen und ebenso eingerichtet sind, wie die durch jenes Gebrauchsmuster geschützten. Klägerin fand

hierin einen Eingriff in ihr Schutzrecht, erhob im Jahre 1897 Klage und beantragte, die Beklagte zu verurteilen:

1. den bisher hergestellten und (unter der Bezeichnung „Regenrohrsandfang“) vertriebenen Apparat ferner nicht mehr herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, und zwar bei Vermeidung einer fiskalischen Strafe von 500 *M* für jeden Fall der Zuwiderhandlung,
2. der Klägerin 2700 *M* nebst 6 v. H. Zinsen seit der Klagezustellung zu zahlen.

Zur Begründung des letzteren Anspruches behauptete die Klägerin, daß es der Beklagten gelungen sei, für eine vom Magistrat in Hannover ausgeschriebene Lieferung von 600 Stück Verbindungsstücken der in Rede stehenden Art den Zuschlag zu erhalten, und daß Klägerin hierdurch, da sie am Stück 4,50 *M* verdient haben würde, um den eingeklagten Betrag geschädigt worden sei.

In den Vorinstanzen wurde die Klage abgewiesen. Vor dem Berufungsgerichte hatte Klägerin die Erklärung abgegeben, daß die Schutzfrist, die ihr nach dem Gesetz vom 1. Juni 1891 zugestanden habe und auf die Dauer von sechs Jahren verlängert gewesen, jetzt erloschen sei, und sie deshalb nur noch ihren Anspruch auf Schadensersatz aufrecht erhalte.

Auf die Revision der Klägerin wurde das Berufungsurteil aufgehoben, und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Aus den Gründen:

... „Das als Modell geschützte Verbindungsstück soll dazu dienen, die in der Dachrinne von dem herabstürzenden Wasser mitgeführte Luft abzuschneiden und entweichen zu lassen, und zwar durch Öffnungen in dem Deckel des Verbindungsstückes, der so eingerichtet ist, daß er der Luft den Austritt gestattet, dagegen, vermöge einer unter dem Deckel angebrachten Platte, den Austritt des emporströmenden Wassers verhindert und zugleich das Hineinfallen von Schmutz und Sand von der Straße aus nicht gestattet. Das Landgericht hat festgestellt, daß die einzelnen Bestandteile dieses Modells bereits bekannt waren, trotzdem aber das Modell neu und an sich schutzfähig war, weil es eine Kombination aufwies, die neu war und eine eigenartige neue technische Wirkung hatte. Es hat ferner für bewiesen erachtet, daß das Ver-

bindungsstück der Beklagten im wesentlichen nur eine Nachbildung und deshalb an sich eine Verletzung des der Klägerin zustehenden Schutzrechtes enthalte. Das Landgericht hat jedoch endlich festgestellt, daß die wesentlichste Einrichtung des geschützten Modells, nämlich die Anordnung des Bodens im Luftabscheider, auf dem das Wasser aufschlägt und dadurch die mitgerissene Luft abgiebt, sowie die Anordnung von Löchern im Deckel, durch die die Luft entweichen kann, durch das frühere Patent Nr. 63518 vorweggenommen waren, und daß von dem Inhaber dieses Patent, dem Ingenieur S., ein rechtskräftig gewordenes Urteil erwirkt worden ist, durch das die Klägerin wegen Eingriffes in das Patentrecht verurteilt wurde, die gewerbsmäßige Nachbildung ihres Gebrauchsmusters zu unterlassen und dem Patentinhaber Schadenersatz zu leisten. Das Berufungsgericht hat die Beweiswürdigung des Landgerichtes für zutreffend erachtet, mithin die oben wiedergegebenen Feststellungen gebilligt. Rechtlich sind dieselben nicht zu beanstanden.

Demnach ist davon auszugehen, daß das Modell der Klägerin, als Beklagte es in Benutzung nahm, neu und schutzfähig war, aber in ein Patent eingriff, dessen Anmeldung früher erfolgt war. Hieraus haben beide Instanzgerichte abgeleitet, daß Klägerin nicht nur ihr Modell nicht nachbilden, sondern überhaupt keine Rechte aus ihrer Eintragung Dritten gegenüber geltend machen durfte. Dies soll sich ergeben aus § 5 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes vom 1. Juni 1891. Das Berufungsgericht entnimmt hierfür eine Bestätigung aus der Erläuterung in Weber's Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, S. 446. Allein dieser Schriftsteller giebt dort nur wieder, was in der Begründung zu § 6 des Entwurfes (Reichstagsverhandlungen 1890, Druckf. Nr. 153 S. 16) gesagt wird; die Begründung aber lautet:

Da der Patentschutz und der Schutz von Gebrauchsmustern eine zeitlich verschiedene Wirkung äußern, so braucht eine Kollision zwischen beiden nicht dazu zu führen, daß das eine Recht das andere völlig aufhebt. Vielmehr hat nur die Ausübung des nachstehenden Rechtes während der Zeit zu ruhen, innerhalb deren das bessere Recht sich in Wirksamkeit befindet. So lange letzteres der Fall ist, kommen die Wirkungen aus der späteren Anmeldung weder gegenüber dem Inhaber des vorhergehenden Rechtes, noch gegenüber Dritten zur Geltung.

Es mag zugegeben werden, daß diese Erläuterung zu Mißdeutungen Anlaß geben kann. Aus dem Gesetze selbst darf jedoch nicht gefolgert werden, daß der Inhaber eines geschützten Modells, dessen Recht in ein früher angemeldetes Patent eingreift, überhaupt kein Recht geltend zu machen habe, also auch kein Verbotungsrecht und keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen unbefugter Nachbildung seines Modells. Wäre dies richtig, so könnte jedermann ein derartiges Modell ohne Rücksicht auf dessen Eintragung in die Rolle für Gebrauchsmuster straflos nachbilden. Vor allen Dingen dürfte der Patentinhaber solches thun, und es würde sich der Rechtsatz ergeben, daß jeder Patentinhaber jede in die seinige eingreifende und diese verbessernde fremde Erfindung, mag die letztere durch Gebrauchsmusterschutz, oder durch Patent geschützt sein — denn auf dem Gebiete des Patentrechtes würde das nämliche gelten —, in Benutzung nehmen dürfte, ohne dem Inhaber des Gebrauchsmusters oder des Patentees zu irgend welcher Entschädigung verpflichtet zu sein. Ein solcher Rechtsatz besteht jedoch nicht und folgt nicht aus § 5 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes. Es wird dort der Fall der sog. Abhängigkeit eines Modells von einem Patent behandelt und, ebenso wie in § 5 Abs. 2, der Fall, daß ein Patent von einem Gebrauchsmuster abhängig ist, unter Anwendung des nämlichen Grundsatzes entschieden, der auf dem Gebiete des Patentrechtes gilt und schwerlich bezweifelt wird: der Inhaber des von einem Patent abhängigen Gebrauchsmusters darf sein Recht nicht ohne Erlaubnis des Patentinhabers „ausüben“, d. h. gewerblich nachbilden und die durch Nachbildung hervorgebrachten Gerätschaften und Gegenstände in Verkehr bringen, feilhalten oder gebrauchen, worin nach § 4 Abs. 1 die Ausübung besteht. Im übrigen aber ist sein Recht ein wirkliches Recht, und sein Modell darf nicht ohne seine Erlaubnis von jedermann in Benutzung genommen werden. Hieraus folgt, daß der Gebrauchsmusterinhaber das Verbotungsrecht und das Recht auf Schadenersatz wegen unbefugter Nachbildung gegen jeden Dritten hat; es ist dies nicht, wie das Landgericht annimmt, eine „selbständige Ausübung“ des Gebrauchsmusterrechtes. Das Berufungsgericht hält daneben einen Anspruch auf Schadenersatz auch deshalb für ausgeschlossen, weil Klägerin keinen Schaden erlitten habe. Denn sie selbst hätte Nachbildungen ihres Modells nicht herstellen und vertreiben dürfen, und deshalb sei ihr

Vermögen nicht dadurch berührt worden, daß Beklagte es unbefugt nachgebildet habe. Auch diese Erwägung ist jedoch unzutreffend. Die unbefugte Nachbildung eines geschützten Modells ist stets ein Eingriff in das Vermögen des Berechtigten und hat die Folge, daß der Letztere nach seiner Wahl entweder Ersatz des Schadens fordern darf, den er durch die Benutzung seines Modells unmittelbar erleidet, oder eine Lizenzgebühr, oder endlich den von dem Gegner selbst erzielten Gewinn. Dies ergibt sich aus den Gründen, die im Falle der Verletzung eines Patentes maßgebend und von dem erkennenden Senate bereits in dem Urteil vom 31. Dezember 1898 zur Sache Rep. I. 360/98 (Entsch. des R.G.'s in Civilf. Bd. 43 S. 56) erörtert worden sind, weshalb hierauf verwiesen werden kann.

Danach ist ein Recht der Klägerin, Schadensersatz zu fordern, anzuerkennen; einzugehen ist jedoch noch auf die Frage, wie diese Forderung zu begründen sei. Klägerin hat bisher nur gesagt, daß sie selbst, wenn sie die von ihr erwähnte Lieferung für die Stadt S. erhalten hätte, 2700 *M* verdient haben würde; eine solche Begründung ist jedoch nicht ausreichend. Es steht der Klägerin frei, nach welchem der vorhin bezeichneten Gesichtspunkte sie den von ihr erlittenen Schaden nachweisen will; aber sie muß ihre Wahl treffen und ihre Forderung dementsprechend gehörig begründen. Was sie im vorliegenden Falle gewollt habe, ist zweifelhaft. Es hat den Anschein, als ob sie den unmittelbar erlittenen Schaden geltend machen wollte; allein hierzu würde die Begründung nicht ausreichen; denn es würde noch die Behauptung und der Nachweis erforderlich sein, daß ohne die Dazwischenkunft der Beklagten die Lieferung an sie, die Klägerin, vergeben worden wäre. Möglich ist jedoch auch, daß Klägerin die Herausgabe des von der Beklagten erzielten Gewinnes fordern und behufs Nachweises der Höhe geltend machen wollte, daß sie, die Klägerin, 2700 *M* verdient haben würde, deshalb aber anzunehmen sei, daß Beklagte ebensoviel verdient habe. Die Begründung des Anspruches nach der einen oder der anderen Richtung würde der Klägerin freistehen, ohne daß der Einwand der Klagänderung entgegenstehen könnte; es wird daher nötigenfalls unter Anwendung des richterlichen Fragerechtes (§ 139 C.P.D.) noch klarzustellen sein, wie Antrag und Begründung der Klägerin zu verstehen ist. Dabei kommt in Betracht, daß Beklagte nicht nur das Gebrauchsmuster der Klägerin, sondern

auch das Patent Nr. 63518 durch die hier in Rede stehende Viefierung verlegt hat. Dies schließt das Recht der Klägerin, den gezogenen Gewinn zu fordern, nicht aus, hat jedoch zur Folge, daß Klägerin nicht den ganzen Gewinn fordern darf, sondern nur soviel, als — nach billigem Ermessen — auf ihr Gebrauchsmuster zu rechnen ist, während im übrigen der Gewinn dem Inhaber des Patentes Nr. 63518 gebühren würde. Hieran wird auch dadurch nichts geändert, daß Klägerin sich so, wie sie behauptet, mit dem Inhaber dieses Patentes verglichen und demselben 600 *M* gezahlt hat; denn nach ihrer Behauptung und den in den Akten . . . vorliegenden Schriftstücken hat sie diese Entschädigung nur gezahlt für diejenigen Patentverletzungen, die sie selbst begangen hat, nicht aber für die hier in Rede stehende Verletzung des Patentes durch die Beklagte. Hierfür würde also dem damaligen Patentinhaber trotz Zahlung jener Entschädigung immer noch an sich die Forderung zustehen. Dagegen würde jede Schwierigkeit schwinden, wenn Klägerin nachzuweisen vermöchte, daß der damalige Patentinhaber diese Forderung nicht geltend machen wolle und damit einverstanden sei, daß Klägerin die hier in Rede stehende Nachbildung ihres Modells verfolge, als ob dasselbe nicht von dem Patent Nr. 63518 abhängig gewesen sei. Denn in diesem Falle würde die Abhängigkeit nicht in Betracht kommen und Klägerin zum Anspruch auf Herausgabe des ganzen von der Beklagten erzielten Gewinnes berechtigt sein. Eine Klagenänderung würde in jenem Nachweis nicht liegen. Endlich wäre es ohne Bedeutung, daß Beklagte jetzt das Patent Nr. 63518 selbst erworben hat.“ . . .