

14. Voraussetzung für die Anwendung der Bestimmung in § 10  
Ziff. 3 des Patentgesetzes. Zum Begriff der offenkundigen Benutzung  
einer Erfindung.

I. Civilsenat. Ur. v. 25. November 1903 i. S. R. (Rl.) w. Aktiengesellschaft F. B. & Co. (Bekl.). Rep. I. 269/03.

I. Kaiserliches Patentamt.

Als nichtig angegriffen wurde ein Patent des Beklagten, dessen Anspruch lautete:

„Mischventil für kaltes und warmes Wasser, dadurch gekennzeichnet, daß zwei von derselben Niederschraubspindel (s) betätigte Ventile (a) und (b) untereinander durch Spiralfeder und Schließführung mit totem Gang derart verbunden sind, daß das untere (Warmwasser-)Ventil (b) sich um einen regelmäßigen Zeitraum später öffnet, als das obere (Kaltwasser-)Ventil (a).“

Gestützt war die Nichtigkeitsklage in erster Linie darauf, daß der wesentliche Teil der Erfindung, d. h. die ganze im Patentanspruch gekennzeichnete Erfindung mit Ausnahme der „Schließführung mit totem Gang“ ihrer — der Klägerin — Beschreibung ohne ihre Einwilligung von dem Anmelder des Patents entnommen worden sei, in zweiter Linie darauf, daß die Erfindung vor der Patentanmeldung offenkundig benützt worden sei.

Im übrigen ergibt sich der Sach- und Streitstand aus den Gründen:

„Das Patentamt hat die Klage insoweit, als sie darauf gestützt ist, daß der wesentliche Teil der durch das Patent Nr. 113730 geschützten Erfindung der Beschreibung der Klägerin, genauer einer Beschreibung des bei ihr angestellten Technikers St., die sie als die ihrige anzusehen das Recht habe, ohne ihre Zustimmung entnommen worden sei, aus dem Grunde für hinfällig erklärt, weil die im ganzen mit den Behauptungen der Klägerin übereinstimmenden Angaben des als Zeugen vernommenen Technikers St. nicht für erwiesen erachtet werden könnten. Es bedarf indes einer Entscheidung über diese Beweisfrage nicht, da, selbst wenn die Angaben des St. als wahr unterstellt werden, aus ihnen sich kein Tatbestand ergibt, wie ihn die Bestimmung des § 10 Ziff. 3 des Patentgesetzes zur Voraussetzung hat.“

Nach diesen Angaben soll der Rechtsvorgänger der Klägerin, R., der damals als Bauleiter am städtischen Krankenhaus in München angestellt war, an einem Tage des Dezember 1899 im Geschäft der Klägerin über das Modell eines Mischventils für Badeeinrichtungen,

das er von der Klägerin hatte fertigen lassen, sich dahin geäußert haben, die Batterie funktioniere ganz gut, die Krankenhausverwaltung wolle sie aber nicht einführen, sondern wolle einen Niederschraubhahn haben; und es soll St. hierauf erwidert haben, das hätte man leicht machen können, man müsse, wie bei Speisepumpen, zwei Ventile und eine Feder dazwischen nehmen. — In dieser Mitteilung wird von der Klägerin die „Beschreibung“ gefunden, aus welcher der wesentliche Teil der patentierten Erfindung entnommen sein soll. In Wirklichkeit enthielt aber diese Mitteilung gar nicht die Offenbarung eines fertigen Erfindungsgebantens. Wollte man zwei Ventile mit einer Feder dazwischen verwenden, so handelte es sich noch darum, die technischen Mittel dafür zu finden, daß die beiden Ventile durch eine Niederschraubspindel so betätigt wurden, daß zuerst kaltes und dann in bestimmter regulierbarer Weise das heiße Wasser zuströmen konnte. In dieser Hinsicht ließ die Verweisung auf die Speisepumpe völlig im Stich, und gerade diese Verweisung zeigt daher, daß dem St., wenn er die von ihm angegebene Mitteilung gemacht hat, nur eine allgemeine Idee vorschwebte, woraus sich denn auch erklärt, daß er, wie er bezeugt, sich gar nicht dessen bewußt gewesen ist, einen Erfindungsgebanten geäußert zu haben. Mit dem, was er dem R. gesagt haben will, gab er nicht die bereits gefundene Lösung einer technischen Aufgabe kund, sondern bezeichnete er nur die Richtung, in welcher die Lösung zu suchen sei; das genügte aber nicht zur Herstellung des Tatbestandes, den die Bestimmung in § 10 Ziff. 3 des Patentgesetzes erfordert.

Beizutreten ist sodann dem Patentamt darin, daß eine offenkundige Vorbenutzung nicht vorliegt. Wenn jemand eine Einrichtung erfunden hat, eine diese Einrichtung vollkommen veranschaulichende Zeichnung anfertigt und nun, bevor seine Erfindung zwecks Patentierung oder Erwerbung des Gebrauchsmusterschutzes angemeldet worden war, nach der Zeichnung in der Werkstatt oder Fabrik eines Dritten ein Modell anfertigen läßt, ohne daß dem Dritten erkennbar wird, daß es sich für den Auftraggeber um eine zu schützende Erfindung handelt, dann gibt allerdings der Erfinder seine Erfindung preis; er selbst schafft dann den Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung, weil er seine Erfindung so benützt, daß andere Sachverständige von dem Erfundenen Kenntnis erlangen und es nicht als ihnen verwehrt

ansehen können, davon auch für sich und beliebige Dritte Gebrauch zu machen. So liegt indes hier die Sache nicht. Wie feststeht, hat R. am 7. Dezember 1899 der Klägerin eine Zeichnung mit dem Auftrage übergeben, danach ein Modell anfertigen zu lassen, und diese Zeichnung stimmt, abgesehen von der Schließführung mit totem Gang, von der zuzugeben sein mag, daß sie von sehr wesentlicher Bedeutung für die Einrichtung nicht ist, mit der Zeichnung der Patenturkunde überein. Es steht aber ferner fest, daß R. bereits im Sommer 1899 das Modell eines Mischventils, dessen einer Bestandteil auch eine Stellschraube war, von der Klägerin hatte anfertigen lassen, und daß er das Modell als Gebrauchsmuster angemeldet hatte. Hiervon hatte nach der Behauptung der Beklagten der Inhaber der klagenden Firma Kenntnis, als er den Auftrag vom 7. Dezember 1899 erhielt. Er soll diese Kenntnis durch R. selbst erhalten haben. R., der bei der Verhandlung vor dem Reichsgericht zugegen war, hat dies bestätigt, und der ebenfalls anwesende Inhaber der klagenden Firma bestritt zwar die Behauptung der Gegenseite, erklärte sich aber auf Befragen nicht bereit, die Unwahrheit der Behauptung zu beschwören. Das Reichsgericht trägt daher kein Bedenken, anzunehmen, daß sie wahr ist. Hinzu kommt dann noch die Tatsache, daß die Klägerin selbst für sich das Modell eines — nach ihrer Angabe von St. erfundenen — Mischventils im November 1899 als Gebrauchsmuster angemeldet hatte. Nach dem allem ist man berechtigt, auszusprechen: Der Inhaber der klagenden Firma hatte, wie er sich nicht verhehlen konnte, damit zu rechnen, daß er es mit einer in der Vorbereitung für den Erwerb, sei es des Gebrauchsmusterrechts, sei es des Patentrechts begriffenen Erfindungsangelegenheit des R. zu tun habe; es ergab sich aus den Umständen, daß er sich als Vertrauensperson des R. zu betrachten hatte, daß für die Erfindungsangelegenheit seine Fabrik als eigene Fabrik des R. galt. Alsdann aber lag keine offenkundige Benutzung der Erfindung in der Modellanfertigung; denn die Behauptung, daß für jedermann die Fabrik der Klägerin zugänglich, und somit die Gelegenheit gegeben war, was dort vorging, zu beobachten, ist nicht aufgestellt worden. — Eine offenkundige Vorbenutzung konnte auch nicht mit Rücksicht darauf angenommen werden, daß das angefertigte Modell sechs Tage vor der Patentanmeldung unter Beifügung einer auf die städtische Krankenhausverwaltung als Zahlungspflichtige

lautenden Rechnung geliefert worden ist. Die Beklagte hat behauptet, und K. glaubhaft bestätigt, daß seinem Auftrage gemäß das Modell in sein Bureau gebracht worden sei. Man darf sich daher davon überzeugt halten, daß auch während der Zeit von der Ablieferung des Modells bis zur Patentanmeldung die Möglichkeit der Erfindungsbenutzung für „andere Sachverständige“ nicht bestand.“ . . .