

57. Hat der Besitzer einer Maschinenfabrik stets das Recht der Vorbenutzung an der einem Dritten patentierten Erfindung einer Maschine, wenn vor der Anmeldung des Patents die nämliche Maschine von einem seiner Angestellten ebenfalls erfunden und in seiner Fabrik hergestellt worden war?
Patentgesetz § 5 Abs. 1.

I. Civilsenat. Urtheil v. 14. Dezember 1903 i. S. R. (Bekl.) w. L. u. Gen. (Rl.). Rep. I. 317/03.

- I. Landgericht I Berlin.
- II. Kammergericht daselbst.

Auf Anmeldung vom 29. Juni 1891 wurde den Ingenieuren R. und D. das deutsche Patent Nr. 62871 auf eine „Kugelmühle mit zentraler Zuführung und tangentialer Abfuhr des Mahlgutes“ erteilt, das sodann von der Firma F. L. Schm. & Co. in R. erworben wurde. Von dem Gruson-Werke bei M. wurden, als dieses Werk bereits in den Besitz des Beklagten, Inhabers der Firma Friedrich Kr., übergegangen war, ebenfalls Kugelmühlen gewerbsmäßig erzeugt und vertrieben. Die Inhaberin und eine Lizenzträgerin des Patents Nr. 62871 fanden hierin eine Verletzung ihrer Patentrechte, schritten zur Klage und beantragten Verurteilung des Beklagten zur ferneren Unterlassung und zum Schadenersatz. Beklagter nahm das Recht der Vorbenutzung aus § 5 des Patentgesetzes in Anspruch und beantragte dessen Feststellung. In den Vorinstanzen wurde dieser Antrag abgewiesen, und Beklagter, dem Gegenantrag der Klägerinnen entsprechend, verurteilt, anzuerkennen, daß ihm gegenüber dem Patente Nr. 62871 kein Vorbenutzungsrecht zustehe.

Die Revision des Beklagten ist zurückgewiesen worden.

Aus den Gründen:

... „Beklagter leitet das Recht der Vorbenutzung daraus her, daß zwei Angestellte der Firma Friedrich Kr., B. und N., zu der Zeit, als sie sich im Dienst der Firma befanden, in einem Werke derselben eine Kugelmühle erdacht und hergestellt hätten, die den Erfindungsgedanken des Patents Nr. 62871 verkörpere, und daß später diese Mühle von einem anderen Angestellten durch Erfindung und Ausgestaltung einzelner Teile verbessert worden sei.

Nach den vorliegenden tatsächlichen Feststellungen haben B. und N. bis zum 4. Dezember 1883 im Dienste der Firma Friedrich Kr. gestanden, ersterer als Betriebschef des Martinswerks, letzterer als Leiter eines Bessmerwerks. Während dieser Zeit haben sie sich mit der Aufgabe, aus Hochofenschlacke Zement herzustellen, beschäftigt und sind zu einem brauchbaren Ergebnis gelangt, womit sie eine neue, gewerblich verwertbare Erfindung gemacht hatten. Beide waren nach ihrem Dienstvertrage verpflichtet, alle von ihnen gemachten Erfindungen der Firma zu überlassen, und waren der Ansicht, daß der Firma auch diese Erfindung gehöre. Sie wünschten jedoch, dieselbe für sich auszunutzen, und kündigten deshalb unter Darlegung des Sachverhalts ihre Stellung, in der Erwartung, daß die Firma ihnen ihre Er-

findung belassen werde. Dieser Erwartung wurde entsprochen: die Firma befaßte sich nicht mit der Herstellung von Zement; dagegen wurde den Erfindern gestattet, bis zum Ablauf ihrer Dienstzeit noch die Versuche fortzusetzen, und hierzu Material, Maschinen und Öfen der Firma, sowie deren Arbeiter unentgeltlich zu benutzen. Behufs Einrichtung eines Fabrikbetriebes bemühten B. und N. sich nunmehr um eine Kugelmühle zum Feinmahlen des Zements und gelangten nach anfänglich vergeblichen Versuchen noch während ihrer Dienstzeit bei der Firma dahin, in einem Werke derselben eine Mühle herzustellen, die brauchbaren Zement lieferte. Vor ihrem Ausscheiden bestellten sie dann bei der Firma eine etwas anders eingerichtete Kugelmühle, die von ihnen in der eigenen Fabrik in Benutzung genommen, jedoch bald, als untauglich, wieder außer Betrieb gesetzt wurde, worauf sie mehrere Jahre hindurch mit Mahlgängen arbeiteten, bis sie sich im Jahre 1889 der Kugelmühle wieder zuwandten und, nach Verlängerung des Rohrs, sowie nach Einbauen eines bei der Firma Friedrich Kr. bestellten Einsatzstücks, nunmehr eine Kugelmühle erzielten, die allen Anforderungen entsprach.

Das Berufungsgericht hat diese Vorgänge für unerheblich erachtet, und zwar die aus dem Jahre 1883 in erster Linie deshalb, weil B. und N. damals in Ansehung der Mühle nicht über Versuche hinausgekommen seien. Wäre letzteres zutreffend, so würde dem Berufungsgericht auch in seiner rechtlichen Beurteilung zuzustimmen sein; denn das Recht der Vorbenutzung in Ansehung einer von einem anderen angemeldeten Erfindung kann nur von demjenigen erworben werden, der zur Zeit jener Anmeldung die nämliche Erfindung bereits gemacht hatte, also zu einem Abschluß gelangt und zur Benutzung der Erfindung imstande war. Es folgt dies aus dem Wortlaut des § 5 Abs. 1 des Patentgesetzes; denn danach tritt die Wirkung des Patents „gegen denjenigen nicht ein, welcher zur Zeit der Anmeldung bereits im Inlande die Erfindung in Benutzung genommen oder die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte“; die Bestimmung setzt also eine abgeschlossene Erfindung voraus. In dem vorliegenden Falle ist es jedoch nicht zweifelhaft, ob nicht B. und N. noch während der Zeit, als sie im Dienst der Firma Friedrich Kr. standen, zur Herstellung einer Mühle gelangt waren, die bereits den Erfindungsgedanken des Patents Nr. 62891 verkörperte. Es kann

dies indes unentschieden bleiben; denn selbst dann, wenn es als wahr zu unterstellen wäre, würde hieraus ein Vorbenutzungsrecht für den Beklagten doch nicht entnommen werden können.

Zunächst würde Beklagter ein Recht der Vorbenutzung nicht daraus herleiten können daß Angestellte seiner Firma es waren, von denen die Mühle erfunden wurde. Ging der Dienstvertrag von B. und N. dahin, daß alle von diesen gemachten Erfindungen der Firma gehören sollten, so würde allerdings auch die hier in Rede stehende Erfindung derselben an und für sich ohne weiteres angefallen sein. Eine Willensäußerung der Firma oder auch nur deren Kenntnis um die Erfindung wäre nicht nötig gewesen; vielmehr hätte es im Gegenteil einer Entschliebung und Äußerung der Firma bedurft, wenn letztere die Erfindung nicht hätte erwerben, sondern dieselbe ihren Angestellten hätte überlassen wollen. Das Berufungsgericht ist in zweiter Linie des Erachtens, daß dies im vorliegenden Fall geschehen sei. Es braucht indes hierauf ebenfalls nicht eingegangen zu werden. Denn ein Erfindungsrecht, sei es der Firma Friedrich Kr., sei es ihrer damaligen Angestellten B. und N., an der im Jahre 1888 hergestellten Mühle würde bei der Unterstellung, daß diese mit dem Patent Nr. 62871 übereinstimmte, längst gegenstandslos geworden sein, weil die Mühle von anderen, den Ingenieuren R. und D., zum Patent angemeldet worden ist, und nach deutschem Patentrecht ausschließlich derjenige als Erfinder gilt, der die Erfindung zuerst anmeldet. Ein der Firma Friedrich Kr. angefallenes Erfindungsrecht würde deshalb, auch wenn sie sich desselben nicht entäußert hätte, keinen Inhalt mehr haben; sie würde es aber auch nicht geltend machen können, um daraufhin das jetzt noch allein für sie in Frage stehende Recht der Vorbenutzung in Anspruch zu nehmen. Denn das letztere Recht steht nicht schon demjenigen zu, der zur Zeit der Anmeldung einer Erfindung die nämliche Erfindung ebenfalls gemacht hatte, sondern nur demjenigen, der sie nicht nur zum Abschluß gebracht, sondern auch überdies tatsächlich in Benutzung genommen oder doch die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte.

Im vorliegenden Falle kommt es, was die Vorgänge im Jahre 1888 anlangt, darauf an, ob Voraussetzungen dieser Art zugunsten des Beklagten als vorliegend anzunehmen sind. Eine Benutzung, die zum Erwerb des in § 5 Abs. 1 des Patentgesetzes bezeichneten Rechts

genügt, kann, wie die Revision zutreffend hervorhebt, durch jede derjenigen Handlungen geschehen, zu denen nach § 4 des Patentgesetzes der Patentinhaber ausschließlich befugt ist, also auch durch gewerbsmäßige Herstellung des Gegenstandes der Erfindung. Solche Herstellung allein genügt bereits; daß der Gegenstand der Erfindung daneben auch noch anderweitig benutzt, insbesondere gebraucht wird, ist nicht erforderlich. Der Umstand, daß die Firma Friedrich Kr. nicht selbst Zement erzeugt und auch sonst die in Rede stehende Mühle niemals gebraucht hat, ist deshalb ohne Bedeutung; das beanspruchte Recht der Vorbenutzung würde anzuerkennen sein, wenn die Herstellung der Mühle als Erzeugnis im Betrieb der Firma zu gelten hätte. Dies muß jedoch verneint werden.

Die Herstellung erfolgte in einem Werke der Firma unter Benutzung ihres Materials und ihrer Arbeitskräfte. Sie geschah mithin auf Kosten der Firma — über deren Ersatz nichts erhellt — und, wie der Revision zugegeben werden mag, auf ihre Gefahr, da, soweit ersichtlich, anzunehmen ist, daß sie für etwa dabei vorkommende Betriebsunfälle hätte aufkommen müssen. Insofern würde ein gewöhnlicher Betrieb der Firma anzunehmen sein. Im vorliegenden Fall wurde jedoch die Mühle von Angestellten der Firma gebaut, um zur Verwertung einer von diesen gemachten Erfindung zu dienen, und zwar einer Erfindung, nämlich der Erzeugung von Zement aus Hochofenschlacke, die ihnen zur Ausnutzung überlassen war. Auch hierauf ist indes entscheidendes Gewicht nicht zu legen; denn wenn auch die Firma auf die Erfindung der Verwendung von Hochofenschlacke zu Zement verzichtete, so wäre es doch immer sehr wohl möglich gewesen, daß die hierfür erforderlichen Maschinen von ihr, in ihrem Betriebe, gebaut worden wären. Und daß letzteres in der That geschehen sei, würde angenommen werden müssen, wenn nicht aus besonderen Umständen das Gegenteil zu entnehmen wäre. Denn wenn solche besondere Umstände nicht vorliegen, sind Arbeiten in einer Fabrik, die dort von Angestellten und Arbeitern verrichtet werden, um Erzeugnisse herzustellen, mit deren Herstellung sich die Fabrik befaßt, ihrem Betriebe zuzurechnen. Ob der Wille des Inhabers darauf gerichtet ist, oder ob er auch nur darum weiß, kann nicht in Betracht kommen, da der Eigentümer einer Fabrik nicht von den Einzelheiten seines Betriebes Kenntnis haben kann oder unterrichtet zu sein braucht.

Diese Grundsätze haben auch in Ansehung derjenigen Arbeiten zu gelten, die vorgenommen werden, um den Gegenstand einer von einem Angestellten gemachten Erfindung herzustellen; d. h. auch diese sind an und für sich zum Betrieb der Fabrik zu rechnen, wenn sie ihrer Art nach zu demselben gehören können, und der sog. Erfindungsbesitz steht alsdann dem Inhaber der Fabrik, und nur diesem, zu. Gerade in einem Fall der letztern Art kann jedoch die Sachlage so gestaltet sein, daß sie andere Folgen bedingt. Steht die Erfindung eines Angestellten in Frage, so ist es möglich, daß der Fabrikinhaber diese nicht für sich allein beansprucht, und alsdann wäre es denkbar, daß auch die Ausführungsarbeiten nicht ihm allein, sondern auch dem Angestellten zuzurechnen wären, so daß beide als diejenigen zu gelten hätten, die zusammen die Erfindung in Benutzung genommen haben, und beiden der sog. Erfindungsbesitz gemeinsam zuläme. Es ist ferner möglich, daß der Fabrikinhaber nicht nur die Erfindung, sondern auch ihre Ausführung dem Angestellten ausschließlich überläßt und ihm anheimstellt, auch die zur Ausführung erforderlichen Arbeiten allein vorzunehmen, d. h. in der Weise, daß der Fabrikinhaber sich weder an der Erfindung und ihrer Ausbeutung, noch an den Arbeiten zu ihrer Verwirklichung beteiligt, also gar keine Gemeinschaft in allen diesen Beziehungen zwischen ihm und seinem Angestellten besteht. In solchem Falle kommt nicht der sog. Erfindungsbesitz beiden zu. Wollte man dies annehmen, so müßte man annehmen, daß ein jeder von ihnen auf Grund eines und des nämlichen Tatbestandes das Recht der Vorbenutzung selbständig, also unabhängig von dem anderen erworben habe, und das würde rechtlich unmöglich und ohne tatsächliche Grundlage sein. Denn in Benutzung genommen wäre in dem unterstellten Falle die Erfindung nicht von dem Fabrikinhaber, sondern einzig und allein von seinem Angestellten, und deshalb würde nur der letztere sich in dem sog. Erfindungsbesitz befinden.

Ob dies zutrifft, ist Tatfrage, die nach der oben gegebenen Ausführung nur bejaht werden darf, wenn besondere Umstände es bedingen. In dem vorliegenden Fall ist von dem Berufungsgericht ein Sachverhalt festgestellt, der es zweifelfrei macht, daß eine Vorbenutzung der Firma Friedrich Kr. im Jahre 1883 nicht stattgefunden hat. Nach den Feststellungen des angefochtenen Urteils haben B. und N., als sie ihre Stellung gekündigt und der Firma ihre Erfindung, be-

treffend die Herstellung von Zement, sowie ihre Absicht, daraufhin eine Fabrik zu gründen, mitgeteilt hatten, das größte Entgegenkommen gefunden, und es ist ihnen seitens der Firma für ihren Plan, nunmehr auch noch die für die Verkleinerung des Zements erforderliche Kugelmühle zu bauen, Material und Arbeitskraft der Firma zur Verfügung gestellt worden. Das Berufungsgericht folgert hieraus, daß W. und N., als sie daraufhin unter Genehmigung der Direktoren in einem Werke der Firma Versuche mit Kugelmühlen anstellten, dies nicht mehr als Angestellte der Firma für diese, sondern lediglich in ihrem eigenen alleinigen Interesse getan haben. Hiermit ist eine tatsächliche Feststellung getroffen, die der Sachlage vollkommen entspricht. Aus derselben aber folgt, daß die Firma im Jahre 1888 der Herstellung einer Kugelmühle fern geblieben ist, weil sie sich hiermit nicht befassen wollte, und daß sie nur ihren Angestellten W. und N. erlaubt hat, in ihrem Werke, vielleicht gegen Vergütung des Materials, vielleicht sogar ohne solche, nach eigenen Anordnungen eine Mühle zu bauen. Im Betriebe der Firma ist dies nicht geschehen, und deshalb kann diese keine Rechte aus der ihr fremd gebliebenen Tätigkeit herleiten.

Die anderen Vorgänge anlangend, kommt die Lieferung der von N. und W. noch 1888 bestellten Kugelmühle nicht in Betracht, da diese, wie die Revision anerkennt, anders eingerichtet war, als die des Patents Nr. 62871. Es bliebe dann nur noch zu erwägen, ob der Firma später ein Vorbenutzungsrecht erwachsen wäre; indes ist auch diese Frage zu verneinen, weil sie nur noch im Jahre 1889 ein Einsatzstück geliefert und hierdurch, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, also durch die Lieferung eines einzelnen, übrigens im Patent Nr. 62871 nicht erwähnten Teils, auch wenn dieser in ein früher geliefertes Rohr gesetzt wurde, die Erfindung der Kugelmühle nicht in Benutzung genommen worden ist.“ . . .