

43. Macht sich der Fabrikant einer Patentverletzung schuldig, der eine Maschine, die zur Anwendung eines patentierten Verfahrens geeignet und bestimmt ist, herstellt und verkauft?

I. Zivilsenat. Urtr. v. 2. Februar 1907 i. S. E. & S. (Wekl.) w. J. R. B. Aktiengesellsch. (Kl.). Rep. I. 289/06.

I. Landgericht Düsseldorf.

II. Oberlandesgericht Köln.

Die Klägerin war Inhaber des dem R. D. erteilten Patents Nr. 85368 auf ein Verfahren zur Erzeugung von Seidenglanz auf

Geweben aus Pflanzen-, Tier-, sowie gemischten Gespinnstfasern. Das Verfahren bestand darin, daß auf den Geweben zahlreiche kleine, in verschiedenen Ebenen winklig zueinander liegende Flächen durch Pressen mittels Platten oder Walzen mit 5 bis 20 Rippen auf den Millimeter erzeugt wurden.

Die Beklagte befaßte sich mit der gewerbsmäßigen Herstellung von Kalandern, die zur Appretur von Geweben aus Pflanzen-, Tier-, sowie gemischten Gespinnstfasern dienen. Sie hatte auf der Düsseldorfser Ausstellung 1902 unter der Bezeichnung „Doppel-Seiden-finish-Kalander“ einen Kalander mit zwei Walzen ausgestellt, von denen die eine 13, die andere 10 Rippen auf den Millimeter hatte. Der Kalander trug ein Plakat mit der Aufschrift: „Neu. Patent-Kalander zur Herstellung künstlicher Seide. Neu.“ Die Beklagte hatte auch derartige Kalander mehrfach an Fabrikanten, die sich mit der Appretur von Geweben der genannten Art beschäftigten, aber nicht Lizenznehmer der Klägerin waren, käuflich geliefert.

Die Klägerin erblickte hierin einen rechtswidrigen Eingriff in ihr Patent und hatte Klage auf Erlaß eines Verbotes und auf Schadensersatz erhoben.

Beide Instanzen hatten im wesentlichen nach den Anträgen der Klägerin erkannt, das Oberlandesgericht mit folgender Formulierung des Verbots:

„Der Beklagten wird . . . untersagt, Fabrikanten, die sich mit der Appretur von Geweben aus Pflanzen-, Tier- und gemischten Gespinnstfasern befassen, ihr Gewerbe im Inland ausüben und nicht Lizenznehmer der Klägerin sind, Kalander anzubieten und zu veräußern, deren Walzen auf den Millimeter 5 bis 20 von je zwei oder mehr ebenen Flächen begrenzte Rippen tragen.“

Auf die Revision der Beklagten hat das Reichsgericht die Klage abgewiesen.

#### Gründe:

„Wie das Oberlandesgericht feststellt, sind die von der Beklagten in Düsseldorf ausgestellten und verkauften Kalander nach der Bauart der Walzen, womit sie versehen sind, geeignet und bestimmt, das der Klägerin durch das Patent 85368 geschützte Verfahren zur Anwendung zu bringen. Das Oberlandesgericht erblickt in dem Feilhalten und Verkaufen dieser Kalander an inländische Appretur-Fabrikanten,

die nicht Lizenznehmer der Klägerin sind, eine Verletzung des Patents der Klägerin. Diese Annahme beruht indes, wie die Revision mit Recht geltend macht, auf einer unrichtigen Anwendung des § 4 des Patentgesetzes.

Das Oberlandesgericht stützt seine Annahme mit zwei selbständigen rechtlichen Gesichtspunkten.

Erstens erblickt es in dem Anbieten und Verkaufen der Kalandar ein Feilhalten und Inverkehrbringen des der Klägerin geschützten Verfahrens, weil mit dem Kalandar jedem Sachkundigen die Anwendung des Verfahrens ohne weiteres ermöglicht werde. Es will den Verkauf einer zur Anwendung eines patentierten Verfahrens geeigneten Maschine rechtlich ebenso ansehen, wie den Verkauf eines Rezepts, das das patentierte (chemische) Verfahren wiedergibt (Entsch. d. R.G.'s in Zivilf. Bd. 46 S. 16). Beide Fälle sind indes wesentlich verschieden. Der Rezeptverkäufer beeinträchtigt unmittelbar das ausschließliche Recht des Patentinhabers, indem er sich anmaßt, seinerseits gegen Entgelt die Erlaubnis erteilen zu können, das Verfahren in Anwendung zu bringen. Er eignet sich die dem Patentträger vorbehaltene Nutzung an. Der Maschinenverkäufer tut beides nicht. Er fordert für die Überlassung des Verfahrens keinen Preis, sondern nur für die Maschine. Auch der Lizenzträger muß sich eine Maschine kaufen, um das Verfahren in Anwendung zu bringen, und muß sie bezahlen. Für das Rezept würde der Lizenzträger keine Mittel aufwenden. Von dem Recepte läßt sich sagen, daß es das geschützte Verfahren und also „der Gegenstand der Erfindung“ im Sinne des § 4 des Patentgef. ist. Die Maschine aber, mittels deren das geschützte Verfahren ausgeübt werden soll, ist nicht Gegenstand der Erfindung.

Der erkennende Senat hat in der Entsch. Bd. 33 S. 152 bereits ausgesprochen, daß der Inhaber eines jüngeren Maschinenpatents ohne die Erlaubnis des Inhabers des älteren entsprechenden Verfahrenspatentes die Maschine bauen und verkaufen dürfe, obschon sie ohne diese Erlaubnis zu dem geschützten Verfahren nicht gebraucht werden darf. An dieser auch in der Literatur zumeist gebilligten Auffassung ist festzuhalten. Sie beruht auf dem Satze, daß, wer eine Maschine baut und verkauft, die zur Anwendung eines patentierten Verfahrens geeignet und bestimmt ist, damit die Erfindung,

d. h. das Verfahren selbst, nicht in Benutzung nimmt und daher keine Handlung begeht, die unter §§ 4, 35 des Patentgesetzes fällt.

Nebenbei mag bemerkt werden, daß die gegenteilige Annahme die Einschränkungen nicht rechtfertigen könnte, die das Berufungsgericht dem an die Beklagte erlassenen Verbote hinzugefügt hat. Denn wenn der Verkauf der Kalander wirklich ein Inverkehrbringen des patentierten Verfahrens in sich trüge, dürfte die Beklagte ohne Erlaubnis der Klägerin die Kalander an niemand verkaufen, auch nicht an Ausländer (Entsch. d. R.G.'s in Zivilf. Bd. 51 S. 142) und auch nicht an Fabrikanten, die sich mit anderen Dingen als mit der Appretur von Geweben befassen, und auch nicht an Lizenzträger der Klägerin.

Der zweite Gesichtspunkt, den das Oberlandesgericht verwertet, ist der der Beihilfe zu den Patentverletzungen, deren sich die Abnehmer der von der Beklagten verkauften Kalander dadurch schuldig gemacht, daß sie diese Kalander ohne Erlaubnis der Klägerin gewerbsmäßig zur Anwendung des patentierten Verfahrens benutzt hätten.

An sich ist nicht zu bezweifeln, daß, wer einem anderen zur Begehung einer Patentverletzung durch Rat oder Tat wissentlich Hilfe geleistet hat (§ 49 St.G.B.), dem Patentinhaber auch zivilrechtlich verantwortlich ist (vgl. § 830 B.G.B.) und sowohl mit der Klage auf Ablassung von der gefährdenden Störung, wie mit der Klage auf Schadensersatz belangt werden kann. Um eine solche Beihilfe annehmen zu können, ist aber nicht nur erforderlich, daß der Täter objektiv die Patentverletzung des anderen durch seine Handlungen befördert, sondern es muß auch das subjektive Moment hinzutreten, daß diese Handlungen zur Unterstützung des patentverletzenden Verhaltens des anderen dienen sollen. Der Täter muß sich, wie das Oberlandesgericht an einer Stelle richtig bemerkt, an der Patentverletzung des anderen „in bewußtem und gewolltem Zusammenwirken“ beteiligen.

Mit Unrecht aber sieht das Oberlandesgericht diesen Tatbestand schon dadurch als verwirklicht an, daß die Beklagte die zur Anwendung des patentierten Verfahrens geeigneten Kalander an Appreturfabrikanten verkauft hat, und daß diese die Kalander dann, ohne eine Lizenz von der Klägerin zu erwirken, in Benutzung nahmen. Freilich

wird es keines besonderen Beweises bedürfen, daß ein Fabrikant, der einem Gewerbetreibenden eine Maschine liefert, als selbstverständlich annimmt, der Empfänger werde die Maschine dazu benutzen, wozu sie bestimmt ist. Darauf allein aber kann es hier nicht ankommen, sondern darauf kommt es an, ob der Fabrikant voraus sah, daß der Empfänger die Maschine ohne Erlaubnis des Patentinhabers in Benutzung nehmen wollte, und ob er dieses Tun unterstützt oder befördert hat. Nach dieser Richtung aber liegen keinerlei tatsächliche Feststellungen des Oberlandesgerichts vor, und auch die Behauptungen der Klägerin lassen jeden Versuch eines Nachweises in dieser Beziehung vermissen.

Anscheinend liegen die (im einzelnen überhaupt nicht näher bezeichneten) Verkaufsfälle so, daß die Beklagte sich nicht darum bekümmert hat, ob die Abkäufer der Kalander eine Lizenz von der Klägerin hatten oder nicht. Darin würde ein rechtswidriges Verhalten nicht zu erblicken sein. Die Beklagte hatte keine Verpflichtung, die Interessen der Klägerin wahrzunehmen. Sie konnte und durfte es den Käufern der Kalander überlassen, sich wegen deren Benutzung mit der Klägerin in Verbindung zu setzen und die erforderliche Erlaubnis einzuholen.

Wenn daher auch unter Hinzutritt besonderer Tatumstände in dem Verlaufe einer Maschine, die für die Anwendung eines patentierten Verfahrens geeignet und bestimmt ist, möglicherweise die Betätigung einer Beihülfe zur Patentverletzung liegen kann, so fehlt es doch im vorliegenden Falle sowohl nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts, wie nach den Behauptungen der Klägerin an derartigen besonderen Umständen durchaus. Ohne diese aber kann der bloße Verkauf der Maschine durch den Hinzutritt der Tatsache, daß der Käufer sie rechtswidrig in Benutzung genommen hat, nicht zu einer in das Patentrecht eingreifenden Tat werden.

Demnach war der Revision der Erfolg nicht zu versagen. Es konnte auch, da unerlebte Behauptungen der Klägerin nicht vorliegen, die aufgestellten und besprochenen aber weder die Verbots-, noch die Schadensklage zu stützen vermögen, sogleich durcherkannt werden.“