

60. 1. Welchen Einfluß hat die Veränßerung des streitigen Patents auf das Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit oder wegen Zurücknahme des Patents?

2. Bedeutung und Tragweite des Abkommens des Deutschen Reichs mit Nordamerika, betr. den gegenseitigen gewerblichen Rechtsschutz, vom 23. Februar 1909, insbesondere für bereits anhängige Anträge auf Zurücknahme von deutschen Patenten amerikanischer Staatsangehöriger.

I. Zivilsenat. Ur. v. 20. November 1909 i. S. National Cash Register Comp. (Wett.) w. Sch. & S. (P.L.). Rep. I. 569/08.

I. Patentamt.

Die National Cash Register Comp., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Berlin, war Inhaberin mehrerer Patente auf Neuerungen an Registrierkassen. Auf Grund von § 11 Nr. 1 PatGes.

beantragte die Klägerin die Zurücknahme der Patente, weil sie in Deutschland nicht ausgeführt würden, die Patentinhaberin vielmehr die geschützten Rassen nur von ihrem gleichnamigen amerikanischen Stammhause beziehe.

Das Kaiserliche Patentamt gab dem Antrage durch Entscheidung vom 11. Mai 1908 statt.

Als die Sache in der Berufungsinstanz schwebte, ließ die genannte Berliner Gesellschaft die Patente auf ihr amerikanisches Stammhaus zu Dayton im Staate Ohio umschreiben. Diese Company übernahm den Prozeß in der Rolle der Beklagten, was das Reichsgericht trotz Widerspruchs der Klägerin zuließ. Auch hatte die Berufung der Beklagten auf das inzwischen in Kraft getretene Abkommen des Deutschen Reiches mit Nordamerika über den gegenseitigen gewerblichen Rechtsschutz vom 23. Februar 1909 den Erfolg, daß die Entscheidung des Patentamts abgeändert und der Antrag auf Zurücknahme der Patente abgewiesen wurde.

Gründe:

... „Es mußte zunächst entschieden werden, ob die amerikanische Gesellschaft mit Rücksicht auf ihre nummehrige Eintragung in die Patentrolle ihrem Antrage gemäß an Stelle der deutschen Gesellschaft als Hauptpartei zugelassen werden darf, oder ob dies angesichts des Widerspruchs der Klägerin unterbleiben muß. Die Klägerin hat ihren Widerspruch auf § 265 Abs. 2 PPO. gestützt. Nach dieser Vorschrift hat die Veräußerung der in Streit befangenen Sache (oder die Abtretung des geltend gemachten Anspruchs) auf den anhängigen Prozeß keinen Einfluß; der Rechtsnachfolger ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Gegners den Prozeß als Hauptpartei an Stelle des Rechtsvorgängers zu übernehmen (oder eine Hauptintervention zu erheben). Es fragt sich, ob diese Vorschrift in dem durch die §§ 28—33 PatGes. geregelten Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit oder wegen Zurücknahme von Patenten anwendbar ist. In der Literatur des Patentrechts wird dies angenommen, und auch das Patentamt hat sich in einigen älteren Rechtsfällen dafür ausgesprochen. Das Reichsgericht kann sich dieser Auffassung nicht anschließen.

Ausdrücklich erklärt das Patentgesetz (§ 30 Abs. 1 Satz 2 und 3) die Vorschriften der Zivilprozeßordnung für entsprechend anwendbar

nur, wenn es sich um die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen handelt. Nun hat freilich das Reichsgericht kein Bedenken getragen, auch außerhalb dieses Gebietes manche Vorschriften der Zivilprozeßordnung auf das patentrechtliche Verfahren „entsprechend“ anzuwenden. Dies hat indes mit Vorsicht zu geschehen, und es bleibt der einzelnen Vorschrift gegenüber stets zu prüfen, ob sie mit den gesetzlichen Grundlagen des besonderen Verfahrens im Einklange steht. Zwischen diesem Verfahren und dem gewöhnlichen Prozesse waltet der wesentliche Unterschied ob, daß dieser nur im Parteiinteresse geführt wird, und den Parteien deswegen auch die freie Verfügung über den Prozeßstoff zusteht, jenes Verfahren aber wesentlich auf der Wahrnehmung des öffentlichen Interesses beruht und daher auch von der Offizialmaxime beherrscht wird.

Bei der hier in Rede stehenden Bestimmung ist zunächst zu beachten, daß die „Veräußerung“ des Patents als solche freilich nach der ausdrücklichen Vorschrift des § 19 Abs. 2 Satz 2 PatGes. auf das Verfahren ohne jeden Einfluß bleiben muß. In Betracht kommen kann immer nur eine Veräußerung, die zu einer Umschreibung des Patents in der Patentrolle geführt hat. Es handelt sich also lediglich um die Anwendbarkeit des § 265 Abs. 2 auf eine solche Umschreibung. Nun besteht die Tragweite dieser Bestimmung darin, daß die Veräußerung der in Streit befangenen Sache nicht nur für die rein prozeßrechtlichen Verhältnisse ohne Bedeutung sein soll, sondern auch für die Beurteilung des materiellen Rechtsverhältnisses. Abweichend von der sonstigen Regel hat der Richter hierbei nicht die zur Zeit des Urteils, sondern die zur Zeit der Veräußerung vorhandenen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen der Entscheidung zugrunde zu legen (vergl. Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 56 S. 244). Dieser Rechtsatz kann im patentrechtlichen Verfahren keine Anwendung finden. Die Berücksichtigung des allgemeinen öffentlichen Interesses, auf der das Verfahren beruht, erfordert die Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände, auch einer Veräußerung des in Streit befangenen Patentes und ihrer Rechtsfolgen, und die Entscheidung ist — insbesondere auch im Rücknahmeverfahren — grundsätzlich nach der Sachlage zu treffen, die zur Zeit der Urteilsfällung vorliegt.

Aber auch in ihrer prozeßualen Beschränkung hat die Regel

des § 265 Abs. 2 Satz 1 im patentrechtlichen Verfahren keine Berechtigung. Verteidiger des mit der Nichtigkeits- oder Verwirkungsklage angefochtenen Patentes ist grundsätzlich derjenige, den die Patentrolle als Inhaber des Patents aufweist (§ 19). Der Antrag richtet sich nicht gegen eine vom Kläger zu bezeichnende Person, sondern gegen das Patent als solches (§ 28). Das Patentamt erst fordert, nachdem die Einleitung des Verfahrens verfügt ist, „den Patentinhaber“ (den es aus der Rolle kennt) unter Mitteilung des Antrages auf, sich zu erklären (§ 29). Schon aus dem unmittelbaren Inhalte dieser gesetzlichen Bestimmungen ergibt sich, daß eine zwischen dem Eingange des Antrages und der Aufforderung zur Erklärung etwa vorgenommene Umschreibung des Patents jedenfalls zu beachten wäre. Es muß aber weitergehend aus dem Zusammenhange der gesetzlichen Bestimmungen gefolgert werden, daß auch eine spätere Umschreibung einen notwendigen Wechsel in der Parteirolle des Nichtigkeits- und Verwirkungsverfahrens bedingt. Soweit hiernach eine Heranziehung der Vorschriften der Zivilprozessordnung aus dem Gesichtspunkte der Rechtsähnlichkeit überhaupt noch in Frage kommen kann, würde es zutreffender sein, auf den Ausnahmefall des § 266 Abs. 1 zu verweisen, als auf § 265.

Der Widerspruch der Klägerin gegen die Übernahme des Rechtsstreits durch die amerikanische Gesellschaft war demnach nicht zu beachten, diese Gesellschaft vielmehr, da sie nunmehr allein zur Verteidigung der Patente legitimiert ist, als Hauptpartei zur Prozeßführung zuzulassen.

Was die Sache selbst anlangt, so kann nach der Auffassung des Gerichts die Verwirkung der Patente, auch wenn sie vom Patentamt auf Grund des § 11 PatGes. mit Recht ausgesprochen worden sein sollte, nicht aufrecht erhalten werden, nachdem mit dem 1. August 1909 das Abkommen des Deutschen Reiches mit den Vereinigten Staaten von Amerika, betreffend den gegenseitigen gewerblichen Rechtsschutz, vom 23. Februar 1909 (RStZ. S. 895) in Kraft getreten ist, und die Patente auf die jetzige Beklagte umgeschrieben worden sind.

Das Abkommen, das vom Bundesrate und vom Reichstage genehmigt und im Reichs-Gesetzblatte veröffentlicht worden ist, hat nach Art. 11 Abs. 2 und Art. 4 Nr. 5 der Reichsverfassung Gesetzeskraft (vgl. Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 26 S. 123). Es bestimmt

in Art. I Satz 1, daß die in den Gesetzen des einen vertragschließenden Teiles enthaltenen Vorschriften, wonach im Falle der Nichtausführung eines Patentes oder anderer Schutzrechte die Zurücknahme oder eine sonstige Beschränkung des Rechtes vorgesehen ist, auf die den Angehörigen des anderen vertragschließenden Teiles gewährten Patente usw. nur in dem Umfange der von diesem Teile seinen eigenen Angehörigen auferlegten Beschränkungen Anwendung finden sollen. Die Tragweite der Bestimmung für die hier allein interessierenden Patente ergibt sich aus dem Umstande, daß das deutsche Patentgesetz durch die Vorschriften des § 11 dem Patentinhaber unter Androhung der Verwirkung die Verpflichtung auferlegt, die Erfindung im Inlande in angemessenem Umfange zur Ausführung zu bringen, daß dagegen der Gesetzgebung der Vereinigten Staaten der Ausführungszwang unbekannt ist. Wie auch die Denkschrift, womit der Reichskanzler das Abkommen dem Reichstage vorgelegt hat (12. Regisl.-Ber. I. Sess. Nr. 1377), hervorhebt, folgt daher aus der Bestimmung, daß amerikanische Staatsbürger von den Vorschriften des deutschen Rechtes über den Ausführungszwang befreit sind. „Sie werden hierdurch“, wie es dort weiter heißt, „den deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt, für welche in Ansehung ihrer in den Vereinigten Staaten erteilten Schutzrechte . . . eine Ausführungspflicht nicht besteht.“ Sonach ergibt sich aus dem Abkommen, daß der in der deutschen Gesetzgebung vorgesehene Ausführungszwang nicht zur Anwendung gebracht werden darf, wenn das Patent einem Bürger der Vereinigten Staaten zusteht. Weil sein Heimatsstaat einen Ausführungszwang nicht kennt, soll er kraft seiner Nationalität auch in Deutschland hiervon befreit sein.

Die Frage nach der Anwendbarkeit der Bestimmung in dem gegenwärtigen, schon vor dem Abkommen eingeleiteten Verfahren soll nachher erörtert werden. Sieht man hiervon einstweilen ab, so würde sich ergeben, daß, weil die streitigen Patente nunmehr einer amerikanischen Gesellschaft zustehen, der Rücknahmeantrag einen Erfolg nicht haben kann. Die Klägerin hat dies nicht zugegeben und nach zwei Richtungen hin eine einschränkende Auslegung des Abkommens vertreten.

Sie hat zunächst darauf hingewiesen, daß in dem Abkommen nur von Patenten die Rede sei, die den Angehörigen des andern

Vertragsteiles „gewährt“ seien: das deute auf den Anmelder des Patents oder doch auf die Person, der das Patent ursprünglich erteilt worden sei, scheine aber einen späteren Erwerber, wie die jetzige Beklagte, auszuschließen. Der Zweifel ist nicht berechtigt. Er wird widerlegt durch den im Reichsgesetzblatte mit veröffentlichten englischen Text. Hier heißt es „patents . . . enjoyed by the citizens of the other Contracting Party“, also Patente, deren sich die Staatsangehörigen erfreuen, die sie besitzen. Da das Abkommen in deutscher und in englischer Sprache vollzogen ist, also beide Texte gleichwertig nebeneinander stehen, muß eine Auslegung zurückgewiesen werden, die mit dem einen Texte vielleicht noch eben verträglich, mit dem andern aber völlig unvereinbar ist. Es bedarf keiner Ausführung, daß sowohl in der einen, wie in der andern Sprache ein passender Ausdruck zur Verfügung gestanden hätte, wenn die Absicht bestanden haben sollte, die Wohltaten des Abkommens bei einem abgeleiteten Erwerbe von Patenten auszuschließen.

Sodann hat die Klägerin darauf hingewiesen, daß in dem Abkommen von „Angehörigen“ der vertragsschließenden Teile, „citizens“, gesprochen werde; die Staatsangehörigkeit aber sei eine Eigenschaft, die nur an der physischen Person haften, und die die jetzige Beklagte, wenn sie auch eine im Staate Ohio domicilierende Company des amerikanischen Rechts sein möge, nicht für sich in Anspruch nehmen könne. Auch dieser Einwand erscheint nicht berechtigt. Das Reichsgericht hat sich schon bei einem früheren Anlasse gegen die Beschränkung der in Staatsverträgen gebrauchten Ausdrücke „Angehörige“, „sujets“ auf physische Personen ausgesprochen (Entsch. in Zivils. Bd. 6 S 141), und das Einf.-Ges. z. BGB. spricht in Art. 10 von Vereinen, die „einem fremden Staate angehören.“ Indes bedarf die Frage nach der grundsätzlichen Ausdehnung des Begriffs der Staatsangehörigkeit auf Körperschaften und Gesellschaften hier keiner Entscheidung. Es genügt die Feststellung, daß die aufgestellte Unterscheidung auf dem Boden des hier in Rede stehenden Abkommens jedenfalls keine Berechtigung hat. Das deutsche Recht macht für den Erwerb und die Ausübung von Patenten und andern Schutzrechten keinen Unterschied zwischen physischen und juristischen Personen, und das amerikanische Recht steht auf demselben Standpunkte, indem es den Patenterwerb auch für Korporationen und Teilhaberschaften (corporations or

partnerships) zuläßt. Vgl. Walker, Patent Law, (1904) pag. 154, 239. Daß sich bei uns tatsächlich viele gewerbliche Schutzrechte in Händen von Aktiengesellschaften und andern Gesellschaften von korporativem oder nicht korporativem Charakter befinden, ist bekannt, und es liegt nichts dafür vor, daß sich dies in den Vereinigten Staaten anders verhalte. Angesichts dieser Umstände muß angenommen werden, daß die vertragsschließenden Staaten es deutlich gesagt haben würden, wenn sie es auf einen derartigen Unterschied abgesehen haben sollten. Es kommt hinzu, daß das Abkommen bestimmt ist, über die Festsetzungen des allgemeinen Unionsvertrages (der Pariser Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 nebst der Brüsseler Zusatzakte vom 14. Dezember 1900) hinaus besondere Erleichterungen für den industriellen Austausch beider Länder einzuführen. Der Unionsvertrag aber, der gleichfalls nur von den „Untertanen und Bürgern der vertragsschließenden Staaten“ „sojets or citoyens“ spricht, ist noch niemals dahin verstanden worden, daß er sich nur auf physische Personen erstreckt, und es würde einer solchen Auffassung auch an jeder innern Berechtigung fehlen. Es muß daher unbedenklich angenommen werden, daß eine Körperschaft oder Gesellschaft, die ihren Sitz im Gebiete eines der beiden Staaten hat und nach dessen Gesetzen rechtsfähig ist, den Angehörigen dieses Staates im Sinne des Abkommens gezählt werden muß.

Eine dritte Einschränkung des Abkommens ist zwar von der Klägerin nicht geltend gemacht, aber in einem Aufsätze der Zeitschrift für Industrierecht (1900 S. 229) verteidigt worden. Es wird dort die Ansicht aufgestellt, der Amerikaner sei von der Ausführung seines deutschen Patentes nur befreit, wenn er zugleich ein korrespondierendes Heimatspatent besitze. Darüber, ob dies im vorliegenden Falle zutrifft, weichen die Angaben der Parteien ab, so daß, wenn dieser Ansicht beizutreten wäre, hierüber eine weitere Erörterung stattfinden müßte. Die Ansicht kann aber nicht gebilligt werden. Sie wird gestützt auf die Auslegung, die das Reichsgericht dem Art. 5 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reiche und der Schweiz, betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, vom 13. April 1892 (RGBl. 1894 S. 511) gegeben hat. Entsch. in Zivilf. Bd. 37 S. 49 und Bd. 41 S. 81. Der Artikel bestimmt, daß die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragsschließenden Teile eintreten, wenn

eine Erfindung nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt wird, auch dadurch ausgeschlossen werden sollen, daß die Ausführung im Gebiete des andern Teiles erfolgt. Das Reichsgericht hat dies dahin ausgelegt, daß der Schweizer, der von der Pflicht zur Ausführung seines deutschen Patentes wegen einer von ihm in der Schweiz entfalteten Tätigkeit befreit sein wolle, darlegen müsse, daß ihm die Erfindung auch in der Schweiz durch ein Patent geschützt sei. Diesem Vertrage gegenüber mit vollem Rechte. Von einer „Ausführung“ des Patents „im Gebiete des andern Teiles“ kann in der Tat nur gesprochen werden, wenn der Betreffende eben auch in diesem Gebiete ein Patent hat. „Die Ausführung in der Schweiz ist Ausführung einer patentierten Erfindung überhaupt nicht, wenn in der Schweiz für diese Erfindung ein Patent nicht genommen, dieselbe vielmehr dort als Gemeingut von jedermann benutzt werden kann“ (Vd. 37 S. 52). Ganz anders aber die hier vorliegende Bestimmung. Sie fußt nicht auf der Gleichstellung der Ausführung hüben und drüben, sondern setzt schlecht hin fest, daß Beschränkungen wegen Nichtausführung nur im Umfange des objektiven Rechtes des Heimatsstaates Platz greifen können. Zu Gunsten der Amerikaner soll der Rechtsatz der Vereinigten Staaten, daß Patente zu einer Ausführung nicht verpflichten, auch in Deutschland gelten. Die in der Denkschrift als Folge des Abkommens bezeichnete „Gleichstellung“ der Amerikaner mit den Deutschen, „für welche in Ansehung ihrer in den Vereinigten Staaten erteilten Schutzrechte . . . eine Ausführungspflicht nicht besteht“, würde denn auch bei einer andern Auffassung in einem nicht unwichtigen Punkte wegfallen. Denn für den deutschen Inhaber eines amerikanischen Patents besteht die Befreiung von der Ausführungspflicht völlig unabhängig davon, ob er auch ein Inlandspatent über dieselbe Erfindung hat oder nicht.

Es bleibt die vorhin zurückgestellte Frage zu erörtern, ob das Abkommen auch auf den gegenwärtigen, bereits vor seinem Inkrafttreten anhängig gemachten Verwirkungsprozeß, der schon zu einem den Patenten nachteiligen Urteile der ersten Instanz geführt hatte, anwendbar ist.

In dieser Hinsicht ist die Annahme von vornherein auszuschließen, daß die neue für die Angehörigen der Vereinigten Staaten aufgestellte Regel etwa nur bei solchen Patenten angerufen werden könne,

die erst nach dem Inkrafttreten des Abkommens angemeldet oder erteilt worden sind. Zu einer derartigen einschränkenden Auslegung bietet weder der Wortlaut, noch der Zweck des Abkommens einen Anhalt. Augenscheinlich geht vielmehr die Absicht dahin, daß die Befreiung vom Ausführungszwange mindestens von jetzt an unbefristet, also auch bezüglich älterer Schutzrechte, Platz greifen soll. Fraglich kann also nur sein, wie es sich mit Patenten verhält, die schon über die in § 11 PatGes. bestimmte Frist hinaus bestanden hatten und innerhalb dieser Frist nicht zur Ausführung gebracht waren, so daß sie nach dem bisherigen Rechte auf Antrag für verwirkt erklärt werden konnten, wie dies für die hier streitigen Patente zu unterstellen ist.

Bei der Beantwortung dieser Frage ist von der allgemeinen Rechtsregel auszugehen, daß neue Gesetze im Zweifel in wohl-erworbene Privatrechte nicht eingreifen wollen. Wäre also anzuerkennen, daß die Klägerin mit dem Ablaufe der 3 Jahre, während deren eine schuldhafte Untätigkeit der Patentinhaberin vorgelegen hatte, ein Privatrecht auf die Zurücknahme der Patente erlangt hätte, so müßte dieses Recht auch jetzt noch geschützt werden. An dieser Voraussetzung aber fehlt es. Ein Recht auf Zurücknahme gibt es nicht. Der Antrag hat die Natur einer Popularklage, die dem einzelnen nur zur Wahrnehmung des allgemeinen, öffentlichen Interesses gegeben ist. Das Patent „kann“ beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zurückgenommen werden (§ 11), muß es aber nicht. Die erkennende Behörde kann von der Zurücknahme absehen, wenn nach Lage des einzelnen Falles das öffentliche Interesse des Inlandes nicht geschädigt, oder der Patentinhaber aus besonderen Gründen entschuldigt erscheint. Die Entscheidung ist wesentlich auf das freie richterliche Ermessen abgestellt und grundsätzlich nach der Sachlage zu treffen, die zur Zeit der Urteilsfällung vorliegt. Für das Berufungsgericht insbesondere ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem es über die Sache erkennt.

Die Frage, was hierbei als schutzwürdiges öffentliches Interesse anzuerkennen ist, kann an und für sich verschieden beantwortet werden. Man kann dabei den Gesichtspunkt in den Vordergrund rücken, daß das Patentwesen in erster Linie der nationalen Industrie dienen, sie fördern und durch vermehrte Arbeitsgelegenheit den heimischen Wohlstand heben soll. Man kann aber auch den Gesichtspunkt be-

tonen, daß der freie internationale Austausch aller irgendwo erzielten technischen Fortschritte und der auf diesem Wege neu gewonnenen Erzeugnisse anzustreben sei. In dieser Hinsicht muß für die erkennenden Behörden der Standpunkt maßgebend sein, der sich aus den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ergibt. Das Patentgesetz sanktioniert in § 11 den Schutz der nationalen Industrie: es soll niemanden gestattet sein, ein Patent bloß zur Ausschließung der andern zu benutzen; der Erfinder muß binnen angemessener Frist die Erfindung im Inlande zur Ausführung bringen. Auch die Pariser Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums nebst der Brüsseler Zusatzakte halten an diesem Grundsatz fest. Das Abkommen mit den Vereinigten Staaten aber beruht auf der Anerkennung des zweiten Gesichtspunktes. Indem es die amerikanische Industrie, die nach ihren heimischen Gesetzen vom Ausführungszwange befreit ist, in Deutschland gegenüber der nationalen Industrie privilegiert und dem Amerikaner gestattet, seine deutschen Patente auch zur bloßen Unterbindung des deutschen Gewerbetreibenden zu benutzen, sanktioniert es im Verhältnis zu der Industrie dieses Landes zugleich andere und neue Gesichtspunkte für die Bestimmung des öffentlichen Interesses. Mit dem Inkrafttreten des Abkommens und für die Dauer seiner Geltung entfällt damit für die deutschen Behörden die Möglichkeit, gegenüber einem Angehörigen der Vereinigten Staaten den Schutz der deutschen nationalen Gütererzeugung als ein öffentliches Interesse zur Durchführung zu bringen.“ . . .