

30. Enthalten Maßnahmen, die im Inlande getroffen werden, um ein deutsches Verfahrens-Patent im Auslande auszuführen, eine Verletzung dieses Patentes?

I. Zivilsenat. Urt. v. 28. Dezember 1910 i. S. E. & Kl. u. Gen. (Bell.) w. Haf. (Kl.). Rep. I. 422/09.

- I. Landgericht Hagen, Kammer für Handelsfachen.
- II. Oberlandesgericht Hamm.

Der Kläger verfolgte gegen die Beklagten einen Schadensersatzanspruch auf Grund des deutschen Reichspatents Nr. 28412. Der in Betracht kommende Patentanspruch lautete:

„Das Verfahren, Hartgußarbeitsbacken für miteinander arbeitende kalibrierte Ober- und Unterwalzen gleichzeitig herzustellen, bestehend im Abdrehen eines hohlen Hartgußzylinders, Eindrehen von zentrischen bzw. exzentrischen Kalibern in denselben und Zerlegen des Zylinders in zwei Hälften durch Auftrennen desselben in den für diesen Zweck weichgegoßenen Längszonen.“

Der Kläger behauptete, daß die Beklagten das ihm zustehende Recht, das Patent für das Ausland ausschließlich auszubeuten, durch die Übernahme der Herstellung und die Lieferung eines Gabelwalzwerks an den Kaufmann Han. in Warschau im Jahre 1893 verletzt hätten.

Die Vorinstanzen nahmen eine Patentverletzung an. In der Revisionsinstanz wurden die Ausführungen des Berufungsgerichts darüber gebilligt, daß das Eingießen von weichen Längszonen keinen wesentlichen Bestandteil der geschützten Kombination bilde, daß vielmehr auch schon für sich ein Verfahren geschützt sei, welches sich auf das Eindrehen von Kalibern in einen Hartguß-Hohlzylinder und auf das spätere Zerlegen des kalibrierten Zylinders behufs Gewinnung von zusammen arbeitenden oberen und unteren Arbeitsbacken beschränke. Dagegen konnte die Antwort, welche das Berufungsgericht auf die in der Überschrift gestellte Frage gegeben hatte, als zutreffend nicht anerkannt werden, aus folgenden

Gründen:

... „In tatsächlicher Beziehung nimmt das Berufungsgericht an, daß die Beklagten mit Han. wenigstens stillschweigend dahin übereingekommen waren, sie sollten ihm zwar nicht selbst die patentierten Walzen liefern, aber doch für ihre demnächstige Herstellung in Warschau Sorge tragen. Im Hinblick auf die Vertragsbestimmung, daß der nach Warschau zu schickende Monteur R. die Walzen „dem Vertrage entsprechend“ zu kalibrieren habe, könne nur angenommen werden, daß die Ausführung der Arbeit, wie R. sie später in Warschau vorgenommen habe — Kalibrieren des Zylinders und dann folgende Trennung des mit Weichzonen nicht versehenen Zylinders in seine Hälften — den Absichten der Beklagten entsprochen habe. In diesen Vorgängen, deren Feststellung mit Erfolg nicht angefochten werden kann, findet das Berufungsgericht eine Patentverletzung, indem es dazu als ausreichend ansieht, daß „die Beklagten sich in Deutschland zu der Hilfe (gegenüber dem Han.) erbieten oder von hier aus den R. nach Rußland geschickt hätten.“ Nach der Ansicht des Berufungsgerichts war es den Beklagten patentrechtlich nicht gestattet, sich in Deutschland zu erbieten, in Rußland „dem Han. die Anwendung des Verfahrens zu ermöglichen.“ An einer Stelle sagt das Berufungsgericht sogar, das „In-Verkehr-Bringen“ habe in Deutschland schon begonnen, „als das nur noch durch die Walzen zu vervollständigende

Werk vom Inlande (Hagen) aus nach Warschau abgefaßt worden sei.“ Mit Recht wendet die Revision dagegen ein, es handle sich nicht um ein Patent für ein ganzes Walzwerk. Aber auch die Angriffe, welche die Revision der Beklagten gegen die übrigen vom Berufungsrichter aufgestellten Sätze erhebt, müssen als gerechtfertigt angesehen werden.

Das Patent Nr. 28412 beschränkt seine Wirkung auf Deutschland. Es erscheint daher von vornherein unzweifelhaft, daß die von R. in Warschau für Pan. vorgenommene Kalibrierung der Walzen und ihre Trennung das deutsche Patent nicht verletzen konnte. Die Herstellung glatter Walzen in Deutschland — ganz abgesehen davon, in welcher Beziehung die Beklagten dazu gestanden haben — fiel nach dem vom Berufungsgerichte festgestellten Schutzzumfang ebenfalls nicht unter das Patent. Übrig bleibt, daß sich die Beklagten in Deutschland erboten hatten, bei der Ausführung des Verfahrens in Rußland behilflich zu sein, und daß sie den Monteur R. von Deutschland aus nach Rußland geschickt hatten. Allein es ist unhaltbar, darin eine Verletzung des deutschen Patents zu finden. Das Berufungsgericht übersieht, daß das Erbieten in Deutschland und die Ausfendung R.'s auf etwas patentrechtlich Erlaubtes gerichtet war, nämlich darauf, ein in Rußland nicht patentiertes Verfahren in Warschau anzuwenden. Wenn die Beklagten selbst dieses Verfahren in Warschau zur Ausführung bringen durften — was zweifellos zutrifft —, so kann es ihnen auch nicht untersagt gewesen sein, Pan. bei seinen ebendort vorgenommenen oder von ihm veranlaßten erlaubten Handlungen zu unterstützen. Wurde die Unterstützung auch von Deutschland aus ins Werk gesetzt, so lag doch das Ziel aller getroffenen Maßnahmen in einem patentfreien Gebiete und deren Wirkung beschränkte sich auf das Ausland.

Mit Unrecht beruft sich das Oberlandesgericht auf das Urteil des erkennenden Senats in den Entsch. des RG.'s in Zivils. Bd. 30 S. 52. In dieser Entscheidung wird vielmehr ausdrücklich ausgesprochen, es „sei jeder, er sei Deutscher oder Ausländer, befugt, außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches ein im Deutschen Reich patentiertes Verfahren anzuwenden und das dort hergestellte Produkt im Auslande zu vertreiben, wenn er nur nicht durch ein für das Land der Herstellung und des Vertriebes von der zuständigen

Behörde dieses Landes erteiltes Patent daran behindert werde.“ Nach § 4 Satz 2 PatGes. erstreckt sich die Wirkung des für ein Verfahren erteilten Patents auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. In dem angeführten Erkenntnisse wird nun weiter ausgesprochen, daß die auf solche Erzeugnisse sich beziehenden Handlungen das deutsche Patent auch dann nicht berühren, wenn die Handlungen innerhalb des Deutschen Reiches vorgenommen sind, „sofern sich nur ihre Wirkung auf das Ausland beschränkt.“ Innerhalb des Deutschen Reiches abgeschlossene Verträge, die bezwecken, jene Erzeugnisse vom Auslande aus nach dem Auslande zu vertreiben, werden für erlaubt erklärt. Was von diesen Verträgen gilt, muß ebenso für Abmachungen und Maßnahmen gelten, die auf die Anwendung eines nur im Inlande patentierten Verfahrens im Auslande abzielen. Nicht entgegen steht das Urteil in den Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 40 S. 78; denn damals handelte es sich nicht um die Anwendung eines Verfahrens im Auslande, sondern um die Herstellung der einzelnen Teile eines patentierten Apparates im Inlande, deren Zusammensetzung im Auslande erfolgen sollte.

Die festgestellten Vorgänge können auch nicht unter den Begriff des widerrechtlichen „Feilhaltens“ gebracht werden. Es ist freilich richtig, daß auch ein Verfahren „feilgehalten“ oder „in Verkehr gebracht“ werden kann, namentlich durch öffentliches Ausbieten der Benutzung eines Patents auf dem Wege der Lizenzerteilung (vgl. die Entsch. des RG.'s in Seuff. Arch. Bd. 54 Nr. 48). Um einen solchen Tatbestand handelt es sich jedoch hier nicht. Auch der in den Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 46 S. 14 behandelte Fall, in dem jemand ein Rezept, das den Kern einer patentierten Erfindung enthielt, an eine große Anzahl von inländischen und ausländischen Fabrikanten verkauft hatte, weicht von dem gegenwärtigen Falle, wo in Anlaß eines einzelnen im Auslande auszuführenden Werkvertrages die Anwendung des patentierten Verfahrens im Auslande gefördert worden ist, offensichtlich ab. Es braucht daher nicht erörtert zu werden, ob das angeführte Urteil etwa darin zu weit geht, daß auch der Vertrieb von Rezepten behufs Anwendung des nur im Inlande geschützten Verfahrens im Auslande für widerrechtlich erklärt wird.“ . . .