

98. 1. Unter welchen Voraussetzungen kann das Recht aus einer Vorbenutzung der patentierten Erfindung aus Entschliefungen und Handlungen, nicht des Geschäftsherrn selbst, sondern seines Angestellten hergeleitet werden?

2. Kann angenommen werden, daß die zur Benutzung der Erfindung erforderlichen Veranstellungen getroffen waren, wenn es zu der Zeit, als das Patent angemeldet wurde, erst noch des Baues der zur Anwendung des Verfahrens erforderlichen Fabrikräume und Fabrikanlagen bedurfte?

PatGes. § 5 Abs. 1.

I. Zivilsenat. Urt. v. 4. März 1912 i. S. Aktienges. vorm. C. S. & Co. (Bekl.), w. Anglo-Continental Guano-Werke A.-G. (Kl.). Rep. I. 137/11.

- I. Landgericht Beuthen O/S.
II. Oberlandesgericht Breslau.

Die Klägerin war Inhaber eines Patentes auf ein Verfahren zur mechanischen Entleerung von Aufschließkammern für Superphosphat. Die Erfindung war am 26. März 1906 zum Patent angemeldet. Die Beklagte benutzte in ihrer Fabrik das geschützte Verfahren. Sie berief sich auf § 5 PatGes., indem sie behauptete, daß sie zur Zeit der Anmeldung des Patentes die zur Benutzung ihres Verfahrens erforderlichen Veranstellungen schon getroffen habe. Sie ist mit diesem Einwand in allen Instanzen zurückgewiesen worden, vom Reichsgericht aus folgenden

Gründen:

„Der Vorberrichter geht davon aus, daß die Einrichtung, welche die Beklagte benutzt und auf Grund deren sie gegenüber der patentierten Erfindung der Klägerin ein Vorbennutzungsrecht nach § 5 PatGes. in Anspruch nimmt, auf einer Erfindung Dr. Karl H.'s beruhe, die dieser, ihr Angestellter, in Erfüllung seiner Dienstverpflichtungen als sog. Etablissemenserfindung gemacht habe, die der Beklagten angefallen sei, ohne daß es der Willensäußerung oder auch nur der Kenntnis ihrer Willensorgane bedurft hätte und ohne daß es auf den Willen Dr. Karl H.'s selbst angekommen wäre. Sodann wird ausgeführt, daß die Beklagte als „Vorbennutzung“ auch solche Handlungen für sich geltend machen könne, die nicht von dem gesetzlichen Vertreter ausgegangen seien, sondern von Personen, die zu ihr in einem der Besitzdienerstellung ähnlichen Verhältnis stehen; in dieser Beziehung seien dieselben Grundsätze anzuwenden, die für die Etablissemenserfindung gelten.

Was letzteres angeht, so dürften erhebliche Einschränkungen geboten sein. Es käme darauf an, ob die Handlungen von Persönlichkeiten ausgehen, die nach ihrer Stellung, wenn auch nur im inneren Dienste, dazu berufen erscheinen, die einschlägigen Anordnungen in maßgeblicher Weise zu treffen, und auch dann könnte von einer endgültigen Entschliebung, die Erfindung in Benutzung zu nehmen, keine Rede sein, wenn die übergeordnete Stelle widersprochen oder sich die

Entscheidung vorbehalten hätte. Es kommt indes hierauf nicht an, weil es überall an den Erfordernissen des § 5 PatGes. gebriecht.

Daß es bis zum Tage der Patentanmeldung zu einer Benutzung der Erfindung nicht gekommen ist, ist unbestritten. Es fragt sich nur, ob die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen waren.

In dieser Beziehung hat die Beklagte folgende teils unbestrittene, teils unter Beweis gestellte Behauptungen aufgestellt. In einem Schreiben vom 17. Juli 1905 teilte Dr. Karl S. seinem Bruder Theodor, Betriebsleiter in der Maschinenfabrik von R. D. in R. mit, daß die Beklagte „im nächsten Jahre“ größere Bauten vornehmen wolle. Es sollten Aufschließeigruben gebaut werden; er gedente deren Entleerung auf mechanischem Wege vorzunehmen. Es folgt die Beschreibung der geplanten Vorrichtung, die, wie der Vorderichter hervorhebt, mit der Patentschrift der Klägerin im wesentlichen übereinstimmt und die Mittel der Ausführung bezeichnet. Ende Juli 1905 soll Theodor S. mit dem Ingenieur Br. im Auftrage seiner Fabrik bei der Beklagten zur näheren Besprechung erschienen sein und Br. auf den im Prozesse vorgelegten Notizblättern die geplante Maschine skizziert haben. Am 18. Dezember 1905 habe Theodor S. seinem Bruder mitgeteilt, es säßen jetzt drei Techniker, um u. a. auch an die Auszeichnung des Baggers zu gehen. „Ich denke,“ so lautet es in dem vorgelegten Briefe, „daß Du bestimmt im Laufe des Januar die Zeichnung erhalten kannst.“ Anfang 1906 habe sich Karl S. auf Geschäftsreisen begeben und am 26. Februar an den Direktor der Beklagten, S., geschrieben:

„In Hamburg traf ich mit dem Ingenieur der Firma R. D. zusammen, die nach meinen Angaben einen Bagger zum Entleeren der Aufschließeigruben konstruiert. Meine Absichten waren im allgemeinen richtig aufgefaßt, nur in einigen nebensächlichen Details verabredeten wir noch Änderungen.“

Es liegt eine Konstruktionszeichnung des Baggers vor, welche vom 26. Februar 1906 datiert ist und in der R. D.'schen Fabrik vom Ingenieur Sch. angefertigt und am genannten Tage fertiggestellt sein soll. Am 3. März 1906 schrieb Direktor S. an sein Werk:

„Sollte die Firma R. D. eine mechanische Einrichtung zum Entleeren der Aufschließeigruben herstellen können, so bin ich gern

bereit, auch dieser Angelegenheit, die mir schon länger im Kopfe herumgeht, näher zu treten.“

Das Gesuch der Beklagten um die gewerbepolizeiliche Genehmigung ihres Erweiterungsbaues datiert vom 9. Juli 1906, die Vergabung der Erdarbeiten vom 9. Oktober 1906. In einem vom 16. Oktober 1906 datierten Briefe schreibt R. D., daß die Türen für die Aufschlußkammern und der Bagger bereits ausgearbeitet seien, jedoch müßten die betreffenden Zeichnungen noch kopiert werden usw.; die Baggerkonstruktion werde man noch genau durcharbeiten. Mit den Ausschachtungsarbeiten des Neubaus soll im Herbst 1906 begonnen, der Trockenbagger im Jahre 1908 aufgestellt sein. Es wird behauptet, daß der Brief Dr. Karl H.'s vom 17. Juli 1905 das Ergebnis zahlreicher Besprechungen des Schreibers mit dem Direktor S. gewesen und mit dessen Zustimmung abgesandt sei, sowie daß die Konstruktionszeichnung vom 26. Februar 1906 noch vor der Patentanmeldung dem Direktor S. vorgelegt und von diesem genehmigt sei. Mit Recht gelangt der Vorderrichter zu dem Ergebnis, daß in diesen Vorgängen der Tatbestand der einschlägigen Vorschrift des § 5 PatGes. nicht zu befinden ist.

Um festzustellen, daß die zur Benutzung der Erfindung erforderlichen Veranstaltungen getroffen sind, muß zwei Erfordernissen genügt sein. Es müssen Veranstaltungen vorliegen, welche die Erfindung im wesentlichen auszuführen bestimmt sind, und es muß daraus der ernstliche Wille erhellen, die Erfindung sofort zu benutzen.

Vgl. Entsch. des RG.'s in Straff. Bd. 16 S. 416, in Zivilf. Bd. 30 S. 64.

Was das zuerst genannte objektive Erfordernis angeht, so können bei einem auf ein Verfahren erteilten Patente die erforderlichen Veranstaltungen auch in der Herrichtung der für die Ausführung des Verfahrens notwendigen Anlagen und Maschinen bestehen, und unter Umständen könnte auch die Vorbereitung dieser Herrichtung genügen. Die in diesem Punkte vom Vorderrichter daraus hergeleiteten Bedenken, daß die Konstruktion des geplanten Baggers noch nicht in jeder Beziehung fertig entworfen war, als die Klägerin ihre Erfindung anmeldete, sind nicht begründet, weil es sich in dem noch Unfertigen um eine Aufgabe handelt, die nicht Gegenstand der Patenterteilung ist. So weit als die patentierte Erfindung reicht, war der

Ingenieur der Beklagten bereits gelangt, als er den Brief vom 17. Juli 1905 schrieb. Was noch fehlte, bedurfte nach der Auffassung, wie sie in der Patentanmeldung und der Patenterteilung zum Ausdruck kommt, weiterer erfinderischer Tätigkeit nicht, war vielmehr nur Aufgabe maschinenbaulicher Konstruktion.

Dagegen fehlt es an dem subjektiven Erfordernis, an dem ernstlichen Willen, die Erfindung sofort zu benutzen. Wie schon hervorgehoben wurde, könnte sich die Beklagte auf einen noch so ernstlichen Entschluß ihres Ingenieurs nicht berufen, wenn die maßgebliche übergeordnete Stelle in ihren Erwägungen bis zu dem kritischen Zeitpunkt zu einer endgültigen Entscheidung noch nicht gelangt war. Der Brief des Direktors vom 8. März 1906 läßt deutlich erkennen, daß das jedenfalls bis zu diesem Tage nicht der Fall gewesen ist. Die Beklagte hat Beweis dafür angetreten, daß der Direktor S. in den folgenden Wochen und vor dem 25. März 1906 die Sch.'sche Konstruktionszeichnung genehmigt habe. Es braucht aber nicht erörtert zu werden, ob diese Tatsache für ausreichend zu erachten wäre. Denn wie die Dinge lagen, vermochte die Beklagte vor dem Tage der Anmeldung der Erfindung überall noch nicht zu dem Entschlusse zu gelangen, ihre Erfindung sofort zu benutzen. Eine Benutzung für die bestehenden Anlagen kam nicht in Frage, und die Neuanlage lag derart noch im Stadium der Vorbereitung, daß erst nach Monaten damit begonnen, nach Jahren erst der Betrieb eröffnet werden konnte. Bei diesem Stande der Dinge hatte die Beklagte keine Veranlassung, endgültige Entschlüsse zu fassen, und jedem Entschlusse, den sie vielleicht gefaßt hatte, wohnte objektiv ein Moment des Einstweiligen insofern bei, als sie durch nichts, was inzwischen etwa geschehen konnte, gehindert war, sich eines anderen zu besinnen. Der Vorderrichter hat deshalb mit Recht alles, was bis zum 25. März 1906 geschehen ist und geschehen sein soll, in den Bereich der vorbereitenden Handlungen verwiesen, die den Tatbestand des § 5 PatGes. nicht erfüllen können.“