

3. 1. Was ist unter „Inbenutzungnehmen“ einer Erfindung (§ 5 PatGes.) zu verstehen?

2. Kann sich derjenige, welcher bisher im Auslande produziert und seine Erzeugnisse im Inlande nur in Verkehr gebracht hat, gegenüber einem für das gleiche Verfahren erteilten deutschen Patent auf sein Vorbenutzungsrecht (§ 5 PatGes.) berufen?

I. Zivilsenat. Ur. v. 24. Juni 1912 i. S. B. Std. (Kl.) w. G. u. G. (Wekl.). Rep. I 307/11.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Die verklagte Firma ist Inhaberin des Verfahrenspatentes Nr. 181932, das die Herstellung von Doppelpapier für Abziehbilder zum Gegenstande hat. Wesentlich ist diesem Patente, daß das fertige Seidenpapier mit dem dickeren und noch feuchten Unterlagepapier ohne Verwendung von Klebstoff durch Anpressen verbunden wird. Die Klägerin behauptete, daß sie seit 1895 im Auslande nach solchem Verfahren Abziehpapier herstelle und in großem Umfange auf den deutschen Markt bringe. Sie nahm deshalb ein Vorbenutzungsrecht nach § 5 PatGes. für sich in Anspruch und beantragte festzustellen, daß die Beklagte nicht berechtigt sei, auf Grund ihres Patentes der Klägerin zu verbieten, Duplexpapier, das in der bezeichneten Weise hergestellt sei, in Deutschland in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten. Die Beklagten beantragten die Abweisung der Klage, indem sie namentlich bestritten, daß die Klägerin, die nach Deutschland nur importiere, sich auf § 5 PatGes. berufen könne. Der erste Richter wies die Klage ab. Die von der Klägerin eingelegte Berufung wurde zurückgewiesen. Auf die Revision der Klägerin wurde das Berufungsurteil aufgehoben aus folgenden

Gründen:

„Die Revision rügt Verletzung der §§ 4 und 5 PatGes. . . . Nach § 4 hat das Patent die Wirkung, daß der Patentinhaber ausschließlich befugt ist, gewerbmäßig den Gegenstand der Erfindung herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen (Satz 1). Ist das Patent für ein Verfahren erteilt, so erstreckt sich die Wirkung auch auf die durch das Verfahren unmittelbar her-

gestellten Erzeugnisse (Satz 2). Nach § 5 Abs. 1 tritt aber diese Wirkung des Patentess 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. Er ist vielmehr befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. An diese Gesetzesvorschriften hat sich für die Auslegung des § 5 Abs. 1 in der patentrechtlichen Literatur die Streitfrage geknüpft, ob das „Inbenutzungnehmen“ einer Erfindung durch jede der in § 4 hervorgehobenen, dem Patentinhaber vorbehaltenen Tätigkeiten erfüllt wird, oder ob nur das gewerbmäßige Herstellen und Gebrauchen, nicht aber auch das gewerbmäßige Inverkehrbringen und Feilhalten eine Vorbenutzung im Sinne des § 5 darstellt. Das Landgericht ist der letzteren Auffassung gefolgt. Es hat sich dabei auf die Entstehungsgeschichte des Gesetzes berufen. Der erst durch die Novelle vom 7. April 1891 beigefügte Satz 2 des § 4 habe nur den Schutz des inländischen Produzenten bezweckt. Dem Inhaber eines Patentess auf ein Verfahren habe damit auch der patentrechtliche Schutz für das durch das Verfahren gewonnene Produkt gewährt werden sollen. Aber eine Erweiterung der Rechte des Vorbenutzers (§ 5 Abs. 1) sei dabei nicht beabsichtigt gewesen, und keinesfalls habe man durch die im Interesse der inländischen Produzenten getroffene Vorschrift des § 4 Satz 2 ein weitergehendes Vorbenutzungsrecht des Ausländers anerkennen wollen.

Diese Auffassung widerspricht anerkannten Regeln der Gesetzesauslegung. Das Gesetz stellt sich in seiner geltenden Fassung als ein einheitliches Ganze dar, mögen auch einzelne seiner Bestimmungen erst nachträglich aufgenommen sein. Es ist nicht angängig, nachdem in § 4 die „Wirkung des Patentess“ gesetzgeberisch festgestellt ist, in dem unmittelbar anschließenden Paragraphen die „Wirkung des Patentess“ in einem beschränkteren Sinne aufzufassen. Man darf dem Gesetzgeber nicht unterstellen, daß er sich der Tragweite der Erweiterung des Patentschutzes, die durch den Satz 2 des § 4 bewirkt wurde, in ihrer Rückwirkung auf die Vorschrift des § 5 nicht bewußt gewesen sei. Könnte dies aber auch an der Hand der Gesetzesmaterialien dargetan werden, so kommt es doch wesentlich nur darauf an, was der Gesetzgeber wirklich erklärt hat, nicht darauf,

was er etwa unausgesprochen beabsichtigte. Es ist auch nicht anzunehmen, daß der Gesetzgeber mit dem Ausdruck „Inbenutzung nehmen“ in § 5 einen anderen Sinn hätte verknüpfen wollen als in den §§ 35, 36. Daß aber die letzteren Vorschriften sich auch auf das „Inverkehrbringen und Feilhalten“ der Produkte eines Verfahrenspatentes beziehen, kann nicht bezweifelt werden.

In diesem Sinne hat sich auch das Reichsgericht bereits wiederholt ausgesprochen. In dem Urteile des I. Strafsenats vom 25. Februar 1895 (Entsch. des RG.'s in Straff. Bd. 27 S. 52) wird der Begriff des „Inbenutzungnehmens“ dahin festgestellt, daß der Täter dasjenige ausgeführt haben muß, was nach den Bestimmungen des § 4 dem Patentinhaber vorbehalten und jedem anderen verboten ist, nämlich gewerbsmäßiges Herstellen, Inverkehrbringen, Feilhalten oder Gebrauchen. In dem Urteile des erkennenden Senats vom 14. Dezember 1903 (Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 56 S. 226) wird ausgeführt, eine Benutzung, die zum Erwerbe des in § 5 Abs. 1 PatGes. bezeichneten Rechtes genüge, könne durch jede der Handlungen geschehen, zu denen nach § 4 PatGes. der Patentinhaber ausschließlich befugt sei.

Das Kammergericht glaubte sich bei seiner Entscheidung einer Stellungnahme zu der erörterten Frage überhoben. Allein seine Erwägung, daß selbst wenn das Inverkehrbringen und Feilhalten objektiv ein Inbenutzungnehmen im Sinne des § 5 PatGes. darstellen würde, die inländischen Abnehmer der Klägerin doch nicht im subjektiven Erfindungsbesitz gewesen seien, ist für die zu treffende Entscheidung unerheblich. Die Klägerin selbst hat die Erfindung im Inland in Benutzung genommen, indem sie die hiernach hergestellten Waren durch ihre Abnehmer in Deutschland in Verkehr gebracht hat. Auf den Erfindungsbesitz ihrer Abnehmer in Deutschland kommt es hiernach nicht an. Vielmehr ist sie nach § 5 Abs. 1 Satz 2 befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse ihres Gewerbebetriebs in eigenen oder fremden Arbeitsstätten auszunutzen. Ob die Händler, von deren Lager aus das Doppelpapier der Klägerin in Deutschland auf den Markt gebracht wurde, die Herstellungsmethode kannten oder nicht, ist völlig gleichgültig.

Der hier gebilligten Gesetzesauslegung stehen auch nicht die wirtschaftspolitischen Gesichtspunkte entgegen, die man ihr gegenüber

geltend gemacht hat. Kohler hat zur Rechtfertigung seiner Ansicht, daß § 5 Abs. 1 PatGes. nur eine Herstellungs- und Gebrauchslizenz, nicht eine Einfuhrlizenz gewähre, ausgeführt (vgl. Handbuch des Patentrechts S. 474), es habe wohl guten Sinn, daß man die Sacherzeugung in ihrem bisherigen Stande aufrecht erhalte, es hätte aber keinen Sinn, die neu auftauchende inländische Produktion dem bisher betriebenen Auslandshandel aufzuopfern. Der Handel habe so viele Dinge, auf die er sich ohne neue Einrichtungen und Vorbereitungen werfen könne, daß ein Festhalten einer einzelnen Verkehrsware kein genügendes Bedürfnis sei, während das Versagen der Weiterproduktion große Anlagen lahm legen könne. Ganz abgesehen davon, daß die patentrechtliche Erhaltung des Absatzgebiets der ausländischen Ware im Inlande nicht notwendig die inländische Produktion lahmlegt, zumal die letztere in der Regel durch die Zollpolitik geschützt ist, trifft auch die Erwägung nicht zu, daß die Erwerbung eines Absatzgebiets für den Handel ohne besondere Einrichtungen oder Vorbereitungen jederzeit möglich sei und die hierbei auf dem Spiele stehenden Interessen weniger schutzbedürftig oder schutzwürdig erschienen. Jedenfalls ist aber der wirtschaftliche Gesichtspunkt, den Kohler hervorhebt, für den deutschen Gesetzgeber nicht leitend gewesen, sonst hätte er ihm im Gesetze selbst Rechnung getragen. Die Aufhebung des sog. Ausführungszwanges im Verhältnisse zur Schweiz, Italien und den Vereinigten Staaten sowie die allgemeine Ersetzung des Ausführungszwanges durch die Zwangslizenz nach Maßgabe der Novelle zum Patentgesetze vom 6. Juni 1911 beweisen, daß der wirtschaftspolitische Standpunkt des deutschen Patentgesetzgebers kein einseitig territorialer ist, sondern die Wechselbeziehungen der internationalen Gütererzeugung berücksichtigt (vgl. auch Fraj, Patentgesetz 2. Aufl. S. 224).

Hiernach ist davon auszugehen, daß auch der Ausländer, welcher bisher im Auslande produziert und seine Produkte in Deutschland in Verkehr gebracht hatte, in der Ausübung dieses Gewerbebetriebs durch ein späteres deutsches Patent, das die gleiche Produktion zum Gegenstande hat, nicht beeinträchtigt werden darf, sondern sich unter den übrigen gesetzlichen Voraussetzungen mit Erfolg auf den Schutz des § 5 Abs. 1 PatGes. berufen kann. Der Feststellungsanspruch der Klägerin ist deshalb in Rechten begründet.“