

102. Bedeutung der im Nichtigkeitsstreit ergehenden Entscheidungen für die Auslegung des Patentes. Bedeutung von Zahlenangaben im Patentanspruch. Patentverletzung durch Feilhalten und Inverkehrbringen von Stoffen, wenn das Patent auf ihre Verwendbung zu einem bestimmten Zwecke erteilt ist?

I. Zivilsenat. Ur. v. 15. Mai 1915 i. S. Phosphor-Metallgesellschaft (Rl.) w. E. (Bekl.). Rep. I. 26/15.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Die Klägerin ist Inhaberin des auf Anmeldung vom 30. Juli 1903 erteilten Patentes Nr. 154807, das ursprünglich mit zwei Ansprüchen erteilt war, von denen der erste lautete:

Pyrophore Metalllegierungen, bestehend aus einem oder mehreren der Metalle der Edelerden mit einem Zusatz eines Schwermetalls, besonders von Eisen, Kobalt und Nickel, einzeln oder zusammen, wodurch sie so pyrophorisch werden, daß sie durch Reiben, Schlag oder Stoß Funken von großer Intensität erzeugen, die zu Leuchtzwecken, vorzugsweise aber zum Löten von Gasen und Gasgemischen dienen können.

Durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 9. Mai 1910 wurde der Anspruch 2 gänzlich gestrichen und dem Anspruch 1 folgende Fassung erteilt:

Verwendung von pyrophoren Metalllegierungen, bestehend aus einem oder mehreren der Metalle der Edelerden mit einem Zusatz von etwa 30% eines Schwermetalls, besonders Eisen, Kobalt und Nickel, einzeln oder zusammen, zum Löten von Gasen und Gasgemischen. Durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 8. Mai 1911 wurde die hiergegen von der Beklagten (jetzigen Klägerin) eingelegte Berufung zurückgewiesen.

Die Klägerin behauptet, Cereisen nach dem Patente würde von der Gesellschaft „Treibacher Chemische Werke“ in Treibach-Kärnten, welche Inhaberin entsprechender österreichischer Patente sei, in der Weise hergestellt, daß der Gehalt an Eisen 33—36% betrage. Diese Fabrik liefere ihr Fabrikat für Deutschland ausschließlich an die Klägerin, welche ihrerseits nur an einen Ring bestimmter Fabrikanten in Deutschland weiter liefere, die es alsdann zur Herstellung von Feuerzeugen benutzten. Der Beklagte, der diese Verhältnisse als ihr früheres Aufsichtsratsmitglied genau kenne, habe nun von der Treibacher Gesellschaft größere Mengen von Cereisen unter der Bedingung, sie nur im Auslande abzugeben, bezogen, sie dann aber unter wissentlicher Verletzung des Patentrechts der Klägerin an Feuerzeugfabrikanten im Inlande weiter vertrieben. So habe er im Jahre 1910 95 kg sog. Anermetall an die Deutsche Feuerzeuggesellschaft m. b. H. in Berlin, die außerhalb des erwähnten Fabrikantenringes stehe, zur Verwendung im Inlande geliefert. Allein hierdurch sei die Klägerin um 15200 M. geschädigt. Die Klägerin

hat darauffin auf Unterlassung, Rechnungslegung und Zahlung von 15200 *M* nebst Zinsen geklagt.

Der Beklagte bestreitet, Kuermetall für Deutschland geliefert zu haben; die an die Deutsche Feuerzugesellschaft gelieferte Menge sei mit der Bedingung verkauft worden, daß sie nur im Auslande verwandt werden dürfe, auch sei die Lieferung im Auslande, nämlich in Belgien, erfolgt. Sodann aber macht er geltend, daß die Erzeugnisse der Treibacher Werke, und somit auch die von ihm vertriebenen Mengen, überhaupt nicht unter das Patent fielen. Verbindung des Patentes sei ein Zusatz von Eisen in Höhe von „etwa 30%“. Demnach könne man nur eine Legierung mit 28—32% Eisen als unter das Patent fallend annehmen. Nach den eigenen Erklärungen der Klägerin habe aber das im Jahre 1910 hergestellte Kuermetall 33—36% Eisen enthalten, und nach der Analyse von Proben des an die Deutsche Feuerzugesellschaft gelieferten Metalls betrage der Gehalt des letzteren an Eisen sogar 37—40% (in einzelnen Fällen 36,6 und 40, 43%). Damit seien die Grenzen des Patentes weit überschritten.

Das Landgericht erkannte wie folgt: I. Der Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Strafe zu unterlassen, pyrophore Metalllegierungen im Inlande herzustellen, zu gebrauchen, feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen, die aus einem oder mehreren der Metalle der Edelerden mit einem Zusatz von etwa 30% eines Schwermetalls bestehen und zum Bünden von Gasen oder Gasgemischen bestimmt sind, insbesondere eine Legierung dieser Art aus Cer und Eisen, und zwar auch dann, wenn ihr Eisengehalt 36—39% beträgt. II. Der Beklagte wird ferner verurteilt, der Klägerin Rechnung darüber zu legen, welche Mengen der zu I bezeichneten Metalllegierungen er bisher im Inlande und nach dem Inlande vertrieben hat.

Auf die Berufung des Beklagten wies das Kammergericht die Klage ab. Der Revision der Klägerin ist stattgegeben worden aus folgenden Gründen:

„Die Revision ist begründet, da der Patentauslegung des Kammergerichts nicht beigetreten werden kann.

Mit Unrecht legt das Berufungsgericht der Entscheidung des Reichsgerichts im Nichtigkeitsstreit eine erhebliche Bedeutung für den

gegentwärtigen Rechtsstreit und für die Auslegung des Patentees bei. Für das Reichsgericht handelte es sich damals nur um die Frage, ob das Patent gegenüber der einschränkenben Entscheidung des Patentamts im vollen ursprünglichen Inhalt aufrecht zu erhalten sei. Diese Frage ist durch Zurückweisung der Berufung der jetzigen Klägerin verneint worden. Durch die Bestätigung der Entscheidung des Patentamts ist diese Entscheidung zu einer solchen letzter Instanz im Sinne des vom Berufungsgericht erwähnten Urteils des Reichsgerichts vom 8. Juli 1914 (Jur. Wochenschr. 1914 S. 933 Nr. 19 und Bl. für Pat. usw. Wesen 1915 S. 122) erhoben worden. Die Tragweite, die dem Patente nach der Entscheidung des Patentamts verblieben war, konnte durch das Urteil des Reichsgerichts keine Einschränkung erfahren, weil die Gegner des Patentees keine Berufung eingelegt hatten. Ergibt sich somit aus dem Urteile des Reichsgerichts, daß es, wenn eine solche Berufung eingelegt worden wäre, der Nichtigkeitsklage im vollen Umfange stattgegeben hätte, so ist dies nur eine Begründung der Zurückweisung der von der Patentinhaberin eingelegten Berufung, die einer engeren Auslegung des Patentees nicht als Stütze dienen kann. Dies um so weniger, als die Begründung nicht einmal auf einen Stand der Technik hinweist, nach dem dasjenige, was bei der jetzt von der Klägerin vertretenen Auslegung unter das Patent fallen würde, vorweggenommen gewesen wäre. Aus den vom Patentamt und vom Reichsgericht angeführten Druckschriften ergibt sich nur, daß die Pyrophorität bereits früher bei dem mit Eisen verunreinigtem Cer wahrgenommen worden ist. Das Reichsgericht stellte ferner fest, daß Borchers das Eisen als wirksamen Bestandteil dabei erkannt hatte, und folgerte hieraus, daß in dem allgemeinen Gedanken, Legierungen von Cer und Eisen zur Entzündung von Gasen zu verwenden, eine Erfindung nicht mehr erblickt werden könne. Hieran knüpfte sich die weitergehende Äußerung, daß das Verdienst des Anmelders, die an sich als pyrophor bekannte Legierung weiter erforscht und dabei festgestellt zu haben, bei welchem Prozentsatze das Optimum der Zündfähigkeit erreicht werde, nicht als erfindersch zu bewerten sei. Letztere Äußerung ist für den vorliegenden Rechtsstreit schlechthin unerheblich, denn das Patent ist ja aufrechterhalten und damit jenes Verdienst bei Anwendung des Patentees durch den Verletzungsrichter als

erfinderisch anzuerkennen. Sollte es aber darauf ankommen, so würde der Verletzungsrichter jener Äußerung völlig frei gegenüber stehen und sie auf ihre Richtigkeit nachzuprüfen haben. Dabei wäre in Betracht zu ziehen, daß sie wesentlich durch den Tatbestand des Nichtigkeitsstreits und durch die Prozeßführung der jetzigen Klägerin beeinflusst worden sein mußte. Dieser kam es damals darauf an, das Patent im vollen Umfange aufrecht zu erhalten und festgestellt zu sehen, daß jede Cereisenlegierung, also auch solche mit einem ganz geringfügigen Zusatz von Eisen, unter das Patent falle. Aus diesem Grunde anscheinend unterließ sie es, geltend zu machen, was heute nach der vom Berufungsgerichte vorgenommenen Untersuchung feststeht, daß zwischen Cer-Eisenlegierungen mit einem geringen Bestandteil an Eisen, wie sie früheren Veröffentlichungen zugrunde gelegen hatten, und solchen mit einem Zusatz von „etwa 30%“ ein spezifischer Unterschied insofern besteht, als erstere sich zu Zündzwecken überhaupt kaum eignen und die gewerbliche Verwertbarkeit erst bei annähernd 30% eintritt. Damals hatte die jetzige Klägerin nach dem Tatbestande des Reichsgerichtsurteils erklärt: „Dies Verhältnis bezeichne nur das Optimum, bei dem in der Regel die beste Wirkung eintrete. Es genügten indessen schon geringe Zusätze von Eisen, um die Legierung gewerblich verwertbar zu machen.“ Sie hat so den Unterschied zwischen den vom Patentamt gekennzeichneten Legierungen und den bereits vorher bekannten Cer-Eisenverbindungen geflissentlich verwischt und dadurch selbst Veranlassung zu einer Beurteilung gegeben, nach der der Schritt vom einen zum anderen in Ermangelung von Untersuchungen, wie sie jetzt vorliegen, nicht mehr erfinderisch schien.

Die maßgebende Entscheidung des Patentamts ergibt mit voller Deutlichkeit, daß die Erfindung erblickt wurde in der „Verwendung der pyrophoren Legierungen der Edelerdmetalle mit Schwermetallen zur sicheren Zündung von Gasen.“ Die Beschränkung auf einen Zusatz von etwa 30% findet ihre Erklärung in dem Satze der Begründung: „Die von Hillebrand und Norton hergestellten Legierungen wiesen nur Spuren eines Schwermetalls auf, so daß die pyrophore Kraft der Funken nur eine geringe sein konnte und eine sichere Zündung von Gasen nicht möglich war.“ Ausgeschlossen aus dem Patente wurden hiernach solche Legierungen, bei denen wegen zu geringen Zusatzes von Eisen eine sichere Zündung nicht eintreten

konnte. Zur Abgrenzung diente die Bezeichnung von „etwa 30%“, weil der Anmelder in der Beschreibung in bezug auf Cer-Eisenlegierungen erklärt hatte, daß hierbei das Optimum der Zündfähigkeit eintrete. Schon hieraus folgt, daß auch alle Legierungen mit einem Zufaze von unter 30 und über 30% dann unter das Patent fallen, wenn sie infolge eines erheblichen Zuzuges von Eisen oder anderem Schwermetall eine sichere Zündung herbeizuführen vermögen.

Nach der vom Berufungsgericht auf Grund der Untersuchung des Materialprüfungsamts getroffenen Feststellungen steht diese Patentauslegung auch durchaus im Einklange mit der technischen Wirkung der Legierungen. Denn danach ist eine gute Zündwirkung schon bei einem Eisengehalte von 17,7% feststellbar und ist ebenso noch bei einem Eisengehalte von 72% vorhanden. Dagegen ist nach Tabelle 4 II 124 die Zündwirkung bei einem Eisenzufaze von 7,3% fast Null oder Null, d. h. für gewerbliche Zwecke ganz ungenügend, während nach der Darlegung des Vertreters des Materialprüfungsamts das im Handel übliche mit Eisen verunreinigte Cer einen Eisengehalt von nur 3—5% besitzt. Gerade mit diesem geringhaltigen Cer-Eisen hatten aber die Vorläufer des Patentanmelders gearbeitet, und keiner von ihnen hatte den Gedanken offenbart, eine auch nur annähernd so hochhaltige Legierung wie mit 17,7% oder gar mit 30% Eisen herzustellen, um eine sichere Zündwirkung zu erzielen. Aus dieser Vergleichung von Ursache und Wirkung der patentierten Legierung mit dem Stande der Technik vor Anmeldung des Patentes ergibt sich ohne weiteres dieselbe Tragweite des Patentes, wie sie oben aus der Wichtigkeitsentscheidung des Patentamts hergeleitet wurde. Technisch unmöglich erscheint demgegenüber die vom Berufungsgerichte vorgenommene Abgrenzung auf einen Bereich von 28—32% Eisengehalt, da genau dieselbe Wirkung sowohl bei einem geringeren wie auch bei einem höheren Gehalt an Eisen eintritt und die Vorveröffentlichungen nur Legierungen mit minimalem Gehalt an Eisen, bei denen infolgedessen auch die technische Wirkung ausbleibt, betreffen. Selbst wenn der Anmelder oder das Patentamt der Ansicht gewesen sein sollten — was sich aber keineswegs aus Beschreibung und Entscheidung ergibt —, daß die technische Wirkung nur bei „etwa 30%“ im Sinne des Berufungsgerichts, also bei

28—32%, einträte, würde das Patent ohne weiteres auf außerhalb dieser Grenzen liegende Legierungen, bei denen infolge erheblichen Eisenzusatzes dieselbe Wirkung eintritt, zu erstrecken sein; denn diejenigen, die solche Legierungen zu Bündungen verwenden, würden damit den dem Patente zugrunde liegenden Erfindungsgebanken auf Grund einer nachträglichen, gründlicheren Durcharbeitung der Erfindung benützen.

Hieraus folgt, daß das von den Treibacher Werken hergestellte Auermetall, mag es nun einen Eisenzusatz von 33—36% oder, wie der Beklagte behauptet, von 37—40%, bis zu 40, 43% gehabt haben, eine pyrophore Metalllegierung im Sinne des Patentbesitzes ist. Da das angefochtene Urteil auf der gegenteiligen Auffassung beruht, so unterliegt es der Aufhebung. Zugleich ist die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung in die Berufungsinstanz zurückzuverweisen, weil es im übrigen an den zu einer Verurteilung wegen Patentverletzung erforderlichen tatsächlichen Feststellungen noch fehlt. Hierzu würde es auch nicht genügen, daß der Beklagte Auermetall im Inlande vertrieben hat. Denn nach der Entscheidung des Patentamts handelt es sich nicht um ein Gegenstands-, sondern um ein Verfahrenspatent; allerdings, wie das Berufungsgericht zutreffend bemerkt, nicht in dem Sinne, daß nur die Ausführung der Bündung selbst unter Schutz steht, sondern schon die technische Verwendung des Metalls zu Bündungszwecken, also z. B. die Herstellung von Feuerzungen mittels des Metalls. Im vorliegenden Falle kommt daher in Frage, ob der Beklagte dritten Patentverletzern Beihilfe zur Patentverletzung durch Lieferung des Metalls geleistet hat, oder ob er sich gutgläubiger Dritter, in denen er den Glauben zu erwecken wußte, daß sie mit dem Erwerbe des Metalls auch die Erlaubnis zu seiner Verwendung in Bündapparaten erhielten, als seiner Werkzeuge zur Begehung der Patentverletzung bedient hat.

Es wird zu erwägen sein, ob, wenn nach den tatsächlichen Feststellungen zu einer Verurteilung des Beklagten zu gelangen ist, der Tenor des landgerichtlichen Urteils dem Wesen des Patentbesitzes und den besonderen Umständen des Falles entspricht.“