

28. Besteht eine Kollision von Patentrechten, wenn das eine Patent ein Fabrikat, das andere eine Maschine zur Herstellung dieses Fabrikates zum Gegenstande hat?

I. Civilsenat. Urth. v. 21. Mai 1883 i. S. B. (Kl.) w. W. & S.  
(Bekl.) Rep. I. 514/82.

I. Landgericht Görlitz.

II. Oberlandesgericht Breslau.

Der Kläger besitzt ein Patent Nr. 1634 auf eine bestimmte Art von Knieblechröhren.<sup>1</sup> Die beklagte Handlung erwarb das später ertheilte Patent Nr. 9858 auf eine Maschine zur Herstellung von Knieblechröhren. Der Kläger erhob auf Grund des Patentes Nr. 1634 Klage mit dem Antrage, der Beklagten die gewerbsmäßige Herstellung, den gewerbsmäßigen Vertrieb und das Feilhalten von Knieblechröhren der im Patente Nr. 1634 bezeichneten Art für die Dauer letzteren Patents bei Strafe zu untersagen. Die Klage wurde in erster und

<sup>1</sup> Vgl. Gareis, Entsch. in Patentsachen, II S. 85, und Patentblatt 1880 S. 153. D. C.

zweiter Instanz zurückgewiesen, die Revision des Klägers aber für begründet erklärt aus folgenden

Gründen:

„Der auf das Patent Nr. 1634 gegründete Klageantrag, die Beklagte zur Anerkennung des hierdurch verliehenen Rechtes, zur Unterlassung künftiger Verletzungen und zum Schadenersatz wegen seitiger Verletzung desselben zu verurteilen, ist von dem Berufungsgerichte wegen des der Beklagten zustehenden Patents Nr. 9858 zurückgewiesen worden. Das Berufungsgericht läßt unentschieden, ob das Patent Nr. 1634 Anieblehröhren der darin beschriebenen Art überhaupt, oder nur diejenigen Röhren dieser Art, welche mittels der durch Patent Nr. 715 dem Kläger patentierten Maschine hergestellt werden, zum Gegenstande habe, und ob die von der Beklagten mittels der durch Patent Nr. 9858 patentierten Maschine hergestellten Röhren von der im Patent Nr. 1634 beschriebenen Art seien. Es nimmt an, daß, selbst wenn das Patent Nr. 1634 die erstgedachte weitere Bedeutung hätte und die von der Beklagten hergestellten Röhren von der im Patent Nr. 1634 beschriebenen Art wären, dennoch die Klage abzuweisen sei, weil das Patent Nr. 9858 der Beklagten die Berechtigung zur Herstellung solcher Röhren mittels der hierdurch patentierten Maschine gewähre; das Patent Nr. 1634, wenn es die gedachte Bedeutung hätte, würde doch dem Kläger nur das Recht geben, das Patent der Beklagten als nichtig anzufechten, solange dasselbe aber als gültig bestehe, sei die Beklagte auch befugt, das dadurch gewährte Recht auszuüben, und der Kläger könne aus dieser berechtigten Ausübung weder Ansprüche auf Schadenersatz herleiten, noch verlangen, daß der Beklagten für die Zukunft untersagt werde, sich ihres Rechtes zu bedienen.

Diese Ausführung ist schon insofern unrichtig, als sie davon ausgeht, daß ein Patent deshalb für nichtig erklärt werden könne, weil durch die Patenterteilung ein bestehendes Patentrecht eines Anderen verletzt sei; nach feststehender Rechtsprechung des Patentamts und des Reichsgerichts findet eine Nichtigkeitserklärung nur aus den im §. 10 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 bestimmten Gründen statt.

Vgl. Urteile des Reichsgerichts vom 14. Februar 1880 im Patentblatt 1880 S. 64; vom 25. Januar 1881 daselbst 1881 S. 105; vom 28. April 1882 in den Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen Bd. 7 S. 62.

Die Unrichtigkeit dieses Entscheidungsgrundes würde indessen noch keinen Anlaß zur Aufhebung des angefochtenen Urteils geben, weil dasselbe nicht sowohl aus diesem Grunde, als vielmehr um deswillen die Klage abweist, weil, solange das Patent Nr. 9858 bestehe, die Beklagte ungeachtet des entgegenstehenden Patentes des Klägers Nr. 1634 befugt sei, das dadurch gewährte Recht auszuüben.

Ob dieser Annahme beizupflichten wäre, wenn wirklich die Patente Nr. 1634 und Nr. 9858 denselben Gegenstand beträfen, oder ob in dem Falle einer Kollision zweier bestehenden Patentrechte, wie Klostermann im Patentblatte von 1882 S. 17 flg. ausführt, das ältere dem jüngeren vorgehen würde, kann hier unerörtert bleiben, weil nicht anzuerkennen ist, daß im vorliegenden Falle eine Kollision von zwei Patentrechten gleichen Inhalts stattfindet.

Das Patent Nr. 1634 betrifft ein Fabrikat, „eine besondere Art von Knieblechröhren“. Das Patent Nr. 9858 betrifft eine Maschine, eine „selbstthätige Knierohr-Biegemaschine“. Ersteres Patent hat nach §. 4 des Patentgesetzes die Wirkung, daß niemand befugt ist, ohne Erlaubnis des Patentinhabers die betreffende Art von Röhren gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten. Letzteres Patent hat nach Abs. 1 und 2 des §. 4 des Patentgesetzes die Wirkung, daß Niemand ohne Erlaubnis des Patentinhabers befugt ist, die betreffende Maschine gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. An der Ausübung dieses Unterfangungsrechtes wird die Beklagte in keiner Weise gehindert, falls ihr nach dem Antrage des Klägers untersagt wird, Knieblechröhren der im Patent Nr. 1634 bezeichneten Art (mit oder ohne Anwendung der ihr patentierten Maschine) gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten oder zu vertreiben. Man kann auch nicht sagen, daß die vom Kläger verlangte Hinderung der Beklagten an der Herstellung, dem Feilhalten und Vertrieb solcher Röhren eine Hinderung derselben an der Ausübung ihres Patentrechtes insofern in sich schließe, als die Ausübung desselben in dem Gebrauche der Maschine und dieser gerade in der Herstellung solcher Röhren zum Zwecke des Verkaufes bestehe. Denn es ist unrichtig, wenn das Berufungsgericht sagt, das Patent verleihe dem Inhaber die Befugnis, den Gegenstand der Erfindung, hier die Knierohr-Biegemaschinen, herzustellen und zu gebrauchen. Diese Befugnis ist von dem Patente unabhängig. Sie würde der Beklagten, auch

wenn sie kein Patent erworben hätte, vermöge der natürlichen Freiheit des Handelns und, soweit es sich um gewerbsmäßigen Betrieb handelt, vermöge des Grundsatzes der Gewerbefreiheit zustehen. Das Recht, welches zu dieser Befugnis, wie Gareis, (das deutsche Patentgesetz S. 18. 82) richtig hervorhebt, kraft der Erteilung des Patentbeschlusses hinzutritt, besteht in dem gegen jeden Anderen gegebenen Ausschließungsrechte; nur dieses wird in §. 4 des Patentgesetzes als Wirkung des Patentbeschlusses bezeichnet. Freilich wird dieses Recht zu dem Zwecke nachgesucht und verliehen, dem Patentinhaber die Ausnutzung der Erfindung zu seinem alleinigen Vortheile zu sichern, und der Wert desselben ist davon abhängig, daß der Patentinhaber die Handlungen, welche er kraft des Patentbeschlusses Anderen untersagen kann, selbst vorzunehmen befugt ist. Aber wenn ihm diese Befugnis, sei es infolge eines von ihm vorgenommenen Rechtsgeschäftes oder infolge eines von einem Anderen erlangten Patentbeschlusses, mangelt, so enthält die Geltendmachung des aus solchem Grunde einem Anderen zustehenden Untersagungsrechtes keine Verletzung des Patentrechtes, wengleich dasselbe hierdurch entwertet wird. Ubrigens würde, wenn dem Klageantrage entsprochen wäre, eine Verwertung des Patentrechtes der Beklagten nicht schlechthin unmöglich, z. B. die Gestattung der Benutzung der ihr patentierten Maschine oder die Veräußerung des Patentrechtes an den zur Herstellung der betreffenden Art von Röhren ausschließlich Berechtigten, ungehindert sein.

Den Umstand, daß der Beklagten das Patent Nr. 9858 zusteht, rechtfertigt demnach die Abweisung der Klage nicht. . . .