

55. Enthält der Abschluß des Lieferungsvertrags über eine durch Patent geschützte Sache, die erst nach Ablauf des Patentes hergestellt werden soll, eine Patentverletzung?

I. Zivilsenat. Ur. v. 19. Juni 1918 i. S. Aktiengesellschaft L. (Rl.)  
w. Eisenw. u. Maschinenbau-Aktiengesellschaft (Bekl.). Rep. I. 49/18.

I. Landgericht Düsseldorf.

II. Oberlandesgericht daselbst.

Die Klägerin war Inhaberin des Patentes 100553 für eine Beschickungsvorrichtung für Martinöfen, das am 26. Mai 1913 durch

<sup>1</sup> Im Berufungsurteil war gesagt, die Klausel könne nur bedeuten, daß der Verkäufer frei werden solle, wenn es unmöglich sei, Ware der bedungenen Art auf dem Seewege einzuführen. D. E.

Zeitablauf erlosch. Den Gegenstand des Rechtsstreits bildet die Lieferung einer mit der geschützten Einrichtung versehenen Maschine durch die Beklagte nach Japan. Das Geschäft über die Lieferung ist Ende des Jahres 1912 zustande gekommen; Herstellung und Lieferung der Maschine sind erst nach Ablauf des Patentes erfolgt. Die Klägerin forderte Rechnungslegung über die Lieferung der Maschine und Zahlung des sich hiernach ergebenden Gewinnes.

Das Landgericht verurteilte die Beklagte zur Rechnungslegung. Auf die Berufung der Beklagten wies dagegen das Oberlandesgericht den Anspruch ab. Die Revision ist zurückgewiesen worden aus folgenden Gründen:

„Nach dem unter den Parteien festgestellten Sachverhalte muß die Revision der Klägerin erfolglos bleiben. Aus diesem Sachverhalte sind noch folgende Einzelheiten hervorzuheben. Zwischen den Vertretern der Beklagten und dem Stahlwerkschef der Bestellerin, der Firma The Nippon Steel Tube Co. in Yokohama, fand am 6. November 1912 in Deutschland eine nähere Besprechung über die Einrichtung der bestellten Maschine statt; insbesondere wurden verschiedene Ausführungsmöglichkeiten einer drehbaren Chargiermaschine besprochen. Hierbei machte der Ingenieur G., ein Angestellter der Beklagten, darauf aufmerksam, daß diese die Herstellung der Chargierfuge nach Patent 100553 erst nach Ablauf des Patentes, also nach dem 26. Mai 1913 bewirken könne. Als dann die Bestellerin sich in den folgenden Wochen für die Ausführung nach dem genannten Patent entschied, wurde die Lieferung der Maschine für Ende Juli 1913 in Aussicht gestellt. Sobald der technische Direktor hiervon unterrichtet wurde, unterlagte er die Weiterarbeit an den Dispositionszeichnungen, die schon begonnen worden waren, ließ die Zeichnungen vernichten und wies Bureau sowie Betrieb an, vor dem 28. Mai 1913 nicht mit der Ausführung zu beginnen. Diesem Befehle wurde Folge gegeben. G. bereitete die Ausführung privatim vor. Mit der Detaillierung und Herstellung der Werkstattzeichnungen im Bureau und mit dem Baue der Maschine in der Werkstatt wurde am 28. Mai 1913 begonnen. Zum Versand gelangte die Maschine am 31. Juli 1913.

Das Berufungsgericht verneint, daß in dem, was die Beklagte hiernach getan habe, ein Inverkehrbringen oder Feilhalten des Gegenstandes der Erfindung der Klägerin im Sinne von § 4 PatG. zu erblicken sei. Beide Begriffe setzen das Vorhandensein, die bereits erfolgte Herstellung des Erfindungsgegenstandes voraus, woran es hier fehle. Demgegenüber betont die Revision, es würde zu einer außerordentlichen Beeinträchtigung der Rechte des Patentinhabers führen, wenn man bei Waren, wie der vorliegenden, ein Feilhalten nur für gegeben erachten wollte, falls eine fertiggestellte Ware angeboten werde. Denn

berartige Waren pflegten mit Rücksicht auf ihren Wert und ihre Größenvverhältnisse auf Vorrat nicht angefertigt zu werden. Der Begriff des Feilhaltens sei hier schon dann erfüllt, wenn eine durch Zeichnung, Beschreibung oder in sonstiger Weise genau gekennzeichnete Ware, zu deren Herstellung der Unternehmer jederzeit in der Lage sei, zum Bezug angeboten werde.

Ob diese Ansicht, welche in der Rechtslehre von einer Seite Vertretung gefunden hat, im allgemeinen gebilligt werden kann, erscheint fraglich. Die Beforgnis, daß bei Zurückweisung der Ansicht die Patentrechte eine außerordentliche Beeinträchtigung erleiden müßten, kann schwerlich als begründet angesehen werden; denn es ist zu beachten, daß die Durchführung eines für den noch nicht vorhandenen Patentgegenstand gemachten Angebots oder des darüber abgeschlossenen Kauf- oder ähnlichen Geschäfts in das dem Patentinhaber zweifellos vorbehaltene Gebiet der Herstellung der geschützten Sache fallen würde. Im vorliegenden Falle braucht indessen die aufgeworfene allgemeine Frage nicht entschieden zu werden. Denn hier kommt der besondere Umstand in Betracht, daß die Maschine erst nach Ablauf des Patentes herzustellen und zu liefern war. Ein solches Geschäft besitzt eine eigenartige rechtliche Natur.

Mit dem Ablaufe des Patentes erlöschen die Sonderrechte des Patentinhabers. Hat von diesem Zeitpunkt an die Allgemeinheit, was Herstellung und Gebrauch der früher geschützten Sache und die sie betreffenden Rechtshandlungen anlangt, völlig freie Hand, so ist nicht einzusehen, wie vor dem Patentablaufe geschlossene Geschäfte und vorgenommene Rechtshandlungen, die gerade auf die freigewordene Zeit gerichtet sind, gesetzwidrig sein könnten. Das von der Beklagten Ende des Jahres 1912 abgeschlossene Geschäft und die vorhergehenden Verhandlungen hatten die zukünftige Herstellung und Lieferung einer in dem betroffenen zukünftigen Zeitraume gemeinfreien Maschine zum Gegenstand. Es würde in sich widerspruchsvoll, jedenfalls sachlich ungerechtfertigt erscheinen, die Herstellung und Lieferung für gesetzmäßig, dagegen die lediglich hierauf gerichtete geschäftliche Vorbereitungshandlung, die sich naturgemäß aus der Tatsache des bevorstehenden Freiwerdens der Patentsache entwickelt, für gesetzwidrig zu erklären. Der erkennende Senat hat in der Entscheidung vom 28. Dezember 1910 (RGZ. Bd. 75 S. 128) ausgesprochen, daß solche Geschäfte und Handlungen im Inlande bezüglich eines dort durch Patent geschützten Verfahrens oder der hiernach hergestellten Erzeugnisse nicht patentverlegend sind, die auf das patentfreie Ausland abzielen. Eine Patentverletzung wurde nicht, insbesondere auch nicht unter dem Gesichtspunkte des Feilhaltens oder Inverkehrbringens, darin gefunden, daß ein Fabrikant in Deutschland sich erbot, gewisse nach einem deutschen Patente herzustellende Maschinen-

teile in Rußland anzufertigen oder doch dabei behilflich zu sein, und dann zu diesem Zwecke einen Monteur von Deutschland nach Rußland schickte, wo die Maschinenteile fertiggestellt wurden. Was in dieser Entscheidung für den patentfreien Raum zugestanden und bejaht worden ist, kann hier für die patentfreie Zeit nicht versagt und verneint werden. Derartige Maßnahmen und Geschäfte verbieten zu wollen, müßte auch vom Standpunkte des Gesetzgebers aus als eine Überspannung des Patentschutzes angesehen werden. Sie würden nur in seltenen Fällen zur Kenntnis des Patentinhabers gelangen und ohne praktischen Erfolg die freie Geschäftstätigkeit ungebührlich beengen.

Kann hiernach der Beklagten ein gesetzwidriges Feilhalten nicht zur Last gelegt werden, so trifft dies zweifellos auch für das Inverkehrbringen zu. Soweit ein Inverkehrbringen überhaupt nach dem festgestellten Sachverhalt in Frage kommen könnte, würde dafür das gleiche gelten, was in Ansehung des Feilhaltens näher ausgeführt wurde.

Wenn die Revision endlich noch auf die „private“ Tätigkeit des Ingenieurs G. hinweist, so kann es darauf schon deswegen nicht entscheidend ankommen, weil in dieser Hinsicht nach dem unbestrittenen Tatbestande keinesfalls die beklagte Gesellschaft verantwortlich zu machen ist.“