

074
11
Für das Nachschlagewerk!
Nicht für die Amtliche Sammlung!

1. Gesetz: Art 7 AKHGes Nr 8, § 6 PatG

Rechtssatz: Für den Erwerb eines Zwischenrechtes nach Art 7 AKHGes Nr 8 kommen nur gutgläubige Benutzungshandlungen im Inland in Betracht. Jede der in § 6 PatG angeführten Benutzungsarten kann ein solches Zwischenrecht begründen.

2. Gesetz: Art 14 g AKHGes Nr 8

Rechtssatz: Ob eine Benutzungshandlung im guten Glauben vorgenommen worden ist, ist nur in bezug auf dasjenige Schutzrecht zu prüfen, für das ein Zwischenbenutzungsrecht in Anspruch genommen wird. Ein durch die Benutzungshandlung begangener Rechtsverstoß, der in keinem Zusammenhang mit diesem Schutzrecht steht, ist für die Frage der Gutgläubigkeit im Sinn des Art 14 g AKHGes Nr 8 bedeutungslos.

§ 24 Nr. 1953, 429

Aktenzeichen: I ZR 21/53

Urteil des BGH vom 26. April 1955

LG Düsseldorf
OLG Düsseldorf

71

I ZR 21/53

Verkündet am 26. April 1955
Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

I n N a m e n d e s V o l k e s
In dem Rechtsstreit

der Firma E [REDACTED] V [REDACTED], T [REDACTED], F [REDACTED],
Klägerin und Revisionsklägerin,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

den Kaufmann Wilhelm Fi [REDACTED] (Sp [REDACTED]), C [REDACTED],
Beklagten und Revisionsbeklagten,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 26. April 1955 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Dr. Wilde, Dr. Bock, Dr. Krüger-Nieland,
Dr. Christoph und Dr. Weiß

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivil-
senats des Oberlandesgerichts in Düsseldorf
vom 14. November 1952 wird auf Kosten der
Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

11

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin, ein französisches Unternehmen, befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertriebe von Repassiermaschinen, wie sie zum Wiederaufnehmen von Laufmaschinen in Wirk- und Strickwaren, vor allem in Damenstrümpfen, gebraucht werden. Sie ist eingetragene Inhaberin folgender deutscher Reichspatente:

- a) Nr 502537 vom 9.10.1928 auf eine Nadel zum Maschen aufnehmen in Wirk- und Strickwaren,
- b) Nr 537631 vom 31.10.1928 auf eine Vorrichtung zum Wiederaufnehmen von Fallmschen in Wirk- und Strickwaren,
- c) Nr 555254 vom 20.2.1930 auf eine Schiebernadel zum Aufnehmen von Laufmaschinen und
- d) Nr 738113 vom 13.4.1939 auf eine Vorrichtung zum Wiederaufnehmen von Fallmaschinen mit einem in einem Gehäuse hin und her bewegten Werkzeugträger und als Scheiben ausgebildeten Halteteilen zum Erfassen der Vorrichtung.

Die Patente zu a) bis c) sind auf Antrag der Klägerin nach dem Gesetz Nr 8 der Alliierten Hohen Kommission (AHK) nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist um einen Zeitraum verlängert worden, der der Zeitspanne vom Beginn des Kriegszustandes mit Frankreich bis zum 30. September 1949 einschließlich entspricht. Alle Patente sind demnach noch in Kraft.

Der Beklagte bezieht von der dänischen Firma M [REDACTED] N [REDACTED] A [REDACTED] in K [REDACTED] Repassiermaschinen und bringt sie unter der Bezeichnung "Sp [REDACTED]" in der Bundesrepublik Deutschland in den Handel. Diesen Maschinen liegt eine Konstruktion nach den Klagepatenten, insbesondere hinsichtlich der Beschaffenheit und Wirkungsweise der Nadel, zu Grunde.



Die Klägerin nimmt den Beklagten wegen schuldhafter Verletzung der Klagepatente in Anspruch. Sie hat vorgetragen, die Patente Nr 502537, 537631 und 555254 seien nach Ablauf der 18-jährigen Schutzfrist nicht erloschen, sondern unterbrochen in Kraft gewesen. Diese Patente hätten ebenso wie die Patente deutscher Inhaber auf Grund der Verordnung über außerordentliche Maßnahmen im Patent- und Gebrauchsmusterrecht vom 10.1.1942 an der Kriegsverlängerung teilgenommen. Die in dieser Verordnung für die Gleichstellung von ausländischen mit deutschen Patentinhabern vorausgesetzte Gegenseitigkeit sei durch die französischen Gesetze Nr 913 vom 12.10.1942 und Nr 396 vom 20.7.1944 verbürgt worden, weshalb es auf eine ausdrückliche Bekanntmachung im Reichsgesetzblatt nicht ankomme. Selbst für den Fall, daß eine Verlängerung durch diese Verordnung nicht Platz greife, sei die Ausländerbenachteiligung mit der "Aufhebung von Nazigesetzen" durch das Kontrollratsgesetz Nr 1 vom 20.9.1945 fortgefallen.

Die Klägerin hat beantragt, dem Beklagten zu untersagen, Vorrichtungen, die von dem Erfindungsgedanken ihrer Patente Nr 502537, Nr 537631, Nr 555254 und Nr 738113 Gebrauch machen, gewerblich herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Sie hat weiterhin beantragt, den Beklagten zur Rechnungslegung zu verurteilen und die Schadensersatzpflicht des Beklagten festzustellen.

Der Beklagte hat zu Protokoll erklärt, daß er sich verpflichte, es bei Vermeidung einer Vertragsstrafe von 1000 DM für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, Vorrichtungen nach dem Patent Nr 738113 der Klägerin gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Die Klägerin hat hierauf inso-

weit ihren Unterlassungsantrag als erledigt erklärt. Im übrigen hat der Beklagte um Abweisung der Klage gebeten. Er macht geltend, die dänische Firma N[REDACTED] habe gemäß Art 7 des AHK-Gesetzes Nr 8 an den Patenten Nr 502537, Nr 537631 und Nr 555254 der Klägerin ein Zwischenbenutzungsrecht erworben, welches ihm als dem Bezieher von Maschinen dieser Firma zugute komme.

Das Landgericht hat unter Abweisung der Klage im übrigen den Beklagten hinsichtlich des Patentes Nr 738113 zur Rechnungslegung verurteilt und die Schadensersatzpflicht des Beklagten wegen Verletzung dieses Patentes festgestellt. Die Berufung der Klägerin gegen dieses Urteil wurde zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Klaganträge weiter, soweit sie abgewiesen worden sind. Der Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht hat in Übereinstimmung mit dem Landgericht der dänischen Firma N[REDACTED] ein Zwischenbenutzungsrecht an den Patenten Nr 502537, Nr 537631 und Nr 555254 auf Grund des Art 7 des AHK-Gesetzes Nr 8 in der Fassung des Gesetzes Nr 66 der Alliierten Hohen Kommission vom 15. November 1951 (Amtsblatt AHK Seite 1309) zugebilligt, auf das der Beklagte sich als Abnehmer der Repassiermaschinen der Firma N[REDACTED] berufen könne.

1. Das Berufungsgericht geht davon aus, daß die fraglichen Patente der Klägerin mit Ablauf der 18-jährigen Schutzfrist zunächst ihre Schutzwirkung verloren hätten. Erst das AHK-Gesetz Nr 8 habe die Voraussetzungen zum Wiederaufleben dieser Patente geschaffen. Dieser Rechtsstand-

punkt steht im Einklang mit dem Urteil des erkennenden Senats vom 6. Oktober 1953 (GRUR 1954, 111 = Bl f PMZ 1954, 53), wonach ausländische Inhaber deutscher Patente nur dann in den Genuß der in § 2 Abs 1 der VO über außerordentliche Maßnahmen in Patent- und Gebrauchsmusterrecht vom 10. Januar 1942 (KriegsmaßnahmenVO RGBl II, 81) vorgesehenen Verlängerung der Schutzdauer kamen, wenn der deutsche Reichsminister der Justiz von seiner Ermächtigung, die Verlängerungsvergünstigung auf Ausländer auszudehnen, Gebrauch machte und die Ausdehnung im Reichsgesetzblatt bekanntgegeben war (§ 2 Abs 3, § 9 Abs 2 KriegsmaßnahmenVO). Da eine solche Bekanntmachung zugunsten französischer Patentinhaber nicht stattgefunden hat, ist die Auffassung des Berufungsgerichts rechtlich nicht zu beanstanden, daß die fraglichen drei Patente an der für Inländerpatente geltenden Kriegsverlängerung nicht teilgenommen haben, vielmehr ihre Schutzwirkung nach Ablauf der normalen 18-jährigen Schutzfrist - also das jüngste Patent am 20. Februar 1948 - verloren haben und erst auf Grund der Bestimmungen des AHK-Gesetzes Nr 8 wieder aufgelebt sind. Denn, wie der Senat bereits in seiner oben erwähnten Entscheidung im einzelnen dargelegt hat, ist eine Verlängerung der Schutzdauer für solche Ausländerpatente auch nicht durch das Kontrollratsgesetz Nr 1 vom 20. September 1945 eingetreten, weil die in der Kriegsmaßnahmenverordnung für Ausländer vorgesehene Sonderregelung nicht auf einer typisch nationalsozialistischen Grundeinstellung beruht, die fraglichen Bestimmungen somit nicht durch Art 2 des Kontrollratsgesetzes Nr 1 außer Kraft gesetzt worden sind.

2. Das Berufungsgericht hat den Erwerb eines Zwischenrechtes durch die Firma N. an den in Frage stehenden Patenten kraft gutgläubiger Benutzungshandlungen während des

maßgeblichen Zeitraums als erwiesen angesehen. Es geht zutreffend davon aus, daß der Erwerb eines solchen Zwischenrechts eine "geschäftliche Betätigung" der Firma N[REDACTED] im Gebiet der deutschen Bundesrepublik voraussetze. Die im Schrifttum aufgeworfene Frage, ob nicht nur ein auf einen Schutzrechtserwerb, nicht aber ein auf Benutzungshandlungen gestütztes Zwischenrecht eine geschäftliche Betätigung des Benutzers im Geltungsbereich des AHK-Gesetzes Nr 8 erfordere (vgl Lampert GRUR 1951, 195 ff), wenn der Benutzer in der Bundesrepublik weder wohnt noch seinen Sitz hat, ist durch die Neufassung des Art 7 AHK-Gesetz Nr 8 durch das Gesetz Nr 66 der Alliierten Hohen Kommission vom 15. November 1951 im Sinne der Auslegung des Berufungsgerichts klargestellt.

Die tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts rechtfertigen entgegen der Ansicht der Revision die Annahme einer geschäftlichen Betätigung im Sinne des Art 7 aaO. Das Berufungsgericht stellt fest, die Firma N[REDACTED] habe Ende 1948 - also zwischen dem Erlöschen des jüngsten der drei fraglichen Patente und dem 30. September 1949 - drei Speedomask-Repassiermaschinen an ihren Vertreter Sch[REDACTED] in C[REDACTED] verkauft und geliefert. Der Kaufpreis sei zwar wegen Devisenschwierigkeiten erst 1950 gezahlt worden. Dies habe aber den Eigentumserwerb von Sch[REDACTED] in dem hier maßgeblichen Zeitraum nicht gehindert. Das Berufungsgericht hat weiterhin als erwiesen angesehen, daß der Beklagte im Jahre 1949 in seiner Eigenschaft als Mitarbeiter von Sch[REDACTED] weite Gebiete der Bundesrepublik bereist und Beziehungen zum Verkauf von Sp[REDACTED]-Repassiermaschinen angeknüpft habe. Diese Handlungen seien der Firma N[REDACTED] zugute gekommen, denn wenn auch Sch[REDACTED] im eigenen Namen und auf eigene Rechnung handelnd aufgetreten sein möge, so sei er doch, was

die Werbung anbelange, lediglich der verlängerte Arm der Firma N[REDACTED] gewesen. Auch habe sich die Firma N[REDACTED] in der maßgeblichen Zeit selbst bemüht, Einfuhrgenehmigungen bei der Jeia in Frankfurt am Main für die fraglichen Maschinen zu erhalten und deutsches Prospektmaterial zu drucken. Da diese von dem Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß als erwiesen angesehenen Handlungen ausreichen, um den Begriff der geschäftlichen Betätigung im Sinne des Art 7 AHK-Gesetz Nr 8 zu erfüllen, bedarf es keiner Erörterung der von der Revision aufgeworfenen Frage, ob eine geschäftliche Betätigung im Sinne dieser Vorschrift auch dann angenommen werden kann, wenn sich die Tätigkeit in denjenigen Benutzungshandlungen erschöpft, die als Verletzungshandlungen in Betracht kommen.

Soweit die Revision unter Berufung auf § 286 ZPO rügt, das Berufungsgericht hätte Beweis über die Behauptung der Klägerin erheben müssen, der Verkauf der drei Repassiermaschinen sei zweckgebunden gewesen, denn die Maschinen hätten nur zu Vorführungszwecken Verwendung finden dürfen, greift diese Rüge schon deshalb nicht durch, weil das Berufungsgericht als richtig unterstellt hat, daß die Maschinen als Vorführmaschinen der Werbung für die Erzeugnisse der Firma N[REDACTED] dienen sollten. Soweit es um den Begriff der "geschäftlichen Betätigung" geht, spricht aber gerade diese Zweckbestimmung dafür, daß die Lieferung der Maschinen an Sch[REDACTED] die geschäftlichen Belange der Firma N[REDACTED] im Gebiet der Bundesrepublik fördern sollte.

3. Nach Art 7 aaO wird ein Zwischenrecht kraft Benutzung erworben, wenn der Gegenstand, der in Widerspruch zu dem wiederhergestellten Schutzrecht steht, während der maßgeblichen Zeit hergestellt ..., benutzt oder verkauft worden ist. Soweit

im Schrifttum die Meinung vertreten wird, nach dem Wortlaut des Art 7 könne zweifelhaft sein, ob diese Benutzungshandlungen im Inland erfolgt sein müßten (Pfanner, GRUR 1954, 529 [543]; Lampert, GRUR 1951, 195 [197]), kann dem nicht gefolgt werden. Der Wortlaut des Art 7, wonach das Zwischenrecht kraft Schutzrechtserwerbes voraussetzt, daß das erworbene Schutzrecht im Widerspruch zu dem wiederhergestellten Schutzrecht steht und ein Zwischenrecht kraft Benutzung nur bei gutgläubiger Vornahme der Benutzungshandlungen entsteht, weist vielmehr eindeutig darauf hin, daß nur Benutzungshandlungen im Geltungsbereich des AHK-Gesetzes Nr 8 in Betracht kommen.

Das Berufungsgericht ist der Meinung, mit dem Verkauf der drei Repassiermaschinen durch die in Dänemark ansässige Firma N. an ihren deutschen Vertreter Schulze sei der Begriff des "Verkaufens" im Sinne des Art 7 erfüllt. Es kann dahinstehen, ob der Angriff der Revision, es habe sich insoweit nicht um einen "Verkauf im Inland" gehandelt, berechtigt ist (Pietzcker, Patentgesetz Seite 244). Denn durch die Überweisung an Schulze und die Lieferung der Maschinen in die Bundesrepublik sind diese jedenfalls im Inland in den Verkehr gebracht worden (RGZ 80, 15 [17]; 77, 248 [249]). Damit ist aber eine Benutzungshandlung im Sinne des Art 7 gegeben. Die Aufzählung der ein Zwischenrecht begründenden Benutzungshandlungen in Art 7 stimmt mit der Fassung des Nolan Act vom 3. März 1923 überein (Isay, PatG, 5. Aufl S 752 = Bl f PMZ 1921, 97). Die deutsche Bekanntmachung betreffend Begründung, Erhaltung oder Wiederherstellung von gewerblichen Schutzrechten der Angehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika vom 6. Juli 1921 (Isay aaO S 754 = Bl f PMZ 1921, 51) spricht dagegen nur von "Benutzung". Wenn aber das Reichsgericht diesen Begriff dahin

ausgelegt hat, daß er alle in § 6 PatG genannten Benutzungsarten umfasse (RGZ 114, 252 [258]), so muß das gleiche nach Sinn und Zweck des Art 7 AHK-Ges Nr 8 auch für die Auslegung dieser gesetzlichen Bestimmung gelten.

4. Schließlich läßt auch die Feststellung des Berufungsgerichts, die Firma N. habe die das Zwischenbenutzungsrecht begründenden Handlungen im guten Glauben vorgenommen, einen Rechtsirrtum nicht erkennen. Dem Standpunkt der Revision, dem gutgläubigen Erwerb eines Zwischenrechts stehe entgegen, daß die fraglichen drei Repassiermaschinen unstreitig das noch nicht abgelaufene Patent Nr 738 113 der Klägerin verletzt hätten, kann nicht beigespflichtet werden. Ob eine Benutzungshandlung "in Übereinstimmung mit den im Zeitpunkt ihrer Vornahme geltenden gesetzlichen Bestimmungen" erfolgt ist (Art 14 g AHKGes Nr 8), ist nur unter Heranziehung desjenigen Schutzrechts zu beurteilen, für das ein Zwischenbenutzungsrecht in Anspruch genommen wird. Nach dem Rechtsgedanken des Art 7, der aus Billigkeitserwägungen denjenigen schützen will, der auf die zur Zeit seiner Benutzungshandlungen bestehende patentrechtliche Rechtslage vertraute, kann der Erwerb eines Zwischenrechtes an einem erloschenen und nur durch die spätere Gesetzgebung wieder aufgelebten Patent nicht daran scheitern, daß durch die fragliche Benutzungshandlung zufällig andere, nicht mit dem fraglichen Schutzrecht im Zusammenhang stehenden Rechtsvorschriften verletzt worden sind, mag es sich hierbei auch um Gesetzesbestimmungen aus dem Gebiete des Patentrechts handeln. Der gute Glaube ist vielmehr stets nur auf dasjenige Patentrecht zu beziehen, aus dem Ansprüche gegen den Zwischenbenutzer hergeleitet werden.

5. Das Berufungsgericht hat hiernach zu Recht der Firma Notam ein Zwischenbenutzungsrecht an den Klagepatenten Nr 502537, 537631 und 555254 auf Grund gutgläubiger Benutzungshandlungen innerhalb des maßgeblichen Zeitraumes zugebilligt. Auf dieses Zwischenbenutzungsrecht kann sich der Beklagte als Abnehmer der Sp[REDACTED]-Repassiermaschine der dänischen Firma berufen. Auf Grund des Zwischenrechtes können die Benutzungshandlungen, die zu dem Erwerb dieses Rechtes geführt haben, fortgesetzt werden. Die für das Vorbenutzungsrecht nach § 7 PatG umstrittene Frage, ob ein Wechsel der Benutzungsarten zulässig ist, bedarf für das hier in Frage stehende Zwischenbenutzungsrecht keiner Entscheidung. Die Klägerin hat zwar auch beantragt, dem Beklagten die gewerbliche Herstellung von Vorrichtungen zu untersagen, die von den Erfindungsgedanken der vorerwähnten drei Klagpatente Gebrauch machen. Die Klagabweisung ist aber, soweit dieser Teil der Klaganträge in Frage steht, allein schon deshalb gerechtfertigt, weil die Klägerin weder behauptet noch unter Beweis gestellt hat, daß der Beklagte Vorrichtungen der beanstandeten Art selbst herstelle oder für die Zukunft ein eigenes Herstellungsrecht in Anspruch nehme. Es fehlt deshalb insoweit bereits an einem Rechtsschutzbedürfnis für das Unterlassungsbegehren, weil weder eine Wiederholungsgefahr noch sonstige Umstände dargetan worden sind, die die Besorgnis einer Beeinträchtigung der Schutzrechte der Klägerin durch eine eigene Fabrikation des Beklagten zu rechtfertigen vermöchten.

Die Revision konnte nach alledem keinen Erfolg haben. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.

Wilde

Christoph

Bock

Weiß

Krüger-Nieland