

Nachschlagwerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

Ges. üb. die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (Eingliederungsgesetz) v. 30. Juni 1959, BGBl III 424-3-5, § 9 Abs. 5;

PatG § 7 Abs. 1; BGB §§ 242 Cd, 826 Fa

Chloramphenicol

- a) Bei Anwendung des § 9 Abs. 5 des Eingliederungsgesetzes ist auf die zum Vorbenutzungsrecht des § 7 Abs. 1 PatG entwickelten Rechtsgrundsätze nur insoweit zurückzugreifen, als sie der Eigenart des Weiterbenutzungsrechts nicht widersprechen.
- b) Der Erwerb des Weiterbenutzungsrechts nach § 9 Abs. 5 des Eingliederungsgesetzes bei einem auf das Saarland erstreckten deutschen Patent setzt u.a. voraus, daß der Begünstigte in der Zeit zwischen dem 1. Juni 1958 und dem Inkrafttreten des Patentschutzes am 5. Juli 1959 eine der Benutzungshandlungen im Saarland vorgenommen hat, zu denen der Inhaber des Patents nach § 6 PatG ausschließlich befugt ist und die er nach § 47 Abs. 1 PatG jedem anderen verbieten kann. Hierunter fällt nicht nur das gewerbsmäßige Herstellen und Gebrauchen, sondern auch das Inverkehrbringen und Feilhalten der Erzeugnisse eines Verfahrenspatents (Bestätigung von RGZ 80, 15 Rf).
- c) Ein Rechtsmißbrauch kann nicht darin gesehen werden, daß ein Nichtsaarländer, der an der Erlangung des Weiterbenutzungsrechts interessiert war, die dazu notwendigen persönlichen Voraussetzungen erst in der Zeit nach dem 1. Juni 1958 und damit in Kenntnis der gesetzgeberischen Absichten durch Gründung einer juristischen Person mit Sitz im Saarland geschaffen hat.

BGH, Urt. v. 17. März 1964 - Ia ZR 178/63 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Ia ZR 178/63

Verkündet
am 17. März 1964
Oechsler, Just. Angest.
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In der Patentverletzungssache

1. der Firma P [REDACTED], D [REDACTED] and C [REDACTED], De [REDACTED], Mi [REDACTED]
(USA) und M [REDACTED], J [REDACTED]-S [REDACTED]-Straße [REDACTED];
2. der Farbenfabriken B [REDACTED] Aktiengesellschaft, Le [REDACTED]-
B [REDACTED]-Werk, vertreten durch den Vorstand, ebenda,

Klägerinnen und Revisionsklägerinnen,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

1. die Firma I [REDACTED] Pharmazeutische Präparate Aktiengesell-
schaft, St. In [REDACTED] (S [REDACTED]), Pu [REDACTED],
2. deren Vorstandsmitglieder:
 - a) Francois Louis Le G [REDACTED],
 - b) Apotheker Karl K [REDACTED], St. In [REDACTED] (S [REDACTED]),

Beklagten und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 17. März 1964 unter Mitwirkung des
Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter
Dr. Löscher, Dr. Spengler, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerinnen gegen das Teilur-
teil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Düsseldorf vom 11. September 1962 wird zurückgewiesen.

Die Kosten der Revision fallen den Klägerinnen
je zur Hälfte zur Last.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin des am 6. Mai 1950 angemeldeten deutschen Patents Nr. 814 597, das ein Verfahren zur synthetischen Herstellung eines unter der Handelsbezeichnung Chloramphenicol bekannten Antibioticums zum Gegenstand hat. Sie verfügt auch über ein entsprechendes französisches Patent.

Die Klägerin zu 1 hat für den Bereich der Bundesrepublik der Klägerin zu 2 und für Frankreich einer französischen Firma eine Lizenz an der Erfindung erteilt. Arzneimittel mit Chloramphenicol, das die französische Lizenznehmerin geliefert hatte, sind früher von der Pariser Firma L [REDACTED] T [REDACTED] auch im Saarland über deren dortige Vertretung vertrieben worden.

Die Beklagte zu 1 ist eine im Saarland ansässige, im Jahre 1958 gegründete Tochtergesellschaft der Firma L [REDACTED] T [REDACTED], die am 16. August 1958 in das Handelsregister eingetragen worden ist. Ihr derzeitiger Vorstand besteht aus den Beklagten zu 2a und b. Sie bezieht über ihre französische Muttergesellschaft Chloramphenicol von der französischen Lizenznehmerin und verarbeitet dieses unter Beimengung einer Zäpfchenmasse und einiger Antiseptica (Kampfer, Kreosot, Guajakol und Eucalyptol) zu Suppositorien, die sie unter der Bezeichnung Cobedoz-Zäpfchen im gesamten Bundesgebiet vertreibt.

Die Klägerinnen sehen die Cobedoz-Zäpfchen als unmittelbares Verfahrenserzeugnis des Patents Nr. 814 597 an,



weil das nach dem geschützten Verfahren hergestellte Chloramphenicol deren wesentlicher aktiver Bestandteil sei und nur mechanisch mit den anderen Substanzen vermischt werde, ohne daß eine Reaktion mit dem Chloramphenicol eintrete. Sie sind der Auffassung, daß die Beklagten das Patent verletzen, soweit sie derartige Zäpfchen außerhalb des Saarlandes in der Bundesrepublik (einschließlich des Landes Berlin) gewerbsmäßig feilhalten und in Verkehr bringen. Mit der Klage haben die Klägerinnen Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung und Rechnungslegung sowie die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt.

Die Beklagten haben Abweisung der Klage beantragt. Sie haben in erster Linie eingewendet, daß die von ihnen vertriebenen Suppositorien angesichts ihrer Zusammensetzung aus verschiedenen Bestandteilen und der hierauf beruhenden besonderen therapeutischen Wirkung nicht als unmittelbares Verfahrenserzeugnis des Klagepatents gewertet werden könnten.

Ferner haben die Beklagten geltend gemacht, daß sie jedenfalls nach § 9 Abs.2 des Gesetzes über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes - Eingliederungsgesetz - vom 30. Juni 1959 zum Vertrieb ihrer Präparate im gesamten Bundesgebiet berechtigt seien, da sie als eine im Saarland ansässige Firma dort vor dem Stichtag vom 1. Juni 1958 zumindest die zur Benutzung der Erfindung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hätten.

Hilfsweise haben sich die Beklagten auf ein Weiterbenutzungsrecht nach § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes mit der Begründung berufen, daß die Erfindung von ihnen im Saarland zwischen dem 1. Juni 1958 und dem 5. Juli 1959 in Benutzung genommen worden sei.

Für den Fall, daß eine Benutzung des Klagepatents angenommen werde und diese nicht bereits durch ein Weiterbenutzungsrecht nach § 9 Abs.2 des Eingliederungsgesetzes gerechtfertigt sei, haben die Beklagten Widerklage erhoben mit dem Antrag, festzustellen, daß sie nach § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes berechtigt seien, ihre Suppositorien zu angemessenen, vom Deutschen Patentamt (jetzt: Bundespatentgericht) festzusetzenden Bedingungen im gesamten Bundesgebiet einschließlich des Landes Berlin gewerbsmäßig feilzuhalten und in Verkehr zu bringen.

Das Landgericht hat durch Urteil vom 21. März 1961 die Beklagten antragsgemäß zur Unterlassung und zur Rechnungslegung verurteilt und die Widerklage abgewiesen; dem Schadensersatzbegehren hat es mit der Maßgabe stattgegeben, daß die Beklagten leicht fahrlässig gehandelt hätten und daher nur eine Entschädigung gemäß § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG schuldeten.

Das Landgericht hat die Cobedoz-Zäpfchen als unmittelbares Erzeugnis des Klagepatents angesehen und ein Weiterbenutzungsrecht nach § 9 Abs.2 bzw. Abs.5 des Eingliederungsgesetzes mit nachstehenden Erwägungen abgelehnt:

Die französische Lizenznehmerin habe das Chloramphenicol rechtmäßig in den Verkehr gebracht und hierdurch das französische Patentrecht der Klägerin zu 1, das sich bis zur Eingliederung auch auf das Saarland erstreckt habe, erschöpft. Das Chloramphenicol, das die Beklagte zu 1 seit ihrer Gründung im Jahre 1958 bis zum 5. Juli 1959 bezogen habe, sei daher von jeder patentrechtlichen Beschränkung frei (gemeinfrei) gewesen. Die Beklagte zu 1 habe infolgedessen in dem genannten Zeitraum die der Klägerin zu 1 geschützte Erfindung weder in Benutzung genommen noch die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen. Die Rechtsstellung, die die Beklagten im Saarland hinsichtlich des Chloramphenicol inne hätten, beschränke sich auf ein mittelbares vertragliches Lieferungsverhältnis zu der französischen Lizenznehmerin der Klägerin zu 1. Diese Position könne auf Grund des Eingliederungsgesetzes nicht dahingehend ausgedehnt werden, daß der Beklagten zu 1 nunmehr ein eigenes Weiterbenutzungsrecht unabhängig von der französischen Lizenznehmerin der Klägerin zu 1 zustehe. Wolle man jedem im Saarland ansässigen Unternehmen allein wegen der Tatsache, daß es ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis, das vorher durch Erschöpfung des Patentrechts gemeinfrei geworden sei, feilgehalten oder in den Verkehr gebracht habe, ein eigenes Weiterbenutzungsrecht zubilligen, dann würde dies zu einer untragbaren Belastung des deutschen Patentrechts führen, die vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt sein könne.

Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht durch Teilurteil vom 11. September 1962 unter Abände-

rung der landgerichtlichen Entscheidung die Klägerinnen mit dem Unterlassungsanspruch abgewiesen.

Mit ihrer Revision beantragen die Klägerinnen, in diesem Punkt das landgerichtliche Urteil im Ergebnis wiederherzustellen. Die Beklagten bitten um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht, das in dieser Hinsicht noch eine weitere Aufklärung für erforderlich hält, läßt es auf sich beruhen, ob das Cobedoz-Präparat der Beklagten zu 1 ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinne des § 6 Satz 2 PatG darstellt. Es vertritt alsdann die Auffassung, daß die Voraussetzungen für das von den Beklagten beanspruchte Weiterbenutzungsrecht nach § 9 Abs.2 des Eingliederungsgesetzes nicht erfüllt seien, da die Beklagte zu 1 die Erfindung am 1. Juni 1958, dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Gesetzentwurfs, im Saarland weder in Benutzung genommen noch die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen gehabt habe. Gleichwohl gelangt das Berufungsgericht zur Abweisung des von den Klägerinnen aus den §§ 47 Abs.1, 6 PatG hergeleiteten Unterlassungsanspruchs, da es den Beklagten das von ihnen hilfsweise beanspruchte Weiterbenutzungsrecht gemäß § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes zubilligt.

II. Das Berufungsgericht geht bei seiner Entscheidung zunächst zutreffend davon aus, daß das Eingliederungsge-

setz nicht nur bezweckt, die Rechts- und Wirtschaftseinheit zwischen dem Saarland und den übrigen Teilen der Bundesrepublik auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes wiederherzustellen, sondern daß es auch anstrebt, die Eingliederung der saarländischen Wirtschaft, die bisher hauptsächlich auf die Belieferung des französischen Marktes eingestellt gewesen ist, in die übrige deutsche Wirtschaft zu erleichtern.

In Verfolg des ersten Ziels ist, wie das angefochtene Urteil ausführt, in § 6 des Eingliederungsgesetzes angeordnet worden, daß sich die Wirkung der deutschen gewerblichen Schutzrechte, die bei Inkrafttreten des Gesetzes (am 5. Juli 1959) bestanden haben, auf das Saarland erstreckt. Zu diesen Schutzrechten gehört unstreitig das Klagepatent, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die in Rede stehende Erfindung zusätzlich noch durch das entsprechende französische Patent der Klägerin zu 1 geschützt wird, das sich auf Grund der französisch-saarländischen Patentkonvention vom 15. Dezember 1948 auch auf das Saarland erstreckt hat und dort gegebenenfalls nach § 1 Abs.1 des Eingliederungsgesetzes weiterhin aufrechterhalten geblieben ist (vgl. hierzu auch § 21 Abs.3 Satz 1 des Eingliederungsgesetzes).

Dem zweiten Ziel, das sich der Gesetzgeber gesteckt hat, dient, wie das Berufungsgericht ebenfalls darlegt, u. a. die hier in Betracht zu ziehende Vorschrift des § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes. Hiernach sind Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Saarland berechtigt, eine Erfindung, die durch ein deutsches, auf das Saarland erstrecktes Patent geschützt wird, über dieses Bundesland hinaus auch

im übrigen Geltungsbereich des Eingliederungsgesetzes weiterzubnutzen, wenn sie die Erfindung in der Zeit zwischen dem 1. Juni 1958 und dem am 5. Juli 1959 erfolgten Inkrafttreten des Gesetzes im Saarland rechtmäßig in Benutzung genommen haben. Die Weiterbenutzung ist in diesem Fall allerdings nur zu angemessenen, vom Deutschen Patentamt (jetzt: Bundespatentgericht) festzusetzenden Bedingungen zulässig (vgl. aaO Satz 2). Die einredeweise Geltendmachung des Weiterbenutzungsrechts im Verletzungsprozeß ist aber nicht davon abhängig, daß die Bedingungen bereits rechtskräftig (vgl. hierzu §§ 9 Abs.5 Satz 3 i.V.m. Abs.3 des Eingliederungsgesetzes) oder im Wege einer einstweiligen Verfügung wenigstens vorläufig (vgl. hierzu § 9 Abs.5 Satz 3 i.V.m. Abs.4 des Eingliederungsgesetzes) festgesetzt worden sind. Es kann, wie das Berufungsgericht zutreffend betont, nicht der Sinn der gesetzlichen Regelung sein, den Begünstigten an der Ausübung des Weiterbenutzungsrechts, das bei Vorliegen der gesetzlichen Merkmale mit dem Inkrafttreten des Eingliederungsgesetzes entstanden ist, bis zur Festsetzung der Bedingungen zu hindern.

III. Das Berufungsgericht hält im vorliegenden Fall die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen für die Anwendung des § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes für gegeben. Nach seiner Ansicht hat die im Saarland ansässige Beklagte zu 1 die durch das Klagepatent unter Schutz gestellte Erfindung dadurch im Sinne der genannten Vorschrift in Benutzung genommen, daß sie in dem maßgeblichen Zeitraum von der französischen Lizenznehmerin der Klägerin zu 1 Chloramphenicol bezogen, diesen Wirkstoff in ihrem im Saarland befindlichen Betrieb durch Beimengung weiterer Substanzen verarbeitet und ihn anschließend vertrieben hat.

Die Revision meint demgegenüber, die Beklagte zu 1 habe nicht die Erfindung, d.h. das durch das Klagepatent geschützte Verfahren, sondern allenfalls das durch das Verfahren gewonnene, nach § 6 Satz 2 PatG unter Schutz gestellte Erzeugnis benutzt. Aber auch dies sei zweifelhaft, da die Beklagte zu 1 das Erzeugnis lediglich als Händlerin feilgehalten und in den Verkehr gebracht habe. Die Beklagten könnten sich daher bereits aus diesen Gründen auf ein Weiterbenutzungsrecht nicht berufen. Die auf Verletzung des § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes und des § 7 PatG gestützte Rüge geht indessen fehl.

Bei Auslegung des im Eingliederungsgesetz nicht näher erläuterten Begriffs "Benutzung" ist, wie auch das Berufungsgericht angenommen hat, auf das deutsche Patentrecht zurückzugreifen (vgl. hierzu § 5 des Eingliederungsgesetzes). Es sind daher in erster Linie die Grundsätze in Betracht zu ziehen, welche die Rechtsprechung zum Vorbenutzungsrecht des § 7 (früher: § 5) Abs.1 PatG entwickelt hat. Diese Vorschrift und § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes, der im Zusammenhang mit Abs.1 bzw. Abs.2 aaO zu lesen ist, stimmen in dem hier wesentlichen Punkt insofern überein, als sie anordnen, daß die Wirkung des Patents gegenüber demjenigen nicht eintritt, der die Erfindung in Benutzung genommen hat. Von der "Wirkung des Patents" ist auch in § 6 (früher: § 4) PatG die Rede. Hiernach hat das Patent die Wirkung, daß der Patentinhaber ausschließlich befugt ist, gewerbemäßig 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 hergestellten Erzeugnisse (Satz 2). Das Reichsgericht hat hierzu bereits in seinem grundlegenden Urteil vom 24. Juni 1912 (in RGZ 80, 15 ff), auf das das Berufungsgericht ebenfalls hingewiesen hat, die Ansicht vertreten, daß der Gesetzgeber in § 4 (jetzt: § 6) PatG festgelegt habe, was er unter der "Wirkung des Patents" verstehe, und daß es infolgedessen nicht anhängig sei, diesen Begriff in der unmittelbar anschließenden Vorschrift (§ 5, jetzt: § 7 PatG) anders aufzufassen. Es dürfe, so wird in der genannten Entscheidung weiter ausgeführt, dem Gesetzgeber auch nicht unterstellt werden, daß er die Tragweite der Erweiterung des Patentschutzes, die durch den nachträglich, d.h. durch die Novelle vom 7. April 1891 eingefügten Satz 2 des § 4 (jetzt: § 6) PatG bewirkt worden sei, in ihrer Rückwirkung auf die Vorschrift des § 5 (jetzt: § 7) PatG verkannt habe. Ebensowenig sei anzunehmen, daß der Gesetzgeber mit dem Ausdruck "Inbenutzungsnehmen" in § 5 (jetzt: § 7) PatG einen anderen Sinn habe verknüpfen wollen als in den §§ 35, 36 (jetzt: §§ 47 Abs.2 und 3, 49) PatG. Aufgrund der aufgezeigten Überlegungen ist das Reichsgericht zu dem Ergebnis gelangt, daß derjenige das Vorbenutzungsrecht des § 5 (jetzt: 7) Abs.1 PatG erwirbt, der vor dem Inkrafttreten des Patentschutzes eine der - nach dem Wortlaut des Gesetzes untereinander gleichwertigen - Benutzungshandlungen vorgenommen hat, zu denen der Inhaber des Patents nach § 4 (jetzt: § 6) PatG ausschließlich befugt ist und die er jedem anderen verbieten kann (vgl. hierzu auch § 47 Abs.1 PatG n.F.). Hierunter fällt, wie das Reichsge-

richt ausdrücklich ausgesprochen hat, sowohl das gewerbsmäßige Herstellen und Gebrauchen, als auch das Inverkehrbringen und Feilhalten der Erzeugnisse eines Verfahrenspatents (vgl. aaO, S.17). Der erkennende Senat schließt sich der Auffassung des Reichsgerichts an. Diese Auffassung trägt dem Gedanken Rechnung, daß das in Rede stehende Rechtsinstitut nach dem Willen des Gesetzgebers dazu bestimmt ist, den bisherigen wirtschaftlichen Besitzstand der Benutzung zu wahren. Sie berücksichtigt ferner, daß zwischen dem Verfahren und dem nach § 6 Satz 2 PatG geschützten Verfahrenserzeugnis ein untrennbarer natürlicher Zusammenhang insofern gegeben ist, als derjenige, welcher das Verfahren "benutzt", dies in wirtschaftlicher Beziehung ebenfalls nur dadurch bewirkt, daß er die Verfahrenserzeugnisse benutzt, d.h. verwertet (vgl. hierzu Schack, Fragen des Vorbenutzungsrechts, in GRUR 1929, 621, 624). Die Bedenken, die die Revision gegen die Rechtsprechung des Reichsgerichts vorgebracht hat, finden in den von ihr angeführten Fundstellen, aber auch in den übrigen Erläuterungsbüchern zum Patentgesetz und, soweit ersichtlich, auch in der sonstigen patentrechtlichen Literatur keine ausreichende Stütze. Im vorliegenden Falle hat die Beklagte zu 1 nach den aus Rechtsgründen nicht angreifbaren Feststellungen des Berufungsgerichts das von der französischen Lizenznehmerin der Klägerin zu 1 bezogene Chloramphenicol in ihrem Betrieb durch Beimischung zusätzlicher Substanzen verarbeitet und sonach, wie das angefochtene Urteil mit Recht hervorhebt, das Verfahrenserzeugnis im Sinne des § 6 Satz 1 PatG gewerbsmäßig in Gebrauch genommen.

IV. Das Berufungsgericht geht alsdann davon aus, daß die Beklagte zu 1 bei Vornahme der Benutzungshandlungen den Erfindungsgedanken erkannt hat, also im Besitz der Erfindung gewesen ist. Damit ist, wie von der Revision nicht bezweifelt wird, ein weiteres Erfordernis erfüllt, das die Rechtsprechung für die Anwendung des § 7 Abs.1 PatG aufgestellt hat.

Das Berufungsgericht sieht ferner die Benutzungshandlungen als "rechtmäßig" im Sinne des § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes an, da die Beklagte zu 1 das Chloramphenicol in zulässiger Weise von der französischen Lizenznehmerin der Klägerin zu 1 bezogen und im Saarland erlaubtermaßen benutzt habe.

Die Revision ist demgegenüber der Auffassung, daß die vom Berufungsgericht angeführten Tatsachen nicht genügten, um die Rechtmäßigkeit der Inbenutzungsnahme als die im Gesetz besonders hervorgehobene Voraussetzung für das beanspruchte Weiterbenutzungsrecht zu begründen. Das Berufungsgericht habe - so trägt die Revision vor - die Prüfung der Frage unterlassen, "ob auch eine unter Verwertung der fremden patentierten Erfindung erfolgte Benutzung ein Vorbenutzungsrecht gerade gegenüber diesem Patent begründen könne" (RGZ 114, 246, 249). Außerdem habe das Berufungsgericht bei seiner Entscheidung nicht sämtliche Grundsätze beachtet, die in der Rechtsprechung des Reichsgerichts zu § 7 Abs.1 PatG (bzw. § 5 Abs.1 PatG a.F.) entwickelt worden seien. Hiernach entstehe das gesetzliche Vorbenutzungsrecht nur dann, wenn der Vorbenutzer einen vom Erfinder des

Patents unabhängigen Erfindungsbesitz erlangt (RGZ 123, 58, 62) und wenn er ferner die Erfindung redlich in Benutzung genommen habe (RGZ 114, 246, 250). Da Billigkeitserwägungen zur Gewährung des Vorbenutzungsrechts geführt hätten, bedürfe § 7 Abs.1 PatG als Ausnahmenvorschrift einer einschränkenden Auslegung dahin, daß dort, wo Gründe der Billigkeit vollkommen fehlten, der Erwerb eines Vorbenutzungsrechts ausgeschlossen sei (RGZ 123, 58, 61). Auch mit dieser Rüge kann die Revision nicht durchdringen.

Entgegen der Ansicht der Revision ist die angeschnittene Frage nicht ungeprüft geblieben. Das Berufungsgericht hat diese Frage vielmehr bejaht, ohne hierbei im Ergebnis gegen die gesetzlichen Vorschriften oder anerkannte Rechtsgrundsätze zu verstoßen.

In der Amtlichen Begründung zum Eingliederungsgesetz (vgl. Drucksache Nr. 818 der 3. Wahlperiode des Deutschen Bundestages unter II zu § 9, Abschn. 1 a.E.) wird zwar, wie die Revision insoweit richtig bemerkt, ausgeführt, daß die Regelung des § 9 des Gesetzes der in § 7 PatG für das Vorbenutzungsrecht getroffenen Regelung entspreche und sich aus denselben Gründen rechtfertige, die für diese Regelung maßgebend gewesen seien. Damit wird lediglich gesagt, daß beide Regelungen im Ergebnis das gleiche Ziel verfolgen, nämlich den wirtschaftlichen Besitzstand der bisherigen Benutzung zu schützen, und daß sie sich hierzu des gleichen Mittels bedienen, indem sie die Befugnisse des Schutzrechtsinhabers - wie aus § 7 Abs.1 Satz 1 bis 3 PatG einerseits und aus § 9 Abs.5 Satz 1, Abs.1 Satz 2 des Eingliederungsgesetzes i.V.m. § 7 Abs.1 Satz 2 und

3 PatG andererseits hervorgeht - zugunsten des seitherigen Benutzers in gewissem Umfange beschränken. Wenn das Eingliederungsgesetz auf diese Weise erreichen will, der saarländischen Wirtschaft die reibungslose Rückkehr auf den deutschen Markt zu ermöglichen, so ist dies für die in diesem Zusammenhang zu treffende Wertung ohne Bedeutung. Entgegen der Annahme der Revision kann aber der Hinweis in der Amtlichen Begründung vernünftigerweise nicht dahin verstanden werden, daß die Zubilligung des Benutzungsrechts in beiden Fällen auch von den gleichen Voraussetzungen abhängig ist. Von dieser Auffassung ist offensichtlich auch das Berufungsgericht ausgegangen, wenn es ausführt, die Anwendung der zum patentrechtlichen Vorbenutzungsrecht entwickelten Grundsätze sei nur dann und insoweit vertretbar, wie dies mit den Besonderheiten des Eingliederungsgesetzes und dessen Zweckbestimmung vereinbar sei.

Die Gewährung des Benutzungsrechts setzt zwar in dem einen wie in dem anderen Falle voraus, daß der Begünstigte eine der oben im einzelnen beschriebenen Benutzungshandlungen vorgenommen und daß er hierbei den Erfindungsgedanken erkannt hat. Ein grundlegender Unterschied ergibt sich aber daraus, daß es sich bei dem Vorbenutzungsrecht des § 7 Abs.1 PatG um die Benutzung einer noch nicht zum Patent angemeldeten Erfindung handelt, während bei dem Weiterbenutzungsrecht nach § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes eine durch ein Patent der Fachwelt bereits offenbarte Erfindung vorliegt. Mithin muß bei dem Weiterbenutzungsrecht nach § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes das von der Revision unter Bezugnahme auf die reichsgerichtliche Rechtspre-

chung berufene Erfordernis, daß der Erfindungsbesitz unabhängig vom Erfinder des Patents erlangt sein müsse, von vornherein entfallen, wenn die Entstehung eines derartigen Weiterbenutzungsrechts nicht ausschließlich auf den Fall der Doppelerfindung beschränkt werden soll. Eine solche Beschränkung würde dem wirtschaftlichen Ziel des Eingliedernsgesetzes widersprechen und kann daher vom Gesetzgeber nicht gewollt sein. Dies wird auch von der Revision nicht behauptet. Es bedarf hiernach keiner Erörterung darüber, ob die Vorstellungen, die die Revision mit dem Begriff "Unabhängigkeit bzw. Selbständigkeit des Erfindungsbesitzes" verbindet, mit der Rechtsprechung des Reichsgerichts in Einklang gebracht werden können.

Die Revision beruft sich auch auf den vom Reichsgericht in RGZ 114, 246 aufgestellten Grundsatz, daß nur derjenige in den Genuß des Vorbenutzungsrechts kommen dürfe, der den Besitz der Erfindung auf redliche Weise erlangt habe. Nach der angeführten Entscheidung liegt Unredlichkeit zunächst einmal dann vor, wenn der Vorbenutzer eine der Öffentlichkeit noch nicht übergebene Erfindung dem späteren Patentinhaber widerrechtlich entwendet hat (vgl. aaO, S.249 f mit weiteren Hinweisen; ferner RG GRUR 1951, 278, 281). Das Reichsgericht hat in der von der Revision angeführten Entscheidung ferner ausgesprochen, daß eine fremde, nur im Ausland geschützte Erfindung im Inland in der Regel dann nicht redlich benutzt werde, wenn nach den gesetzlichen Bestimmungen noch ein Inlandspatent mit der ausländischen Priorität erteilt werden könne oder Umstände darauf hindeuteten, daß ein inländisches Patent

nachgesucht werde (vgl. aaO S.250). Keine der beiden Fallgestaltungen trifft hier zu. Die Beklagte zu 1 hat vielmehr eine Erfindung in Benutzung genommen, die damals sowohl durch ein französisches Patent in Frankreich und im Saarland als auch durch ein deutsches Patent, nämlich das Klagepatent, in der Bundesrepublik (mit Ausnahme des Saarlandes) geschützt war. Der in Rede stehende Grundsatz kommt somit nicht zur Anwendung.

Die hier vorzunehmende Prüfung beschränkt sich infolgedessen nur darauf, ob die Beklagte zu 1 die Erfindung im Sinne des § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes "rechtmäßig", d.h. ohne Verletzung älterer Rechte (vgl. hierzu die Amtliche Begründung zum Eingliederungsgesetz zu § 9, Abschn. 2 a.E.) in Benutzung genommen hat. Diese Voraussetzung ist, wie in dem angefochtenen Urteil allerdings nicht ausdrücklich erwähnt wird, jedenfalls vom Klagepatent her gesehen, erfüllt, da sich dessen Geltungsbereich in der maßgeblichen Zeit noch nicht auf das Saarland erstreckt hat. Aber auch aus der Sicht des französischen Patents trifft dies zu. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die französische Lizenznehmerin der Klägerin zu 1 das geschützte Verfahrenserzeugnis der Beklagten zu 1 geliefert und ihr dadurch ermöglicht, die in Rede stehenden Benutzungshandlungen (Gebrauchen, Feilhalten und Inverkehrbringen) vorzunehmen.

Es mag offen bleiben, ob und inwieweit bei dem Erwerb eines Vorbenutzungsrechts nach § 7 Abs.1 PatG auch der Gesichtspunkt der Billigkeit eine Rolle spielt. Jedenfalls kann keine Rede davon sein, daß das von den Beklagten bean-

spruchte Weiterbenutzungsrecht - wie die Revision meint - aus Billigkeitsgründen versagt werden müsse. Es ist müßig, wenn die Revision in diesem Zusammenhang nunmehr darauf hinweist, daß die Klägerin zu 1 aufgrund ihres dem Klageschutzrecht entsprechenden französischen Patents seinerzeit in der Lage gewesen wäre, die Benutzung der Erfindung sowohl in Frankreich als auch im Saarland auszuschließen und dadurch der französischen und saarländischen Wirtschaft den Genuß der Vorteile der Erfindung vorzuenthalten, und daß sie mindestens die Lieferung des Chloramphenicols an die Beklagte zu 1 hätte verhindern können, wenn diese nicht auf die Bedingung eingegangen wäre, den Vertrieb des Erzeugnisses in der Bundesrepublik mit Ausnahme des Saarlandes zu unterlassen. Die Klägerin zu 1 hat die entsprechenden Maßnahmen nicht getroffen und hat infolgedessen selbst dazu beigetragen, daß die Beklagte zu 1 die fraglichen Benutzungshandlungen vornehmen konnte.

Die Revision macht ferner geltend, die Beklagte zu 1 sei mindestens bei der Entstehung wirtschaftlich völlig von ihrer in Frankreich ansässigen Muttergesellschaft, der Firma L [REDACTED] T [REDACTED], abhängig gewesen und lediglich mit Rücksicht auf die erwartete gesetzliche Regelung gegründet worden, um für sie den rechtlich bedeutsamen Sitz im Saarland herbeizuführen. Es läge somit ein Mißbrauch der Rechtsfigur der juristischen Person vor. Nach den Grundsätzen, die die Rechtsprechung für derartige Fälle aufgestellt habe - gemeint ist damit der Durchgriff auf das Substrat der juristischen Person, insbesondere auf ihre Mitglieder (vgl. hierzu z.B. BGHZ 20,

4 ff und 22, 226 ff; BGB-RGRK, 11. Aufl., § 242 BGB Anm. 172, 173) -, könne der Beklagten zu 1 daher nicht gestattet werden, unter dem Schein der Rechtmäßigkeit rechtswidrige Ziele zu verfolgen und ihre formale Rechtsstellung zum Nachteil der Klägerinnen auszunutzen. Unter den gegebenen Umständen widerspreche es ebenfalls der Billigkeit, das Weiterbenutzungsrecht der Beklagten zu 1 anzuerkennen. Auch dieser Revisionsangriff erweist sich als unbegründet, selbst wenn die Beklagte zu 1 - wie das Berufungsgericht unterstellt - tatsächlich nur im Hinblick auf die Regelung des Eingliederungsgesetzes gegründet worden ist.

Von einem Mißbrauch des Instituts der juristischen Person (vgl. hierzu die §§ 242, 826 BGB) kann bereits deswegen nicht gesprochen werden, weil die französische Muttergesellschaft der Beklagten zu 1 ihr Ziel auch durch die Einschaltung einer natürlichen Person mit Wohnsitz im Saarland unschwer hätte erreichen können. Jedenfalls kann der Beklagten zu 1, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht zum Vorwurf gemacht werden, daß sie die sich abzeichnenden Möglichkeiten in vorausschauender Planung ausgenutzt und die für die Erlangung des Weiterbenutzungsrechts notwendigen Vorkehrungen persönlicher und sachlicher Art getroffen hat. Da der Gesetzgeber in § 9 Abs. 5 des Eingliederungsgesetzes bestimmt hat, daß auch die erst in der Zeit zwischen dem 1. Juni 1958 und dem Inkrafttreten des Gesetzes (am 5. Juli 1959) vorgenommenen Benutzungshandlungen ein Weiterbenutzungsrecht begründen, muß es auch erlaubt gewesen sein, die dazu erforderlichen persönlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dies gilt umso-

mehr, als der Gesetzgeber, wie aus der Amtlichen Begründung (zu § 9, Abschn. 4) hervorgeht, selbst davon ausgegangen ist, daß seine Absichten an dem hier maßgeblichen Stichtag (1. Juni 1958) bereits bekannt gewesen sind. Er hat demnach bewußt davon abgesehen, den Stichtag entsprechend zurückzuverlegen. Dies war z.B. in § 5 der Verordnung über das Patent- und Gebrauchsmusterrecht aus Anlaß der sog. Wiedervereinigung der Ostmark mit dem Deutschen Reich vom 27. Juli 1940 (RGBl I 1050) geschehen, "um berechnende Interessenten des Erstreckungslandes daran zu hindern, sich schnell durch Benutzungshandlungen ein Recht an dem Patent des anderen Landes zu sichern, mit dessen Erstreckung sie nach Lage der Verhältnisse rechnen mußten" (vgl. Klauer, Die Vereinheitlichung des Patentwesens, Ergänzungsheft zum Patentgesetz-Kommentar von Klauer/Möhring, Anm. 2 zu § 5 der genannten Verordnung). Der Gesetzgeber des Eingliederungsgesetzes hat stattdessen den erforderlichen Interessenausgleich dadurch geschaffen, daß er in § 9 Abs.5 im Gegensatz zu der Regelung der Absätze 1 und 2 aaO und des § 7 Abs.1 PatG Veranstaltungen zur Aufnahme der Benutzung nicht hat genügen lassen und daß er ferner die Weiterbenutzung von angemessenen Bedingungen, mithin vor allem von Lizenzzahlungen des Begünstigten, abhängig gemacht hat. Für anderweitige Billigkeitserwägungen ist sonach kein Raum.

Die Klägerinnen können daher entgegen der Meinung der Revision unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit insbesondere auch nichts daraus herleiten, daß die Beklagte zu 1 - unterstellt, daß sie sich der jetzt umstrittenen

gesetzlichen Folgen des "Besitzstandes der Benutzung" überhaupt bewußt gewesen ist - davon abgesehen hat, der Klägerin zu 1 oder deren französischer Lizenznehmerin die Gesetzeslage offenzulegen, die für jene nicht weniger klar zutage getreten ist als für sie selbst.

Entgegen der Auffassung der Revision trifft es auch nicht zu, daß das Eingliederungsgesetz lediglich in solchen Fällen ein Weiterbenutzungsrecht gewährt, in denen die saarländische Wirtschaft plötzlich auf "eine nur im übrigen Bundesgebiet geschützte Erfindung" gestoßen ist, welche sie bisher mangels eines entsprechenden französischen Patents nicht zu beachten brauchte. Eine derartige Annahme findet jedenfalls in der Amtlichen Begründung zu § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes, auf die die Revision abhebt, keine Stütze. Die dort gebrauchten Worte "nur im übrigen Bundesgebiet" stehen erkennbar nur im Gegensatz zu dem im gleichen Satz erwähnten Saarland, nicht aber etwa zu Frankreich. Für das Anliegen der Revision, jenem Erfinder, der sich von vornherein durch ein deutsches und ein französisches Schutzrecht beide Märkte vorbehalten hatte, eine Vorzugsstellung gegenüber der rechtmäßigen Inbenutzungsnahme der Erfindung durch eine im Saarland ansässige Person zu begründen, ist daher mit der erwähnten Textdeutung nichts zu erreichen.

Die Revision macht zu Unrecht ferner geltend, der Zweck des Eingliederungsgesetzes, den verlorenen französischen Markt durch das deutsche Absatzgebiet zu ersetzen, treffe auf den vorliegenden Rechtsstreit nicht zu. Zwar

ist es richtig, daß das französische Absatzgebiet durch das dem Klagepatent entsprechende französische Patent für die Beklagte zu 1 an sich verschlossen war. Sie konnte sich aber gleichwohl, wie die Revision selbst einräumt, aufgrund ihrer vertraglichen Beziehungen zu der französischen Lizenznehmerin der Klägerin zu 1 auf dem französischen Markt wirtschaftlich betätigen. Der Umstand, daß hierzu die unmittelbare oder mittelbare Mitwirkung der Klägerin zu 1 bzw. deren französischen Lizenznehmerin erforderlich gewesen ist, kann auf die Entstehung des Weiterbenutzungsrechts keinen Einfluß haben. Wenn nach dem Leitgedanken des Eingliederungsgesetzes, der saarländischen Wirtschaft die Rückkehr auf den deutschen Markt zu erleichtern, Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Saarland die Vergünstigung des § 9 Abs.5 des Gesetzes schon gegenüber solchen Schutzrechtsinhabern zuteil wird, denen nur ein deutsches Schutzrecht zur Seite steht, so muß diese Vergünstigung erst recht gegenüber dem Schutzrechtsinhaber gelten, der sich von vornherein durch ein deutsches und ein französisches Schutzrecht beide Märkte vorbehalten, gleichwohl aber aus freier Willensentschließung dazu beigetragen hat, daß die Voraussetzungen des § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes überhaupt erfüllt werden konnten.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kommt es auf die wirtschaftspolitischen Erwägungen, welche die Revision angestellt hat, ebensowenig an wie auf den Umstand, daß die Klägerinnen gegebenenfalls imstande sind, die Belieferung der Beklagten zu 1 mit Chloramphenicol durch

die französische Lizenznehmerin künftig zu unterbinden.

V. Das Berufungsgericht hat hiernach zu Recht der Beklagten zu 1 ein Weiterbenutzungsrecht aus § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes zugebilligt, auf das sich auch die Beklagten zu 2a und b als Vorstandsmitglieder der Beklagten zu 1 berufen dürfen. Auf Grund des Weiterbenutzungsrechts können die Benutzungshandlungen (Gebrauchen, Feilhalten und Inverkehrbringen), die zum Erwerb dieses Rechts geführt haben, fortgesetzt werden.

Die Auffassung der Revision, daß der Beklagten zu 1 Benutzungsbefugnisse nur im Rahmen des eigenen Benutzungsrechts der französischen Lizenznehmerin der Klägerin zu 1 verliehen worden seien, ist rechtsunerheblich. Es ist, soweit ersichtlich, in den Tatsacheninstanzen nicht behauptet worden, daß die Beklagten zu 1 diesen Rahmen überschritten habe und etwa - wie die Revision in ihrem Schriftsatz vom 17. März 1964 und in der mündlichen Verhandlung angedeutet hat - inzwischen dazu übergegangen sei, das benötigte Chloramphenicol von anderen Herstellern als der französischen Lizenznehmerin der Klägerin zu 1 zu beziehen. Jedenfalls hat die Revision eine Rüge dahingehend, daß das Berufungsgericht einen entsprechenden Tatsachenvortrag der Klägerinnen unter Verletzung des § 286 Abs.1 ZPO übersehen habe, in der Form des § 554 Abs.3 Nr. 2 b ZPO nicht erhoben.

Das Berufungsgericht hat auch nicht festgestellt, daß die Beklagten den Wirkstoff nunmehr selbst herstellen oder

für die Zukunft ein eigenes Herstellungsrecht in Anspruch nehmen. Die Revision hat insoweit ebenfalls keine verfahrensrechtlichen Beanstandungen vorgebracht. Im übrigen ist der Klageantrag nur darauf gerichtet, den Beklagten zu verbieten, Suppositorien, die den nach dem Klagepatent hergestellten Wirkstoff Chloramphenicol enthalten, in der Bundesrepublik mit Ausnahme des Saarlandes gewerbsmäßig feilzuhalten und in den Verkehr zu bringen. Die für das Vorbenutzungsrecht nach § 7 Abs.1 PatG umstrittene, von der Revision abschließend aufgeworfene Frage, ob ein Wechsel der Benutzungsarten zulässig ist, bedarf daher für das hier in Rede stehende Weiterbenutzungsrecht keiner Entscheidung.

VI. Nach alledem war die Revision der Klägerinnen mit der Kostenfolge aus den §§ 97 Abs.1, 100 Abs.1 ZPO (vgl. hierzu auch Baumbach/Lauterbach, Zivilprozeßordnung, 57. Aufl.)

27. Aufl., § 100 Anm. 2) zurückzuweisen.

Dr.Nastelski

Löscher

Spengler

Claßen

Schneider