

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: ja

PatG § 7

T a x i l a n

Versuche mit einer Erfindung, die nach der Erlangung des Erfindungsbesitzes angestellt werden, können nur dann als "zur Inbenutzungnahme der Erfindung erforderliche Veranstaltungen" angesehen werden und ein Vorbenutzungsrecht im Sinne des § 7 Abs.1 PatG begründen, wenn sie den bereits gefaßten Entschluß, die Erfindung gewerbsmäßig zu benutzen, durch Vorbereitung der Benutzung in die Tat umsetzen. Tierversuche mit einem nach einem neuen chemischen Verfahren hergestellten Arzneimittel, die nach der Erkenntnis seiner hauptsächlichlichen pharmazeutischen Eigenschaften fortgesetzt werden, um die Möglichkeit seiner Anwendung am Menschen zu klären, erfüllen diese Voraussetzung nicht, wenn sie dazu dienen, den Willen zur gewerblichen Benutzung der Erfindung für die Humanmedizin erst zu bilden.

BGH, Urt.v.21.Mai 1963 - Ia ZR 84/63 - OLG München
LG München I

Ia ZR 84/63

Verkündet
am 21. Mai 1963
Oechsler, Just. Angest.
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der Firma Chemische Fabrik Pr [REDACTED] GmbH H [REDACTED], Ha [REDACTED]
L [REDACTED]straße [REDACTED], vertreten durch die Geschäftsführer
Rechtsanwalt Dr. Max Richard O [REDACTED] in H [REDACTED] und
Dr. med. Josef W [REDACTED], Arzt in Wi [REDACTED] (Kreis St [REDACTED]),
Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma S [REDACTED] des U [REDACTED] Ch [REDACTED] N [REDACTED]-Po [REDACTED], P [REDACTED],
vertreten durch Herrn P. M [REDACTED] in P [REDACTED],
Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 21. Mai 1963 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. Löscher, Pehle, Claßen
und Schneider

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesge-
richts München vom 15. Juni 1961 wird auf
Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

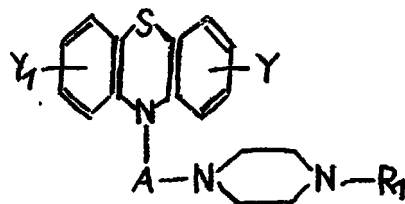
- 2 -

Tatbestand:

Beide Streitteile befassen sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln.

Die Klägerin ist Inhaberin der Rechte zu der am 18. März 1955 unter Inanspruchnahme der (unstreitigen) britischen Priorität vom 27. April 1954 beim Deutschen Patentamt eingereichten und am 28. August 1958 in der Auslegeschrift 1 037 461 bekanntgemachten Patentanmeldung S 43 097 IV b/12 p, betreffend ein Verfahren zur Herstellung von Phenthiazinderivaten. Die erfindungsgemäß gewonnenen Verbindungen sollen nach der Beschreibung in der Auslegeschrift (Spalte 4 Zeile 68 - Spalte 5 Zeile 2) wertvolle pharmako-dynamische Eigenschaften besitzen und insbesondere als Antiepileptika und Antiemetika sehr wirksam sein. Der einzige Patentanspruch nach der Auslegeschrift, der insgesamt vier verschiedene Ausführungsformen nebeneinander nennt, lautet (bei Beschränkung auf die in diesem Rechtsstreit allein herangezogene zweite Ausführungsform) wie folgt:

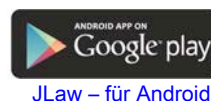
"Verfahren zur Herstellung von Derivaten des Phenthiazins der allgemeinen Formel



worin A einen zweiwertigen aliphatischen gesättigten Kohlenwasserstoffrest mit gerader oder verzweigter Kette und 2 bis 6 Kohlenstoffatomen, R₁ ein Wasserstoffatom, eine niedrigmolekulare



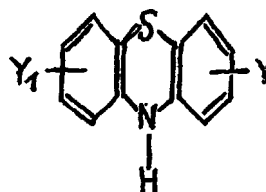
JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



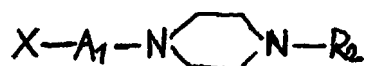
Alkylgruppe, eine Aryl- oder Aralkylgruppe, Y und Y_1 ein Wasserstoff- oder Halogenatom oder eine niedrigmolekulare Alkyl- oder Alkoxygruppe oder eine Aryl- oder Aryloxygruppe bedeuten, die im Fall von Y vorzugsweise in 1- oder 3-Stellung (Numerierung nach Beilstein) stehen und wobei der Phenthiazinring außer Y und Y_1 noch andere Substituenten tragen kann und wobei eines oder mehrere der Kohlenstoffatome des Piperazinrings mit einer Methylgruppe substituiert sein können, von Salzen dieser Verbindungen und deren quaternären Ammoniumverbindungen, dadurch gekennzeichnet, daß man.....

.....

oder daß man ein Phenthiazinderivat der allgemeinen Formel



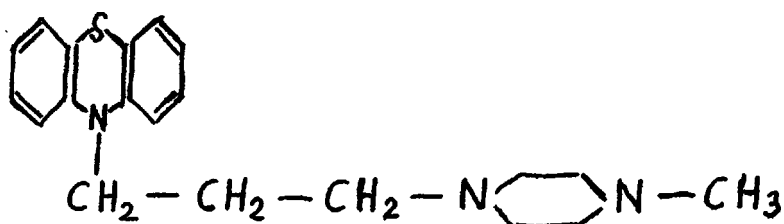
mit einer Verbindung der allgemeinen Formel



worin die einzelnen Symbole die oben angegebenen Reste besitzen¹⁾, umsetzt, oder daß man....."

(1): Zu diesen Symbolen ist im Patentanspruch bei der ersten Ausführungsform gesagt, daß X den Rest eines reaktionsfähigen Esters, wie ein Halogenatom, oder den Rest eines Schwefelsäure- oder Sulfonsäureesters, wie den Rest der p-Toluolsulfonsäure, bedeutet, daß A_1 die Gruppe A oder eine zweiwertige Gruppe, die durch Reduktion in die Gruppe A übergeführt werden kann, bedeutet, und daß R_2 entweder dieselbe Bedeutung wie R_1 besitzt oder eine Gruppe bedeutet, die in R_1 überführbar ist.

Die Klägerin sieht ihre vorläufigen Schutzrechte aus dieser Patentanmeldung als verletzt an durch ein von der Beklagten hergestelltes und seit dem 1. September 1958 unter der Bezeichnung "Taxilan" als Mittel zur Dauerbehandlung von Psychosen vertriebenes Präparat, dessen Wirkstoff das N-Methyl-piperazinyll-N'-propyl-phenothiazin gemäß folgender Formel ist:



(in diesem Rechtsstreit als Formel III bzw. Verbindung III bezeichnet)

und das unstreitig nach einem Verfahren hergestellt wird, das unter die oben wiedergegebene zweite Ausführungsform des in der Auslegeschrift der Klägerin beschriebenen Verfahrens fällt.

Die Klägerin hat beantragt,

- I. der Beklagten bei Meidung einer vom Gericht festzusetzenden Geld- oder Haftstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verbieten,

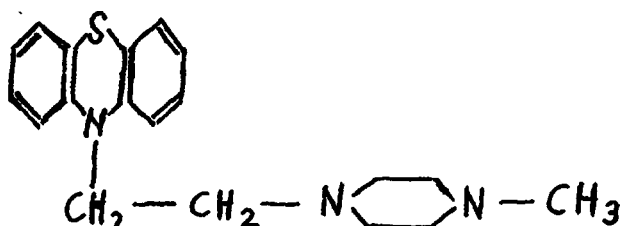
N-Methyl-piperazinyll-N'-propyl-phenothiazin, von der Beklagten derzeit als "Taxilan" bezeichnet, durch Umsetzung von Phenthiazin mit N-Methyl-N'-halogen-propyl-piperazin und insbesondere N-Methyl-N'-chlor-propyl-piperazin herzustellen, feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen;

- II. festzustellen, daß die Beklagte der Klagepartei denjenigen Schaden zu ersetzen hat, welcher der Klagepartei seit 1. Oktober 1958 durch Herstellung und Vertrieb des in Ziff. I gekennzeichneten Präparates entstanden ist und noch entsteht;
- III. die Beklagte zu verurteilen, durch Vorlage eines Verzeichnisses Rechnung zu legen, welche Umsätze seit 1. Oktober 1958 für das in Ziff. I bezeichnete Präparat erzielt wurden, an wen und wann dieses Präparat geliefert wurde.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat zu dem von ihr angewandten Verfahren ihrerseits zwar erst am 18. Juni 1954, also knapp zwei Monate nach der ersten Anmeldung der Klägerin in Großbritannien, bei dem Deutschen Patentamt die dann am 31. Oktober 1956 bekanntgemachte Patentanmeldung C 9520 IV b/12 p, betreffend ein Verfahren zur Herstellung basisch substituierter Phenothiazinderivate, eingereicht, macht aber gegenüber den auf die Anmeldung der Klägerin gestützten Klagansprüchen ein Vorbenutzungsrecht im Sinne des § 7 Abs. 1 PatG geltend, das sie aus dem folgenden, im wesentlichen unstrittigen Sachverhalt herleitet:

Im Januar 1953 hatte die Beklagte mit Professor Hromatka von der Universität Wien einen Mitarbeitervertrag geschlossen, in dem dieser ihr seine Erfahrungen auf dem Gebiet der unsymmetrisch NN'-substituierten Piperazine zur Verfügung stellte und versprach, die Darstellung von NN'-substituierten Piperazin-Phenothiazin-Verbindungen in den Universitätslaboratorien in Wien zu unternehmen,

worauf die gewonnenen Präparate bei der Beklagten pharmakologisch untersucht werden sollten. Da als Ausgangsmaterial das 1-Methyl-4-chloräthyl-piperazin leichter zugänglich war, wurde mit der Darstellung von Methyl-piperazinyl-äethyl-phenothiazin gemäß folgender Formel begonnen:



(in diesem Rechtsstreit als Formel IV bzw. Verbindung IV bezeichnet)

Das Dipikrat dieser Verbindung lag in Wien Ende März 1953 analysenrein vor. Am 26. Mai 1953 übersandte Professor Hromatka der Beklagten 0,4 g des Hydrochlorids der Verbindung unter der Bezeichnung "Hr.51". Die pharmakologische Untersuchung dieser Verbindung bei der Beklagten begann am 9. Juni 1953. Am 24. Juli 1953 berichtete die Beklagte an Professor Hromatka, daß die Substanz sich bei der pharmakologischen Prüfung als interessant erwiesen habe; sie bat um Übersendung einiger weiterer Gramme dieser Substanz und regte die umgehende Anmeldung zum Patent an. Während die pharmakologische Untersuchung der Verbindung IV bei der Beklagten weiterging, wurde in Wien an der Darstellung weiterer Verbindungen gearbeitet. Im August 1954 gelang schließlich die Darstellung des Propyl-Analogons von Hr. 51 (Verbindung III) - des späteren

"Taxilan" -, das dann am 14. Oktober 1954 als Hydrochlorid an die Beklagte zur pharmakologischen Untersuchung übersandt wurde.

Bei der Beklagten wurden zunächst mit der Verbindung IV, später (nach deren Darstellung) auch mit der Verbindung III Reihenuntersuchungen an zahlreichen Tieren durchgeführt, und zwar bis zum 30. Juni 1956 an insgesamt über 7000 Tieren. Ausweislich eines ersten Entwurfs vom 7. April 1954 für einen Vortrag, den Prof. Dr. Nieschulz, der Leiter der pharmakologischen Abteilung der Beklagten, dann am 16. Juni 1954 hielt, hatte die Beklagte schon vor dem 27. April 1954 aus ihren Tierversuchen mit der Verbindung IV das Bild gewonnen, daß diese Verbindung bei intravenöser und subcutaner Applikation gut verträglich war, die Höhe des Blutdrucks nicht veränderte, die Reaktionen beider Anteile des vegetativen Systems mäßig hemmte, und zwar die des sympathischen Systems stärker als die des parasympathischen Systems, daß sie eine krampflösende Wirkung ähnlich der des Papaverins und eine gute lokal-anästhetische Wirkung etwa von der Größenordnung des Procains hatte, daß sie die Wirkung intravenöser Narkosemittel auch in hohen Dosen nicht, dagegen die schmerzlin-dernde Wirkung des Morphins auffallend hoch verstärkte, und daß sie Temperatur und Stoffwechsel nur unwesentlich beeinflusste. Bei den späteren Tierversuchen mit der Verbindung III erwiesen sich jedoch deren Wirkungen als noch besser als die der Verbindung IV, so daß nach Beendigung der Tierversuche in der zweiten Hälfte des Jahres 1956 schließlich nur die Verbindung III (das Propylanalogon und spätere "Taxilan") in die klinische Erprobung an Menschen gegeben wurde. Nach erfolgreicher klinischer

Erprobung erschien "Taxilan" dann ab 1. September 1958 im Handel.

Die Beklagte ist der Auffassung, daß sie auf Grund dieser unstreitig von ihr vorgenommenen Handlungen ein Vorbenutzungsrecht an dem Verfahren erlangt habe. Da die Propyl-Verbindung ("Taxilan") der von ihr vor dem Stichtag des 27. April 1954 verwendeten Aethyl-Verbindung glatt äquivalent sei, sei sie auch zum späteren Übergang von der einen zu der anderen Verbindung berechtigt gewesen.

Das Landgericht hat gemäß den Klaganträgen erkannt. Das von der Beklagten geltendgemachte Vorbenutzungsrecht hat ihr das Landgericht aus folgenden Gründen nicht zugebilligt: die Beklagte sei zwar vor dem hier maßgeblichen Prioritätsdatum (dem 27. April 1954) im Besitz der Substanz des Aethyl-Analogons der streitigen Propyl-Verbindung gewesen; es sei aber bereits außerordentlich zweifelhaft, ob sie auch schon die hier zum "Erfindungsbesitz" erforderliche volle Erkenntnis der pharmakologischen Bedeutung dieser Aethyl-Verbindung gehabt habe; jedenfalls habe sie vor dem Stichtag noch nicht einmal die Aethyl-Verbindung "in Benutzung genommen" oder "die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen" gehabt; selbst wenn sie aber ein Vorbenutzungsrecht an der Aethyl-Verbindung erworben hätte, so würde sie daraus kein Recht zur gewerblichen Herstellung der streitigen Propyl-Verbindung herleiten können, da diese der Aethyl-Verbindung nicht glatt äquivalent sei.

Die von der Beklagten dagegen eingelegte Berufung ist vom Oberlandesgericht nach Beweisaufnahme mit der Maßgabe zurückgewiesen worden, daß der Beginn der Schadensersatz- und der Rechnungslegungspflicht der Beklagten auf den 1. Mai 1960 (etwa einen Monat nach Verkündung des landgerichtlichen Urteils) festgesetzt und die Rechnungslegung durch das Gutachten eines Wirtschaftsprüfers gestattet worden ist.

Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf volle Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Wie das Berufungsgericht eingangs der Gründe des angefochtenen Urteils zutreffend darlegt, kann die Beklagte gegenüber dem auf den einstweiligen Schutz des § 30 Abs.1 Satz 2 i.V.m. §§ 6, 47 PatG gestützten Klagebegehren das von ihr beanspruchte sogenannte private Vorbenutzungsrecht des § 7 Abs.1 PatG nur dann mit Erfolg geltend machen, wenn am Prioritätsstichtag der Patentanmeldung der Klägerin, d.i. am 27. April 1954, dem Tage ihrer britischen Anmeldung (§ 7 Abs.3, § 27 PatG i.V.m. Art. 4 PVÜ), entweder die Beklagte bezüglich des ihrem "Taxilan" (Verbindung III) zugrunde liegenden, unstreitig unter die Patentanmeldung der Klägerin fallenden chemischen Verfahrens bereits den Erfindungsbesitz gehabt und die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte oder diese Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts wenigstens hinsichtlich des - ebenfalls

unstreitig unter die Patentanmeldung der Klägerin fallenden - Äthyl-Analogons (Verbindung IV) zu "Taxilan" gegeben waren und letzterenfalls die von der Beklagten behauptete Äquivalenz zwischen dem Verfahren zur Verbindung IV und dem zur Verbindung III festgestellt werden kann.

1. Die Voraussetzungen der ersten dieser beiden Alternativen sieht das Berufungsgericht schon deshalb nicht als gegeben an, weil die Beklagte hinsichtlich des Verfahrens zur Herstellung ihres "Taxilan" (Verbindung III) am Stichtag noch nicht einmal im Erfindungsbesitz gewesen sei. Denn der Erfindungsbesitz an einem chemischen Analogieverfahren, um das es sich hier handele, sei zumindest für einen "Vorbenutzer" nur dann anzuerkennen, wenn er - wie das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Deutschen Patentamts (5. Beschwerdesenat) in B1PMZ 1959, 325 = GRUR 1960, 29 einerseits und die Abhandlungen von Langer in GRUR 1960, 1 ff, und v. Pechmann in GRUR 1960, 105 ff andererseits ausführt - außer der Kenntnis der Ausgangsstoffe, der Arbeitsweise und des Endprodukts des Verfahrens auch noch die Kenntnis der neuen, unerwarteten und wertvollen Eigenschaften des gewonnenen Erzeugnisses, bei einem Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels also die Kenntnis der ihm zukommenden wesentlichen therapeutischen Eigenschaften habe. Diese Kenntnis aber habe die Beklagte hinsichtlich ihres "Taxilan" erst nach dem Stichtag erlangen können, weil die Darstellung dieses Propyl-Analogons (Verbindung III) erst im August 1954 gelungen sei, die Beklagte erst im Oktober 1954 das entsprechende Präparat erhalten habe und erst danach mit den pharmakologischen Laboratoriumsversuchen zur Feststellung

seiner wesentlichen, neuheitsbegründenden pharmakologischen Eigenschaften habe beginnen können. - Diese Ausführungen des Berufungsgerichts werden von der Revision nicht angegriffen und brauchen daher hier auch nicht näher erörtert zu werden.

2. Was die zweite der beiden Alternativen anlangt, so erkennt das Berufungsgericht zwar für den Stichtag einen Erfindungsbesitz der Beklagten an der Äthyl-Verbindung (Verbindung IV) in dem dargelegten Sinne an, weil sie bereits Ende Mai 1953 das Produkt zugesandt erhalten und damit die Kenntnis des Produkts in seiner Herstellung erlangt und sich sodann auf Grund der von ihr alsbald angestellten Versuche noch vor dem Stichtag auch die "Erkenntnis der erfindungswesentlichen pharmazeutischen Eigenschaften des Produkts" verschafft habe. In Übereinstimmung mit dem Landgericht erkennt das Berufungsgericht aber nicht an, daß die Beklagte über ihren Erfindungsbesitz an der Verbindung IV hinaus am Stichtag bereits eine der nach § 7 Abs.1 PatG zur Begründung eines Vorbenutzungsrechts noch weiter erforderlichen Handlungen vorgenommen, also die Verbindung IV im Inland "in Benutzung genommen" oder "die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen" hätte. Da es demnach auch hinsichtlich der Verbindung IV (Äthylverbindung) die Voraussetzungen des § 7 Abs.1 PatG am Stichtag nicht als gegeben ansieht, hat das Berufungsgericht die Frage der Äquivalenz der Äthyl-Verbindung und des Propyl-Analogons, die nur nach Erhebung eines Sachverständigenbeweises beantwortet werden könne, ausdrücklich offen gelassen.

II. Die Revision wendet sich mit sachlichrechtlichen und verfahrensrechtlichen Rügen vor allem dagegen, daß das Berufungsgericht die von der Beklagten vor dem Stichtag durchgeführten Versuche zu der Verbindung IV (Äthyl-Verbindung) nicht als "Veranstaltungen, die erforderlich waren, um die Erfindung in Benutzung zu nehmen", im Sinne des § 7 Abs.1 PatG angesehen hat. Sie kann damit, wie noch auszuführen ist, keinen Erfolg haben. Mit Rücksicht darauf kann es hier trotz der von der Klägerin dagegen geäußerten Bedenken zugunsten der Beklagten unterstellt werden, daß sie, wie vom Berufungsgericht festgestellt, am Stichtag aber schon den "Erfindungsbesitz" an dieser Äthylverbindung gehabt hat.

1. Das Berufungsgericht hat zur Frage der "Veranstaltungen" folgendes ausgeführt:

Als Veranstaltungen im Sinne des § 7 PatG seien alle Maßnahmen anzusehen, die den ernstlichen Willen erkennen lassen, die Erfindung alsbald gewerblich zu verwerten. Es handele sich also um Maßnahmen, die notwendig sind, um die Erfindung in Benutzung zu nehmen, so daß es genüge, wenn die Benutzung sich erst im Vorbereitungsstadium befinde. Unerheblich sei allerdings der bloße Wille, die bereits fertige Erfindung unmittelbar darauf in Benutzung zu nehmen, so daß es hier keineswegs ausreichen könnte, wenn nach Erkenntnis der pharmakologisch interessanten Wirkungen der Verbindung IV die Beklagte es bei dem Entschluß belassen hätte, die Erfindung einer späteren gewerblichen Ausnutzung zuzuführen. Es werde vielmehr eine Bekundung dieses Willens in sichtbarer Weise erfordert.

Dafür, daß sie den Willen zur alsbaldigen gewerblichen Benutzung der Erfindung in erkennbarer Weise betätigt habe, berufe sich die Beklagte im wesentlichen auf die von ihr bereits bis zum Stichtag (27. April 1954) mit erheblichem Kostenaufwand durchgeführten und darüber hinaus fortgesetzten pharmakologischen Versuche, insbesondere an lebenden Tieren, bei denen die Wirkung der Verbindung ausprobiert worden sei. Auf Grund der Darstellung, die Professor Dr. Nieschulz bei seiner Vernehmung als Zeuge über die von ihm mit der Verbindung IV angestellten Versuche gegeben habe, müsse es allerdings als erwiesen gelten, daß die Beklagte schon einige Zeit vor dem Stichtag, zumindest aber bis zum 7. April 1954 (dem Tag des ersten Entwurfs zum Vortrag des Professors N. [REDACTED] vom 16. Juni 1954) zur Erkenntnis des therapeutischen "Wirkungsspektrums" der in Rede stehenden Substanz in ihren Hauptwirkungen vorgedrungen gewesen sei. Daraus ergebe sich, daß schon die bis dahin angestellten Versuche zu einem Erfindungsbesitz der Beklagten geführt gehabt hätten, und daß die anschließend bis zum Stichtag (27. April 1954) fortgesetzte Versuchreihe über das Stadium nur tastender, der Verschaffung des reinen Erfindungsbesitzes dienender und damit im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 PatG grundsätzlich unerheblicher Versuche hinaus gediehen gewesen sei. Daß ein über den Zweck der Erlangung des Erfindungsbesitzes hinausgehendes Ausprobieren der fertigen Erfindung durch Versuche eine Vorbenutzung der Erfindung, - wenn nicht in Form einer Benutzungshandlung, so doch jedenfalls als Veranstaltungshandlung, - bedeuten könne, unterliege keinen Bedenken und werde allgemein anerkannt (RG GRUR 1939, 300 ff, 303). Ein dahingehender Rechtssatz,

daß Versuche dieser Art in jedem Falle als Vorbenutzungshandlungen zu bewerten seien, könne jedoch nicht aufgestellt werden; die Würdigung der Bedeutung solchen Ausprobierens und der hierzu durchgeführten Versuche hänge vielmehr von den Umständen des Einzelfalles ab. Von ausprobierenden Versuchen mit der Bedeutung einer Vorbenutzungshandlung seien insbesondere solche Versuche zu unterscheiden, die nur ein "bloßes Ausprobieren der Erfindung" - wie Laboratoriumsversuche (RGZ 123, 252, 256) - zum Gegenstand hätten oder die sich in vorsorglichen Bemühungen erschöpften, die die Möglichkeit einer etwaigen späteren, noch ungewissen Benutzung der Erfindung schaffen und vorbereiten sollten und die deshalb keine Veranstaltungen seien (RG GRUR 1943, 286 ff, 288). Den Versuchen der letztgenannten Art seien die von der Beklagten bis zum 27. April 1954 angestellten pharmakologischen Untersuchungen zuzurechnen. Bei Erfindungen, die ein Herstellungsverfahren für ein pharmazeutisches Mittel zum Gegenstand haben, sichere nicht schon der bloße Erfindungsbesitz, insbesondere die Erkenntnis des "Wirkungsspektrums" nach seinen therapeutischen Hauptwirkungen, die spätere gewerbliche Verwertbarkeit des Heilmittels, sondern diese sei weitgehend auch von den Nebenwirkungen abhängig, die allein schon eine Anwendung auf den lebenden Organismus ausschließen könnten. Vor hinreichender Klarstellung dieser Nebenwirkungen, die erst mit Abschluß der pharmakologischen Versuche und Freigabe des Mittels zur klinischen Erprobung gegeben sein werde, erscheine die Aufnahme der Produktion, darüber hinaus aber schon ein Fabrikationsentschluß, unmöglich. Diese Annahme finde für den vorliegenden Fall ihre Bestätigung auch darin, daß

die Beklagte auf Grund der von ihr angestellten pharmakologischen Untersuchungen tatsächlich nicht zu einer fabrikmäßigen Herstellung der Verbindung IV vorgedrungen sei, vielmehr im Verlaufe dieser Untersuchungen und nach der inzwischen gelungenen Darstellung des Propyl-Analogons sich zur Fabrikation des "Taxilan" (Verbindung III) entschlossen habe. Wie der Zeuge Professor Dr. Nieschulz als Fachmann in diesen Fragen habe einräumen müssen, seien in der Regel langdauernde pharmakologische Prüfungen des Produktes bis zur Gewinnung der Überzeugung erforderlich, daß ein pharmazeutisches Präparat zur Verwendung überhaupt freigegeben werden könne; ebensowenig könne nach seiner Bekundung zumindest vor Durchführung der Tierversuche mit einer serienmäßigen Herstellung des Präparats überhaupt begonnen werden. Müsse es hiernach schon fraglich erscheinen, ob die Beklagte bis zum Stichtag den ernsthaften Entschluß zu alsbaldiger gewerblicher Herstellung der Verbindung IV habe fassen können, so könnten zumindest die bis dahin seit Gewinnung des Erfindungsbesitzes durchgeführten Tierversuche nur als ein reines Ausprobieren gewertet werden, dem die Bedeutung einer Vorbenutzungshandlung noch nicht zukomme.

2. In diesen Ausführungen des Berufungsgerichts ist entgegen der von der Revision vertretenen Ansicht ein sachlichrechtlicher Irrtum nicht zu finden.

a) Das Berufungsgericht hat durchaus zu Recht betont, daß es von den Umständen des Einzelfalles abhängt, ob die Durchführung von Versuchen als Vorbenutzungshandlung im Sinne des § 7 Abs.1 PatG zu werten ist oder nicht.

Wenn das Berufungsgericht dabei noch vor der näheren Erörterung der Umstände des vorliegenden Streitfalls die zwei Entscheidungen des Reichsgerichts in RGZ 123, 252 ff (256) und in GRUR 1943, 286 ff (288) erwähnt hat, so hat es das ersichtlich gerade nicht, wie die Revision ihm unterstellt, deshalb getan, weil es die dort entschiedenen Fälle als dem Streitfall völlig gleichliegend betrachtet und die zwischen den Fällen bestehenden Unterschiede nicht gesehen hätte, sondern deshalb, weil es sie als Beispiele anderer Fallgestaltungen der von ihm zuvor genannten Entscheidung des Reichsgerichts in GRUR 1939, 300 ff (303) entgegenstellen konnte, nach der ein über die Erlangung des Erfindungsbesitzes hinausgehendes Ausprobieren der fertigen Erfindung regelmäßig Benutzung sein soll. Zudem bezogen sich die vom Berufungsgericht aus GRUR 1943, 286 ff, 288 links entnommenen Wendungen des Reichsgerichts gar nicht auf die Anstellung von Versuchen, die dort auf S. 287 rechts behandelt sind, sondern auf Maßnahmen anderer Art zur Vorbereitung einer späteren Benutzung der Erfindung. Das Berufungsgericht ist denn auch in seinen weiteren Erörterungen nicht mehr auf diese zwei Entscheidungen zurückgekommen, sondern hat die Beurteilung des Streitfalls ganz aus den hier vorliegenden besonderen Umständen heraus entwickelt, die es darin erblickt, daß es sich um eine Erfindung handelt, die ein Herstellungsverfahren für ein pharmazeutisches Mittel zum Gegenstand hat. Das Berufungsgericht ist damit auch dem Rechtsfehler entgangen, den die Revision ihrerseits dadurch begeht, daß sie den Ausführungen des Reichsgerichts in RGZ 123, 252 (256), in GRUR 1943, 286 (287) und in GRUR 1939, 300 (303) sowie den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in GRUR 1960, 546 (549) -Bierhahn - zwecks Anwendung auf den Streitfall einen allgemein

gültigen Satz des Inhalts entnehmen will, daß Versuche, die nicht mehr dem Ausprobieren der Ausführbarkeit und Brauchbarkeit einer Erfindung dienen, stets nur noch ein der näheren Ausführung der gefundenen Lösung dienendes Ausprobieren darstellen, also lediglich noch die für den praktischen Gebrauch zweckmäßigste Ausgestaltung der bereits gefundenen Lösung ermitteln sollen und daher stets als zur Inbenutzungnahme der Erfindung erforderliche "Veranstaltungen" im Sinne des § 7 Abs. 1 PatG anzusehen seien. Eine Meinung, daß Versuche, die nicht mehr der Erlangung des Erfindungsbesitzes dienen, stets schon "Veranstaltungen" im Sinne des § 7 Abs. 1 PatG sein müßten, würde das Wesen des in § 7 Abs. 1 gewährten Vorbenutzungsrechts verkennen und liegt - trotz gewisser Wendungen, die sich aus der besonderen Lage in dem jeweils entschiedenen Fall erklären, - ersichtlich auch nicht den von der Revision angeführten Entscheidungen des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs zugrunde.

b) Es ist vielmehr durchaus richtig gewesen, daß das Berufungsgericht seinen Ausführungen über die Bedeutung von Versuchen im allgemeinen und über die Bedeutung der hier in Rede stehenden Versuche der Beklagten im besonderen zunächst eine Betrachtung darüber vorangestellt hat, was unter "Veranstaltungen" im Sinne des § 7 Abs. 1 PatG zu verstehen ist, und daß es die Bedeutung von Versuchen für die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts im Sinne des § 7 Abs. 1 PatG sodann unter maßgeblicher Berücksichtigung der Umstände des einzelnen Falles allein nach diesem Begriff der "Veranstaltungen" beurteilt hat. Wie das Reichsgericht bereits in der Entscheidung RGZ 75,

317 (318/19) unter Hinweis auf die Entstehungsgeschichte ausgeführt hat, liegt dem § 7 Abs.1 (früher § 5) PatG der Gedanke zugrunde, daß Kraft, Zeit und Kapital auf bestehende Anlagen, die entweder die Erfindung bereits verwerten, oder bei denen der ernstliche Wille, sie zu verwerten, durch "Veranstaltungen zur Benutzung" betätigt worden ist, nicht umsonst aufgewandt sein und daß ein solcher Besitzstand nicht durch die Patentanmeldung eines anderen entwertet werden soll. Nicht alle Veranstaltungen, die dem Zwecke dienen, eine Erfindung künftig einmal in Benutzung nehmen zu können, erfüllen die Voraussetzungen des § 7 Abs.1 PatG, sondern, wie sich auch schon aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt, nur die "zur Inbenutzungnahme erforderlichen Veranstaltungen, m.a.W. nur solche Veranstaltungen, die den Entschluß, die Erfindung im Sinne des § 6 PatG gewerbemäßig zu benutzen, durch Vorbereitung der Benutzung in die Tat umsetzen. Wie schon in RGZ 78, 436 (439) dargelegt, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein, um feststellen zu können, daß die zur Benutzung einer Erfindung erforderlichen Veranstaltungen getroffen sind: es müssen Veranstaltungen vorliegen, welche die Erfindung im wesentlichen auszuführen bestimmt sind, und es muß daraus der ernstliche Wille erhellen, die Erfindung alsbald zu benutzen (vgl. auch RGZ 158, 291, 293). Unter besonderer Betonung des subjektiven Merkmals ist das später zumoist dahin ausgedrückt worden, daß die Veranstaltungen den ernstlichen Willen erkennen lassen müssen, die gewerbemäßige Benutzung der Erfindung alsbald aufzunehmen (vergl. z.B. RGZ 133, 377 (381); 158, 291 (293); RG GRUR 1942, 34, 35; GRUR 1942, 155, 156; BGH GRUR 1960, 546, 549; vergl. ferner Benkard PatG 4.Aufl. § 7 Rdn.5; Busse PatG 2.Aufl. § 7 Anm. 5 B; Lindenmaier PatG 4.Aufl. § 7 Rdn.7; Reimer PatG 2.Aufl. § 7 Rdn.23; Tetzner PatG § 7 Anm. 20). Dem hat sich hier auch das Berufungsgericht angeschlossen.

c) Auch Versuche mit einer Erfindung, die nicht mehr der Erlangung des Erfindungsbesitzes dienen, sondern nach der Erlangung des Erfindungsbesitzes angestellt oder fortgeführt werden, können sonach als zur Inbenutzungnahme der Erfindung erforderliche Veranstaltungen im Sinne des § 7 Abs. 1 PatG nur dann angesehen werden, wenn sie den bereits gefaßten Entschluß, die Erfindung im Sinne des § 6 PatG gewerbsmäßig zu benutzen, durch Vorbereitung der Benutzung in die Tat umsetzen. Das kann beispielsweise bei solchen Versuchen der Fall sein, mit denen lediglich noch die für den praktischen Gebrauch zweckmäßigste konstruktive Ausgestaltung der bereits gefundenen Lösung ermittelt werden soll (BGH GRUR 1960, 546, 549 - Bierhahn; vgl. auch RG GRUR 1939, 300, 303). Das wird dagegen in der Regel nicht der Fall sein bei Versuchen zu rein wissenschaftlichen Zwecken, bei den vom Berufungsgericht erwähnten "Laboratoriumsversuchen zwecks bloßen Ausprobierens der Erfindung" (RGZ 123, 252, 256), bei Versuchen, die - wie das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf RG GRUR 1943, 286, 288 sagt - lediglich die "Möglichkeit einer etwaigen späteren, noch ungewissen Benutzung" der Erfindung schaffen und vorbereiten sollen, oder - wie es gerade im Hinblick auf die Besonderheiten des Streitfalls treffender ausgedrückt werden kann - bei solchen Versuchen, die erst Klarheit darüber schaffen sollen, ob die gemachte Erfindung auch gewerblich genutzt werden kann und soll, die also dazu dienen, den auf die gewerbliche Benutzung der Erfindung gerichteten Willen erst zu bilden (so Blum/Pedrazzini, Komm. zum Schweizer Patentgesetz, Anm. 2 b zu art. 35 - S. 541 - unter Hinweis auf RG GRUR 1937, 621 ff und GRUR 1943, 286 ff).

3. Ist danach das Berufungsgericht bei der Beurteilung der hier in Rede stehenden Versuche der Beklagten von richtigen rechtlichen Erwägungen ausgegangen, so bewegen sich seine weiteren Ausführungen dazu im einzelnen vorwiegend auf tatsächlichem Gebiet und sind daher der Nachprüfung in der Revisionsinstanz nur beschränkt zugänglich.

a) Die Revision setzt diesen Ausführungen des Berufungsgerichts vor allem die von ihr vertretene Auffassung entgegen, daß es bei pharmazeutischen Mitteln in zahlreichen Fällen unmöglich sei, vor der Fassung des Fabrikationsentschlusses alle möglichen Nebenwirkungen festzustellen, und daß der Herstellungsentschluß hier daher notwendigerweise bereits gefaßt werden müsse, sobald die Brauchbarkeit des gefundenen Herstellungsverfahrens feststehe und die pharmakologischen Versuche die erwartete und erstrebte therapeutische Wirkung bestätigt hätten, weil erst nach Aufnahme der Fabrikation genügend Material zur Verfügung stehen könne, um etwaige Nebenwirkungen festzustellen und gegebenenfalls Gegenmittel gegen unerwünschte Nebenwirkungen anzuwenden oder zu entwickeln. Auf die damit aufgeworfene allgemeine Frage, wann in der pharmazeutischen Industrie schlechthin der Entschluß zur Herstellung eines neuen Heilmittels nach einem neuen Verfahren gefaßt werden kann, braucht hier jedoch nicht näher eingegangen zu werden. Zwar hat auch das Berufungsgericht an der von der Revision beanstandeten Stelle zunächst ganz allgemein gesagt, daß vor hinreichender Klarstellung der Nebenwirkungen auf den lebenden Organismus die Aufnahme der Produktion, darüber hinaus aber schon ein Fabrikations-

entschluß unmöglich erscheine. Bei seiner zusammenfassenden Würdigung der in Rede stehenden Versuche der Beklagten hat es das Berufungsgericht dann aber nur noch als "fraglich" bezeichnet, ob die Beklagte bis zum Stichtag den ernsthaften Entschluß zur alsbaldigen Herstellung der Verbindung IV überhaupt fassen "konnte", und entscheidend darauf abgestellt, daß zumindest die bis dahin durchgeführten Tierversuche nur als reines Ausprobieren gewertet werden könnten, denen die Bedeutung einer Vorbenutzungshandlung noch nicht zukomme. Darin liegt die das Berufungsurteil tragende und das Revisionsgericht - vorbehaltlich durchgreifender Verfahrensrügen - bindende tatsächliche Feststellung, daß im Streitfall jedenfalls die nach der Erlangung des Erfindungsbesitzes bis zum Stichtag fortgeführten Tierversuche der Beklagten mit der Verbindung IV, auf die allein das beanspruchte Vorbenutzungsrecht gegründet werden könnte, immer noch nur ihrem "Ausprobieren", d.h. der Prüfung ihrer Verwendbarkeit in der Humanmedizin, dienten, also den Willen zur gewerblichen Benutzung der Erfindung für die Humanmedizin - gleichgültig, ob er gedanklich überhaupt schon gefaßt sein "konnte" - hier tatsächlich erst bilden sollten. Bei dieser Sachlage kann übrigens, wie gegenüber einer Äußerung der Revision in der mündlichen Verhandlung bemerkt sei, in der Herstellung weiterer Proben der Verbindung IV für die ihrem "Ausprobieren" dienenden Tierversuche auch noch keine "Inbenutzungsnahme" der Erfindung im Sinne des § 7 Abs.1 PatG erblickt werden.

b) Schließlich können auch die gegen diese Feststellung gerichteten Verfahrensrügen der Revision keinen Erfolg haben, mit denen sie es als eine Verletzung des

§ 286 ZPO bezeichnet, daß das Berufungsgericht eine auf die Fassung des Fabrikationsentschlusses bezügliche Stelle der Aussage des Zeugen Professor Dr.N. nicht berücksichtigt habe, und als eine Verletzung des § 448 ZPO, daß es zur Frage der von der Beklagten beantragten Parteivernehmung ihres Geschäftsführers Dr.W. über den Zeitpunkt der Fassung des Fabrikationsentschlusses überhaupt keine Stellung genommen habe. Professor Dr.N. hatte an der von der Revision angeführten Stelle nur gesagt, daß der Entschluß "zur Einführung einer der verfahrensmäßig herstellbaren Verbindungen in die Therapie" schon nach den Ergebnissen der ersten Versuchsreihe - also etwa 9 Monate vor dem Stichtag - gefaßt worden sei. Aus den hier unterstrichenen Wörtern geht hervor, daß dieser "Entschluß" davon abhing, ob und welche Verbindungen sich herstellen lassen könnten und welche die geeignetste sei, daß es also nur ein "bedingter" Entschluß war, der dem vom Berufungsgericht mit Recht aufgestellten Erfordernis des ernsthaften Willens zur ~~ab~~baldigen gewerblichen Benutzung der Erfindung, die Gegenstand der Versuche war, keinesfalls genügen konnte. Das Berufungsgericht brauchte sich daher mit diesem Teil der Aussage des Zeugen Professor Dr. N. nicht noch besonders auseinanderzusetzen. Entsprechendes gilt in bezug auf die Parteivernehmung des Geschäftsführers Dr.W., der nach dem von der Revision als übergangen bezeichneten Beweisantrag nur bestätigen sollte, daß im Juli 1953 der Entschluß gefaßt worden sei, die Erfindung von Professor Dr.Hr. wirklich auszunutzen zur Herstellung "eines" Psychopharmakons.

III. Da das Berufungsurteil auch im übrigen, soweit es zum Nachteil der Beklagten ergangen ist, keinen Rechts-

irrtum erkennen läßt, war die Revision der Beklagten mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO als unbegründet zurückzuweisen.

Spreng Löscher Pehle Claßen Schneider