

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

GebrMG § 1 Abs. 2; PatG § 2

S c h w e n k v e r s c h r a u b u n g

Einem im Jahre 1960 beim Deutschen Patentamt angemeldeten Gebrauchsmuster kann eine im Jahre 1959 im andern Teil Deutschlands geschehene offenkundige Vorbenutzung, als zum Stande der Technik gehörig entgegengehalten werden.

BGH, Urt. v. 12. Juli 1968 - X ZR 12/67 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 12/67

URTEIL

Verkündet am
12. Juli 1968
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der Firma B- H Armaturenwerk GmbH & Co. KG in S (Bezirk K), vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die Firma B- H Armaturenwerk GmbH, diese gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer S und G,
2. des Ingenieurs Karl Walter B in S (Bezirk K),

Beklagten und Revisionskläger,
- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. und Dr. -

gegen

die Firma Jean W KG in L (S), vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die Firma U AG, diese gesetzlich vertreten durch ihren zur Alleinvertretung berechtigten Vorstand Bernhard W-M,

Klägerin und Revisionsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. und Dr. -

wegen Gebrauchsmusterverletzung.

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juli 1968 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Trüstedt und Ballhaus

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Dezember 1966 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

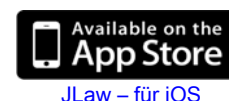
Die Klägerin hat am 4. August 1960 eine Erfindung, betreffend eine Schwenkverschraubung für Rohrleitungen, zum Patent und hilfsweise als Gebrauchsmuster angemeldet. Nach einer Änderung der ursprünglich eingereichten Ansprüche ist das Gebrauchsmuster am 31. August 1961 unter Nr. 1 836 842 mit folgenden Schutzansprüchen eingetragen worden:

1. Schwenkverschraubung für Rohrleitungen mit einer in die Apparatebohrung einschraubbaren Hohlschraube und einem auf der Hohl-

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



schraube gelagerten, drehverstellbaren und durch einen Verschlußstopfen abschließbaren hohlen Ringelement, dadurch gekennzeichnet, daß der Verschlußstopfen in eine Gewindebohrung der Hohl-schraube einschraubbar ist und mit seinem Kopf das Ringelement gegen die Apparatefläche beidseitig dichtend spannt.

2. Schwenkverschraubung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Hohl-schraube und das Ringelement an deckungsgleich gegenüberliegenden Stellen Markierungen, z.B. Abflachungen einerseits und Kerben andererseits, als Verdrehsicherung besitzen.
3. Schwenkverschraubung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die vom Medium durchströmten Bohrungen der Hohl-schraube und des Ringelements ohne stufenartige Erweiterungen zur Meidung einer Drossel aufeinander abgestimmt sind.

Das Gebrauchsmuster ist am 4. August 1966 abgelaufen.

Die Beklagte zu 1 bzw. ihre Rechtsvorgängerin (im folgenden ebenfalls als Beklagte zu 1 bezeichnet) stellt Schwenkverschraubungen für Rohrleitungen her und vertreibt sie. Diese Schwenkverschraubungen unterscheiden sich nach den Feststellungen des angefochtenen Urteils von der Raumform des Gebrauchsmusters der Klägerin im wesentlichen nur dadurch, daß sie statt des in die Gewindebohrung der Hohl-schraube einschraubbaren Verschlußstopfens eine Muttermutter aufweisen, die von außen auf die Hohl-schraube aufgeschraubt wird und dabei das Ringelement dichtend gegen die Apparatefläche andrückt.

Der Beklagte zu 2 war persönlich haftender Gesellschafter der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 1 zu einer Zeit, als die Rechtsvorgängerin derartige

Schwenkverschraubungen herstellte und vertrieb.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, daß die Beklagten durch die Herstellung und den Vertrieb dieser Schwenkverschraubungen schuldhaft ihre Rechte aus dem Gebrauchsmuster verletzt hätten. Sie hat deshalb Klage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht erhoben.

Die Beklagten haben Klagabweisung beantragt. Sie haben die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters unter Hinweis auf mehrere Vorveröffentlichungen sowie auf eine angebliche offenkundige Vorbenutzung im anderen Teil Deutschlands in Abrede gestellt. Sie haben hierzu vorgetragen, der Erfinder des - nach ihrer Meinung mit dem Gegenstand des Klagegebrauchsmusters wesensgleichen, aber erst nach dessen Anmeldung veröffentlichten - DDR-Wirtschaftspatents Nr. 27 072, Joachim Seyffarth aus Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), habe im Sommer 1959, also vor dem Anmeldetag des Klagegebrauchsmusters, die Unterlagen seiner Patentanmeldung sowie mehrere nach dem darin dargestellten Erfindungsgedanken gefertigte Musterstücke einigen Betrieben im anderen Teil Deutschlands zum Zwecke der Bedarfsermittlung ohne Auferlegung einer Geheimhaltungsverpflichtung vorgelegt. Weiter haben die Beklagten die Auffassung vertreten, die von der Beklagten zu 1 bzw. ihrer Rechtsvorgängerin hergestellten und vertriebenen Schwenkverschraubungen fielen nicht in den Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Es ist den Behauptungen der Beklagten über die angebliche offenkundige Vorbenutzung nicht nachgegangen mit der Begründung, der andere Teil Deutschlands sei nicht als

Inland im Sinne der §§ 2 PatG, 1 Abs. 2 GebrMG anzusehen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen, hat jedoch wegen des inzwischen erfolgten Ablaufs des Klagegebrauchsmusters den Unterlassungsanspruch für erledigt erklärt und die Verurteilung zur Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadenersatzpflicht der Beklagten auf die Zeit bis zum 4. August 1966 begrenzt.

Mit der Revision verfolgen die Beklagten ihren Antrag auf Klagabweisung weiter. Die Klägerin beantragt Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Das angefochtene Urteil behandelt einleitend die Lehre des Klagegebrauchsmusters und stellt anschließend fest, daß die eingetragene Fassung die ursprünglichen Unterlagen nicht unzulässig verändert habe, daß das im andern Teil Deutschlands erteilte Wirtschaftspatent Nr. 27 072 zwar dem Klagegebrauchsmuster im wesentlichen inhaltlich gleich sei, aber nicht als älteres Recht im Sinne des § 5 Abs. 2 GebrMG behandelt werden könne, und daß die von den Beklagten als Vorveröffentlichungen entgegengehaltenen Schutzrechte (deutsche Patentschriften Nr. 831 047 und Nr. 919 622, deutsche Auslogeschrift Nr. 1 047 338, französische Patentschrift Nr. 453 125 und französische Zusatzpatentschrift Nr. 18 767 der Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters nicht entgegenstünden.

Diese Ausführungen werden von der Revision nicht angegriffen, ebenso nicht die weiteren Ausführungen des Berufungsurteils, mit denen dargelegt wird, daß die Beklagten durch die Herstellung und den Vertrieb ihrer Schwenkverschraubungen den Gegenstand des Klagegebrauchsmusters verletzt hätten. Es ist auch nicht ersichtlich, daß dem Berufungsgericht bei diesen Erörterungen ein Rechtsfehler unterlaufen ist.

II. 1. Das angefochtene Urteil führt zu der Frage, ob die von den Beklagten behauptete offenkundige Vorbenutzung einer dem Erfindungsgegenstand des Klagegebrauchsmusters wesensgleichen Schwenkverschraubung im anderen Teil Deutschlands neuheitsschädlich sei, folgendes aus:

Der dem Gegenstand des DDR-Patents Nr. 27 072 entsprechende angeblich vorbenutzte Lösungsvorschlag decke sich im wesentlichen mit der Raumform des Klagegebrauchsmusters. Die behauptete Versendung der Anmeldeunterlagen des Wirtschaftspatents Nr. 27 072 und entsprechender Muster erfülle, wenn die Behauptung zutreffe, auch den Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung; Sachverständige hätten hieraus das Wesen der Erfindung erkennen können; die Empfänger seien nicht zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen.

Das Berufungsgericht ist jedoch den - von der Klägerin bestrittenen - Behauptungen der Beklagten über die angeblichen Vorbenutzungshandlungen nicht weiter nachgegangen, weil die Benutzung nicht "im Inland" erfolgt sei. Dazu hat es ausgeführt:

Der andere Teil Deutschlands sei nicht zum Inland im Sinne des § 2 PatG und des § 1 Abs. 2 GebrMG zu rech-

nen. Diese Vorschriften bestimmten, daß öffentliche Druckschriften zwar aus dem In- und Ausland, offenkundige Vorbenutzungen dagegen nur aus dem Inland neuheitsschädlich seien. Diese Regelung beruhe auf dem Gedanken, daß die durch eine offenkundige Vorbenutzung vermittelte Kenntnis einer Erfindung nicht in gleicher Weise über die Sphäre ihrer lokalen Entwicklung hinausgreife wie eine durch öffentliche Druckschriften vermittelte Kenntnis. Dieser nur lokalen Bedeutung offenkundiger Vorbenutzungen habe der Gesetzgeber kaum dadurch Rechnung tragen können, daß er gewisse Teile des Inlands vom Schutz des erteilten Patents ausgenommen hätte. Er habe vielmehr das gesamte Gebiet, in dem ein Patent seine Schutzwirkungen entfalte, vom Patentschutz ausnehmen müssen, wenn er einer offenkundigen Vorbenutzung eine neuheitsschädliche Wirkung beilegte. Somit habe sich ihm das Inland im Sinne des Geltungsbereichs des Patents als der kleinste abgrenzbare Bereich für die neuheitsschädliche Wirkung einer offenkundigen Vorbenutzung angeboten. Er habe keinen Anlaß genommen, auch über den Geltungsbereich des Patents hinaus einer offenkundigen Vorbenutzung eine neuheitsschädliche Wirkung beizulegen. Deshalb rechtfertige sich eine Gleichsetzung der Inlandsbegriffe in § 1 Abs. 2 GebrMG und § 2 PatG mit dem Gebiet, in dem Patente und Gebrauchsmuster ihre Wirkungen entfalteten. Dies sei aber bezüglich der seit 1949 vom Deutschen Patentamt erteilten Schutzrechte das Gebiet der Bundesrepublik mit Einschluß von West-Berlin. Es sei kein Grund ersichtlich, weshalb eine außerhalb dieses Gebiets geschehene offenkundige Vorbenutzung innerhalb dieses Gebiets neuheitsschädlich wirken solle. Eine offenkundige Vorbenutzung im anderen Teil Deutschlands berühre deshalb den Rechtsbestand des Klagegebrauchsmusters nicht.

2. Der hiergegen von der Revision geführte Angriff ist begründet.

a) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts, die auch von Benkard (GRUR 1951, 177, 178) und von Tetzner (Kommentar zum Patentgesetz, 2. Aufl. 1951, Anm. 32 zu § 2 PatG) vertreten worden ist und die sich möglicherweise auch mit gewissen Wendungen in dem in GRUR 1934, 187, 188 abgedruckten Urteil des Reichsgerichts belegen ließe, besteht von der Sache her keine innere Notwendigkeit, daß sich der räumliche Bereich, innerhalb dessen eine offenkundige Vorbenutzung stattgefunden haben muß, wenn sie schutzrechtshindernd sein soll, mit dem räumlichen Geltungsbereich des Patentgesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes oder mit dem räumlichen Wirkungsbereich eines im Geltungsbereich dieser Gesetze angemeldeten und erteilten Schutzrechts deckt. Daß zwischen der neuheitsschädlichen Wirkung einer offenkundigen Vorbenutzung und dem für den Geltungsbereich der Schutzrechte maßgebenden Territorialitätsgrundsatz kein notwendiger innerer Zusammenhang besteht, zeigt nicht nur das Beispiel ausländischer Rechtsordnungen wie z.B. des Art. 8 des französischen Patentgesetzes vom 2. Januar 1968 (Journal officiel, 100^e année, No. 1 S. 13; deutsche Übersetzung in GRUR Int. 1968, 175 ff), sondern ergibt sich auch aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen, an denen die Bundesrepublik beteiligt ist, wie z.B. aus Art. 4 Abs. 2 des - allerdings noch nicht ratifizierten - sog. Straßburger Übereinkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27. November 1963 (BlPMZ 1964, 372 = GRUR Ausl. 1964, 259), und schließlich auch aus § 2 Abs. 2 des am 1. Juli 1968 in Kraft getretenen neuen Sortenschutzgesetzes

vom 20. Mai 1968 (BGBl I S. 429): nach allen diesen Rechtsquellen ist eine offenkundige Vorbenutzung, ohne Rücksicht darauf, ob sie sich im Inland oder im Ausland ereignet hat, neuheitsschädlich. Daß eine unterschiedliche Begrenzung des Geltungsbereichs erteilter Schutzrechte und des Neuheitsschädlichkeitsbereichs offenkundiger Vorbenutzungen möglich und auch im deutschen Recht bereits erfolgt ist, zeigt weiter § 11 des Saareingliederungsgesetzes vom 30. Juni 1959 (BGBl I S. 388): nach dieser Vorschrift sind offenkundige Vorbenutzungen im Saarland während der Zeit, in der dort nicht deutsches, sondern französisches Patentrecht galt, gleichwohl neuheitsschädlich gegenüber den (durch dieses Gesetz auf das Saarland erstreckten) deutschen Patenten und Gebrauchsmustern.

b) Da es an einem notwendigen inneren Zusammenhang zwischen Territorialitätsgrundsatz und Schädlichkeitsbereich offenkundiger Vorbenutzungen fehlt, kann auch nicht angenommen werden, daß sich der Gesetzgeber des Jahres 1877 - der die bis heute unverändert gebliebene Begrenzung der Neuheitsschädlichkeit offenkundiger Vorbenutzungen auf das "Inland" zunächst für das Patentrecht eingeführt hat - gezwungen gesehen hätte, den Bereich der Neuheitsschädlichkeit offenkundiger Vorbenutzungen auf das "Inland" im Sinne des patentrechtlichen Territorialitätsgrundsatzes, d.h. im Sinne des Geltungsbereichs des Patentgesetzes zu beschränken. Die Motive zum Entwurf eines Patentgesetzes (Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstags, 3. Legislatur-Periode, I. Session 1877 3. Bd., S. 15, 18) legen dar, daß zwar Druckschriften aus aller Welt wegen ihrer leichten Verbreitungsmöglichkeit als

neuheitsschädlich zu gelten hätten, daß aber bei Vorbenutzungen wegen der weniger leichten und ausgedehnten Verbreitung ihrer Kenntnis eine Einschränkung angebracht sei: sie sollten nur dann neuheitsschädlich wirken, wenn sie offenkundig und im "Inland" erfolgt seien; dagegen sollten sie die Neuheit nicht ausschließen, wenn sie geheimgehalten worden seien oder sich im "Ausland" ereignet hätten. Eine nähere Bestimmung des Begriffs "Inland" ist weder im Gesetz selbst noch in den Motiven gegeben worden. Daraus ist zu schließen, daß der Gesetzgeber diesen Begriff offenbar nicht als der Erläuterung bedürftig angesehen, sondern ihn im Sinne des damaligen allgemeinen Sprachgebrauchs, also in dem Sinne von "Staatsgebiet" schlechthin hat verstanden wissen wollen. Mit dieser Regelung nahm der Gesetzgeber allerdings, und zwar möglicherweise bewußt, eine recht starre Abgrenzung des Neuheitsschädlichkeitsbereichs vor: so wirken z.B. offenkundige Vorbenutzungen in grenznahen Orten des Auslandes trotz ihrer verhältnismäßig leichten Erkennbarkeit in grenznahen Orten des Inlands nicht neuheitsschädlich, während andererseits Vorbenutzungshandlungen, die sich an weit entfernten Orten des Inlands ereignen, ohne Rücksicht auf die Verkehrs- und Wirtschaftsbeziehungen zu diesen Orten stets der Erteilung eines Schutzrechts hindernd entgegenstehen. Dem Neuheitsbegriff des § 2 PatG und des § 1 Abs. 2 GebrMG eignet jedoch ganz allgemein eine gewisse Starrheit (vgl. BGHZ 37, 219, 232), so daß sich auch die starre Begrenzung der Neuheitsschädlichkeit offenkundiger Vorbenutzungen durchaus in diesen Rahmen einpaßt.

c) Bis zum Jahre 1945 hat sich nun zwar der Begriff des "Inlandes" im Sinne des § 2 PatG und des § 1 Abs. 2 GebrMG mit dem räumlichen Geltungsbereich des Patentge-

setzes und des Gebrauchsmustergesetzes und dem räumlichen Wirkungsbereich der erteilten Schutzrechte grundsätzlich gedeckt. Da sich indes, wie ausgeführt, diese Bereiche nicht notwendig decken müssen, ist es möglich, daß die politischen Veränderungen seit dem Jahre 1945 zu einem Auseinanderfallen der Bereiche geführt haben. Daß das so sein kann, hat der Gesetzgeber selbst durch die bereits erwähnte Vorschrift des § 11 des Saareingliederungsgesetzes bestätigt, indem er damit zum Ausdruck gebracht hat, daß das Saarland auch in der Zeit, in der dort das deutsche Patentgesetz und das deutsche Gebrauchsmustergesetz nicht galten, gleichwohl "Inland" im Sinne des § 2 PatG und des § 1 Abs. 2 GebrMG gewesen ist. Bei der Vorschrift des § 11 SaareinglG handelte es sich nur um eine Klarstellung dessen, was nach Auffassung des Gesetzgebers (vgl. die Begründung zu diesem Gesetz in BLPmZ 1959, 287, 291) ohnehin rech- tens war; eine konstitutive Erstreckung der Neuheits- schädlichkeit saarländischer offenkundiger Vorbenutzun- gen auf die im Bundesgebiet bereits erteilten Schutz- rechte wäre zudem einem verfassungsrechtlich nicht zu- lässigen enteignungsgleichen Eingriff in die Rechte der Schutzrechtsinhaber gleichgekommen.

d) Die Entscheidung in einem Falle wie dem vorlie- genden, in dem sich die offenkundige Vorbenutzung im anderen Teil Deutschlands ereignet haben soll, kann, jedenfalls für die hier in Betracht kommende Zeit (1959/1960), nicht anders getroffen werden als sie für das Saarland vom Gesetzgeber getroffen worden ist. Das Gebiet, in dem die Vorbenutzung stattgefunden haben soll, war bis zum Jahre 1945 unzweifelhaft Inland im

Sinne des § 2 PatG und des § 1 Abs. 2 GebrMG. Zum mindesten bis zu der hier maßgeblichen Zeit (1960) ist es einhellige Auffassung gewesen, daß der andere Teil Deutschlands im Verhältnis zur Bundesrepublik grundsätzlich nicht als Ausland anzusehen sei (vgl. statt aller den Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Mai 1960 - 2 BvR 234, 235, 236/60 - BVerfGE 11, 150, 158). Speziell im Hinblick auf die §§ 2 PatG, 1 Abs. 2 GebrMG vermag der erkennende Senat ebenfalls kein historisches Ereignis zu finden, das dazu zwänge, ihm die Wirkung beizumessen, daß von da ab Vorbenutzungen im anderen Teil Deutschlands im Sinne der §§ 2 PatG, 1 Abs. 2 GebrMG gleichwohl als im "Ausland" geschehen behandelt werden müßten. Daß die Patentgesetzgebung in beiden Teilen Deutschlands eine getrennte Entwicklung genommen hat, daß getrennte patenterteilende Behörden eingerichtet worden sind und daß sich die Wirkung der von ihnen erteilten Schutzrechte jeweils nur auf eines der beiden Teilgebiete erstreckt, ist nach dem Gesagten schon deshalb ohne Bedeutung, weil die Neuheitsschädlichkeit offenkundiger Vorbenutzungen mit dem Geltungsbereich des Patentgesetzes oder des Gebrauchsmustergesetzes und mit dem räumlichen Geltungsbereich erteilter Schutzrechte ohnehin nichts zu tun hat. Daß - auch schon zu der im vorliegenden Fall maßgeblichen Zeit - gewisse Erschwerungen im Verkehr zwischen beiden Teilen Deutschlands bestanden haben, ist deshalb unbeachtlich, weil, wie oben dargestellt, dem Neuheitsbegriff ohnehin eine gewisse, die tatsächliche Möglichkeit der Kenntnisnahme von offenkundigen Vorbenutzungshandlungen nur sehr bedingt berücksichtigende Starrheit eigen ist. Es kommt hinzu, daß es nicht im Zuge der Rechtsentwicklung läge, wenn ohne

zwingenden Grund im gegenwärtigen Zeitpunkt der Begriff des "Inlands" im Sinne der §§ 2 PatG, 1 Abs. 2 GebrMG enger als nötig ausgelegt würde, obwohl der Gesetzgeber die unterschiedliche Behandlung von inländischen und ausländischen offenkundigen Vorbenutzungen beim Sortenschutzrecht bereits aufgegeben hat und auf dem Gebiet des Patent- und Gebrauchsmusterrechts demnächst aufgeben muß, wenn er sich entschließt, das Straßburger Abkommen zu ratifizieren.

3. Danach kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Da der erkennende Senat der Auffassung ist, daß der andere Teil Deutschlands - jedenfalls in der hier in Betracht kommenden Zeit - nicht als "Ausland" im Sinne der §§ 2 PatG, 1 Abs. 2 GebrMG anzusehen ist, stellt sich weder die von der Revision ferner aufgeworfene Frage, ob die mit der Auffassung des Senats im Einklang stehende Amtsübung des Deutschen Patentamts den Rang von Gewohnheitsrecht erlangt hat, noch die andere Frage, ob wenigstens das Vertrauen der Beklagten auf die Beibehaltung dieser Amtsübung geschützt werden müßte.

III. Da das Berufungsgericht den von der Klägerin bestrittenen Behauptungen der Beklagten über die offenkundige Vorbenutzung bisher nicht weiter nachgegangen ist, muß das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden. Dem Berufungsgericht ist auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen, da der endgültige Ausgang des Rechtsstreits noch nicht feststeht.

Spreng Löscher Claßen Trüstedt Ballhaus