

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 7

E u r o p a r e i s e

- a) Der Erwerb eines Vorbenutzungsrechtes durch Feilhalten eines Gerätes nach der geschützten Erfindung hängt nicht davon ab, daß ein zu Angebotszwecken vorgelegtes Muster, in dem die Erfindung verkörpert war, den angesprochenen Interessenten die Erfindung offenbarte.
- b) Sind der Patentanmeldung Benutzungshandlungen vorausgegangen, dann steht deren vorübergehende Unterbrechung dem Erwerb eines Vorbenutzungsrechtes nicht entgegen.
- c) Sind Veranstaltungen zur Benutzung einer Erfindung im Inland nicht bis zur Anmeldung des Patents fortgeführt worden und ist infolgedessen ein auf die alsbaldige Benutzung der Erfindung gerichteter Wille im Zeitpunkt der Anmeldung nicht festzustellen, so kommt ein Vorbenutzungsrecht auch nicht dadurch zum Entstehen, daß solche Veranstaltungen im Ausland fortgeführt worden sind.

BGH, Urt. v. 28. Mai 1968 - X ZR 42/66 - OLG Hamburg
LG Hamburg

d0

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 42/66

URTEIL

Verkündet am

28. Mai 1968

Oechsler,

Justizangestellte

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma K [REDACTED] Electronics Incorporation of the State
of D [REDACTED], vertreten durch ihren Präsidenten
Hugh K [REDACTED], A [REDACTED] Place, F [REDACTED] Park, [REDACTED]/USA,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Haus für Hörgeräte W [REDACTED] W [REDACTED] W [REDACTED] KG,
vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter
Werner W [REDACTED], H [REDACTED], H [REDACTED]straße [REDACTED] - [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -.

LP

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 1968 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Claßen, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg vom 12. Mai 1966 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

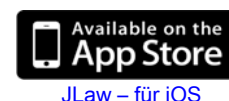
Tatbestand:

Die Parteien stellen elektromagnetische Hörgeräte und die dazu erforderlichen Teile, wie z.B. Hörer, her und vertreiben diese. Die Beklagte ist Inhaberin des am 19. Juli 1955 angemeldeten Deutschen Bundespatents 1 041 087, dessen Anmeldung am 16. Oktober 1958 bekanntgemacht und dessen Patentschrift am 2. April 1959 ausgegeben worden ist. Das Patent betrifft eine elektromagnetische Hörvorrichtung, insbesondere Hörbrille. Sein Patentanspruch 1 lautet:

"Elektromagnetische Hörvorrichtung, insbesondere Hörbrille, bei welcher der von einer durch ein Magnetsystem erregten Membran erzeugte Schall von der Membran aus mittels einer rohr- oder schlauchförmigen Luftleitung auf einen Ohreinsatz übertragen wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Schallableitungsanschluß und das Magnetsystem auf derselben Seite der Membran angeordnet sind."



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



Die am 4. August 1954 in den USA gegründete Klägerin hat bei der I. R. Products Inc. (I.R.P.I.) für ihre Rechnung Hörhilfen entwickeln lassen. Sie hat Hörer hergestellt und an deutsche Hersteller von Hörgeräten geliefert, bei denen der Schallableitungsanschluß und das Magnetsystem im Hörer auf derselben Seite der Membran angeordnet sind. Die Beklagte hat eine Reihe deutscher Hersteller wegen der Herstellung von Hörgeräten unter Verwendung der von der Klägerin gelieferten Hörer wegen Patentverletzung in Anspruch genommen.

Die Klägerin hält sich für berechtigt, ihre unter den Schutzanspruch des Patents der Beklagten fallenden Hörer im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland feilzuhalten, anzubieten und in den Verkehr zu bringen, weil ihr ein Vorbenutzungsrecht zustehe. Dazu hat sie vorgebracht:

Im Sommer 1954 habe die I.R.P.I. in ihrem Auftrage die Entwicklungsarbeiten zur Herstellung in Hörbrillen verwendbarer Mikrofone und Hörer aufgenommen. Diese hätten im März und April 1955 zur Fertigstellung der den heute hergestellten Hörern entsprechenden Modelle geführt, die auf ihre Eigenschaften und Kennwerte getestet worden seien. Nach Festlegung der zur Serienherstellung bestimmten Grundtypen nach Art und Form, der Ermittlung ihrer physikalischen und elektrischen Eigenschaften und der Kalkulation ihrer Herstellungskosten habe ihr Präsident K., der zugleich Präsident der I.R.P.I. ist, in ihrem Auftrage und auf ihre Rechnung im April 1955 eine Reise nach Europa unternommen, um den Markt zu prüfen und für ihren Absatz Geschäftsverbindungen anzuknüpfen. Bei dieser Gelegenheit habe K. in der Bundesrepublik Deutschland am 28. April 1955 bei der Beklagten mit deren damaligem Chefingenieur F. und am 29. April 1955 mit dem Ingenieur H. von der Firma W. verhandelt, den

später nach Deutschland gelieferten Hörern entsprechende Muster vorgezeigt, diese zur Herstellung von Hörbrillen und am Kopf zu tragenden Hörhilfen zum Kauf angeboten, Mengenpreise bei Abnahme von 1.000 Stück und Lieferzeiten mitgeteilt und detaillierte Angaben über Frequenzabhängigkeit und Empfindlichkeit gemacht. Der Beklagten habe er angeboten, die vorgezeigten Muster zu testen. Das alles ergebe sich aus den von der Klägerin vorgelegten Aktennotizen, die K [REDACTED] unmittelbar nach den Geschäftsbesuchen angefertigt habe. In der Zeit zwischen dem 29. Juni und 6. Juli 1955 habe sie, die Klägerin, führende amerikanische Gerätehersteller mit Zeichnungen und funktionsfähigen Mustern der streitigen Hörer zu Testzwecken versorgt. Im September 1955 habe sie der Beklagten erneut ihre Hörer angeboten. Ab 13. September 1955 bis Ende 1955 habe sie derartige Hörer an 9 europäische Firmen versandt. Die Firma S [REDACTED]-Reiniger habe am 10. Oktober 1955 einen größeren Posten dieser Hörer bestellt. Die Klägerin wolle in Kürze die Belieferung des europäischen Markts ihrer Tochtergesellschaft K [REDACTED] Electronics Limited, London, überlassen und dieser ihren auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland gerichteten Gewerbebetrieb unter Ausschluß des eigenen Vertriebs nach Deutschland übertragen.

Die Klägerin hat beantragt,

das Gericht möge gegenüber der Beklagten feststellen, daß die Klägerin berechtigt ist,

1. ohne Rücksicht auf das Deutsche Patent Nr. 1 041 087 der Beklagten, angemeldet am 19. Juli 1955, in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin elektromagnetische Hörer für Schwerhörigengeräte-

te, insbesondere Hörbrillen, feilzuhalten, anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, bei denen

- a) in einem Gehäuse eine schwingfähige Membran und auf der einen Seite der Membran ein die Membran zu Schwingungen anregendes Elektromagnetsystem angeordnet ist und
- b) ein rohrförmiger Schallableitungsanschluß vorgesehen ist, der mit einem Ende in eine an die Membran angrenzende Schallkammer mündet und mit einem anderen Ende aus dem Gehäuse so herausgeführt ist, daß an dem herausragenden Ende eine zu einem Ohreinsatz führende Schlauchleitung angeschlossen werden kann, und
- c) der Schallableitungsanschluß auf derselben Seite der Membran wie das Elektromagnetsystem angeordnet ist, bezogen auf die Schwingungsachse der Membran seitlich aus dem Gehäuse herausgeführt ist und durch ein starres Anschlußstück mit abgewickelmtem Schallführungs kanal gebildet ist;

2. das Recht gemäß Antrag 1) auf die Firma K [REDACTED] Electronics Limited, London, bei gleichzeitiger Übertragung des auf den Vertrieb solcher elektronischer Hörer - wie im Antrag 1) angegeben ist - im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin gerichteten Geschäftsbetriebs unter Ausschluß der weiteren

eigenen Ausübung ihres Vorbenutzungsrechtes in diesem Gebiet zu übertragen.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt.

Sie hat bestritten, daß die Klägerin oder ihr Präsident zur Zeit des Deutschlandbesuches im Besitz des Erfindungsgedankens gewesen seien, bei einem Hörer den Schallableitungsstutzen und das Magnetsystem auf einer Seite der Membran anzuordnen. Ein so konstruiertes Modell habe K. nicht bei sich gehabt, jedenfalls in Deutschland die Konstruktion nicht hinreichend offenbart. Damals habe die Klägerin weder die Absicht gehabt, Hörer mit den genannten Merkmalen nach Deutschland zu vertreiben, noch habe diese Absicht nach dem Besuch fortbestanden. Es habe sich lediglich um eine private Reise gehandelt, die nebenbei zu rein informativen Geschäftsbesuchen genutzt worden sei.

Das Landgericht hat die Klage - nach einer Beweisaufnahme und unter Verwertung der vom Präsidenten der Klägerin in einem Rechtsstreit der Beklagten gegen die Firma L. Hörgeräte, Kiel, 15 O 25/62 LG Hamburg, gemachten Zeugenaussage als Parteierklärung der Klägerin - abgewiesen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter. Sie beantragt hilfsweise, die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, während die Beklagte um Zurückweisung der Revision bittet.

Entscheidungsgründe:

Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung an das Berufungsgericht.

I.

1. Die Revision rügt mit Recht, daß das Berufungsgericht der Klägerin ein Vorbenutzungsrecht nach § 7 PatG mit der Begründung versagt hat, sie habe ihre möglicherweise im April 1955 bestehende Absicht, ihre Erfindung im Inland alsbald gewerblich auszunutzen, wieder aufgeben bzw. zunächst einmal wieder zurückgestellt. Diese Begründung trägt nicht die Versagung des Vorbenutzungsrechts, soweit die Klägerin es damit beansprucht hat, sie habe vor der Anmeldung des Patents der Beklagten unter das Patent fallende Hörer feilgehalten.

2. Die Entstehung des Vorbenutzungsrechts nach § 7 PatG setzt voraus, daß der Berechtigte zur Zeit der Anmeldung im Besitz der durch das Patent geschützten Erfindung gewesen ist (BGH GRUR 1960, 546, 548 - Bierhahn; 1964, 496, 497 - Formsand II). Das unterstellt das Berufungsgericht zugunsten der Klägerin. § 7 PatG verlangt für den Erwerb des Vorbenutzungsrechts ferner, daß der Erfindungsbesitz im Anmeldezeitpunkt durch Inbenutzungnahme oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen im Inland betätigt worden ist. Zu den hiernach maßgebenden Benutzungshandlungen zählt auch das Feilhalten eines Gegenstandes nach der geschützten Erfindung (BGH GRUR 1964, 491, 493 - Chloramphenicol mit näherer Begründung und Rechtsprechungshinweisen). Das Feilhalten ist als selbständige, dem Patentinhaber vorbehaltene Benutzungsart anzusehen und nicht nur als bloße dem Inverkehr-

bringen vorausgehende Vorbereitungshandlung (BGH GRUR 1955, 87, 89 - Bäckereimaschinen). Das gilt auch für das Feilhalten erst später zu importierender Gegenstände im Inland, weil auch eine derartige Benutzungshandlung dem Patentinhaber in § 6 PatG vorbehalten ist und damit unter den übrigen Voraussetzungen des § 7 PatG geeignet ist, die Wirkung des Patents einzuschränken. An der hierfür in RGZ 80, 15, 16 f gegebenen Begründung hat der Patentssenat des Bundesgerichtshofs in seiner in GRUR 1964, 491, 493 - Chloramphenicol - abgedruckten Entscheidung festgehalten. In § 6 PatG und demzufolge auch in § 7 PatG wird der Begriff des Feilhaltens als ein "Feilbieten", also ein "zum Kauf anbieten" verstanden; darunter kann auch ein erfolgloses mündliches Einzelangebot fallen (RG GRUR 1938, 770, 771; vgl. auch BGH GRUR 1960, 423, 426 - Kreuzbodenventilsäcke - zu § 6 PatG ergangen). Die Voraussetzungen des Feilhaltens sind auch nicht schon deshalb zu verneinen, weil die Klägerin im April 1955 nach dem eigenen Vorbringen noch nicht sogleich, sondern erst in 90 oder 120 Tagen in der Lage war, die zum Kauf angebotenen Hörer zu liefern, die noch hergestellt werden mußten. Ein Feilhalten kann auch in dem Anbieten der alsbald herzustellenden und zu liefernden Geräte gesehen werden, denn der Begriff des Feilhaltens setzt nicht notwendig voraus, daß der feilgehaltene Gegenstand bereits fertig vorhanden und im Inland vorrätig ist (BGH GRUR 1960, 423, 425 m.w.Nachw. - Kreuzbodenventilsäcke). Der Bundesgerichtshof hat in der angeführten Entscheidung ausgesprochen, bei großen und teuren Maschinen, die nur auf Bestellung hergestellt zu werden pflegen, liege ein Feilhalten im Sinne von § 6 PatG schon in dem Anbieten der alsbaldigen Herstellung und Lieferung einer Maschine durch den hierauf eingerichteten Betrieb des Anbietenden (aaO S. 425 r. Sp.). Das gilt auch für den vorliegenden Fall, wo bereits Muster nach der geschützten

Erfindung hergestellt waren und den Interessenten vorgelegt worden sind, als die Lieferung größerer Mengen des Spezialartikels angeboten wurde. Nach ihrem Vorbringen war die Klägerin damals mit ihrem Betrieb auf eine Serienfertigung eingerichtet.

Der Tatbestand des Feilhaltens scheitert auch nicht daran, daß das in Rede stehende Angebot der Klägerin an die Beklagte und an die Firma W. den angesprochenen Fachleuten die in dem Hörergehäuse dem Blick verschlossene Konstruktion nach der geschützten Erfindung nicht derart offenbarte, daß sie diese ohne Schwierigkeiten erkennen konnten, wie das Landgericht festgestellt hat. Die Benutzungshandlung nach § 7 PatG braucht Dritten den Erfindungsgedanken nicht notwendig zu offenbaren (RGZ 80, 15, 17), denn ein Vorbenutzungsrecht wird nicht etwa deshalb gewährt, weil der Vorbenutzer die vorbenutzte Erfindung offenbart hat. Anders als bei der offenkundigen Vorbenutzung nach § 2 PatG kann auch eine Vorbenutzungshandlung, die einen Dritten die Erfindung nicht erkennen läßt, ein Vorbenutzungsrecht begründen, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat. Wenn früher ausgesprochen worden ist, daß beim Feilhalten zum Erwerb eines Vorbenutzungsrechts die zwecks Erlangung einer Bestellung vorgelegten Zeichnungen den Gegenstand so veranschaulichen müßten, daß sie die Merkmale der geschützten Erfindung getragen haben (RG GRUR 1938, 770, 771), oder wenn gesagt worden ist, ein eine Patentverletzung begründendes Feilhalten müsse ersichtlich machen, daß der Empfänger des Angebots die Maschine in einer patentverletzenden Form von dem Anbietenden erhalte (BGH GRUR 1960, 423, 425 - Kreuzbodenventilsäcke), dann ist das ersichtlich darauf zurückzuführen, daß in diesen Fällen allein die Angebotsunterlagen oder das Angebot selbst die Erfindung verkörperten. Ist, wie hier, ein Gerät vorgelegt

worden, in dem, wenn auch von außen dem Blick verschlossen, die Erfindung verkörpert war, so ist für die Erfüllung des Begriffs des Feilhaltens und für den Erwerb des Vorbenutzungsrechts nicht noch zusätzlich zu verlangen, daß dem Angesprochenen die Erfindung aus dem Angebot erkennbar war oder gar, daß er sie daraus erkannt hat.

3. Der der Regelung des Vorbenutzungsrechts zugrunde liegende Zweck ist darin zu sehen, 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 sollen und daß ein solcher Besitzstand nicht durch die Patentanmeldung eines anderen entwertet werden soll (BGHZ 39, 389, 397 m.w.Nachw. - Taxilan). Daraus ergibt sich, daß ein Schutzbedürfnis desjenigen, der eine Erfindung vor deren Anmeldung zum Patent benutzt hatte, nicht mehr besteht, wenn er die Benutzung im Zeitpunkt der Anmeldung endgültig aufgegeben hat. Die Anwartschaft auf das Vorbenutzungsrecht geht unter und ein Vorbenutzungsrecht entsteht demnach nicht, wenn die Benutzungshandlungen vor der Anmeldung des Patents eines Dritten aus freien Stücken endgültig aufgegeben worden sind (BGH GRUR 1965, 411, 413 - Lacktränkeinrichtung). Dem ist der Fall der Aufgabe der Benutzung für eine völlig unbestimmte Zeit gleichzustellen (RG GRUR 1943, 67, 68; RGZ 123, 252, 255).

4. Eine derartige endgültige Aufgabe der Benutzung der geschützten Erfindung im Inland oder eine Aufgabe der Benutzung für eine völlig unbestimmte Zeit hat das Berufungsgericht jedoch nicht festgestellt. Es hat unter Hinweis auf die Feststellungen des Landgerichts angenommen,

daß die Klägerin ihre möglicherweise im April 1955 bestehende Absicht, ihre Erfindung auch im Inland alsbald gewerblich auszunutzen, wieder aufgegeben bzw. zunächst einmal wieder zurückgestellt habe. Die Klägerin habe nach den erfolglosen Angeboten von weiteren Bemühungen zur Verwertung der Erfindung zunächst einmal wieder Abstand genommen und es bei ihrem früheren Vorhaben belassen, die deutschen Hersteller von Hörhilfen erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich im September 1955, für ihr Gerät zu interessieren, weil der Klägerin der deutsche Markt im April 1955 noch nicht reif für die Aufnahme ihrer Geräte erschienen sei. Damit hat das Berufungsgericht keine endgültige Aufgabe der Benutzung oder eine solche auf völlig unbestimmte Zeit festgestellt, sondern lediglich eine vorübergehende Unterbrechung der Benutzung angenommen. Eine solche reicht bei vorangegangenen Benutzungshandlungen und fortdauerndem Benutzungswillen zur Verneinung des Vorbenutzungsrechts nicht aus (RGZ 80, 206, 207; 123, 252, 255; RG GRUR 1937, 357 r. Sp.). Das Berufungsgericht hat, wie oben dargelegt, seiner Auffassung die Dortdauer des Benutzungswillens der Klägerin zugrunde gelegt.

5. Das angefochtene Urteil war deshalb aufzuheben, um dem Berufungsgericht Gelegenheit zu weiteren tatsächlichen Feststellungen zu geben. Dabei wird es sich der Frage des Erfindungsbesitzes der Klägerin zuzuwenden haben. Es wird prüfen müssen, ob die in Deutschland vorgelegten Muster der Hörer die von der Klägerin behaupteten Merkmale hatten und ob der Präsident der Klägerin die Hörer im Auftrage der Klägerin feilgehalten hat. Im letzteren Punkte wird sich das Berufungsgericht unter erschöpfender Verwertung des beiderseitigen Parteivorbringens auch mit der Aussage des Zeugen F. [REDACTED] auseinanderzusetzen haben, der unter anderem bekundet hat, der Präsident der

Klägerin habe sich bei seinem Besuch bemüht, bei der Beklagten ein Kaufinteresse hinsichtlich der von ihm demonstrierten Muster zu erwecken, dabei jedoch außerordentlich hohe Preise - mehrfach über den Eigenkosten der Beklagten liegend - genannt (Seiten 3, 4 und 8 der Niederschrift vom 19. November 1964). Auch der in der Niederschrift vom gleichen Tage in der Sache 15 O 25/62 enthaltene Parteivortrag des Präsidenten der Klägerin wird im Zusammenhang mit seinen Aktennotizen über die Besuche in Deutschland (Anl. D, E, F 1 und G 1 in der Hülle am Schluß der Akten) und mit der Aussage des Zeugen H. [REDACTED] (S. 11 und 12 der Niederschrift vom 19. November 1964 = Bl. 114, 114 Rs. der Akten und auf Seite 4 der Niederschrift vom gleichen Tage in der Sache 15 O 25/62 = Bl. 117 Rs.) zu würdigen sein. Gegebenenfalls werden dazu weitere Zeugen (vgl. den Beweisantritt E.R. C. [REDACTED] S. 11 des Schriftsatzes der Klägerin vom 25. Februar 1966) zu hören sein. Das Berufungsgericht wird dabei zu beachten haben, daß sich die von ihm in einem anderen Zusammenhang verwerteten Angaben des Präsidenten der Klägerin über den Bedarf auf dem Markt in den Vereinigten Staaten und über die Kapazität des Unternehmens der Klägerin (S. 10 der Niederschrift vom 19. November 1964 in der Sache 15 O 25/62 = Bl. 120 Rs. d.A.) nicht auf die hier streitigen Hörer, sondern auf die Hörbrillen beziehen, wie die Revision mit Recht rügt.

II.

1. Sofern das Berufungsgericht nicht zu der tatsächlichen Feststellung gelangt, daß die Klägerin Hörer mit den von ihr behaupteten Merkmalen vor der Anmeldung des Patents der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland unter Erklärung ihrer Lieferbereitschaft zum Kauf ange-

boten (feilgehalten) hat, wird es sich der Prüfung der Frage zuwenden müssen, ob die von ihm festgestellten Tatsachen als zur Inbenutzungnahme der geschützten Erfindung erforderliche Veranstaltungen anzusehen sind. Hierzu müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Es müssen erstens Veranstaltungen vorliegen, welche die Erfindung im wesentlichen auszuführen bestimmt sind, und zweitens muß daraus der ernstliche Wille erhellen, die Erfindung alsbald zu benutzen (BGHZ 39, 389, 398 m.w. Nachw. - Taxilan). Handlungen, die eine noch ungewisse zukünftige Benutzung vorbereiten und die erst Klarheit darüber schaffen sollen, ob die gemachte Erfindung im Inland gewerblich benutzt werden soll, die also dazu dienen, den auf die gewerbliche Benutzung der Erfindung im Inland gerichteten Willen erst zu bilden (z.B. durch Ermittlung der inländischen Marktverhältnisse, des dortigen Entwicklungsstandes und des Bedarfs), sind keine Veranstaltungen im Sinne von § 7 PatG (vgl. BGHZ 39, 389, 399 m.w.Nachw.).

2. Das Berufungsgericht hat es, von dieser Beurteilungsgrundlage ausgehend, als sehr zweifelhaft bezeichnet, ob die Klägerin mit dem Besuch ihres Präsidenten in der Bundesrepublik Deutschland im April 1955 überhaupt die ernsthafte Absicht verfolgt hat, die umstrittene Erfindung alsbald in Benutzung zu nehmen. Unter Anführung einer Reihe von Umständen hat das Berufungsgericht ausgeführt, es spreche mehr dafür, daß sich die Klägerin durch den Besuch ihres Präsidenten in Deutschland im April 1955 über die deutschen Marktverhältnisse sowie über den Entwicklungsstand und das Interesse an am Kopf zu tragenden Hörhilfen unterrichtet habe, um den Gang ihrer eigenen Entwicklungsarbeiten und den Zeitpunkt der Aufnahme einer auch auf den Bedarf in der Bundesrepublik Deutschland abgestellten

Serienproduktion zu bestimmen. Es hat diesen Streitpunkt jedoch zuletzt offen gelassen.

3. Bei der ohnehin notwendigen erneuten Überprüfung des Falles besteht die Gelegenheit, unter Ausschaltung des Irrtums über die bereits erwähnten Angaben des Präsidenten der Klägerin betreffend deren Kapazität in Hörbrillen zu überprüfen, ob die Klägerin anlässlich des Besuches ihres Präsidenten in der Bundesrepublik Deutschland im April 1955 überhaupt den ernstlichen Willen hat erkennen lassen, die Erfindung alsbald im Inland zu verwerten. Dabei ist auch die Frage von Bedeutung, was unter einer alsbaldigen Benutzung zu verstehen ist. Das in der Rechtsprechung ursprünglich mit "sofort" umschriebene Zeitmoment des Begriffes der Veranstaltung (vgl. RGZ 78, 436, 439) ist schon vom Reichsgericht später im Sinne von "alsbald" verstanden worden (RGZ 158, 291, 293; 166, 326, 331). So hat es der Bundesgerichtshof übernommen (BGHZ 39, 389, 398 - Taxilan; BGH GRUR 1960, 546, 549 - Bierhahn; 1964, 673, 674 - Kasten für Fußabtrittsroste). Diese Umschreibung des Zeitmoments läßt Raum für eine Beurteilung der Umstände des Einzelfalles, die den Notwendigkeiten der Entwicklung technischer Neuerungen zur Marktreife Rechnung trägt. Es darf dabei nicht außer Betracht bleiben, daß die Einführung von Neuerungen auf dem Markt vielfach zunächst auf mangelndes Interesse stößt und erhebliche Anstrengungen erfordert, die des zeitlichen Spielraums bedürfen. Das gilt in erhöhtem Maße, wenn jemand auf einen ihm fremden Markt kommen will, den er nur schwer überschauen kann. Unter diesem Blickwinkel wird zu würdigen sein, ob die vom Berufungsgericht aus den näheren Umständen der Besuche ihres Präsidenten ermittelte Absicht der Klägerin, die deutschen Hersteller von Hörhilfen erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich im September 1955, für ihr Gerät zu interessieren, noch innerhalb dieses zeitlichen Rahmens liegt oder nicht.

4. Weiter ist folgendes zu beachten: Werden Veranstaltungen zur Benutzung nicht bis zur Anmeldung des Patents fortgeführt und ist infolgedessen ein auf die alsbaldige Benutzung der Erfindung gerichteter Wille im Zeitpunkt der Anmeldung nicht festzustellen, so kommt ein Vorbenutzungsrecht nicht zum Entstehen. Dieser in der Rechtsprechung des Reichsgerichts für die Unterbrechung von Veranstaltungen entwickelten Auffassung (RGZ 123, 252, 256; 158, 291, 293; 166, 326, 331; RG GRUR 1934, 31, 32; 1937, 621, 624; 1942, 155, 156) ist zuzustimmen. Das Gesamtverhalten vor der Anmeldung ist maßgebend dafür, ob im Anmeldezeitpunkt der ernstliche Wille zur alsbaldigen Benutzung der Erfindung erkennbar war. Die insoweit abweichenden Anforderungen gegenüber einem durch Benutzungshandlungen zu erwerbenden Vorbenutzungsrecht (vgl. oben unter I 3 sowie Benklard, Patentgesetz, 4. Aufl. Rdn. 8 zu § 7 PatG) ergeben sich aus den unterschiedlichen Tatbeständen, an die das Gesetz die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts knüpft.

Dabei sind entgegen der Ansicht der Revision nur die im Inland vorgenommenen Handlungen zur Inbenutzungnahme der Erfindung für die Erkenntnis maßgebend, ob aus ihnen der ernstliche Wille erhellt, die Erfindung alsbald zu benutzen. § 7 PatG knüpft den Erwerb des Vorbenutzungsrechts an im Inland erfolgte Benutzungshandlungen und an hier dazu getroffene Veranstaltungen. Im Ausland erfolgte Benutzungshandlungen oder dort getroffene Veranstaltungen begründen kein Vorbenutzungsrecht. Werden Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung im Inland nicht bis zur Anmeldung fortgeführt und ist infolgedessen ein auf die alsbaldige Benutzung der Erfindung gerichteter Wille im Zeitpunkt der Anmeldung nicht festzustellen, so kommt ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 7 PatG auch nicht dadurch zum Entstehen, daß solche Veranstal-

20

tungen im Ausland fortgeführt worden sind. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht die nach der Behauptung der Klägerin von ihr im Ausland getroffenen Maßnahmen zur Ermittlung ihres ernstlichen Willens, die Erfindung im Inland alsbald zu benutzen, außer Betracht gelassen hat.

5. Eine Feststellung dahin, daß die Klägerin ihren auf eine Benutzung der streitigen Erfindung gerichteten Willen im Inland nach dem Fehlschlag ihrer Bemühungen im April 1955 gänzlich aufgegeben habe und erst im September 1955 erneut einen dahingehenden Entschluß gefaßt habe, ist dem Berufungsurteil nicht zu entnehmen. Die dagegen gerichteten Ausführungen der Revision gehen deshalb ins Leere.

Darin, daß die Beklagte nach dem Besuch des Präsidenten der Klägerin ihre Patentanmeldung beschleunigt eingereicht hat, kann kein Verstoß gegen Treu und Glauben gesehen werden.

III.

Nach alledem war die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen war.

Spreng

Claßen

Bundesrichter Trüstedt
ist infolge Urlaubs
an der Leistung der
Unterschrift verhin-
dert

Spreng

Ballhaus

Bruchhausen