

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

PatG § 4 Abs. 3, § 5 Satz 2; GebrMG § 5 Abs. 4

Dem auf widerrechtliche Entnahme gestützten Anspruch auf Übertragung des Gebrauchsmusters kann nicht mit dem Einwand begegnet werden, das Entnommene und zur Gebrauchsmusteranmeldung Verwendete sei nicht schutzfähig.

BGH, Urt. v. 27. Oktober 1961 - I ZR 53/60 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

I ZR 53/60

Verkündet

am 27. Oktober 1961
an, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der Frau Stefanie [REDACTED], [REDACTED]

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. [REDACTED] -

gegen

die Firma V [REDACTED]
vertreten durch den alleinzeichnungsberechtigten Verwaltungs-
rat Georges B [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 17. Oktober 1961 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Prof. Dr. h.c. Wilde und der Bundes-
richter Dr. Krüger-Nieland, Pehle, Ebel und Claßen

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe
vom 11. März 1960 wird auf Kosten der Beklagten
zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

26

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin war Inhaberin des im August 1955 durch Zeitablauf erloschenen schweizerischen Patents Nr. 2 [REDACTED], auf dessen technischer Grundlage sie noch heute geräuscharme Stangenführungsrohre herstellt und vertreibt. Anfang 1956 hat in ihrem Auftrag der Patentingenieur T [REDACTED] die in den Akten der ersten Instanz (Landgericht Mannheim 4 O 64/58, Bl. 11 ff) befindliche Ausarbeitung mit Zeichnungen für die etwaige Anmeldung eines neuen schweizerischen Patents gefertigt; sie wurde aber wegen zu geringer Erfolgsaussicht von der Klägerin nicht weiter verfolgt.

Die Beklagte ist Inhaberin des am 16. August 1957 angemeldeten, am 24. Oktober 1957 bekannt gemachten deutschen Gebrauchsmusters 1 [REDACTED], das eine bestimmte Ausführungsform für geräuscharme Stangenführungsrohre betrifft. Sie läßt diese Rohre von der Firma W.H. K [REDACTED] in T [REDACTED], die auch die Alleinvertretung hat, herstellen und bringt sie unter der Firma "I [REDACTED]" in den Verkehr.

Die Gebrauchsmusteranmeldung der Beklagten stimmt in allen wesentlichen Punkten mit der Ausarbeitung T [REDACTED] überein.

Die Klägerin behauptet, der bei ihr von April 1956 bis Juli 1957 - zuletzt als kaufmännischer Direktor - tätig gewesene Herr R [REDACTED] habe den Inhalt der Ausarbeitung T [REDACTED] ohne Wissen und ohne Einwilligung der Klägerin entnommen und der Beklagten zur gemeinsamen Auswertung übergeben. R [REDACTED] habe schon während seines Dienstverhältnisses hinter dem Rücken der Klägerin deren Kundschaft an die Firma I [REDACTED] umzuleiten gesucht, er benutze diese Firma als Strohmänn, um die Produktion von geräuscharmen Stangenführungsrohren nach Deutschland zu verlagern.



Die Klägerin hat mit ihrer am 16. August 1958 eingereichten Klage beantragt, die Beklagte zur Abgabe der für den Abgang des Gebrauchsmusters an die Klägerin erforderlichen Abtrags- und Umschreibungserklärung zu verurteilen.

Die Beklagte hat Klageabweisung begehrt und die Aktivlegitimation der Klägerin bestritten. Sie hat weiter behauptet, daß durch den Beschluß der Generalversammlung der Klägerin vom 5. Juli 1957 (Ziff. 8 d. Niederschrift) seien die Rechte der Klägerin zur Fabrikation der geräuscharmen Stangenführerrohre einschließlich der Rechte aus der vorgesehenen schriftlichen Neuanmeldung auf R. übertragen worden; R. habe diese Rechte an sie - die Beklagte - zediert.

Landgericht und Oberlandesgericht haben nach Klageabweisung erkannt. Die Beklagte verfolgt im Wege der Revision ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Die Aktivlegitimation der Klägerin ist in der Revisionsinstanz nicht mehr bestritten. Durch die vorgelegten registerlichen Unterlagen ist im übrigen nachgewiesen, daß die im Sommer 1957 vorgesehene Liquidation der Klägerin unterblieben ist und daß es sich bei der registerlichen Eintragung vom 20. Januar 1958 lediglich um eine Änderung der Firmenbezeichnung der Klägerin, nicht um eine Neugründung handelte.

II. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Gebrauchsmusteranmeldung der Beklagten mit der Ausarbeitung T. nicht nur in allen wesentlichen Punkten übereinstimmt, sondern darüber hinaus auch keine schöpferischen Gedanken aufweist, die über die in der Ausarbeitung T. gemachten Offen-

26

hinausgehen. Weiter ist im angefochtenen Urteil ausgeführt, durch die Vernehmung des Zeugen N. sei erwiesen, daß die Klägerin Rechte auf Verwertung von Patentschriften oder Patentanmeldungen auf R. nicht übertragen habe. Die Gebrauchsmusteranmeldung der Beklagten beruhe auf einer widerrechtlichen Entnahme durch R.; dies müsse die Beklagte gegen sich gelten lassen.

III. Demgegenüber meint die Revision, der Klagegrund der widerrechtlichen Entnahme (§ 5 GebrMG i.V.m. § 5 PatG) sei schon deshalb nicht gegeben, weil es an einem "schützenswerten Besitzstand" der Klägerin fehle: T. habe in einem an die Klägerin gerichteten Schreiben vom 28. April 1956 seine eigene Ausarbeitung vom 6. Februar 1956, falls sie als Patentanmeldung Verwendung finden sollte, als bloße "Fassadenanmeldung" gekennzeichnet; das in Deutschland erteilte Gebrauchsmuster sei also ein jederzeit vernichtbares Scheinrecht. Da die Klägerin zudem Löschung des Gebrauchsmusters beim Patentamt beantragen könne (§§ 7 ff GebrMG), fehle für eine Klage auf Übertragung des Gebrauchsmusters das Rechtsschutzinteresse.

1. Soweit die Revision ein Rechtsschutzinteresse für die jetzige Klage auf Übertragung des Gebrauchsmusters wegen der Möglichkeit, die Löschung dieses Gebrauchsmusters beim Patentamt zu beantragen, als nicht gegeben ansieht, kann ihr nicht gefolgt werden. Der Herausgabeanspruch nach § 5 GebrMG i.V.m. § 5 PatG ist ein neben dem Löschungsantrag (§§ 7, 8 GebrMG) gegebener Rechtsbehelf (RG vom 15. Februar 1930 in MuW 1930, 242, 243). Der Löschungsantrag der §§ 7, 8 GebrMG verfolgt ebenso wie die als Popularklage ausgestaltete Nichtigkeitklage des § 13 Ziff. 1 und 2 PatG das Anliegen, schutzunwürdige Scheinrechte zu beseitigen; es handelt sich also um die Verwirklichung vorwiegend allgemeiner Belange. Demgegenüber soll durch die Klage auf Übertragung des erteilten Patents (§ 5 PatG) oder des erteilten Gebrauchsmusters

(§ 5 GebrMG) nur erreicht werden, daß der Erfinder die zukommende Rechtsposition erhält, die durch widerrechtliche Entnahme gefährdet oder gar beeinträchtigt war.

2. Das Vorbringen der Revision, es fehle an einem "schützenswerten Besitzstand" der Klägerin, da ihr auf der Ausarbeitung T. entweder überhaupt kein gewerbliches Schutzrecht oder aber ein jederzeit leicht vernichtbares Scheinrecht erteilt worden wäre, ist dahin zu verstehen, die Beklagte mit dem Einwand fehlender Schutzfähigkeit des Entnommenen gegenüber dem erfinderrechtlichen Vindikationsanspruch auch dann zu Wort kommen will, wenn die Wesensgleichheit (Identität) des Entnommenen mit dem Verwendeten - wie vorliegenden Falle - feststeht und darüber hinaus auch unstrittig ist, daß dem erteilten Schutzrecht keine schöpferischen Gedanken zugrunde liegen, die nicht bereits im entnommenen Geistesgut offenbart waren. Der Einwand fehlender Schutzfähigkeit ist jedoch bei Sachlagen der hier gegebenen Art nicht zulässig.

a) Steht fest, daß das Entnommene mit dem für eine Schutzrechtsanmeldung Verwendeten identisch ist, so geht der Streit zwischen dem Verletzten und dem eingetragenen Schutzrechtsinhaber nicht um den Inhalt des Schutzrechts sondern um die Frage der materiellen Rechtsinhaberschaft (Berechtigung zur Inhaberschaft). Entsprechendes gilt dann wenn der Verletzte sein Verlangen auf Zuerkennung der Inhaberschaft bei noch schwebenden Anmeldungen in der Weise geltend macht, daß er eine ohne seine Einwilligung erfolgte Entnahme nachweist und gemäß § 5 PatG Abtretung des Anspruchs auf Patenterteilung verlangt. Hier wie dort würde die Zulassung des Einwandes fehlender Schutzfähigkeit des Entnommenen dazu führen, daß in einem Rechtsstreit, der lediglich die Klärung der Rechtsinhaberschaft zum Ziele hat, nicht so sehr um das eigentliche Streitthema als vielmehr um die dem Streitstoß

fremde und erst nach längerer Prüfung entscheidbare Frage gestritten wird, ob das von beiden Streitteilen in Anspruch Genommene ein schutzfähiges Recht darstellt oder nicht. Damit würde der Prozeß um die Berechtigung des Abtretungsverlangens durch Belastung mit einem ihm wesensfremden zusätzlichen Streitstoff eine Verzögerung erfahren, die schon mit dem Wesen und Zweck der erfinderrechtlichen Vindikation unvereinbar ist.

b) Die Zulassung des Einwandes fehlender Schutzfähigkeit des Entnommenen gegenüber dem erfinderrechtlichen Vindikationsanspruch wäre darüber hinaus aber auch eine unnötige Erschwerung oder gar Gefährdung des Begehrens des Verletzten auf Rechtsschutz. Dies gilt etwa dann, wenn der Verletzte die Erlangung des Schutzrechtes überhaupt nicht anstrebt, sich vielmehr nur davor sichern will, daß der Entnehmer das entnommene Geistesgut zu einem ihm zustehenden Ausschließungsrecht ausbaut, auf das er sich vielleicht gerade in seinen Auseinandersetzungen gegenüber dem Verletzten berufen wird. Entsprechendes gilt aber auch dann, wenn der Verletzte die Anmeldung eines Schutzrechtes beabsichtigte, der Entnehmer ihm aber zeitlich zuvorgekommen ist, so daß der Verletzte den erfinderrechtlichen Vindikationsanspruch dadurch geltend macht, daß er Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents verlangt, also in die Rechtsstellung des Entnehmers aus einer noch schwebenden Patentanmeldung einrücken will. Bei Sachlagen dieser Art ist noch nicht abzusehen, ob die Anmeldung tatsächlich zur Erteilung des Schutzrechtes führen wird.

c) Das Schrifttum läßt deshalb den Einwand fehlender Schutzfähigkeit des Entnommenen jedenfalls dann nicht zu, wenn er gegenüber dem Anspruch auf Erteilung des Patenten, also bei noch schwebenden Anmeldungen, erhoben wird (Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwaltsgesetz, 2. Aufl., Anm. 1a zu § 5 PatG; Krause-Katluhn-Lindenmaier, Das Patentgesetz, 4. Aufl., Anm. 2 zu § 5 PatG; Tetzner, Kom-

mentar zum Patentgesetz, 2. Aufl., Anm. 2 zu § 5 PatG. Hinweis auf LG Berlin vom 17.10.38 in Mitteilungen des Verbandes Deutscher Patentanwälte 1939, 66). Die Unstatthaftigkeit des genannten Einwandes liegt bei Sachlagen jener Art besonders klar zutage, da einerseits über die Schutzfähigkeit des Rechtes noch keine amtliche Feststellung getroffen worden ist, andererseits der Verletzte, wie sein Antrag erkennen läßt, eine amtliche Prüfung der Schutzfähigkeit seines Geistesgutes anstrebt, indem er in die Rechtsstellung des Anmelders eintreten sucht, hierbei auch die schon erfolgten Maßnahmen des Anmeldeverfahrens für sich zu nutzen trachtet und zeitliche Verzögerungen und Doppelprüfungen vermeiden möchte.

Gleiches muß aber erst recht dann gelten, wenn die widerrechtlicher Entnahme beruhende Anmeldung bereits zur Teilung des Schutzrechtes geführt hat. Das bedarf für den Fall der Patenterteilung kaum näherer Begründung (so auch Lindenmaier aaO Anm. 2 zu § 5). Eine unterschiedliche Behandlung der schwebenden und der erledigten Schutzrechtsanmeldungen und damit auch eine unterschiedliche Behandlung für die Geltendmachung dieses Vindikationsanspruches im Gesetz geschaffenen prozessualen Möglichkeiten (Klage auf Abtretung des erteilten Rechts und Klage auf Abtretung des Teilungsanspruches) wäre aber aus den oben dargelegten Gründen auch im Falle des Gebrauchsmusters nicht zu vertreten.

Der erfinderrechtliche Vindikationsanspruch ist erst durch das Patentgesetz von 1936 normiert worden und war dahin nur als deliktischer Schadensersatzanspruch von der Rechtsprechung zugelassen worden. So erklärt es sich, daß die Frage, ob auch gegenüber bereits erteilten Schutzrechten ein Einwand fehlender Schutzfähigkeit im Vindikationsprozeß des Erfinders erhoben werden kann, in Rechtsprechung und Schrifttum noch nicht näher behandelt worden ist. Der Umstand, daß im Rahmen der erfinderrechtlichen Vindikationsklage die Frage der Schutzfähigkeit des Entnommenen sich überhaupt nur als

26

Zwischenfrage stellen kann und hierbei dem Streitstoff wesensmäßig fernliegt, verbietet es jedenfalls, in ganz anderem Zusammenhang gebrachte Meinungsäußerungen der Erläuterungsbücher und der Rechtsprechung (z.B. zu Löschungsklagen oder Klagen auf Feststellung einer widerrechtlichen Entnahme), wonach der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme begrifflich Entnehmbarkeit und damit Schutzfähigkeit des Entnommenen verlangt, auf die Fälle der erfinderrechtlichen Vindikation zu übertragen.

IV. Die Revision hat schließlich noch geltend gemacht, die Annahme des Berufungsgerichts, daß der Verwaltungsrat der Klägerin am 5. Juli 1957 nur vorbereitende Planungen im Hinblick auf die damals beabsichtigte Liquidation vorgenommen, nicht aber alle die Fertigung von Stangenführungsrohren betreffenden Rechte und Patente auf R. mit sofortiger Wirkung übertragen habe, sei unvereinbar mit dem Inhalt der Sitzungsniederschrift. Mit diesem Vorbringen begibt die Revision sich jedoch auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet der Beweiswürdigung. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß der Verwaltungsrat der Klägerin in seiner Sitzung vom 5. Juli 1957 gewerbliche Schutzrechte und hierauf bezügliche Anmeldungen an R. nicht mit sofortiger Wirkung übertragen wollte, sondern eine solche Übertragung nur für den Fall der tatsächlichen Durchführung der Liquidation in Aussicht nahm. Die Behauptung eines vertraglichen Erwerbes der Fabrikationsrechte durch Generalversammlungsbeschluß der Klägerin vom 5. Juli 1957 ist bereits in einem zwischen den Parteien und dem dort mitbeklagten R. geführten weiteren Rechtsstreit vorgebracht worden, in welchem über die Herstellungsberechtigung als solche sowie über die von den dortigen beiden Beklagten geübten Werbemethoden zu befinden war. Der erkennende Senat hat in jenem Parallelverfahren die insoweit erhobenen Verfahrensrügen der Revision, die mit den im vorliegenden Rechtsstreit geltend gemachten im wesentlichen überein-

stimmen, durch Urteil vom 17. Oktober 1961 - I ZR 52/60 unbegründet erachtet.

Die im Urteil des Parallelverfahrens angestellten Erwägungen sind auch für den im jetzigen Verfahren zur Entscheidung gestellten Sachverhalt bestimmend. Die Widerrechtlichkeit der Entnahme kann also nicht schon damit verneint werden, daß die Klägerin Produktionsrechte an R. übertrug und damit und seinen etwaigen Rechtsnachfolgern die Auswertung der etwa in Aussicht genommenen neuen Schutzrechtsanmeldungen gestattet hätte.

V. Nach allem erweisen sich die Revisionsrügen als unbegründet. Die Beklagte muß das Verhalten ihres Rechtsvorgängers R. gegen sich gelten lassen. Da die Klage innerhalb der in § 5 GebrMG i.V.m. § 5 Satz 3 PatG vorgesehenen Einjahresfrist erhoben ist, konnte dahingestellt bleiben, ob die Beklagte beim Erwerb des Gebrauchsmusters im guten Glauben oder nicht.

26

Die Revision war demnach bei Kostenfolge aus
§ 97 Abs. 1 ZPO als unbegründet zurückzuweisen.

Wilde

Krüger-Nieland

Pehle

Ebel

Claßen