

32

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG 1981 § 8

- Objektträger -

Dem auf Übertragung bzw. Abtretung klagenden Erfindungs-
besitzer kann entgegengehalten werden, er habe kein sach-
liches Recht an der Erfindung und deshalb auch kein Recht
auf das Patent.

BGH, Urt. v. 30. Oktober 1990 - X ZR 16/90 - OLG Braunschweig
LG Braunschweig

BUNDESGERICHTSHOF

32

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 16/90

URTEIL

Verkündet am:
30. Oktober 1990
Meyer
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Gerhard Me [REDACTED] Glasbearbeitungswerk GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten durch die Gerhard Me [REDACTED] GmbH, diese gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Ernst-Günther Ja [REDACTED] und Jürgen Bo [REDACTED], Sa [REDACTED] Straße [REDACTED], Br [REDACTED]

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Waldemar Kn [REDACTED] Glasbearbeitungs GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten durch die Waldemar Kn [REDACTED] Glasbearbeitungs-Verwaltungs GmbH, diese gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Waldemar Kn [REDACTED], Va [REDACTED] Straße [REDACTED], Br [REDACTED]

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. Oktober 1990 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn und Dr. Jestaedt

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Braunschweig vom 21. Dezember 1989 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien befassen sich mit der Herstellung von Deckgläsern und Objektträgern. Persönlich haftender Gesellschafter der Klägerin war bis 1985 Gerhard Me[REDACTED]. Dieser veräußerte mit Vertrag vom 26. April 1985 seinen Gesellschaftsanteil an die Sy[REDACTED] Deutschland GmbH i.G..

Der Geschäftsführer der Komplementär-GmbH der Beklagten, Waldemar Kn[REDACTED], war bis zum 30. Juni 1987 Betriebsführer bei der Klägerin.

Die Beklagte meldete am 17. Juli 1987 unter der Bezeichnung "Objektträger" ein Gebrauchsmuster an, dessen Gegenstand nach Schutzanspruch 1 ein

"Objektträger in Form einer zumindest angenähert rechteckigen Glasscheibe, gekennzeichnet durch einen runden Kantenschliff an zumindest den Längskanten",



ist. Das Gebrauchsmuster G 87 09 820 wurde am 10. September 1987 eingetragen und am 22. Oktober 1987 bekannt gemacht.

Die Klägerin hat von der Beklagten Übertragung des Gebrauchsmusters und Zustimmung zur Umschreibung in der Gebrauchsmusterrolle verlangt. Nach Klagezustellung hat die Beklagte mit Schreiben vom 23. Dezember 1988 gegenüber dem Deutschen Patentamt auf die Rechte aus dem Gebrauchsmuster verzichtet. Das Gebrauchsmuster wurde gelöscht. Die Klägerin hat den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Beklagte hat sich nicht angeschlossen.

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, das Gebrauchsmuster stehe ihr zu, und behauptet, sie sei durch widerrechtliche Entnahme der Beklagten in ihrem Erfindungsbesitz verletzt. Schon seit 1971 seien in ihrem Unternehmen Objektträger an ihren Längskanten mit einem runden Schliff versehen worden. Zahlreiche Muster seien vorhanden gewesen. Die Versuche, runde Kanten zu schleifen, seien auch nach dem Eintritt Knittels in das Unternehmen der Klägerin fortgesetzt worden. Sie hätten nur deshalb zu keinem Erfolg geführt, weil es, auch aus Kostengründen, nicht möglich gewesen sei, mit rundem Kantenschliff versehene Objektträger konkurrenzfähig auf den Markt zu bringen.

Die Klägerin hat beantragt,

festzustellen, daß der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten. Sie hat entgegnet, die Klage sei von Anfang an unbegründet gewesen, weil die Klägerin zur Geltendmachung des Vindikationsanspruches nicht aktivlegitimiert sei. Das zur Herstellung der Objektträger mit runden Kanten erforderliche Know-how sei durch Ziffer 8.6 des zwischen Me [REDACTED] und der Sy [REDACTED] GmbH geschlossenen Übertragungsvertrages vom 26. April 1985 nicht erfaßt, da die Versuche zur Herstellung von Objektträgern mit rundem Kantenschliff zu diesem Zeitpunkt längst eingestellt gewesen seien. Es sei auch nicht richtig, daß die Klägerin jemals die Herstellung eines Objektträgers mit rundem Kantenschliff angestrebt habe. Bei den von Me [REDACTED] ab 1971 gemachten Versuchen zur Bearbeitung von Objektträgern mit Kantenschliff sei es lediglich darum gegangen, den Arbeitsvorgang zu rationalisieren und zwei parallele Kanten in einem Arbeitsgang zu schleifen. Die Kanten seien dabei in Form eines Dachschliffs ausgeführt worden. Die Beklagte hat weiter die Schutzfähigkeit der dem gelöschten Gebrauchsmuster zugrundeliegenden Erfindung bestritten. Objektträger mit rundem Kantenschliff seien schon vor dem Anmeldetag in Ostasien hergestellt und in der Bundesrepublik vertrieben worden.

Das Landgericht hat die Erledigung der Hauptsache festgestellt.

Mit ihrer Berufung hat die Beklagte die Aktivlegitimation der Klägerin, eine widerrechtliche Entnahme sowie die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters bestritten. Die Klägerin ist dem entgegengetreten.

Das Oberlandesgericht hat das Urteil des Landgerichts abgeändert und die Klage abgewiesen. Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der zugelassenen Revision. Sie beantragt,

unter Aufhebung des Berufungsurteils die Berufung der Beklagten zurückzuweisen,

hilfsweise den Rechtsstreit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Die zugelassene Revision hat keinen Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat die Klage als von Anfang an unbegründet angesehen, weil ein Vindikationsanspruch der Klägerin aus den §§ 13 Abs. 3 GebrMG, 8 PatG nicht bestanden habe. Es hat ausgeführt, für die Aktivlegitimation reiche der bloße Erfindungsbesitz nicht aus. Dem auf Übertragung klagenden Erfindungsbesitzer könne entgegengehalten werden, er habe kein sachliches Recht an der Erfindung, und deshalb kein Recht auf das Schutzrecht. Me[REDACTED], der Erfinder der rundgeschliffenen Kanten bei Objektträgern, habe durch die Versuche im Unternehmen der Klägerin dieser zwar Erfindungsbesitz vermittelt, jedoch die Erfindung weder als geschäftsführender Gesellschafter stillschweigend noch durch Vertrag vom 26. April 1985 auf die Klägerin übertragen, so daß diese kein sachliches Recht an der Erfindung erworben habe.

2. Die Revision meint demgegenüber, das Berufungsgericht habe nicht berücksichtigt, daß die Klägerin ihren Erfindungsbesitz berechtigt vom Erfinder ableite. Sie sei als berechtigte Erfindungsbesitzerin einer widerrechtlichen Entnahme durch die Beklagte ausgesetzt und sei dadurch in ihren Rechten verletzt worden. Solange die Rechte des befugten Erfindungsbesitzers nicht mit den Rechten des Erfinders selbst kollidierten, sei nach § 8 PatG auch der Erfindungsbesitzer als der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte berechtigt, den Abtretungs- bzw. Übertragungsanspruch gegen den Verletzer geltend zu machen.

Das Berufungsgericht habe ferner unter Verletzung der §§ 286, 139 ZPO und der anerkannten Beweisregeln verkannt, daß der Klägerin ein sachliches Recht an der Erfindung zustehe. Sie habe in den Instanzen wiederholt vorgetragen, daß der Erfinder Me[REDACTED] auf eine Anmeldung des Schutzrechts verzichtet und dieses als Know-how in sein Unternehmen eingebracht habe. Im übrigen sei ein persönlich haftender Gesellschafter in aller Regel aus Gesellschaftsrecht verpflichtet, die Rechte an Erfindungen, die in der Gesellschaft unmittelbar verwertbar seien, in die Gesellschaft einzubringen. Das Berufungsgericht habe dieser Frage nachgehen müssen, wenn es den Vortrag der Klägerin als unzureichend habe ansehen wollen.

3. Die Rügen der Klägerin greifen nicht durch.

a) Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, daß ein Erfindungsbesitzer nach §§ 13 GebrMG, 8 PatG nur dann

einen Anspruch auf Übertragung des Rechts geltend machen kann, wenn er sachlich berechtigt ist.

§ 8 PatG gewährt bei nicht berechtigter Anmeldung und bei widerrechtlicher Entnahme sowohl dem sachlich Berechtigten, d.h. dem Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger, als auch dem Erfindungsbesitzer, der sein Recht zum Erfindungsbesitz befugt vom sachlich Berechtigten herleitet, den Abtretungs- bzw. Übertragungsanspruch. Dem auf Übertragung klagenden Erfindungsbesitzer kann jedoch entgegengehalten werden, er habe kein sachliches Recht an der Erfindung und deshalb auch kein Recht auf das Patent. Gesetzgeberischer Zweck des § 8 PatG ist es nämlich, das Auseinanderfallen von sachlichem und formellem Recht zu vermeiden. Das Patent soll derjenige erhalten, dem das Recht an der Erfindung sachlich zusteht (Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 4 m.w.N.; Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. S. 216; Ohl, Die Patentvindikation im deutschen und europäischen Recht, S. 25; a.A. Lindenmaier/Weiss, Patentgesetz, 6. Aufl. § 5 Rdn. 4; Klauer/Möhring/Hesse, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. § 5 Rdn. 8; Busse, Patentgesetz, 4. Aufl. § 4 Anm. 26). Wie in der Amtlichen Begründung zum Patentgesetz 1936 (BlPMZ 1936, 104 f.) zum Ausdruck gekommen ist, billigt das Gesetz dem Erfindungsbesitzer einen Anspruch lediglich aus Gründen der Beweiserleichterung zu, schließt aber den Einwand fehlender Rechtsinhaberschaft nicht aus. Entgegen der Auffassung der Klägerin zielt der Abtretungs- bzw. Übertragungsanspruch, wenn er auf widerrechtliche Entnahme gestützt wird, auch nicht als eine Art Besitzstörungsklage auf vorläufige Wiederherstel-

lung eines tatsächlichen Zustandes. Der Erfindungsbesitzer hat lediglich die tatsächliche Möglichkeit, die Erfindung zu benutzen, weil er die fertige Erfindung kennt oder jedenfalls über Unterlagen verfügt, aus denen er die Kenntnis erlangen kann. Ist der Erfindungsbesitzer nicht zugleich auch sachlich Berechtigter, so wird er durch die widerrechtliche Entnahme, also durch die unberechtigte Anmeldung des Schutzrechts seitens eines Dritten, nicht verletzt; denn Verletzter kann nur der sein, dessen Anmeldeungsrecht durch die Handlung des Dritten beeinträchtigt wird. Einem sachlich nicht berechtigten Erfindungsbesitzer gleichwohl einen Anspruch aus § 8 PatG zuzubilligen, widerspräche der Zielsetzung des Gesetzes, weil das Auseinanderfallen von sachlichem und formellem Recht nicht vermieden, sondern dem Erfindungsbesitzer seinerseits gegenüber dem Berechtigten lediglich die Position eines widerrechtlich Entnehmenden verschafft würde. Deshalb kann der Abtretungs- bzw. Übertragungsanspruch dem Erfindungsbesitzer nur zugesprochen werden, wenn dieser zugleich sachlich berechtigt ist, das Patent zu erwerben.

b) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht auch festgestellt, daß der Klägerin kein Recht an der Erfindung zusteht. Unstreitig ist Me[REDACTED] der Erfinder der rundgeschliffenen Kante bei Objektträgern. Dieses Recht an der Erfindung hat Me[REDACTED], wie das Berufungsgericht angenommen hat, nicht zugunsten der Klägerin dadurch aufgegeben, daß er als geschäftsführender Gesellschafter bei der Klägerin Versuche initiierte, die eine industrielle Herstellung des besonderen Kantenschliffs ermöglichen sollten. Er hat dadurch zwar der Klägerin den Erfindungsbesitz verschafft. Die Innenkenntnissetzung der Klägerin von der Erfindung allein genügt

jedoch nicht, auch eine Übertragung des Rechts an der Erfindung und damit des Rechts auf das Gebrauchsmuster annehmen zu können.

Diese Erwägungen des Berufungsgerichts beruhen entgegen der Ansicht der Revision auch nicht auf einem Verfahrensfehler. Die Klägerin hat behauptet, Erfindungsbesitzerin zu sein, und beansprucht von der Beklagten Übertragung des Gebrauchsmusters. Dazu hat sie näher behauptet, schon seit 1971 seien in ihrem Hause Objektträger mit rundgeschliffenen Kanten hergestellt worden. Der Erfinder Me■■■■, der damals persönlich haftender Gesellschafter war, habe die Idee, Objektträger mit runden Kanten zu versehen, in die Gesellschaft als Know-how eingebracht. Sowohl das Landgericht als auch das Berufungsgericht haben diesen Vortrag der Klägerin dahin gewürdigt, behauptet sei befugter Erfindungsbesitz. Ein sachliches Recht an der Erfindung hat die Klägerin hingegen nie ausdrücklich behauptet. Sie hat zudem keine konkreten Anhaltspunkte dargelegt, warum und unter welchen Umständen der geschäftsführende Gesellschafter Me■■■■ seine Erfindung der Klägerin übertragen haben könnte. Die Revision bezeichnet solche Anhaltspunkte im Vortrag der Klägerin nicht.

c) Eine andere Beurteilung läßt auch der Gesichtspunkt einer gesellschaftsrechtlichen Verpflichtung des persönlich haftenden Gesellschafters, unmittelbar verwertbare Erfindungen der Gesellschaft zu übertragen, nicht zu.

Der Senat hat bereits in seinem Urteil vom 16. November 1954 (GRUR 1955, 286, 289 - Kopiergerät) die von der

Revision angeführten, auf die Entscheidung des Reichsgerichts (RGZ 136, 415) gestützten Grundsätze, wonach die Regeln der Diensterfindung erst recht auf eine Gesellschaftererfindung Anwendung finden, nicht geteilt. Vielmehr wachse das Recht an der Erfindung eines persönlich haftenden Gesellschafters und das Recht auf das Patent nicht ohne weiteres dem Gesellschaftsvermögen zu. Durch die für Diensterfindungen getroffenen Sonderregelungen des ArbEG werde die Gesellschaftererfindung nicht berührt. Sie unterliege der freien Vereinbarung. Der Gesellschafter sei nicht - ausnahmslos - verpflichtet, über die Erfindung zugunsten der Gesellschaft zu verfügen. Nach Sinn und Zweck des Gesellschaftsvertrages könne aber die Annahme einer Vorausverfügung zugunsten der Gesellschaft oder die Annahme einer schuldrechtlichen Verpflichtung zur Übertragung der Erfindung auf die Gesellschaft gerechtfertigt sein.

Umstände, die eine solche gesellschaftsrechtliche Pflicht des Erfinders Me[REDACTED] kraft Gesellschaftsvertrages hätten begründen oder die nach dem im Immaterialgüterrecht allgemein geltenden Zweckübertragungsgrundsatz die Annahme der Schutzrechtsübertragung auf die Klägerin hätten rechtfertigen können, hat die Klägerin in den Vorinstanzen nicht vorgetragen.

4. Die Berufung der Klägerin ist daher mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Bruchhausen

Brodeßer

Rogge

Maltzahn

Jestaedt