

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG §§ 26 Abs. 6, 36

L u f t f i l t e r

- a) Der nicht oder nicht richtig benannte Erfinder braucht nicht die Erfindernennung (§ 36 Abs. 1 PatG) abzuwarten, sondern kann schon vorher die Berichtigung der Erfinderbenennung (§ 26 Abs. 6 PatG) verlangen.
- b) Der Miterfinder hat keinen Anspruch darauf, daß in der Erfinderbenennung (§ 26 Abs. 6 PatG) und bei der Erfindernennung (§ 36 Abs. 1 PatG) der Umfang oder das Ausmaß seiner Beteiligung angegeben werden.

BGH, Urt. v. 30. April 1968 - X ZR 67/66 - KG Berlin

LG Berlin

12

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X_ZR_67/66

URTEIL

Verkündet am

30. April 1968
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

- 2 -

Entscheidungsgründe:

1. Das Berufungsgericht geht davon aus, daß der vom Kläger in erster Linie erhobene Anspruch auf Berichtigung der von der Beklagten gemäß § 26 Abs. 6 PatG abgegebenen Erfinderbenennung in entsprechender Anwendung des § 36 Abs. 2 Satz 1 PatG auch schon vor der Bekanntmachung der Patentanmeldung geltend gemacht werden könne, weil von dem Erfinder, der von einer ihn beeinträchtigenden, unrichtigen

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
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Erfinderbenennung Kenntnis schon vor der Bekanntmachung erlangt habe, nicht verlangt werden könne, daß er zunächst die unrichtige Nennung bei der Bekanntmachung der Anmeldung abwarte. Der schon vor der Bekanntmachung "analog § 36 Abs. 2 PatG" gegebene Anspruch auf Zustimmung könne sich aber nur gegen den Anmelder richten. Die Erfinderbenennung (§ 26 Abs. 6 Satz 1 PatG) sei bis zur Bekanntmachung der Patentanmeldung ein interner Vorgang des Anmeldeverfahrens, so daß der Anmelder die Angaben der Erfinderbenennung jederzeit ändern könne und - wenn sie unrichtig seien - schon auf Grund der Wahrheitspflicht (§ 44 PatG) auch berichtigen müsse. Der zu Unrecht als Erfinder Benannte habe vor der Bekanntmachung der Anmeldung noch keine schutzwürdige Rechtsposition erlangt, für deren Entziehung es seiner Zustimmung bedürfe. Eine notwendige Streitgenossenschaft, die den Kläger hätte zwingen können, auch die als Miterfinder benannten W. und K. mitzuverklagen, komme schon aus diesem Grunde nicht in Betracht, so daß dahingestellt bleiben könne, ob eine nach der Bekanntmachung der Anmeldung nur gegen den Anmelder gerichtete Klage wegen Fehlens der Prozeßführungsbefugnis abgewiesen werden müsse, wie das OLG Hamburg (GRUR 1958, 78) angenommen habe.

Diesen Ausführungen des Berufungsgerichts ist im Ergebnis, wenn auch nicht allenthalben in der Begründung, zuzustimmen.

a) Die Vorschrift des § 36 Abs. 2 Satz 1 PatG, die das Berufungsgericht entsprechend anwenden will, betrifft die unrichtige oder unterblichene Nennung des Erfinders in der Patentrolle und in den Veröffentlichungen des Patentamts. Da eine Veröffentlichung des Patentamts, bei der eine

15

Bekanntgabe des Erfinders nach außen - die Nennung - möglich ist, nach dem geltenden Recht erstmals bei der Bekanntmachung der Anmeldung erfolgt, kann auch ein Anspruch auf Berichtigung der Erfindernennung erst mit der Bekanntmachung der Patentanmeldung entstehen. Im vorliegenden Falle handelt es sich aber auch nicht um eine Berichtigung der Nennung, sondern um eine solche der Benennung des Erfinders (§ 26 Abs. 6 PatG). Die Benennung des Erfinders ist nach § 26 Abs. 6 PatG ein Anmeldeerfordernis, das nach derzeitigem Recht grundsätzlich bis zum Erlaß des Bekanntmachungsbeschlusses erfüllt sein muß und dessen Erfüllung das Patentamt in die Lage versetzen soll, die in § 36 Abs. 1 PatG vorgeschriebene Nennung durchzuführen. Die Rechte des Erfinders in bezug auf die Erfinderbenennung sind gesetzlich nicht näher festgelegt. Die Regelung über die Nennung des Erfinders in § 36 PatG ist jedoch auch für die Beurteilung der Rechte des Erfinders hinsichtlich der Erfinderbenennung von Bedeutung. Ihr ist zu entnehmen, daß das Gesetz dem Erfinder das Recht auf Anerkennung der Erfinderehre durch Bekanntgabe seines Namens in den Veröffentlichungen des Patentamts zubilligt. Wenn das Gesetz aber ein Persönlichkeitsrecht des Erfinders auf Achtung der Erfinderehre mit diesem Inhalt anerkennt (vgl. Benkard Rdn. 1, 2 zu § 36 PatG mit Nachw.) und dem Erfinder unter diesem Gesichtspunkt den Anspruch auf Berichtigung einer unrichtigen Nennung einräumt, dann ist der Erfinder zur Wahrung seiner Erfinderehre auch berechtigt, die Änderung einer unrichtigen Erfinderbenennung zu verlangen. Denn das Persönlichkeitsrecht des Erfinders auf Anerkennung seiner Erfinderehre gibt als absolutes Recht auch den Anspruch auf Beseitigung eines Zustandes, der eine Verletzung dieses Rechtes erwarten läßt (vgl. RGRK Anm. 73, 83 ff vor § 823 BGB mit Nachw.; Palandt, Einführung vor § 823 BGB Anm. 8 und 9 mit Nachw.). Der Erfinder braucht deshalb, wie das

Berufungsgericht zutreffend ausführt, die bevorstehende Verletzung seines Rechtes nicht abzuwarten, sondern kann ihr schon dadurch entgegengetreten, daß er die Berichtigung der Erfinderbenennung verlangt, die nur der späteren Durchführung der Erfindernennung dient. Auch dieser vorbeugende Anspruch findet seine Grundlage in dem Erfinderpersönlichkeitsrecht (vgl. Lüdecke, Erfindungsgemeinschaften S. 49).

b) Ob sich der aus dem Erfinderpersönlichkeitsrecht ergebende Anspruch auf Beseitigung der nach Ansicht des Klägers unrichtigen Angabe des Erfinders in der Erfinderbenennung nur gegen den Anmelder richten kann, wie das Berufungsgericht meint, bedarf im vorliegenden Fall keiner näheren Erörterung. Denn auch wenn man annimmt, daß neben dem Anspruch gegen die Beklagte als Anmelderin auf Änderung der Erfinderbenennung auch ein Anspruch gegen die benannten Miterfinder auf Zustimmung zu der Änderung bestehe (vgl. dazu Lüdecke, Erfindungsgemeinschaften 1962 S. 50), und wenn man es weiterhin entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts für zweifelhaft halten würde, ob das Patentamt eine nur vom Anmelder ohne Zustimmung der benannten Miterfinder vorgenommene Änderung der Erfinderbenennung beachten müßte, dann ergäben sich daraus noch keine prozessualen Bedenken gegen die allein gegen die Beklagte als Anmelderin erhobene Klage.

Der Anspruch des Erfinders gegen den Anmelder, der, wie das Berufungsgericht zutreffend hervorhebt, nicht auf Zustimmung zur Berichtigung der Erfinderbenennung, sondern auf Vornahme der Berichtigung selbst gerichtet ist, und ein etwaiger Anspruch gegen die benannten Miterfinder auf

145

Zustimmung zu der Berichtigung würden zwar auf dem gleichen Rechtsgrunde, nämlich dem vorbeugenden Schutz gegen eine Verletzung des Erfinderpersönlichkeitsrechts, beruhen. Das Verhältnis der Anmelderin und der benannten Miterfinder zueinander wäre aber kein solches, daß die Beteiligten nur gemeinsam verklagt werden könnten (vgl. Stein/Jonas/Pohle Anm. III zu § 62 ZPO). Die Notwendigkeit einer gemeinsamen klageweisen Inanspruchnahme besteht nur in den Fällen, in denen ein Recht seinem Inhalt nach nur gegen mehrere Personen gemeinschaftlich ausgeübt werden kann (BGHZ 36, 187, 188). Eine gemeinschaftliche Verpflichtung der Beklagten (als Anmelderin) und der benannten Miterfinder läßt sich aber aus dem materiellen Recht nicht herleiten. Wenn - ebenso wie zur Berichtigung einer unrichtigen Nennung nach § 36 Abs. 2 PatG - auch zur Änderung einer unrichtigen Benennung die Mitwirkung auch der benannten Miterfinder erforderlich sein sollte, dann würde das noch nicht bedeuten, daß es sich um eine gemeinschaftliche Verpflichtung handelt. Gemäß dem seinem Grundgedanken nach entsprechend anzuwendenden § 1004 BGB wäre vielmehr jeder der Beteiligten - aus dem gleichen Rechtsgrunde - für sich verpflichtet, zu der Beseitigung der Gefährdung des Persönlichkeitsrechts des Klägers beizutragen. Der Anspruch gegen die Beklagte (als Anmelderin) und gegen die benannten Miterfinder hätte auch einen verschiedenen Inhalt; er wäre gegen die benannten Miterfinder auf Zustimmung zu der von der Beklagten vorzunehmenden Berichtigung gerichtet. Die Notwendigkeit einer gemeinsamen Inanspruchnahme der Anmelderin und der benannten Miterfinder ließe sich auch nicht daraus ableiten, daß das Patentamt möglicherweise - ebenso wie im Falle des § 36 Abs. 2 PatG - die Zustimmungserklärung der benannten Miterfinder verlangen könnte. Die Berichtigungserklärung der Anmelderin und die Zustimmungserklärungen der benannten Miterfinder brauchten sich dann jedenfalls nicht aus einer

einheitlichen Unterlage oder aus einem einheitlichen Urteil zu ergeben (vgl. dazu Stein-Jonas-Pohle Anm. III 2 zu § 62 ZPO). Sie könnten dem Patentamt auch getrennt vorgelegt werden. Ob eine einheitliche Entscheidung über das Erfinderrecht gegenüber allen Betroffenen denknotwendig oder wünschenswert wäre, spielt in diesem Zusammenhange keine Rolle (BGHZ 36, 187, 190; vgl. auch Wieczorek Anm. A III zu § 62 ZPO; Baumbach/Lauterbach Anm. 2 C zu § 62 ZPO).

Zu einer gesonderten Inanspruchnahme der Beklagten auf Berichtigung der Erfinderbenennung fehlte ihr hiernach die "Prozeßführungsbefugnis" (vgl. BGHZ 36, 187) auch dann nicht, wenn es für die Durchsetzung des Anspruchs beim Patentamt auch der Zustimmung der benannten Miterfinder bedürfte. Ob im Falle des § 36 Abs. 2 PatG der Anmelder und der oder die benannten Erfinder nur gemeinschaftlich verklagt werden können, wie das OLG Hamburg (GRUR 1958, 78) angenommen hat, kann hier auf sich beruhen.

2. Sachlich hat das Berufungsgericht den mit dem Hauptantrage geltend gemachten Anspruch auf Benennung als alleiniger Erfinder der in den Abbildungen 6a - d der Patentanmeldung dargestellten Erfindung aus folgenden Erwägungen für unbegründet erachtet: Das Patentgesetz gehe davon aus, daß jeder Anmeldung nur eine Erfindung zugrunde liege (§ 26 Abs. 1 Satz 2 PatG). Deshalb erstrecke sich die vom Gesetz vorgeschriebene Benennung (§ 26 Abs. 6 Satz 1 PatG) und Nennung (§ 36 Abs. 1 PatG) des Erfinders auf die Gesamterfindung. Die Benennung oder Nennung des oder der Erfinder könne sich daher nur auf die gesamte Anmeldung und nicht auf in Unteransprüchen gekennzeichnete Ausführungsformen der Erfindung beziehen. Bei Miterfindern sei auch nicht

bei jedem von ihnen anzugeben, wodurch der einzelne zur Entwicklung der Gesamterfindung beigetragen habe. Eine Pflicht hierzu lasse sich weder aus den §§ 26 Abs. 6 Satz 1 PatG und § 36 Abs. 1 PatG, noch aus dem Anspruch des Erfinders auf Wahrung seiner Erfinderehre herleiten. Der Erfinder könne auf Grund seines Persönlichkeitsrechts nur verlangen, daß seiner Ehre in einem für Dritte zumutbaren Maß Rechnung getragen werde. Eine genaue Bezeichnung des jeweils geleisteten Beitrags bei der Benennung von Miterfindern müsse jedoch die Anmeldung für Dritte vor allem bei Dienstervfindungen unzumutbar komplizieren und zur Unübersichtlichkeit der Veröffentlichungen des Patentamts führen. Bei Erfindergemeinschaften sei es vielfach auch kaum möglich, genau festzulegen, welche Gedanken und Entwicklungen der einzelne zur Gesamterfindung beigetragen habe. Der Miterfinder müsse sich deshalb damit begnügen, daß er als Miterfinder der Gesamterfindung benannt sei. Das gelte auch für den Fall, daß Unteransprüche eigenen Erfindungsgehalt besäßen. Die in den Patentansprüchen 2 und 3 der Patentanmeldung gekennzeichneten Ausführungsformen der Abbildungen 6a - d hätten im übrigen keinen selbständigen erfinderischen Gehalt.

Die Sach- und Verfahrensrügen, mit denen die Revision diesen Teil des angefochtenen Urteils angreift, sind nicht gerechtfertigt.

a) Nach § 26 Abs. 6 Satz 1 PatG hat der Anmelder vor Erlaß des Bekanntmachungsbeschlusses den oder die Erfinder zu benennen und zu versichern, daß weitere Personen an der Erfindung nicht beteiligt sind. Die Erfindung im Sinne des § 26 Abs. 6 Satz 1 PatG ist nach dem Zusammenhange die Erfindung, die nach § 26 Abs. 1 Satz 1 zur Erteilung eines

Patents angemeldet ist, und bei der es sich, wie aus § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG hervorgeht, um eine (einheitliche) Erfindung handeln muß, die ihren Ausdruck jedoch in verschiedenen Ausgestaltungen finden kann. Die Verpflichtung zur Benennung des Erfinders nach § 26 Abs. 6 Satz 1 PatG bezieht sich, wie das Berufungsgericht zutreffend ausführt, in jedem Falle auf die angemeldete Erfindung als Ganzes und nicht auf deren verschiedene Ausführungsformen. Davon gehen auch die auf Grund des § 36 Abs. 4 PatG erlassenen Bestimmungen über die Nennung des Erfinders vom 16. Oktober 1954 (BAnz. Nr. 217 = BlfPMZ 1954, 387) aus, die in § 2 lediglich die Angabe des Namens, des Berufes, des Wohnsitzes und der Anschrift, und nicht die des Anteils oder der Bestandteile der Erfindung verlangen, auf die sich die erfinderische Betätigung bezogen hat. Auch § 36 Abs. 1 Satz 1 PatG sieht - ebenso wie Art. 4ter PVÜ - nur die Nennung des Erfinders, also die Angabe seiner Personalien vor. Wenn der Erfinder nach dieser Vorschrift bei der Bekanntmachung der Anmeldung, bei der Bekanntmachung über die Erteilung des Patents und auf der Patentschrift zu nennen ist, dann bezieht sich die Angabe auch hier ersichtlich auf die technische Lehre, die der Bekanntmachung oder der Patenterteilung insgesamt zugrunde liegt, und nicht auf - selbständige oder unselbständige - Teile derselben oder auf den Umfang der Beteiligung eines Miterfinders.

Ob in Fällen, in denen eine eindeutige Trennung der von den einzelnen Miterfindern geleisteten Beiträge möglich ist, eine Bezeichnung der einzelnen Beiträge in der Erfindernennung als wünschenswert (vgl. Loh, GRUR 1948, 233) oder gar als "ein Postulat der Gerechtigkeit" (Lüdecke, Erfindungsgemeinschaften 1962 S. 51) erscheinen könnte, ist hier nicht zu erörtern. Das geltende Recht sieht eine derartige Bezeichnung jedenfalls nicht vor. Einer Auslegung des § 36 PatG

in dem von der Revision gewünschten Sinne steht nicht nur der Wortlaut, sondern auch der Sinn und Zweck des Gesetzes entgegen. Durch die Erfindernennung soll, wie aus § 26 Abs. 6 Satz 3, § 36 Abs. 2 Satz 3 und aus § 36 Abs. 3 PatG hervorgeht, die Tätigkeit des Patentamts nicht zusätzlich belastet werden. Das wäre aber der Fall, wenn die Erfindernennung die Beiträge der beteiligten Erfinder angeben müßte. Das Patentamt wäre dann genötigt, bei jeder Änderung des Anmeldungsgegenstandes auf eine etwa notwendig werdende Änderung der Erfinderbenennung durch eine erneute Abgrenzung der einzelnen Beiträge hinzuwirken. Auch die Durchführung der Erfindernennung durch das Patentamt würde erschwert und bei den Veröffentlichungen unter Umständen erheblichen Raum beanspruchen. Im übrigen ist aber auch, wenn das Gesetz die Angabe der an der Gesamterfindung beteiligten Personen als ausreichend ansieht, damit keineswegs gesagt, daß die Beiträge aller Miterfinder gleich seien oder sich auf alle Teile der Gesamterfindung beziehen müßten. Die Nennung der Miterfinder nur mit ihrem Namen, wie sie im Gesetz vorgeschrieben ist und in ständiger Praxis geschieht (vgl. dazu die Mitteilung des Präsidenten des Patentamts BlfPMZ 1966, 1), läßt zugunsten des einzelnen Miterfinders den Umfang und das Ausmaß der Beteiligung offen und hindert den Miterfinder daher nicht, seine Beteiligung Dritten gegenüber bei gegebenem Anlaß näher zu umschreiben, wenn es ihm zur Wahrung seiner Belange erforderlich erscheint.

Für die Entscheidung über die Revision ist es hier-
nach unerheblich, ob die Teile der Anmeldung, für die
der Kläger als Alleinerfinder genannt werden möchte, sich
von den übrigen Teilen der Anmeldung genügend sondern
lassen, und ob die Ansprüche, in denen der Beitrag des

Klägers zum Ausdruck kommt, sich sachlich als echte oder unechte Unteransprüche darstellen. Es kann daher auch auf sich beruhen, ob die Angriffe der Revision gegen die Feststellung des Berufungsgerichts, die Patentansprüche 2 und 3 der Patentanmeldung wiesen keinen eigenen Erfindungsgehalt auf, berechtigt sind oder nicht. Denn der Kläger könnte in keinem Falle verlangen, als Alleinerfinder eines der in den Unteransprüchen bezeichneten Gegenstände benannt zu werden.

b) Das Berufungsgericht hatte entgegen der Ansicht der Revision auch keine Veranlassung, gemäß § 139 ZPO auf eine Änderung des Klageantrags dahingehend hinzuwirken, daß der Kläger als alleiniger Erfinder der gesamten angemeldeten Erfindung benannt werde. Wenn der Kläger der Meinung sein sollte, er sei nicht nur alleiniger Erfinder der in den Abbildungen 6a - d der Patentanmeldung dargestellten Gegenstände, der Beitrag der weiter benannten Miterfinder sei darüber hinaus auch hinsichtlich der gesamten angemeldeten Erfindung so gering, daß er eine Benennung als Miterfinder nicht rechtfertige, so hätte es nahegelegen, den Klageantrag von vornherein entsprechend zu fassen. Der Kläger hat im übrigen, wie auch die Revision nicht verkennt, stets eingeräumt, daß die in den Abbildungen 5 und 6e der Patentanmeldung dargestellten Ausführungsformen von dem als Miterfinder benannten Ingenieur K. entwickelt worden sind. Daß diese Ausführungsformen nach Ansicht der Parteien von der Erfindung des Klägers "abhängig" sind, schließt nicht aus, daß zumindest K. ein schöpferischer Anteil an der Gesamterfindung im Sinne des Urteils des Senats vom 5. Mai 1966 (GRUR 1966, 558 - Spanplatten) zuzubilligen sein könnte. Der eigene Vortrag des Klägers mußte es deshalb als zweifelhaft erscheinen lassen, ob ein

weitergehender Antrag, wie ihn das Berufungsgericht nach Ansicht der Revision hätte herbeiführen sollen, sachlich in Betracht kommen konnte. Das Berufungsgericht konnte den Kläger aber nicht nach § 139 ZPO veranlassen, einen Antrag zu stellen, dessen Berechtigung nach dem eigenen Vorbringen des Klägers zumindest ungewiß erscheinen mußte.

Die Revision war danach mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Spreng

Löscher

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen