

10. 1. Wann ist eine Erfindung als eine gemeinsame anzusehen, wann als Betriebserfindung?
2. Kann ein Miterfinder gegenüber dem anderen eine widerrechtliche Entnahme begehen?
3. Ist ein Vorbenutzungsrecht an einer gemeinsamen Erfindung denkbar?

PatGes. § 3 Abs. 2, §§ 5, 10 Abs. 1 Nr. 3, GebrMusterSchGes. § 4 Abs. 3, § 6 Abs. 2.

I. Zivilsenat. Urt. v. 30. April 1927 i. S. D. (Rl.) w. M. (Bekl.).
I 191/26.

I. Landgericht Bielefeld.

II. Oberlandesgericht Hamm.

Die Beklagte stellte nach einer von ihrem ehemaligen Angestellten U. gemachten, ihr unter Nr. 339397 patentierten Erfindung Luftfilter her, zu denen Abdichtungshohlkörper gehören. Diese ließ sie anfänglich aus Holz, später aus Blech herstellen, konnte aber längere Zeit keine sie völlig befriedigende Form für die Blechhohlkörper

finden. Nachdem sie ein von ihren Angestellten entworfenes Muster (Modell III) anderwärts hatte herstellen lassen, fertigte einer ihrer Techniker, B., einen neuen Entwurf (Modell IV) an, und im Januar 1921 zog sie auch die Klägerin hinzu, die zwar schon andere Arbeiten für sie geliefert hatte, mit dieser Arbeit aber noch nicht befaßt gewesen war. Die Klägerin fertigte zwei Musterbleche (Modell I) an, die den Beifall L. s. fanden. Die Beklagte bestellte danach bei der Klägerin zwei Bleche in größerer Ausführung, die am 28. Januar 1921 geliefert wurden, und gab ihr dann größere Mengen in Auftrag, von denen die ersten am 4. März 1921 zur Ablieferung gelangten. Inzwischen hatte die Klägerin das Modell I zum Gebrauchsmusterschutz auf ihren alleinigen Namen angemeldet und erhielt den Schutz unter Nr. 772765 mit Wirkung vom 2. März 1921. Da sich bei der praktischen Verwendung des Modells I herausstellte, daß die „Zähne“ dieser Form Öltröpfen mitnahmen, so wurden die Versuche bei der Beklagten fortgesetzt; diese ging dann zu der Form des „Modells II“ über, das sie im Jahre 1921 noch wiederholt bei der Klägerin, später aber bei anderen Firmen in Auftrag gab. Seit 1924 will sie eine ganz andere Form benutzt haben.

Die Klägerin begehrt mit der Klage die Feststellung ihres alleinigen Rechts auf Herstellung nach dem Gebrauchsmuster 772765. Die Beklagte hat Widerklage auf Löschung erhoben. Sie bestreitet die Schuttfähigkeit des Musters und die Berechtigung oder doch Alleinberechtigung der Klägerin, indem sie geltend macht, das Muster sei in ihrem Auftrag und mit Hilfe ihrer Anleitung, ihrer Beschreibungen und Zeichnungen hergestellt, zum mindesten sei sie mitberechtigt. Sie wendet ferner ein, das Muster sei zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland offenkundig benutzt worden, jedenfalls habe sie ein Vorbenutzungsrecht. Die Klägerin bestreitet das alles.

Das Landgericht hat der Klage unter Abweisung der Widerklage stattgegeben, das Oberlandesgericht hat auf die Berufung der Beklagten entgegengesetzt entschieden. Die Revision der Klägerin, soweit sie sich gegen die Abweisung der Klage richtet, wurde zurückgewiesen; im übrigen — wegen der Widerklage — führte sie zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Gründe:

... Die Schutzfrist des Gebrauchsmusters 772765 begann mit dem 2. März 1921 und ist nach § 8 des GebrMusterSchG.

bereits abgelaufen. Der Antrag der Klägerin ist daher nunmehr dahin zu deuten, daß sie ihr Alleinrecht für die Dauer des Schutzes festgestellt wissen will, woran sie nach wie vor ein rechtliches Interesse hat. Andererseits ist auch die Widerklage durch den Ablauf der Schutzfrist nicht erledigt, weil die begehrte Löschung rückwirkende Kraft haben würde (RGZ. Bd. 71 S. 196).

Die Revision ist jedoch insoweit unbegründet, als sie sich gegen die Abweisung der Klage richtet. Denn der Klägerin stand das Alleinrecht an dem Gebrauchsmuster nicht zu. Zwar kann dem Berufungsgericht in der Annahme einer „Betriebs-erfindung“ nicht beigetreten werden. Die Klägerin war selbständige Unternehmerin und hat diese Stellung bei den Besprechungen mit der Beklagten nicht aufgegeben. Daß ihr Inhaber oder sein Vertreter „gleichsam“ in den Betrieb der Beklagten aufgenommen und ihren Technikern gleichgestellt worden sei, ist keine klare Betrachtungsweise. Das Berufungsgericht hat denn auch an anderer Stelle anerkannt, daß der Inhaber der Klägerin oder sein Vertreter doch nicht zu den Technikern der Beklagten gehörte, und hat die bei Annahme einer Betriebs-erfindung gebotene Folgerung, daß die Beklagte die Alleinberechtigte gewesen sei, nicht gezogen, vielmehr eine gemeinsame Erfindung angenommen. Dem ist im Ergebnis beizustimmen. Die Klägerin wurde von der Beklagten zur Arbeit an der Herstellung eines geeigneten Blechhohlkörpers zugezogen. Sie war auf diesem Gebiete völlig unerfahren, ihrem Inhaber oder seinem Vertreter mußte erst die nötige Anleitung gegeben und der Stand des bisher Erreichten durch Vorlegung von Modellen und Entwürfen erläutert werden. Daß dabei auch der von B. angefertigte Entwurf vorgelegt wurde, der bereits die Grundzüge des Gebrauchsmusters an sich trug, ist vom Berufungsgericht festgestellt. Bei dieser Sachlage kann das Modell I, das von der Klägerin zum Gebrauchsmusterschutz angemeldet worden ist, nicht als ihre alleinige Erfindung (vorausgesetzt, daß es überhaupt eine war) angesehen werden, sondern muß als gemeinsame Erfindung gelten. Die Parteien standen somit in bezug auf den Gegenstand des Gebrauchsmusters in Rechts-gemeinschaft (§§ 741 ff. BGB.).

Daraus folgt aber nicht, daß in der Anmeldung der Klägerin eine widerrechtliche Entnahme im Sinne des § 4 Abs. 3 GebrMuster-SchGes. gelegen habe und ein Lösungsanspruch der Beklagten

nach § 6 Abs. 2 das. bestehe. Die Frage, ob in solchem Falle eine rechtswidrige Entnahme anzunehmen sei, ist für das Patent- und das Gebrauchsmusterschutzgesetz gleichermaßen streitig. Für die Bejahung der Frage haben sich ausgesprochen: Kohler (Handbuch S. 315), Willfeld (Komm. 1904 S. 71), Risch (Handbuch S. 123), Fran (Komm. 4. Aufl. S. 166), Seligsohn (Komm. 6. Aufl. § 3 Nr. 22, JW. 1922 S. 1715); für die Verneinung: Kent (Komm. 1906 S. 316), Robolski (Komm. § 3 Nr. 5), Lutter (Komm. 8. Aufl. S. 64), Damme-Lutter (Handbuch 3. Aufl. S. 263), Dunthase im Gew. Rechtsschutz 1907 S. 219, Starck in JW. 1922 S. 1714, Kuhfuß in Markenrecht und Wettbewerb XXII S. 131; v. Boehmer (Gew. Rechtsschutz 1903 S. 345) ist für die Verneinung bei gemeinsam gemachter Erfindung, für die Bejahung bei Miteigentum an den Zeichnungen usw. Das Patentamt hat sich in der Entscheidung vom 27. Februar 1879 (Patentblatt S. 476, Gareis Entsch. in Patentsf. Bd. 1 S. 210ffg.) für die Verneinung ausgesprochen. Das Reichsgericht hat bisher zu dieser Frage noch nicht Stellung genommen. Zwar ist die bei Volze Bd. 23 unter Nr. 244 im Auszug abgedruckte Entscheidung vielfach als Beleg dafür angeführt worden, daß der Senat die Frage bejaht habe. Indessen ist dieser Eindruck nur dadurch entstanden, daß ein Satz der Entscheidungsgründe aus dem Zusammenhang gelöst worden ist. Die vollständigen Entscheidungsgründe ergeben ganz klar, daß der Senat damals in dem Wichtigkeitsklager den alleinigen Erfinder gesehen hat. Überwiegende Gründe sprechen für die Verneinung der Frage. Die strafrechtliche Anschauung, daß ein Miteigentümer gegen den anderen Unterschlagung und Diebstahl an der gemeinsamen Sache begehen kann, ist für die Auslegung des Patent- und des Gebrauchsmusterschutzgesetzes nicht ohne weiteres zu vertwerten. Die Vorschriften über die rechtswidrige Entnahme (§ 3 Abs. 2, § 10 Abs. 1 Nr. 3 PatGes., § 4 Abs. 3, § 6 Abs. 2 GebRMusterSchGes.) haben den Fall im Auge, daß ein Nichtberechtigter dem Berechtigten gegenübersteht, nicht ein Mitberechtigter einem anderen Mitberechtigten. Im Falle der Mitberechtigung stehen nicht Beschreibungen usw. eines anderen, sondern gemeinsame Beschreibungen in Frage. Der Vorschrift, daß jeder Teilhaber einer Gemeinschaft die zur Erhaltung des Gegenstandes notwendigen Maßregeln ohne Zustimmung der andern treffen kann (§ 744 Abs. 2 BGB.), entspricht bei einer Erfindung das Recht jedes

Die beklagte Bank hatte in Ostasien Niederlassungen, u. a. in Tsingtau, in Peking und in Shanghai. Auch die Klägerin hatte daselbst verschiedene Niederlassungen. Die klägerische Zweigniederlassung in Tsingtau hatte am 30. Juni 1915 bei der dortigen Niederlassung der Beklagten ein an sich unbestrittenes Guthaben in Höhe der eingeklagten Summe. Streitig ist, ob die Forderung der Klägerin durch gewisse spätere Vorkommnisse, besonders durch Verhandlungen mit der chinesischen Regierung, getilgt ist, oder ob die Beklagte daraufhin wenigstens eine Aufrechnung gegen diese Forderung vornehmen kann. Als nämlich Tsingtau von den Japanern besetzt war, verboten sie der dortigen Niederlassung der Beklagten, irgendwelche Guthaben an Firmen der Mittelmächte, also auch an die Klägerin, auszuführen. Die Klägerin wandte sich deshalb wegen Begleichung ihres Guthabens an die Niederlassung der Beklagten in Shanghai. Letztere verweigerte jedoch unter Berufung auf jenes Verbot der Japaner die Zahlung. Man einigte sich schließlich 1915 dahin, daß die Niederlassung Shanghai — an Stelle der Zahlung — der Klägerin ein Darlehen in gleicher Höhe gewährte. Nähere Vereinbarungen, wann und unter welchen Umständen dieses Darlehen als eine Bezahlung der Forderung der Klägerin gelten sollte, sind nicht vorgelegt worden. Nach Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und China im August 1917 wurden die sämtlichen Niederlassungen der Beklagten von der chinesischen Regierung liquidiert. Da das genannte Darlehen in den Büchern der Beklagten in Shanghai der Klägerin belastet war, verlangte der chinesische Liquidator der Beklagten von der Klägerin Bezahlung dieser Darlehensschuld, ohne Rücksicht darauf, daß der Klägerin ein Guthaben gegen die Beklagte in Tsingtau in gleicher Höhe zustand. Letzteres Guthaben war nicht in den Büchern der Beklagten in Shanghai, sondern in Tsingtau, also auf japanischem Gebiete gebucht. Nach Behauptung der Klägerin versuchte nun der chinesische Liquidator, von ihr den Darlehensbetrag beizutreiben. Um dem zu entgehen, schloß die Klägerin mit der chinesischen Regierung am 2. März 1922 einen Vertrag, durch den der chinesischen Regierung gewisse chinesische Staatsschuldsscheine übereignet wurden, wogegen der Liquidator der Beklagten sich wegen der Forderung gegen die Klägerin für befriedigt erklärte. Mit diesen Regierungsschuldsscheinen hatte es folgende Bewandnis. Im März 1916 hatte die Beklagte der Klägerin

Teilhabers auf Anmeldung. Zwar hat er die Erfindung auf den Namen aller Teilhaber anzumelden und handelt, wenn er sie nur auf seinen Namen anmeldet, insoweit widerrechtlich. Aber diese Widerrechtlichkeit ist dadurch auszugleichen, daß die Umschreibung auf den Namen aller erfolgt oder daß die Teilhaber sich auseinandersetzen. Es würde über das Schutzbedürfnis der anderen hinausgehen und das Recht des Teilhabers, der angemeldet hat, verletzen, wenn man ihnen das Recht geben wollte, die Erteilung des Patents zu hindern oder die Vernichtung des Patents sowie die Löschung des Gebrauchsmusters herbeizuführen. Dazu käme für Patente, daß das Patentamt im Erteilungs- und Nichtigkeitsverfahren mit der Prüfung streitiger Gemeinschaftsverhältnisse befaßt werden müßte, die ihrer Natur nach vor die ordentlichen Gerichte gehören. Das ist auch die Ansicht des Patentamts in der Entscheidung vom 27. Februar 1879.

Hiernach kann die Widerklägerin nicht Löschung des Gebrauchsmusters, sondern nur Feststellung ihrer Mitberechtigung beanspruchen. Vorausgesetzt ist aber, daß das Muster überhaupt schutzfähig war (§ 1 Abs. 1) und daß es nicht schon zur Zeit der Anmeldung offenkundig benutzt war (§ 1 Abs. 2). Diese Fragen, die vom Berufungsgericht offen gelassen sind, bedürfen noch der Prüfung. Dagegen kommt ein Vorbenutzungsrecht im Sinne des § 5 des Patentgesetzes (RGZ. Bd. 80 S. 206) für die Beklagte als Teilhaberin an einer gemeinsamen Erfindung nicht in Frage.