

38. 1. Wem gegenüber hat der Beklagte den Rechtsstreit aufzunehmen, wenn Klägerin eine Aktiengesellschaft ist, über deren Vermögen dann das Konkursverfahren eröffnet worden ist, und wenn es sich ferner um einen Aktivprozeß der Konkursmasse handelt und der Konkursverwalter die Aufnahme abgelehnt hat?

2. Rechtfertigt eine nur wörtliche Störung eines Patent- oder Gebrauchsmusterrechts die Erhebung einer Feststellungsklage oder muß der Inhaber des Rechts eine Leistungsklage auf Anerkennung des Rechts erheben?

3. über Betriebsleistung und Dienstleistung.

**4. Welche rechtliche Bedeutung hat die dienstliche Anweisung an Angestellte oder Beamte, daß die Verwertung von eigenen Erfindungen nur mit dienstlicher Genehmigung gestattet sei?**

R.D. § 10 Abs. 2. HGB. § 292 Abs. 1 Nr. 3. BGB. § 136.

I. Zivilsenat. Ur. v. 5. Februar 1930 i. S. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (Bekl.) w. die im Konkurs befindliche Firma U.-Aktien-gesellschaft (Kl.). I 220/29.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Für den Oberbahnmeister B. in Hannover ist am 1. Februar 1926 das Gebrauchsmuster Nr. 940062 eingetragen worden, betreffend eine Feststellvorrichtung für Spatenschraubenmütern, welche letztere von der Reichsbahn-Gesellschaft beim Bahnoberbau, und zwar bei der Befestigung der Schienen auf Eisenbahnschwellen mittels Spaten, verwendet werden. Über dieses Gebrauchsmuster hat B. mit der Klägerin am 11. Oktober 1926 einen Vertrag abgeschlossen; danach überließ er ihr gegen eine bestimmte Lizenzgebühr für die ganze Schutzdauer „die alleinige Benutzung und Verwertung des Gebrauchsmusters“. Ferner war vereinbart, daß die Lizenznehmerin für rechtzeitige Verlängerung des Schutzes zu sorgen und die Gebühr dafür zu tragen hatte. Unstreitig ist die Schutzdauer des Gebrauchsmusters verlängert worden. Ein zweites Gebrauchsmuster Nr. 1027319, ebenfalls eine Schraubenmutterficherung betreffend, ist am 29. März 1928 unmittelbar für die Klägerin eingetragen worden. Dieses Gebrauchsmuster will eine Verbesserung des ersten Gebrauchsmusters bringen.

Die Beklagte hat behauptet, es handle sich bei beiden Gebrauchsmustern um ihrem Betrieb angehörende Erfindungen oder doch um Dienstleistungen des in ihrem Dienste stehenden Oberbahnmeisters B. Die Klägerin hat deshalb auf Feststellung geklagt, daß ausschließlich sie und nicht die Beklagte zur gewerblichen Herstellung und Verwertung der in beiden Gebrauchsmustern angegebenen Schraubenmutterficherungen berechtigt sei. Sie behauptet, beide Erfindungen seien in ihrem Betriebe gemacht worden. Bei der ersten habe allerdings B. gewisse Anregungen gegeben und aus diesem Grunde habe sie zugelassen, daß B. das Muster auf seinen Namen anmelde. Doch

komme es hierauf nicht an, weil die Erfindungen weder im Betriebe der Beklagten gemacht worden seien, noch das Erfinden von erfinderischen Verbesserungen zum Pflichtenkreis des B. gehört habe, es sich somit, selbst wenn B. beide Muster erfunden hätte, um seine freien Erfindungen handeln würde.

Die Beklagte hat ihren früheren Standpunkt aufrechterhalten und sich insbesondere dafür, daß eine Dienstleistung in Frage komme, auf die von ihr erlassenen Dienstleistungsanweisungen bezogen.

Das Landgericht gab der Klage statt. Die Beklagte legte Berufung ein. Sie bestritt, daß die Lizenz der Klägerin an dem ersten Gebrauchsmuster eine ausschließliche sei, und beanstandete die Zulässigkeit der Lizenzräumung aus Rechtsgründen. Ferner wiederholte sie ihr früheres Vorbringen. Im übrigen erklärte sie, daß sie gegen die Neuheit und Erfindungshöhe der Gebrauchsmuster keine Angriffe erhebe.

Auf Anregung des Berufungsgerichts beantragte die Klägerin statt Feststellung Verurteilung der Beklagten zur Anerkennung des nämlichen Feststellungsinhalts und mit dieser Maßgabe die Zurückweisung der Berufung. Das Berufungsurteil erging in diesem Sinne; es lautet im entscheidenden Teil:

Die Beklagte wird verurteilt anzuerkennen, daß sie nicht berechtigt ist, Feststellvorrichtungen für Hafenschraubenmuttern beim Reichsbahnoberbau B auf Eisenschwellen, bestehend in einem Bügel, der die Klemmplatte umgreift und in einem in seinem wagerechten Teil befindlichen Ausschnitt die Schraubenmutter festhält (Gebrauchsmuster 94062) sowie Schraubenmutter Sicherungen mit Klemmplattenhalter, dadurch gekennzeichnet, daß die Sicherung einen Ansatz aufweist, der sich hinter die Klemmplatte legt und so ein zwangsläufiges Festhalten der Klemmplatte und der Schraubenmutter in der richtigen Lage bedingt (Gebrauchsmuster Nr. 1027319), herzustellen, in den Verkehr zu bringen und zu verwerten.

Gegen das Urteil des Kammergerichts hat die Beklagte Revision eingelegt. Über das Vermögen der Klägerin ist das Konkursverfahren eröffnet worden. Der Konkursverwalter hat die Aufnahme des Rechtsstreits abgelehnt. Daraufhin hat die Beklagte ihrerseits die Aufnahme des Rechtsstreits erklärt und die Klägerin zur Verhandlung über die Aufnahme und über die Hauptsache geladen. Im Verhandlungstermin vor dem Revisionsgericht erschien für die Klägerin

niemand. Die Beklagte beantragte Versäumnisurteil gegen die Klägerin. Ihre Revision wurde jedoch zurückgewiesen.

Gründe:

Nachdem der Konkursverwalter die Aufnahme des Rechtsstreits abgelehnt hatte, konnte nach § 10 Abs. 2 R.D. sowohl der Gemeinschuldner wie der Gegner, hier also die Beklagte, den Rechtsstreit aufnehmen. Allerdings wird nach § 292 Abs. 1 Nr. 3 SGB. die Aktiengesellschaft durch die Eröffnung des Konkurses über ihr Vermögen aufgelöst. Trotzdem besteht sie aber als eine in der Auflösung begriffene Gesellschaft weiter und wird in den Angelegenheiten, die nicht zur Konkursmasse und nicht zum Pflichtenkreis des Konkursverwalters gehören, von ihren bisherigen Organen weiter vertreten (Staub § 292 SGB. Anm. 12; R.G.Z. Bd. 76 S. 246). Der hier geltend gemachte Anspruch ist durch die Ablehnung des Konkursverwalters konkursfrei geworden (R.G.Z. Bd. 122 S. 51, 56). Die Beklagte hat gegenüber der in der Auflösung begriffenen Aktiengesellschaft, vertreten durch ihren Vorstand, das Verfahren aufgenommen; der Rechtsstreit hat daher, unberührt vom Konkursverfahren, seinen Fortgang zu nehmen (vgl. auch Jaeger R.D. 6. und 7. Aufl. S. 226 § 10 Anm. 32a).

In der Sache selbst konnte dem Antrag auf Erlass des Versäumnisurteils nicht stattgegeben werden, weil der vom Berufungsgericht festgestellte Sachverhalt die Angriffe der Revision nicht rechtfertigt.

1. Dagegen, daß die Klägerin im zweiten Rechtszug ihre Feststellungsfrage in eine Klage auf Beurteilung zu einem Anerkenntnis umformte, hatte die Beklagte nicht ohne Grund eingewandt, daß sich eine Verpflichtung für sie, eine Willenserklärung abzugeben, gesetzlich nicht begründen lasse. Isay (Pat.G. § 4 Anm. 66) meint zwar, wenn der Gegner des Patentinhabers seine wörtliche Störung des Patentrechts nur dem Inhaber gegenüber verübe, sei der Klageantrag auf Anerkennung zu richten, nicht auf Feststellung. Dieser — soweit ersichtlich, vereinzelt gebliebenen — Ansicht ist aber nicht zuzustimmen. Gerade das Bestreiten eines Rechts ist einer der Hauptfälle, die eine Feststellungsfrage rechtfertigen können, ganz gleich, ob das Recht nur dem Rechtsinhaber oder Dritten gegenüber bestritten worden ist (vgl. Seligsohn Pat.G. § 4 Anm. 20; Piehler Pat.G. § 4 Anm. 84 zu Nr. 7; Fisch Handbuch des Patentrechts S. 419 zu I 1 a und Fußnote 11 auf S. 420). In Wahrheit bedeutet denn auch die Um-

formung der Beurteilung im Berufungsurteil nichts anderes als eine Feststellung. Wegen die sonstigen Voraussetzungen der Feststellungsklage bestehen keine Bedenken. Die Revision ist nicht darauf zurückgekommen.

2. Willig bedenkenfrei ist die Annahme der Instanzgerichte, daß B. der Klägerin eine ausschließliche Lizenz an seinem Gebrauchsmuster erteilt hat. Die Tatsache, daß nach § 2 des Lizenzvertrags die Klägerin keine Unterlizenz erteilen darf, steht dieser Annahme nach allgemein anerkannten Grundsätzen nicht im Wege. Die Verpflichtung der Lizenznehmerin, für rechtzeitige Verlängerung des Muster-schutzes zu sorgen, ist ein weiteres — ebenfalls allgemein anerkanntes — Anzeichen dafür, daß Ausschließlichkeit der Lizenzübertragung gemeint war. Das gleiche gilt von der Pflicht zur Gebühreuzahlung. Die stempelrechtliche Behandlung der Vertragsurkunde ist demgegenüber für die Art der Lizenzerteilung nicht von entscheidender Bedeutung, selbst wenn — was bekanntlich durchaus nicht der Fall ist — über die rechtliche Einordnung der Lizenzen unter die bekannten Vertragsarten (Kauf, Miete, Pacht) Einigkeit bestände.

3. Ob beide Erfindungen von B. herrühren, ist nicht festgestellt worden; es ist daher für die Revisionsinstanz zu unterstellen. Die Annahme der Instanzgerichte, daß es sich in diesem Falle um freie Erfindungen des B. handelte und daß sein Beamtenverhältnis ihn nicht hinderte, darüber frei zu verfügen, ist ebenfalls rechtlich bedenkenfrei.

a) Zur Frage der Betriebserfindung hat das Berufungsgericht ausgeführt: Eine Betriebserfindung sei nach der jetzt ziemlich allgemein anerkannten Auffassung dann anzunehmen, wenn die Erfindung durch allmähliches Zusammenarbeiten mehrerer Angestellter unter Benutzung der schon bei dem Unternehmen vorhandenen Vorarbeiten und Erfahrungen gemacht werde, sodaß sich eine Scheidung des Anteils der einzelnen und des Unternehmens nicht mehr vornehmen lasse. Um eine solche Erfindung handle es sich hier nicht, wie bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt habe, zumal da die Beklagte die Neuheit und Erfindungshöhe der beiden Gebrauchsmuster nicht in Abrede gestellt, sondern nur behauptet habe, B. habe die Anregung zu seinen Erfindungen durch seine amtliche Beschäftigung erhalten. Aus diesem Grunde fehle es auch an der Voraussetzung, die im Reichstarifvertrag (gemeint ist der Reichstarifvertrag für die aka-

demisch gebildeten Angestellten der chemischen Industrie von 1920) für Betriebserfindungen aufgestellt werde, daß nämlich die eigene Zutat des betreffenden Angestellten nur eine handwerksmäßige Maßnahme sei. Das Landgericht aber, auf dessen Gründe der Berufungsrichter hier Bezug genommen hat, sagt: Der Umstand allein, daß ein Angestellter die Anregung zu einer Erfindung aus seinen Betriebserfahrungen und den Betriebsvorarbeiten gewonnen habe, mache die Erfindung noch nicht zur Betriebserfindung, weil die übergroße Zahl der Erfindungen auf den Erfahrungen und Vorarbeiten anderer beruhe. Es fehle aber an der weiteren Voraussetzung der Betriebserfindung, daß sie das Werk unbestimmter Urheber sei.

Dem ist durchaus beizustimmen. Was die Revision dagegen vorbringt, schlägt nicht durch. Das Kennzeichen der Betriebserfindungen ist nach der herrschenden Meinung (s. auch Reich Handbuch des Patentrechts S. 67; Gülland-Qued Die gesetzgeberische Reform der gewerblichen Schutzrechte S. 80 f. g.) dies, daß sie aus dem Betrieb erwachsen sind und nicht mehr feststellbar ist, von wem sie herrühren. Die Begriffsbestimmung des genannten Reichstarifvertrags steht auf dem gleichen Boden und hebt bloß einen Einzelpunkt hervor, wenn sie sagt, daß, soweit die Mitwirkung einer bestimmten Person feststehe, diese Mitwirkung sich nur im Rahmen einer handwerksmäßigen Zutat halten müsse. Nach dem Entwurf zum Patentgesetz ist eine Betriebserfindung „eine im Betrieb gemachte Erfindung“, die „durch die Erfahrungen, Hilfsmittel, Anregungen oder Vorarbeiten des Betriebs derart beeinflusst“ ist, „daß sie sich nicht auf bestimmte Personen als Erfinder zurückführen läßt“. Das läuft also ganz auf das hinaus, was schon bisher als Betriebserfindung angesehen wurde, und die Begründung zum Entwurf (Druckf. Nr. 987 S. 12 zu Nr. 2) bemerkt daher mit Recht, daß „die dem geltenden System zugrunde liegenden Erwägungen“ den Ausgangspunkt bildeten. Auf keinem abweichenden Standpunkt steht § 122 des Entwurfs des Arbeitsvertragsgesetzes von 1922 (Reichsarbeitsblatt 1923, amtl. Teil S. 504) und das gleiche gilt von den sonstigen von der Beklagten angeführten Tarifbestimmungen — ganz abgesehen davon, daß aus dieser oder jener Abweichung in der Begriffsbestimmung der Betriebserfindung, wie sie heute anerkannt ist, nichts folgen würde. Wesentlich ist immer, daß die Erfindung im Betriebe gemacht ist und eine bestimmte Persönlichkeit, der sie zu verdanken wäre, nicht ermittelt werden kann. Nur

eine Folge davon ist es, daß, wenn doch die Zutat eines Angestellten nachweisbar ist, diese Zutat nicht die Eigenschaft einer selbständigen Erfindung hat. Außer Streit ist nun, daß die beiden Schraubenmutter-sicherungen, von denen für die Revision zu unterstellen ist, daß die Modelle von B. herrühren, neu und erfinderisch waren. Die Beklagte hat ferner den bisherigen Stand der Technik genau angegeben. Es ist also genau abgegrenzt, was vorbekannt war und was B. — wie zu unterstellen — neu hinzugefügt hat. Wie unter diesen Umständen das Vorhandensein einer Betriebserfindung behauptet werden kann, ist nicht ersichtlich.

b) Zur Frage der Dienstleistung hat der Vorderrichter folgendes ausgeführt: Einen ausdrücklichen Auftrag seiner Dienstbehörde habe B. zu seiner Erfindung oder zu dergleichen Erfindungen nicht gehabt. Wenn aber die Beklagte einen stillschweigenden Auftrag aus § 13 Nr. 5 der allgemeinen Bestimmungen herleite, so sei das nicht stichhaltig. Es handle sich hier nur um eine dienstrechtliche Bestimmung ohne sachlichrechtliche Bedeutung. Nach dieser Bestimmung bedürften Beamte zu „anderweitigen Nebenbeschäftigungen“ der dienstlichen Genehmigung; das gleiche gelte für die Verwertung von Erfindungen auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens, gleichviel ob es sich um eigene Erfindungen des Beamten oder um Mitwirkung zu Erfindungen anderer handle und in welcher Form das Entgelt vereinbart worden sei. Die Beklagte übersehe zunächst, daß durch diese Bestimmung der Fall einer unentgeltlichen Verfügung über solche Erfindungen nicht getroffen sei. Man habe also lediglich die Überwachung der Nebeneinnahmen von Beamten im Auge gehabt. Ferner sei dort nur die Verwertung von Erfindungen der Beamten erwähnt, also davon ausgegangen, daß das Recht an den Erfindungen selbst den Beamten zustehende, die sie gemacht hätten. Ebensowenig könne sich die Beklagte auf ihre Personal-Ordnung berufen. Allerdings sei dort nach § 8 jeder Beamte verpflichtet, das öffentliche Interesse und das Interesse der Gesellschaft zu wahren, und hätten nach § 15 Nr. 1a die Beamten ihre volle Arbeitskraft in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Aber nach § 9 das. könne den Beamten die Ausübung eines Neben-erwerbs oder einer Nebenbeschäftigung gestattet werden. Gegen die Annahme, daß B. stillschweigend beauftragt gewesen sei, die Erfindungen für die Beklagte zu machen, spreche auch der Umstand, daß er bei der Beklagten nur eine untergeordnete und gering be-

solbete Stelle innegehabt und daß ihm eine erfinderische Tätigkeit überhaupt nicht obgelegen habe. Nach der von der Beklagten überreichten Aufstellung habe seine Tätigkeit vor der Anmeldung des Gebrauchsmusters 940062 nur in der Prüfung und Ausschreibung von Verträgen über Oberbauarbeiten bestanden, ferner im Entwerfen von sachlichen Vorschriften für die Ausführung der Oberbaudienstes und in der Vervollständigung der Hefte der bildlichen Darstellung des Oberbaues, also in reiner Bürotätigkeit ohne eigene Selbständigkeit. Mit der Befestigung der Schienen und der Konstruktion der hierzu gehörigen Teile habe er überhaupt nichts zu tun gehabt. Auch später habe seine Tätigkeit bloß im Ausbau des Oberbaues bestanden, und zwar in der Ausprobung des sog. Hannoverschen Umbauperfahrens, eines Stampfverfahrens. Die beiden Erfindungen des B. fielen somit ganz aus dem Rahmen seiner Tätigkeit als Oberbahnmeister.

Auch diese Ausführungen sind frei von Rechtsirrtum und stehen ganz auf dem Boden der in Rechtsprechung und Rechtslehre herrschenden Auffassung. Entscheidend ist in erster Linie, falls eine ausdrückliche Vereinbarung oder Dienstankündigung fehlt, die Stellung des Angestellten im Betrieb, der ihm zugewiesene Arbeits- und Pflichtenkreis. Wer in einer Konstruktionsabteilung in mehr oder weniger leitender Stellung, in einer Versuchsabteilung und dgl. beschäftigt ist, von dem wird im allgemeinen zu gelten haben, daß er auf konstruktive und erfinderische Verbesserungen bedacht sein muß und daß diese dann dem Dienstherrn zufallen. Außerhalb dieser Verhältnisse wird auch im Einzelfall der höhere Angestellte oder Beamte einschlägige Verbesserungen, die er ersinnt, für den Betrieb machen. Anders wird regelmäßig die Stellung des Beamten oder Angestellten in untergeordneter Stellung und ohne höhere Fachausbildung sein, und in diesem Sinne wird auch die Besoldungsfrage eine Rolle spielen. Allgemeine, für jeden Fall passende Grundsätze lassen sich hier nicht aufstellen. Jeder Fall muß auf diesem Gebiet nach seiner Eigenart beurteilt werden. Die Stellung als Beamter und die damit verbundene Pflicht, seine Kraft dem ihm anvertrauten Amt zu widmen, ändert hieran nichts. Es gilt dies nur und kann nur gelten innerhalb des Rahmens seiner Aufgaben. Das, was ihm zu tun obliegt, muß er mit Einsatz seiner ganzen Kraft erfüllen. Aber damit ist keineswegs gesagt, daß alles, womit er sich überhaupt abgibt, in den Kreis seiner amtlichen Aufgaben fällt. Dies verkennt die Revision,



wenn sie aus dem Beamtenverhältnis als solchem die Eigenschaft der Erfindungen als Dienstfindungen herleiten will.

Auch insoweit kann ihr nicht gefolgt werden, als sie rügt, das Berufungsgericht habe nur auf die Beschäftigung des B. kurz vor Anmeldung des ersten Gebrauchsmusters abgestellt. Erstens hat dies der Vorderrichter nicht getan, er hat auch die Tätigkeit des B. im Außendienst berücksichtigt. Ferner aber ergibt die (vom Vorderrichter vertretete) Aufstellung der Beklagten über die Beschäftigung des B. nichts, was der Würdigung des Vorderrichters entgegenstände. Danach hat zwar B. teils Außendienst, teils Innendienst getan. In beiden Fällen hatte er aber nur Arbeiten zu verrichten, die sich auf bereits bekannte, genau umschriebene Gegenstände bezogen. Selbständige Versuche irgendwelcher Art vorzunehmen, war ihm nicht aufgetragen. Schon deshalb ist die vom Beklagten aus § 139 B.P.D. erhobene Rüge unbegründet, das Berufungsgericht hätte in Ausübung des Tragerrechts angeben müssen, welche tatsächlichen Anführungen es dafür verlange, daß eine Dienstfindung vorliege. Außerdem entsprechen die Anforderungen des Vorderrichters in dieser Beziehung den allgemein bekannten, in allen Erläuterungsbüchern zum Patentgesetz angegebenen Erfordernissen.

c) Endlich kann auch nicht davon die Rede sein, daß B. in der Verfügung über freie Erfindungen rechtswirksam beschränkt gewesen sei. Die Beklagte hat dies in doppelter Beziehung zu begründen versucht, durch Bezugnahme auf § 399 B.G.B. und unter Hinweis auf ihre Dienstanweisungen. Die Berufung auf § 399 ist ohne weiteres hinfällig, weil das Recht aus einem Gebrauchsmuster ein absolutes Recht ist, also ein Recht ohne Schuldner, und somit ein „Schuldner“, mit dem eine Vereinbarung nach § 399 getroffen worden sein könnte, überhaupt nicht vorhanden ist. Ebensowenig folgt aus dem Verwertungsverbot, daß Rechtsgeschäfte, die unter Verstoß gegen diese Amtspflicht vorgenommen werden, deshalb unwirksam wären. Derartige Verbote setzen bloß Amtspflichten fest, richten sich nur an die betreffenden Beamten, nicht aber an die Allgemeinheit; sie geben den freien Erfindungen der Beamten nicht die Eigenschaft bedingter Unberäußerlichkeit im Sinne von § 136 B.G.B. (wobei dahingestellt bleiben kann, ob ein derartiger Eingriff in die Vermögensrechte der Beamten, wenn er vorläge, rechtswirksam wäre).

Die beiden Erfindungen, die den Gegenstand der streitigen Gebrauchsmuster bilden, gehören hiernach nicht der Beklagten, und die Klägerin ist berechtigt, dies feststellen zu lassen.