

13. Ist eine Vereinbarung rechtlich möglich, wonach der eine Teil für den anderen zur Lösung einer ihm gestellten Aufgabe erfindertisch tätig werden und die fertige Erfindung zunächst auf seinen eigenen Namen zum Patent anmelden soll, mit der Wirkung aber, daß das Patent sogleich mit seiner Erteilung dem anderen unmittelbar (originär) zustehen soll?

PatG. § 3.

I. Zivilsenat. Urtr. v. 30. November 1932 i. S. B. (Bekl.) w. G.  
(Rl.). I 220/32.

- I. Landgericht Altona.
- II. Oberlandesgericht Kiel.

Wie der Kläger behauptet, war er im Jahre 1923 als Vertreter für die Rheinische Kunstbarmsfabrik B.-Werke tätig, deren Mitinhaber sein Vater war. Zur nämlichen Zeit trat er mit dem damaligen Studenten und jetzigen Chemiker Dr. S. in Verbindung und veranlaßte ihn, sich mit der Herstellung eines gewebelosen Kunstbarms zu befassen. Auf Grund der Anregungen des Klägers soll S. schließlich auf den Gedanken gekommen sein, den gewebelosen Kunstbarm aus einer Leimmasse herzustellen, die zunächst auf eine Gewebehülle aufgebracht, dann aber wieder von ihr getrennt und geräuchert wurde. Bald nach der Vornahme von Versuchen habe sich, so behauptet der Kläger, die Notwendigkeit herausgestellt, für die erforderlichen Geräte einen Techniker zuzuziehen, und hierfür sei der Beklagte, damals Student an der Technischen Hochschule in Darmstadt, gewonnen worden. Es entspann sich, etwa von Mitte des Jahres 1923 an, ein reger Briefwechsel des Klägers mit S. und dem Beklagten. Dabei wurde auch die Frage der Anmeldung der Erfindung zum

Patent behandelt. Nach der Darstellung des Klägers ist man dahin übereingekommen: S. und der Beklagte sollten für den Kläger nach den von diesem gegebenen Richtlinien die Erfindungen ausarbeiten und gebrauchsfertig machen. Die entstehenden Kosten sollte allein der Kläger übernehmen. Die zu erwirkenden Patente sollten dem Kläger zustehen. Nur sollte verhindert werden, daß die Konkurrenz auf die Patentanmeldungen aufmerksam gemacht wurde. Dies würde aber, so meint der Kläger, der Fall gewesen sein, wenn er selbst die Erfindung zum Patent angemeldet hätte, weil sein Name auf dem Gebiet der Kunstdarm-Herstellung bekannt gewesen sei. Darum habe man beschlossen, daß der Beklagte zunächst auf seinen Namen die Erfindung zum Patent anmelden solle, und zwar, um die Anmeldung ganz unauffällig zu machen, von Stuttgart aus statt von Darmstadt. So sei es auch geschehen.

Jedenfalls sind dem Beklagten am 20. August 1925 zwei Patente, Nr. 419262 und 419263, mit Wirkung vom 5. Februar 1924 ab erteilt worden, das Patent 419262 für ein Verfahren zur Herstellung nahtloser Kunstdärme und das Patent 419263 für eine Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens.

Über die Vereinbarungen, die der Kläger mit S. und dem Beklagten (nach seiner Angabe bereits im Jahre 1923) getroffen hat, befinden sich drei Bestätigungsschreiben des Klägers bei den Akten. Das Schreiben vom 12. Januar 1924, auf dem der Beklagte sein Einverständnis vermerkt hat, lautet im Eingangsvermerk und in den ersten drei Nummern wie folgt:

Hierdurch bestätige ich Ihnen die zwischen uns über die Herstellung eines gewebelosen Kunstdarms für die Wurffabrikation, Ihren Anteil zu dessen geschäftlicher Verwertung und über Ihre tätige Mitarbeit in dem zur Anfertigung und zum Vertrieb von mir zu errichtenden Unternehmen mündlich getroffene Vereinbarung:

1. Ich stelle die für die Vollenbung des Kunstdarms und der zur Fabrikation bestimmten Maschinen und Apparate auch fernerhin nötigen Mittel sowie die mit der Patentierung verbundenen Abgaben und Unkosten zur Verfügung. Ferner übernehme ich auf meine alleinige Rechnung und Gefahr die geschäftliche Ausnutzung der Erfindung unter Ihrer Beteiligung am Ertrag, jedoch unter Ausschluß irgendwelcher finanzieller Verpflichtungen für Sie.

2. Dafür geht das gesamte Eigentum an dem Kunstdarm und dem Herstellungsverfahren auf mich über. Die von Ihnen schon beantragten oder noch zu beantragenden Patent- oder sonstigen Schutzrechte sollen nach Erteilung auf mich übertragen werden. Die Kosten hierfür übernehme ich ebenfalls.

3. Ihr Gewinnanteil ist zunächst auf  $1\frac{1}{2}\%$  vom Bruttowarenumsatz festgesetzt . . .

Unter Nr. 5 heißt es:

Sie haben mir Ihre Zusage gegeben, an der Einrichtung des Unternehmens, soweit der technische Teil in Frage kommt, mitzuwirken. Ferner übernehmen Sie mit der Betriebsöffnung die Stellung eines technischen Leiters . . .

Unter Nr. 6 ist u. a. gesagt:

Als technischer Betriebsleiter beziehen Sie unabhängig von dem Umsatzanteil ein Gehalt in der im Tarifvertrag für leitende Ingenieure jeweilig vorgesehenen Höhe zuzüglich eines Zuschlages von 25%.

Des weiteren enthält das Schreiben Bestimmungen über die Dauer des Anstellungsverhältnisses, über ein Konkurrenzverbot beim Ausscheiden usw.

In ähnlicher Weise ist in zwei Bestätigungsschreiben vom 27. Februar und 17. März 1924, die der Kläger an S. sandte und von diesem bestätigt zurückerhielt, das Verhältnis des Klägers zu S. geregelt.

Das Unternehmen nahm einen ungünstigen Verlauf, weil sich bisher die erforderliche Festigkeit des Kunstdarms nicht erreichen ließ. Der vom Kläger in Hamburg eingerichtete Betrieb mußte schließlich eingestellt werden. Durch Schreiben vom 17. und 18. Juni 1926 erklärte der Beklagte seinen Rücktritt von den Vereinbarungen vom 12. Januar 1924. Unter dem 17. Januar 1927 trat er die beiden Patente ab an die offene Handelsgesellschaft B., Sch. & Co. in Altona (deren Mitinhaber er war).

Mit der Klage begehrt der Kläger Übertragung der beiden Patente Nr. 419262 und 419263, Rechnungslegung und Ersatz des ihm durch die unbefugte Verwertung der Patente entstandenen Schadens.

Der Beklagte bestritt die Sachdarstellung des Klägers und behauptete, selbst der alleinige Erfinder zu sein. Bei den vom Kläger angegebenen mündlichen Vereinbarungen habe es sich bloß um un-

verbindliche Vorbesprechungen gehandelt, aus denen ein Vertragsverhältnis nicht zu entnehmen sei. Was der Kläger über seinen unmittelbaren Patenterwerb behauptete, sei unzutreffend. Niemals habe er (Beklagter) die Absicht gehabt, seine Erfinderrechte entschädigungslos aus der Hand zu geben. Ein Vertrag sei erst am 12. Januar 1924 gemäß dem Bestätigungsschreiben von diesem Tage zustande gekommen. Danach sei er zur Übertragung der Patente nur verpflichtet gewesen im Zusammenhang mit den darin vom Kläger übernommenen Verpflichtungen. Diesen Verpflichtungen sei indes der Kläger nicht nachgekommen, vor allem habe er nicht die nötigen Geldmittel zur Verbesserung der Erfindung zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grunde sei er (Beklagter) mit Recht vom Vertrag zurückgetreten. Außerdem stehe ihm ein Zurückbehaltungsrecht zu, weil er weder das vereinbarte Gehalt noch die vereinbarte Umsatzprovision erhalten habe.

Das Landgericht wies die Klage ab. Das Oberlandesgericht erkannte gemäß den (inzwischen entsprechend geänderten) Anträgen des Klägers dahin, daß der Beklagte verurteilt wurde, dem Kläger die zur Umschreibung der beiden Patente nötigen formellen Erklärungen zu verschaffen (dies mit Rücksicht auf die Umschreibung des Patents auf die Firma B., Sch. & Co.). Ferner wurde der Beklagte zur Rechnungslegung verurteilt und seine Schadenersatzpflicht festgestellt.

Die Revision des Beklagten hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

Das Berufungsgericht entnimmt aus dem Gesamtinhalt des vorgelegten Briefwechsels und dem sonstigen Beweismaterial, daß der Kläger „allein als Auftraggeber und Geschäftsherr anzusehen war“. Es heißt dann weiter: Dem Kläger würde hiernach „an sich“ „das Eigentum“ an den zu erwirkenden Patenten zugestanden haben. Allerdings habe man nicht dieser Rechtslage gemäß gehandelt, also nicht vereinbart, daß die zukünftigen Patente dem Kläger ohne weiteres zustehen sollten, sondern die Abrede getroffen, daß er nur einen Anspruch auf Übertragung haben solle, weil man die Konkurrenz nicht auf den Namen des Klägers habe aufmerksam machen wollen. Das Rechtsverhältnis der Parteien sei als Geschäftsbesorgung zu bewerten und stelle im Hinblick auf die Vorschubung des Beklagten als Annelider

ein Treuhandverhältnis im weiteren Sinne dar. Der Beklagte habe nur nach außen als Patentinhaber erscheinen, im Innenverhältnis habe der Kläger Patentinhaber sein sollen. Dahingestellt könne bleiben, ob der Beklagte mit Recht vom Vertrage zurückgetreten sei. Das Treuhandverhältnis sei auch dann bestehen geblieben und mit ihm die Verpflichtung des Beklagten zur Übertragung der Patente. Zu prüfen sei daher nur noch, was es mit dem von ihm geltend gemachten Zurückbehaltungsrecht auf sich habe. Aber in dieser Hinsicht habe der Beklagte keine substantiierten Angaben gemacht. (Wird dargelegt.) Der Anspruch auf Rechnungslegung gründe sich auf das Treuhandverhältnis, ebenso der Anspruch auf Feststellung der Schadenersatzpflicht, weil der Beklagte seiner Treupflicht zuwider über das Treugut verfügt, also sich einer positiven Vertragsverletzung schuldig gemacht habe, und ferner deshalb, weil er auch in Verzug geraten sei, wenn er trotz Mahnung die Patente nicht herausgegeben habe.

Dieser Beurteilung ist im Ergebnis, wenngleich nicht überall in der rechtlichen Begründung, beizutreten. Zutreffend ist zunächst der Ausgangspunkt des Vorderrichters, daß eine Vereinbarung zulässig und rechtswirksam ist, wonach sich jemand verpflichtet, für einen anderen auf einem ihm näher angegebenen Gebiete erfinderisch tätig zu werden und die zukünftige Erfindung zum Patent anzumelden mit der Wirkung, daß das Patent sofort und unmittelbar mit seiner Erteilung dem anderen zustehen soll. Das wird seit langem in Rechtsprechung und Rechtslehre angenommen (Vgl. der PatG. S. 211 § 3 Anm. 40 zu Nr. 2; Seligsohn PatG. 7. Aufl. S. 106 § 3 Anm. 23; Burlage in M. u. W. XVII S. 40; RGZ. Bd. 84 S. 49 [53]; RGUrteile vom 15. Februar 1913 in M. u. W. XII S. 504 und vom 28. März 1917 in M. u. W. XVII S. 55). Das Vertragsverhältnis, das solchen Vereinbarungen zugrundeliegt, kann sehr verschieden sein. Es kann ein Dienstvertrag sein. Auch kann ein Werkvertrag zugrundeliegen, z. B. wenn sich etwa bei Ausführung des Werkes herausstellt, daß gleichzeitig eine erfinderische Tätigkeit entfaltet werden muß. Mit der Kennzeichnung des Vertrages als Geschäftsbesorgung wird wenig gewonnen, weil die in diesem Fall geltenden Vorschriften vom Auftrag für die zu entscheidenden Fragen kaum von Bedeutung sind. Überdies erscheint es zweifelhaft, kann aber hier dahinstehen, ob die vom Beklagten übernommene reine Erfindungstätigkeit den Begriff

der Geschäftsbesorgung erfüllt. Ebenso muß die Beurteilung der Rechtslage aus sachenrechtlichen Gesichtspunkten („Eigentum“ an der Erfindung) als ungeeignet abgelehnt werden (vgl. RGUrt. vom 8. Juni 1932 in M. u. W. XXXII S. 390). Endlich kommt auch nicht etwa ein Gesellschaftsvertrag oder gesellschaftsartiger Vertrag in Frage. . . (Es wird eine in einem Vorprozeß ergangene reichsgerichtliche Entscheidung erörtert.) Das, worauf es entscheidend ankommt, ist die auf das Beweisergebnis gegründete Feststellung des Berufungsgerichts, daß der Kläger derjenige war, für den der Beklagte die erfinderische Tätigkeit entwickeln und die Patente erwerben sollte. Der Vorderrichter nimmt ebenfalls an, daß „an sich“ der Kläger die Patente unmittelbar erwerben konnte und sollte. Er meint aber, daß die Verschleierungsabrede und ihre Ausführung dieser Wirkung entgegenständen. An anderer Stelle führt er allerdings — hiermit im Widerspruch — aus, im Innenverhältnis habe der Kläger bereits Patentinhaber sein sollen und es habe nur noch der „formellen“ Berechtigung nach außen bedurft. Nur die letztere Auffassung trifft zu. Wenn die Parteien die Rechtsfolge des unmittelbaren (originären) Patenterwerbs des Klägers vereinbarten, so konnten sie aus Gründen, die es ihnen zweckmäßig erscheinen ließen, den Beklagten zunächst als Anmelder und als Patentinhaber auftreten lassen, ohne darum ihre Absicht aufgeben zu müssen, daß der Kläger das Patent unmittelbar und sofort nach seiner Erteilung erwerben sollte. Ebensovienig wie der Erwerb eines Patentrechts von der Umschreibung in der Patentrolle abhängt oder von der Aushändigung der Patenturkunde, ebensovienig ist die Wirksamkeit einer Abrede, wie sie hier getroffen ist, davon abhängig, daß auch die Patenterteilung sofort auf den Namen des wahren Berechtigten erfolgt. Es handelt sich hierbei im vorliegenden Falle nur um eine Frage der rechtlichen Beurteilung, eine Frage also, deren Beantwortung durch den Vorderrichter das Revisionsgericht nachzuprüfen und zu berichtigen in der Lage ist.

Hat man aber hiervon auszugehen, so ergibt sich alles weitere von selbst. Die Rechtswirkung, daß der Kläger wahrer Berechtigter bezüglich beider Patente war, wurde durch die Rücktrittserklärung des Beklagten nicht berührt. Diese Rechtswirkung war bereits längst eingetreten und blieb auf alle Fälle bestehen, auch dann, wenn er mit Recht zurückgetreten sein sollte. Dann aber blieb weiter die Pflicht

des Beklagten bestehen, zu bewirken, daß der Kläger auch nach außen hin als wahrer Berechtigter erschien. Mit dem Vorderrichter läßt sich dies sehr wohl als Rechtsfolge einer weiterbestehenden Art von Treuhänderverhältnis rechtlich erklären. Jene Verpflichtung war immerhin eine Leistung des Beklagten, und nach der allgemeinen Regel des § 273 BGB. würde dieser befugt sein, wegen etwaiger Verpflichtungen des Klägers aus demselben rechtlichen Verhältnis ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben. Mit Recht prüft daher der Vorderrichter nur, was der Beklagte nach dieser Richtung hin im zweiten Rechtszug noch aufrechterhalten oder neu geltend gemacht hat. Er kommt hier aus zutreffenden Gründen, die nochmals bei Erörterung der Revisionsangriffe zu erwähnen sind, zu dem Ergebnis, daß schlüssige Behauptungen über solche Gegenansprüche fehlen . . . (Wird im einzelnen dargelegt, gleichzeitig unter Zurückweisung der Revisionsrügen.)