

74. Kann der berechtigte Patentinhaber gegen den zu Unrecht in der Patentrolle als Inhaber Eingetragenen Ansprüche wegen Verletzung des Patents erheben, ohne zum mindesten gleichzeitig die Berichtigung der Patentrolle zu verlangen?

PatG. §§ 4, 19.

I. Zivilsenat. Urt. v. 6. Juni 1934 i. S. Ga. AG. (Bekl.) w. Sh. AG.
(Rl.). I 243/33.

- I. Landgericht I Berlin.
II. Kammergericht daselbst.

Der Ingenieur A. hatte ihm zustehende Patentrechte an eine Firma S. & N. übertragen, welche die Patente weiterübertragen hat an die Beklagte. Diese ist in der Patentrolle als Inhaberin der Patente eingetragen. Mit der Behauptung, daß die Übertragung der Patentrechte von S. & N. an die Beklagte nicht wirksam erfolgt sei und daß die Patentrechte auch im Verhältnis des A. zu S. & N. wieder an A. zurückgefallen seien, hat die Klägerin, der A. seine Rechte abgetreten hat, gegen die Beklagte u. a. Ansprüche aus Patentverletzung erhoben. Nachdem das Landgericht die Klage abgewiesen hatte, hat das Berufungsgericht die Schadensersatzansprüche, die auch noch auf andere Klagegründe gestützt worden waren, dem Grunde nach für berechtigt erklärt. Die Revision hatte zum Teil Erfolg. Jedoch trat das Reichsgericht dem Berufungsgericht in den folgenden Erwägungen bei.

Aus den Gründen:

Das Berufungsgericht vertritt die Auffassung, A. könne als nichteingetragener, aber sachlich berechtigter Patentinhaber zum mindesten für die deutschen Patente die sich aus dem Patentgesetz ergebenden Rechte wegen rechtswidriger Benutzung geltend machen. Er sei zwar noch nicht wieder als Inhaber der Patente eingetragen. Aber darauf könne sich die Beklagte nicht berufen; sie, die gerade verpflichtet sei, seine Wiedereintragung herbeizuführen, handle arglistig, wenn sie sich auf die mangelnde formelle Patentinhaberschaft von A. beriefe. Dazu ist zu bemerken:

Nach feststehender Rechtsprechung bedarf es zur Geltendmachung des Patentschutzes der formellen Eintragung als Patentinhaber (RGZ. Bd. 67 S. 176 [180/181], Bd. 89 S. 83; Krauß PatG. § 4 Anm. 12 A II S. 97, § 35 Anm. 6 Ia S. 301; Piehder PatG. § 4 Anm. 77, 2., S. 313). Stehen jedoch der materiell berechtigte Patentinhaber als Verletzter und der formelle Patentinhaber als Verleher einander gegenüber, und ist die Sachlage weiter so, daß jener von diesem ohne weiteres die Berichtigung der Patentrolle

auf seinen Namen verlangen kann, so könnte man zunächst den Gedanken verfolgen: es sei allerdings nicht erforderlich, daß der materiell Berechtigte zunächst die Umschreibung des Patents erzwingen, ehe er seinen Verletzungsschaden geltend machen könne, es müsse aber doch von ihm verlangt werden, daß er mindestens gleichzeitig die Umschreibung fordere und daß mindestens gleichzeitig mit der Zusprechung des Schadensersatzes auch die formelle Rechtslage richtig gestellt werde. Es könnte angenommen werden, daß dies durch die Gesetzesbestimmung des § 19 Abs. 2 Satz 2 PatG. bedingt sei, die nun einmal nach der ihr durch die Rechtsprechung gegebenen Auslegung ausspricht, daß nur der in die Rolle eingetragene Patentinhaber Verletzungsschutz beanspruchen könne. Versagen würde eine solche Auffassung aber z. B. bereits in dem Fall, daß der materiell Berechtigte nur für eine bestimmte Zeit in der Vergangenheit wegen Patentverletzung Ansprüche erheben, für die Zukunft aber dem formell Berechtigten auch die Stellung des materiell berechtigten Patentinhabers einräumen wollte. In solchem Fall eine Feststellungsfrage zu verlangen, daß der Kläger berechtigt gewesen sei, die Forderung auf Umschreibung zu erheben, hieße, die Form über das Wesen der Sache zu setzen. Es erscheint daher nur möglich, in einem Fall, in dem sich materiell Berechtigter und formell Berechtigter unmittelbar gegenüberstehen, von der Forderung der Eintragung in die Patentrolle als Voraussetzung für die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen abzuweichen, da die Ausweisfrage, um deren willen die gesetzliche Bestimmung aufgestellt ist, hier ihre gleichzeitige Klärung erfahren muß. Im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten muß Entsprechendes gelten, mag es sich nun darum handeln, daß jene aus eigenem Patentrecht Ansprüche erhebt oder aus abgetretenen Verletzungsansprüchen des bis zur Abtretung der Patentrechte materiell berechtigt gewesenem R. . . .