

38. 1. Zum Begriffe der Patentstreitfache im Sinne des § 51 Abs. 1 PatG.

2. Wie ist zu verfahren, wenn in Verbindung mit Patentstreitfachen andre Klageansprüche geltend gemacht werden, für die sonst ein andres Landgericht zuständig wäre?

3. Unter welchen Voraussetzungen kann im Revisionsverfahren der Rechtsstreit an das zuständige Landgericht verwiesen werden? PatG. § 51. Verordnung über die Zuweisung der Patentstreitfachen an die Landgerichte vom 10. September 1936 (RGBl. II S. 299) § 1. GebrMG. § 19. ArbGG. § 2 Abs. 1 Nr. 1. ZPO. §§ 276, 551 Nr. 1, §§ 564, 565.

I. Zivilsenat. Urf. v. 29. September 1942 i. S. D. (Bekl.) w. R. (Kl.).  
I 39/42.

I. Landgericht Stuttgart.

II. Oberlandesgericht baselstf.

Die Klägerin stellt Explosionstrammen für Straßenbau her. Der Beklagte, früher Schlosser und Facharbeiter bei der Klägerin, ließ ohne ihr Wissen im Jahre 1939 von der Firma Gebr. B. in G. eine Stampframme nach seinen eigenen Angaben bauen und meldete sie mit den angeblich von ihm vorgenommenen Verbesserungen zusammen mit einem andern zum Patent an. Vom Bau der Ramme und von den beiden schwebenden Patentanmeldungen machte der Beklagte der Klägerin im Dezember 1939 Mitteilung, worauf zwischen den Parteien zwei schriftliche Vereinbarungen vom 21. Dezember 1939 und 23. Januar 1940 getroffen wurden. Demzufolge wurden die beiden Patentanmeldungen auf die Klägerin übertragen, die für die Rechte, welche der Beklagte ihr an der Ramme eingeräumt hatte, und für andre vom Beklagten übernommene Verpflichtungen ihm eine Vergütung von 5000 RM zahlte.

Im Sommer 1940 ließ der Beklagte, wiederum ohne Wissen der Klägerin, bei dem Schmied S. in D. eine neue, abgeänderte Ramme bauen. Hiervon erfuhr die Klägerin erst, als der Beklagte wegen gewisser Unrechlichkeiten zu Geldstrafen verurteilt wurde. Er wurde von der Klägerin fristlos entlassen. Außerdem erwirkte die Klägerin am 19. Dezember 1940 gegen den Beklagten eine einstweilige Ver-

fügung, wodurch ihm verboten wurde, die bei H. hergestellte Ramme zu verkaufen oder sonstwie zu verwerten, ferner Explosionsrammen herzustellen, zu verkaufen oder für sich auszunutzen, die den Inhalt der genannten Patentanmeldungen bildeten. Weiterhin wurde dem Beklagten aufgegeben, die bei H. hergestellte Ramme an die Klägerin herauszugeben, und endlich wurde der dem Beklagten gegen H. auf Herausgabe der Ramme zustehende Anspruch gepfändet und der Klägerin zur Einziehung überwiesen.

Gegen diese einstweilige Verfügung erhob der Beklagte Widerspruch. Indessen wurde die Stampfamme noch vorher auf Grund der erwähnten Verfügung bei dem Schmied H. vom Gerichtsvollzieher weggenommen und im Werke der Klägerin untergebracht.

Mit der Klage begehrt die Klägerin die endgültige Herausgabe der vorläufig weggenommenen Ramme und verlangt ferner vom Beklagten, daß er es unterlasse, Explosionsrammen herzustellen, zu vertreiben, zu Schutzrechten anzumelden oder an Dritte Rechte auf Herstellung solcher Rammen zu übertragen, bei denen die in den genannten Patentanmeldungen bezeichneten Ansprüche verwertet seien. Der Beklagte hat um Abweisung der Klage gebeten. Das Landgericht in Stuttgart hat durch den Einzelrichter nach den Klageanträgen erkannt, das Berufungsgericht die Berufung des Beklagten mit einer Änderung der Urteilsformel zurückgewiesen. Mit der Revision begehrt der Beklagte die Abweisung der Klage unter Aufhebung des angefochtenen Urteils, hilfsweise die Verweisung der Sache an die für Patentstreitsachen zuständige Kammer des Landgerichts in Frankfurt a. M. Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Revision, hilfsweise begehrt sie, die Urteilsformel klarzustellen; äußerstenfalls beantragt sie ebenfalls die Verweisung des Rechtsstreits an das Landgericht in Frankfurt a. M.

Das Reichsgericht hat die Urteile des Landgerichts und des Oberlandesgerichts aufgehoben und den Rechtsstreit an das Landgericht in Frankfurt a. M. (Kammer für Patentstreitsachen) verwiesen.

#### Gründe:

In der Begründung des angegriffenen Urteils prüft der Berufungsrichter zuerst die Frage, ob der Rechtsstreit eine Patentstreitsache im Sinne des § 51 PatG. sei, d. h. ob mit der Klage ein

Anspruch aus einem im Patentgesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht werde. Er nimmt an, daß, wenn eine Patentstreitsache vorläge, die Kammer für Handelsfachen des Landgerichts Stuttgart als erkennendes Gericht 1. Instanz mit einem Einzelrichter nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen wäre, da das Urteil erst nach dem Inkrafttreten der Zweiten Vereinfachungsverordnung vom 18. September 1940 (RGBl. I S. 1253) erlassen worden sei und nach § 2 das Gericht in allen Patentstreitsachen, die gemäß § 51 Abs. 2 PatG. für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zugewiesen seien, mit drei Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden besetzt sein müßte. Es handle sich also nicht nur darum, daß das Landgericht in Stuttgart als örtlich unzuständiges Gericht geurteilt habe. Der Berufungsrichter führt weiter aus, daß zu den Patentstreitsachen alle Ansprüche gehörten, die sich aus dem Rechte des Erfinders, z. B. aus dem Recht auf das Patent gemäß §§ 3, 5 PatG., aus dem Persönlichkeitsrecht des § 36 PatG. oder aus dem Patent (§ 6), ergäben. Maßgebend dafür, ob ein geltend gemachter Anspruch eine Patentstreitsache darstelle, sei der Klagegrund, auf den das Klageverlangen gestützt werde.

Insofern entsprechen die Ausführungen des Berufungsgerichts den angeführten gesetzlichen Vorschriften und werden auch von der Revision nicht beanstandet. Wenn jedoch die Revision geltend macht, das Berufungsgericht habe hier das Vorliegen einer Patentstreitsache zu Unrecht verneint, so ist diese Rüge berechtigt.

Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Gegenstand des Rechtsstreits deshalb keine Patentstreitsache bilde, weil die Klageansprüche auf Herausgabe der Kamme sowie auf das Unterlassen gewisser Handlungen des Beklagten nicht mit bestimmten Vorschriften des Patentgesetzes, sondern mit der Verletzung vertraglicher Verpflichtungen begründet würden. Indessen schließt die Tatsache, daß die Klageansprüche auf Vertrag gestützt werden, die Anwendung des § 51 PatG. nicht aus. Nach ständiger Rechtsprechung gehören z. B. Ansprüche aus Ausübungs(Lizenz)verträgen, von bestimmten Ausnahmen abgesehen, zu den Patentstreitsachen. Diese Übung wird damit gerechtfertigt, daß die Erteilung einer Lizenz eine je nach dem Inhalt des Ausübungsvertrags mehr oder weniger beschränkte Übertragung des Rechts aus dem Patente darstellt, die Übertragung eines solchen Rechts aber in § 9 PatG. geregelt ist. Also nicht nur

Ansprüche, die unmittelbar auf das Patent gestützt werden, wie z. B. der Übertragungsanspruch nach § 5, der Verletzungsanspruch nach § 47 und die Klage auf Erklärung der Zustimmung zur Nennung als Erfinder nach § 36 Abs. 2 PatG., sondern auch vertragliche Ansprüche rechnen zu den Patentsstreitsachen, sofern der Vertrag ein im Patentgesetz geregeltes Rechtsverhältnis zum Gegenstande hat. Die Frage jedoch, wann diese Voraussetzung im Einzelfall zutrifft, ist nicht immer zweifelsfrei zu beantworten. Es konnte daher nicht ausbleiben, daß alsbald nach dem Inkrafttreten des Patentgesetzes im Anschluß an die ersten gerichtlichen Entscheidungen, die sich mit dem Begriff der Patentsstreitsache zu befassen hatten, im Schrifttum Erörterungen darüber angestellt wurden, wie der Begriff der Patentsstreitsache näher zu begrenzen sei (Richards in GRUR. 1936 S. 280; Ristow in GRUR. 1938 S. 290; G. Pinzger in GRUR. 1940 S. 523; Lehner in DJ. 1941 S. 886). Die Mehrzahl der dort vorgeschlagenen Begriffsbestimmungen ist trotz der im allgemeinen weiten Fassung insofern zu eng, als sie (anders Ristow a. a. O.) bei der Inhaltsbestimmung vom Patent und nicht von der Erfindung ausgehen. Zwar regelt das Patentgesetz die Ansprüche, die mit einer Erfindung im Zusammenhang stehen, vornehmlich insofern, als für die Erfindung ein Patentschutz erwirkt werden soll oder bereits erteilt worden ist. Indessen befaßt sich das Gesetz auch mit den Erfindungen noch vor ihrer Anmeldung zum Patent, so wenn z. B. in § 3 dem Erfinder das Recht auf das Patent zugesprochen und es in § 9 für vererblich und übertragbar erklärt wird, ohne Rücksicht darauf, ob die Erfindung jemals wirklich zum Patent angemeldet wird, oder wenn § 4 Abs. 3 und § 5 dem Erfindungsbesitzer Schutz gegen widerrechtliche Entnahme gewähren, ohne daß er selbst die Erfindung zum Patent angemeldet zu haben braucht.

Über weniger weil sich die hier vertretene Auffassung als zwingende Folge aus dem Inhalt des Patentgesetzes ergäbe, sondern vielmehr aus praktischen Erwägungen hält es der Senat mit Rücksicht auf die Belange der beteiligten Wirtschaftskreise, nicht zuletzt auch zum Besten der Erfinder selbst, für angezeigt, nicht darauf abzustellen, ob im Rechtsstreit die Erfindung mit einer Patentanmeldung oder einem erteilten Patent in Verbindung gebracht wird, sondern schlechthin alle Klagen zu den Patentsstreitsachen zu zählen, die einen Anspruch auf eine Erfindung oder aus einer Erfindung zum Gegenstande

haben oder sonstwie mit einer Erfindung eng verknüpft sind. Denn es hängt oft von Umständen, die mit dem eigentlichen Streit der Parteien nichts zu tun haben, also in diesem Sinne vom Zufall ab, ob für eine Erfindung ein Patentschutz nachgesucht worden ist oder etwa ein solcher Schutz für eine den Gegenstand des Streites bildende Erfindung erst während des Rechtsstreits begehrt wird.

Auszunehmen von den Patentsstreitsachen sind nur die Klagen, die Erfindungen betreffen, von denen bereits zwischen den Parteien feststeht, daß für sie etwa wegen mangelnder Patentsfähigkeit oder aus sonstigen Gründen nur ein Gebrauchsmusterschutz in Aussicht genommen oder bereits erteilt ist — hier greift die Sonderregelung des § 19 GebrMG. Platz —, oder die, wie im Falle der Entscheidung des erkennenden Senats vom 25. Februar 1938 (GMUR. 1938 S. 325 = MuW. 1938 S. 129), nur den Gegenstand ausländischer Patente bilden. Dagegen werden Ansprüche aus der Überlassung einer Erfindung, besonders auch auf Vergütung, soweit nicht die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte gegeben ist (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Halbsatz 2 ArbGG.), gleichfalls unter die Patentsstreitsachen zu rechnen sein, weil oft die Entscheidung über Wert und Bedeutung einer Erfindung gerade von der Beurteilung technischer Fragen abhängt, die beim Gericht besondere Sachkunde und Erfahrung voraussetzen.

Geht man hiervon aus, so ist die Klage nicht nur insoweit zweifellos eine Patentsstreitsache, als sie auf die Unterlassung der Anmeldung von Schutzrechten, also auch von Patenten, gerichtet ist, welche die vom Beklagten an Explosionsrammen vorgenommenen Verbesserungen betreffen und womit die Klägerin ihr eigenes, vom Beklagten übertragenes Recht auf das Patent im Sinne von § 3 PatG. geltend macht, sondern auch wegen der übrigen Klageansprüche, insoweit die Klägerin Rechte auf eine vom Beklagten gemachte Erfindung für sich in Anspruch nimmt. Im einzelnen gilt hierzu folgendes:

Auch die übrigen Unterlassungsansprüche sowie den Anspruch auf Herausgabe der bei H. hergestellten Stampfmaschine leitet die Klägerin aus den Verträgen vom 21. Dezember 1939 und 23. Januar 1940 her. In § 1 des zweiten Vertrages erkennt der Beklagte an, daß die von ihm entworfenen und bei Gebr. B. hergestellte (erste) Maschine eine im Betriebe der Klägerin von ihm gemachte Erfindung darstelle. Nach § 3 des Vertrags verpflichtet sich die Klägerin, nach den Zeichnungen des Beklagten eine Maschine zu bauen, fertig zu entwickeln und —

unter Beachtung der Kriegsverhältnisse — verkaufsfähig zu machen. Der Beklagte verpflichtet sich seinerseits ausdrücklich, der Entwicklung der Kamme auch künftig seine Tätigkeit zu widmen. Aus diesen vom Beklagten übernommenen Verpflichtungen, denen noch weitere im einzelnen vertraglich festgelegte Verpflichtungen der Klägerin gegenüberstehen, z. B. auf Zahlung einer Vergütung von 5000 RM mit der Aussicht auf spätere Entrichtung von Lizenzgebühren, schließt die Klägerin, daß das Recht auf alle vom Beklagten an Explosionsrammen vorgenommenen Verbesserungen, soweit sie erfinderischen Gehalt haben, durch den Vertrag auf sie übergegangen sei, mögen sie in den Ansprüchen der an die Klägerin übertragenen Patentanmeldungen niedergelegt sein oder sich aus dem Bau der bei H. hergestellten (zweiten) Kamme ergeben. Sie meint, daß eine anderweite Verwertung dieser Erfindungen durch den Beklagten die Verträge verletzen würde. Der Herausgabeanspruch auf die letztbezeichnete Kamme wird noch besonders damit begründet, daß diese eine nach dem Vertrage vom Beklagten vorzunehmende Weiterentwicklung darstelle und daß daher auch die in ihr verkörperten Erfindungen der Klägerin als Betriebs- oder Dienstleistungserfindung zuständen. Sie macht nicht etwa geltend, daß die an sie übergegangenen Patentanmeldungen schon patentrechtlichen Schutz genossen und deshalb eine Herstellung oder ein Vertrieb der Kammen, deren Erfindungsgedanken in den Anmeldungen niedergelegt seien, den vorläufigen Schutz im Sinne der §§ 6, 30 Abs. 1 PatG. verletzten. Würde dieser Schutz in Anspruch genommen, der aber nach der Aktenlage tatsächlich noch nicht eingetreten ist, so bildeten die geltend gemachten Ansprüche zweifelsfrei den Gegenstand einer Patentstreitsache.

Aber auch wenn die andern Klageansprüche, nämlich die Ansprüche auf Unterlassung der Herstellung und des Betriebs sowie auf Gewährung von Ausübungsgebühren, nur auf jene Verträge gestützt werden, sind sie gleichwohl Gegenstand einer Patentstreitsache, weil sie eben damit begründet werden, daß die in den Explosionsrammen verkörperten Erfindungen der Klägerin zuständen.

Soweit zu den Schutzrechten, deren Anmeldung der Beklagte nach dem Klageantrage zu unterlassen hat, auch Gebrauchsmuster gehören sollten, hängt dieser Anspruch mit den übrigen Ansprüchen rechtlich und tatsächlich so eng zusammen, daß es nicht angezeigt ist, ihn einer gesonderten gerichtlichen Entscheidung zu unterwerfen. Der

Verweigungsantrag des Beklagten ist nach § 19 GebrMG. zu spät gestellt und kann deshalb die Verweisung nicht rechtfertigen. Es würde jedoch einem dem Volksempfinden entsprechenden, zweckmäßigen Verfahren widersprechen, wenn man die weitere Behandlung der Sache, soweit sie nicht entscheidungsreif ist, nach Patentstreitsache und Nichtpatentstreitsache trennen wollte. In solchem Falle müssen die nicht patentstreitmäßigen Ansprüche den besonders zu behandelnden sonstigen Ansprüchen folgen.

Da somit das Berufungsgericht das Vorliegen einer Patentstreitsache zu Unrecht verneint hat und nach den eingangs erwähnten zutreffenden Ausführungen des Berufungsgerichts bei dieser Voraussetzung das Gericht erster Instanz nicht vorschriftsmäßig besetzt war, müssen gemäß § 551 Nr. 1 und § 564 ZPO. das angegriffene Urteil sowie das des ersten Rechtszugs aufgehoben werden. Die Sache ist an das Erstgericht zurückzuberweisen, und zwar, da das Landgericht in Stuttgart nach § 51 Abs. 2 PatG. und § 1 der Verordnung vom 10. September 1936 für Patentstreitsachen nicht zuständig ist, auf den im Revisionsverfahren zulässigerweise gestellten Hilfsantrag der Klägerin hin an das zuständige Landgericht in Frankfurt a. M.

Der unmittelbaren Verweisung an dieses Gericht steht die Entscheidung des Reichsgerichts vom 23. September 1930 (RGZ. Bd. 130 S. 53) nicht entgegen. Abgesehen davon, daß es zweifelhaft ist, ob, wie schon das Reichsgericht in der Entscheidung RGZ. Bd. 165 S. 374 bemerkt hat, jene im Schrifttum angegriffene Entscheidung heute noch aufrechterhalten werden könnte, handelt es sich dort nur um die Aufhebung der vorausgegangenen Urteile wegen Unzuständigkeit des Gerichts, also um einen Fall des § 565 Abs. 3 Nr. 2 ZPO., während hier die Frage der Zuständigkeit erst in zweiter Reihe in Betracht kommt. Würde überdies der Rechtsstreit an das Landgericht in Stuttgart gemäß § 565 Abs. 1 ZPO. zurückverwiesen werden, so würde dieses den Rechtsstreit auf Grund des Verweigungsantrags der Klägerin gemäß § 276 ZPO. an das zuständige Landgericht in Frankfurt a. M. verweisen müssen. Die unmittelbare Verweisung an dieses Gericht ist daher nicht nur rechtlich bedenkenfrei, sondern auch allein zweckmäßig.

Das Landgericht wird u. a. auch zu prüfen haben, ob die Klägerin die in den Explosionsrammen verkörperten Erfindungen des Beklagten auch insoweit für sich beanspruchen kann, als sie auf schöpferische

Leistungen des Beklagten erst nach Beendigung des Dienstvertrags zurückzuführen sind, ferner ob die Unterlassungsansprüche bestimmt genug gefaßt oder bei ihrer Fassung nicht ähnliche Grundsätze anzuwenden sind, wie sie für die Unterlassungsansprüche aus Patentrechten vom Reichsgericht aufgestellt wurden (GRUR. 1932 S. 447, 1935 S. 39 und 496; JW. 1935 S. 1574 [76] und S. 3039; MuW. 1936 S. 10).