

11. 1. Wie gestaltet sich das Rechtsverhältnis zu deutschen Reichspatenten aus einem zwischen dem Ingenieur einer französischen Gesellschaft und dieser Gesellschaft geschlossenen Verträge, durch den der Ingenieur am Reingewinne aller seiner zukünftigen Erfindungen mit der Bestimmung beteiligt wird, daß die Gesellschaft sich binnen bestimmter Frist über Annahme oder Ablehnung der Erfindung zu erklären hat?

2. Kann aus solchem Verträge gegen den in der Patentreolle eingetragenen ersten Patentinhaber und seine Rechtsnachfolger auf Unterlassung der Benutzung des Patentbesitzes geklagt werden, insbesondere nach preussischem Rechte?

Patentgesetz § 19 Abs. 2.

R.G.B. I. 7 §§ 11. 14, I. 10 §§ 21. 24. 25, I. 19 §§ 4—6.

I. Civilsenat. Urt. v. 3. Mai 1893 i. S. P. u. Gen. (Bell.) w. Sch. u. Kr. u. Gen. (R.) Rep. I. 54/93.

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

Raoul P. war Inhaber eines deutschen Reichspatentes für Neuerungen an Eismaschinen und hatte dasselbe zunächst in eine von ihm mit gegründete offene Handelsgesellschaft in Genf eingebracht. Von dieser war es mit seiner Zustimmung auf eine Aktiengesellschaft in Genf und von letzterer auf die Compagnie Industrielle des procédés Raoul P. in Paris übertragen worden. Der offenen und der Aktiengesellschaft in Genf hatte P. vertragsmäßig alle seine zukünftigen Erfindungen im Geschäftsbereiche der Gesellschaft einzubringen. Durch Vertrag vom 25. Juli 1884 wurde P. von der Compagnie Industrielle als beratender Ingenieur gegen Gehalt mit der Bestimmung engagiert, daß er auf die Hälfte

aller Reingewinne aus seinen zukünftigen Erfindungen, die er den früheren Gesellschaften hätte einbringen müssen, Anspruch habe, die Compagnie Industrielle aber in bestimmter Frist sich über Annahme oder Ablehnung der Erfindung erklären solle. Demnächst sind dem P. 1884 und 1885 zwei deutsche Reichspatente das eine (Nr. 33 239) auf Verbesserungen an der Eismaschine des ursprünglichen Patentes und auf Ersetzung der kälteerzeugenden Flüssigkeit durch eine andere, das andere (Nr. 33 733) auf eine neue Flüssigkeit zur Erzeugung von Kälte in Eismaschinen erteilt. Von der Erfindung, auf der das Verbesserungs-patent beruht, hat P. der Compagnie Industrielle am 16. November 1884 mit Stellung einer Frist zur Erklärung über Annahme oder Ablehnung bis zum 15. Februar 1885 Mitteilung gemacht. Die Compagnie Industrielle hat am 14. März 1885 die Annahme erklärt, nachdem P. am 15. Dezember 1884 auf ihr Verlangen die Erfindung näher erläutert hatte. Die zweite Erfindung ist der Compagnie nicht offeriert. Beide Patente hat P. in Berlin im Januar 1887 und August 1888 an die Kommanditgesellschaft R. Gr. & Co. in Berlin abgetreten, und diese ist in der Patentrolle als Patentinhaberin eingetragen. Die Compagnie Industrielle hat dagegen im November 1887 der Klägerin, einer Gesellschaft in Dortmund, für ganz Deutschland das Recht zur Fabrikation und zum Verkaufe der Eismaschine nach dem Systeme P. sowie das Recht zur Fabrikation und zum Verkaufe der dem P. patentierten Flüssigkeit gegen bestimmte Geldleistungen nebst dem Rechte übertragen, vor den deutschen Gerichten alle Rechte der Compagnie zu verfolgen.

Die Klägerin ist hierauf gegen P. und die Kommanditgesellschaft R. Gr. & Co. auf Anerkennung ihres Rechtes zur Ausnutzung der beiden Patente und auf Unterlassung der eigenen Benutzung derselben klagbar geworden. Beide Beklagte haben jedes Recht der Klägerin auf die Patente und eventuell, daß sie gegen die beklagte Kommanditgesellschaft geltend zu machen seien, bestritten.

Der erste Richter hat die Klage abgewiesen, der Berufungsrichter nach dem Klageantrage erkannt. Die Revision der Beklagten ist zurückgewiesen aus folgenden

Gründen:

(Es wird zunächst dargelegt, daß die beiden streitigen Patente nach ihrem Gegenstande in den Geschäftsbereich der Compagnie In-

dustrielle fallen und derselben zum Erwerbe zu offerieren waren. Sodann heißt es weiter:)

„Der Art. 3 des Vertrages vom 25. Juli 1884 enthält die Bestimmung, daß die Compagnie Industrielle drei Monate Zeit zur Erklärung darüber haben soll, ob sie die Erfindung annehmen oder ablehnen will.

Die Bedeutung dieser Vorschrift ist völlig klar. Sie sollte P. und die Gesellschaft sichern, den P., der seine ganze geistige Thätigkeit in den Dienst der Gesellschaft gestellt hatte, dagegen, daß die Gesellschaft die Erfindungen ungenutzt ließ und ihm dadurch die Früchte seiner Arbeit entzog, die Gesellschaft dagegen, daß ihr Erfindungen und damit die Pflicht, sie auszuführen und in Benutzung zu nehmen, aufgebürdet wurden, auch wenn ihr die Ausführung und Benutzung keinen Nutzen, sondern nur Lasten versprach. Daß der Art. 3 des Vertrages dem P. nicht nur das Recht gab, die Erfindung zu offerieren, wie von den Beklagten ausgeführt wird, sondern die Pflicht dazu auferlegte, kann beim Zusammenhalte des Vertrages mit dem Inhalte der Statuten und der Vollmacht, welche P. dem Liquidator L. erteilt hat, nicht in Zweifel gezogen werden. Der Art. 3 hat ohne eine solche dem Rechte der Gesellschaft auf Annahme oder Ablehnung korrespondierende Pflicht des P. keinen Sinn. . . . Der Beklagte P. selbst ist nach seinem Verhalten auch weder darüber noch über seine Pflicht, diese Erfindung der Compagnie Industrielle zu offerieren, im Zweifel gewesen. Denn er hat sie durch das Schreiben vom 16. November 1884, wie er in demselben sagt: „gemäß Art. 3 des Vertrages“ der Gesellschaft offeriert. Er setzt in dem Schreiben der Gesellschaft die Frist zur Erklärung bis zum 18. Februar 1885. Die Gesellschaft hat dem P. unstreitig die Annahmeerklärung erst am 14. März 1885 zugestellt.

Dem Berufungsrichter ist darin beizustimmen, daß diese Erklärung rechtzeitig innerhalb der vertragsmäßigen Frist von drei Monaten erfolgt ist. Das Schreiben vom 16. November 1884 enthält Details über die Erfindung nicht, nur allgemeine Angaben, von der neuen Flüssigkeitsmischung überhaupt nichts, und bittet selbst um Niedersetzung einer Kommission zur Prüfung des Vorschlags. Die Kommission ist dann eingesetzt und in der mit P. verabredeten Sitzung am 15. Dezember 1884 mit P. zusammengetreten. Erst in dieser

Sizung hat P. seine Erfindung bezüglich der verbesserten Eismaschine dargelegt und Abschrift seiner Patentgesuche überreicht.

Erst durch diese Darlegung wurde die Gesellschaft zu einer dem oben dargelegten Zwecke der Bestimmung des Vertrages entsprechenden Prüfung der Offerte und zur Entscheidung über Annahme oder Ablehnung in den Stand gesetzt. Auch in dieser Sitzung ist von der Anwendung des Flüssigkeitsgemisches im Patente 33239 nicht die Rede. Es ist deshalb mit Recht angenommen, daß die vertragsmäßige Erklärungsfrist erst von diesem Tage ab lief und durch die am 14. März zugestellte Annahmeerklärung innegehalten ist. Die einseitige Fristbestimmung durch P. in dem Schreiben vom 16. November hat rechtlich keine Bedeutung. Nach der Sitzung vom 15. Dezember 1884 hat P. die Erfindung zur Patentierung im Deutschen Reiche am 30. Dezember 1884 angemeldet, noch vor Ablauf der von ihm selbst gestellten Frist, und ohne daß er behauptet, daß er von dieser Patentanmeldung der Compagnie Industrielle Mitteilung gemacht hat, wie es wohl seine Pflicht gewesen wäre.

Die Erfindung der neuen Verflüchtigungsflüssigkeit aus Kohlen- säure und Schwefelsäureanhydrit (SO_2), Flüssigkeit Bictet (SCO_2), welche für das Deutsche Reich durch das streitige Patent 33733 vom 3. Januar 1885 ab geschützt ist, hat P. in dem Schreiben vom 16. November 1884 als bevorstehend angekündigt und in der Sitzung vom 15. Dezember 1884 unter Vorlesung seines Patentgesuches mitgeteilt, aber zugleich erklärt, daß er vertragsmäßig dazu nicht verpflichtet sei und die Zeichnung des Projectes einer Fabrik zur Erzeugung der Flüssigkeit sowie die Fassung des Patentgesuches für sich behalte, auch das Verlangen der Kommission nach näheren schriftlichen Notizen abgelehnt. Bei dieser Ablehnung und dabei, daß diese Erfindung nicht unter seinen Vertrag mit der Gesellschaft falle, ist P. auch später und in dem jetzigen Prozesse verblieben. Bezüglich dieser Erfindung ist danach eine Offerte überhaupt nicht erfolgt und von Verlust des Anspruches auf dieselbe durch Fristablauf deshalb nicht die Rede. . . .

Mit dem Berufungsrichter ist daher anzunehmen, daß der Compagnie Industrielle aus ihrem Vertragsverhältnisse mit P. der Anspruch auf beide Patente erwachsen ist.

Das Rechtsverhältnis zwischen P. und der Compagnie Industrielle aus dem in Paris geschlossenen und dort zu erfüllenden Vertrage

vom 25. Juli 1884 ist nach französischem Rechte zu beurteilen. Davon geht der Berufungsrichter aus. Er nimmt an, daß nach Art. 1138 Code civil die Erfindungen und die Patente mit ihrer Entstehung Eigentum der Compagnie geworden, und daß die Erfindungen und Patente, obwohl es zur formellen Eigentumsübertragung nach deutschem Rechte eines besonderen Aktes bedurfte, für P. jedenfalls nur mit der Beschränkung zur Existenz gekommen seien, daß der Compagnie das ausschließliche Ausübungsrecht zustehen.

Soweit diese Ausführung auf französischem Rechte beruht, ist sie der Revision nicht zugänglich. Was die Revision gegen die weiteren Ausführungen des Berufungsurteiles geltend macht, kann unerörtert bleiben, weil dem Berufungsrichter im Ergebnisse zuzustimmen ist. Die Frage, welches Aktes es bedurfte, um das Patenteigentum auf die Compagnie zu übertragen, und ob dazu der bloße Vertrag genügte, ist nach deutschem Rechte zu beurteilen, da das aus der Patenterteilung für das Deutsche Reich nach dem deutschen Patentgesetze erwachsende Recht als eine im Deutschen Reiche befindliche Sache zu behandeln ist. Nach § 19 Abs. 2 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 (7. April 1891) bedarf es der Eintragung des Patent-erwerbers in die Patentrolle, um ihm die mit dem Patente nach dem Patentgesetze verbundenen Rechte zu verschaffen. Der frühere Patentinhaber bleibt bis zu dieser Eintragung nach Maßgabe des Patentgesetzes berechtigt und verpflichtet. Aber dies gilt nur Dritten gegenüber. In dem Verhältnisse zwischen P. als dem eingetragenen Patentinhaber und der Compagnie Industrielle folgt aus dem Vertrage vom 25. Juli 1884 nach deutschem, preußischem und gemeinem Rechte das Recht für die Compagnie, von P. als dem eingetragenen Patentinhaber die formelle Übertragung und zu diesem Zwecke die Bewilligung der Umschreibung in der Patentrolle zu fordern.

Vgl. Entsch. des R.G.'s in Civilf. Bd. 29 S. 50 und Urteil vom 2. Februar 1887 i. S. Br. & Co. w. L. Rep. I. 404/86.

Diesem Rechte gegenüber ist das Verlangen, daß P. das ausschließliche Recht der Compagnie anerkenne, die beiden Patente auszunutzen und sich ihrer Benutzung zu enthalten, ein geringeres. Dies Verlangen macht die Klage mit den beiden Anträgen geltend, denen der Berufungsrichter stattgegeben hat.

Daß die Klägerin befugt ist, dieses Recht zu verfolgen, ist nach ihrem Vertrage mit der Compagnie Industrielle vom 24. November 1887 rechtlich völlig unbedenklich. Durch diesen Vertrag hat die Compagnie der Klägerin als ihrer alleinigen Cessionarin das ausschließliche Recht für ganz Deutschland übertragen:

„Die Eismaschine nach dem Systeme B. unter Anwendung von Schwefligsäureanhydrit, die neue Maschine B., das Schwefligsäureanhydrit und die neue „Flüssigkeit Bictet SCO,²“ zu fabricieren und zu verkaufen und alle Rechte der Compagnie auf diese Maschine und Flüssigkeiten vor den deutschen Gerichten zu verfolgen.“

Dadurch sind der Klägerin alle die Rechte übertragen, welche aus § 4 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 (7. April 1891) als Wirkung des Patentbesitzes folgen, und welche die Compagnie als Patentinhaberin gegen jeden Dritten geltend machen könnte und auf Grund ihres Vertragsverhältnisses mit B. gegen ihn und seine bösgläubigen Rechtsnachfolger so geltend machen kann, als wenn sie die in die Patentrolle eingetragene Inhaberin des Patentbesitzes wäre.

Die Beklagten haben mit einem gewissen Scheine von Grund geltend gemacht, daß die Compagnie Industrielle zur Cession ihrer Rechte, selbst wenn ihr solche zuständen, nicht befugt sei. Sie haben betont, daß die Patente in den Händen der mit großen Mitteln ausgestatteten Compagnie Industrielle etwas anderes seien, als in den Händen der Klägerin, die nur ein kleines Geschäft habe, und daß das Interesse des B. mit Rücksicht auf den ihm zustehenden Anteil am Reingewinne der Ausbeutung der Patente dabei erheblich beteiligt sei, daß die Compagnie Industrielle selbst die Patente ausbeute. Dies nicht von der Hand zu weisen Interesse des B. kann indessen nicht zur Ungünstigkeit der Cession und noch weniger zu der Annahme führen, daß B. nunmehr das Recht erworben habe, die Patente selbst auszubeuten. Das Interesse des B. an einer entsprechenden angemessenen Benutzung der Patente könnte nur einen Interessensanspruch seinerseits begründen.

Das Recht aus den Patenten ist ein Vermögensrecht, dessen rechtliche Natur der vom Gesetze auch ausdrücklich vorgesehenen Übertragung an Andere nicht entgegensteht. In den Statuten der Compagnie Industrielle, welche dem B. nicht unbekannt geblieben sein

können, ist die Ausbeutung der Patente „soit directement, soit par des cessions de licences ou tous autres modes“ ausdrücklich vorbehalten. Die Compagnie Industrielle war zur Erhaltung der deutschen Patente nach § 11 Ziff. 1 des Patentgesetzes gezwungen, die Erfindungen in Deutschland in angemessenem Umfange zur Ausführung zu bringen. Ob sie zu diesem Zwecke selbst in Deutschland Fabriken zur Herstellung der Maschinen und der Flüssigkeiten errichteten oder ob sie solche Anderen übertragen und die Erfindungen durch diese ausführen wollte, hatte sie, die Compagnie Industrielle, zu er-messen. Es erhellt nicht einmal, daß sie bei diesem Ermessen und durch die Übertragung der Ausführung der Erfindungen an die Klägerin das Interesse des P. verletzt hat. Die Übertragung der Ausführung der Erfindungen ist gegen Entgelt erfolgt. Es versteht sich von selbst, daß P. gegen die Compagnie Industrielle das Recht auf die Hälfte dieses Entgeltes hat und nicht an die Klägerin ver-wiesen werden kann. Selbst wenn das Interesse des P. durch diese Übertragung verletzt wäre, würde daraus, wie bereits hervorgehoben, gegen die erhobene Klage nichts folgen.

Danach ist die Klage gegen P. begründet. Zur Zeit der Erhebung der Klage war P. noch in der Patentrolle als Inhaber des Patentes 33733 eingetragen. Das Patent 33239 hatte er schon vorher an die Mitbeklagte abgetreten, nachdem von ihm bereits im Februar 1886 die beklagte Kommanditgesellschaft zum Zwecke der Verwertung desselben Patenten ohne Abtretung seines Eigentums an dem Patente mitgegründet war. Seine Passivlegitimation ist danach nicht zu bestreiten, ist auch nicht bestritten.

Gegen die mitbeklagte Kommanditgesellschaft ist die Klage nach dem zur Anwendung kommenden preussischen Rechte begründet, wenn ihr beim Erwerbe der Patente von P. das Recht der Compagnie Industrielle auf die Übertragung der Patente bekannt war, oder wenn sie bei gewöhnlicher Aufmerksamkeit Ursache hatte, an der Gültigkeit ihres Erwerbes zu zweifeln (§§ 21. 24. 25 U.L.R. I. 10, §§ 11. 14. 15 I. 7, §§ 4—6 I. 19). Davon geht auch der Berufsungsrichter aus, und dagegen werden von der Revision Bedenken nicht erhoben.

Bezüglich des Patenten 33733 ist die mala fides der Mitbeklagten zweifellos, da ihr dasselbe erst nach Zustellung der Klage von P. übertragen ist (§ 222 U.L.R. I. 7). Daß sie vorher bereits Rechte

an dem Patente erworben, die sie gegen die Klägerin geltend machen könnte, ist nicht dargethan.

In Bezug auf das Patent 33239 nimmt der Berufungsrichter an, daß durch den Vertrag vom 16. Februar 1886 die beklagte Kommanditgesellschaft Patentrechte nicht erworben habe. Das ist richtig. Die Gründer der Gesellschaft vereinigten sich zur Verwertung des Patentes. Die Vereinigung setzte voraus, daß P. Eigentümer des Patentes und zu seiner Ausnutzung berechtigt war, überträgt der Gesellschaft aber keine Rechte, die P. zwar in Anspruch nahm, aber nicht hatte. Zur Zeit der Abtretung des Patentes im Februar 1887 aber ist die Kommanditgesellschaft in der Person ihres persönlich haftenden Gesellschafters, auf die es allein ankommt, nach der Feststellung des Berufungsrichters bereits seit dem Mai 1886 in Kenntnis von dem Streite zwischen P. und der Compagnie Industrielle und von denjenigen Thatsachen gewesen, aus welchen die Compagnie Industrielle ihre Rechte herleitet. Gegen diese prozessual unanfechtbar getroffene Feststellung hat die Revision Geeignetes nicht vorgebracht. Ihre Ausführung, daß die Beklagte diese Thatsachen nur so habe beurteilen können, wie P. sie beurteilte und ihr von seinem Standpunkte aus darstellte, von Unredlichkeit ihrerseits deshalb nicht die Rede sein könne, ist unhaltbar. Nach § 15 A.L.R. I. 7, § 25 I. 10 handelte die Beklagte auf ihre Gefahr, wenn sie das Patent erwarb, obwohl sie wußte, daß die Compagnie Industrielle es aus ihrem Vertrage mit P. in Anspruch nahm, und obwohl sie den Inhalt dieses Vertrages und den Streit über seine Auslegung kannte.“ . . .