

12. Erfindung und Erfinderrecht vor Anmeldung und Erteilung eines Patentees. Hat der Erfinder aus der widerrechtlichen Ausnützung seiner Erfindung vor der Patenterteilung Anspruch auf Entschädigung gegen den, der sie ausgenutzt hat?

Patentgesetz §§ 2, 3 Abs. 2 § 5.

A.L.R. I. 13 §§ 228, 230 flg. 262, 286, I. 16 § 200.

I. Civilsenat. Urtr. v. 11. April 1896 i. S. Dr. u. Sch. (Kl.) w. Zuckerfabrik Sch. & Co. (Bekl.) Rep. I. 446/95.

I. Landgericht Kalibor.

II. Oberlandesgericht Breslau.

Die Klägerin ist Inhaberin eines deutschen Reichspatentes auf ein Verfahren zur Herstellung von Kristallzucker in Rohzuckerfabriken mittels Centrifugen, das ihr auf Anmeldung vom 14. November 1888 im Jahre 1889 erteilt und am 2. Januar 1890 ausgegeben ist. Im August 1887 fanden zwischen Dr., dem Mitinhaber der klagenden Gesellschaft, und dem technischen Direktor der beklagten Gesellschaft, Br., Verhandlungen über Versuche mit dem Verfahren in der Fabrik der Beklagten statt, in deren Verlauf Br. der Klägerin unwahr mitteilte, daß er die Versuche nicht vornehmen dürfe. Unstreitig ist das Verfahren in der Fabrik der Beklagten in den Kampagnen 1887/1888 und 1888/1889 angewendet. Die Klägerin behauptet, daß Dr. dem Br. das Wesen der Erfindung unter der Verpflichtung

der Geheimhaltung und unter dem Vorbehalte mitgeteilt habe, daß in der Fabrik eine Zeit lang Versuche damit angestellt, demnächst aber die Versuche eingestellt oder für die Benutzung des Verfahrens eine Entschädigung gezahlt werden solle. Sie behauptet, daß die Beklagte aus dem Verfahren in der Kampagne 1887/1888 allein einen Nutzen von 60000 *M* gezogen habe, und hat aus dem Fundamente der Patentverletzung, des Vertrages und der Bereicherung die Beklagte auf Zahlung von 15000 *M* in Anspruch genommen.

Der erste Richter hat die Klage abgewiesen, der Berufungsrichter für den Fall der Feststellung des von ihm zugelassenen Vertragsfundamentes durch Nichtleistung eines der Beklagten auferlegten Eides zur Zahlung von 10000 *M* verurteilt, die Klage aus der Bereicherung aber abgewiesen.

Auf die Revision beider Teile ist dieses Urteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen worden aus folgenden

Gründen:

(Es werden zunächst die Fundamente der Patentverletzung und des Vertrages verworfen, und es heißt sodann weiter:)

„Das Reichsgericht hat in seinem Urteile vom 28. Mai 1892, vgl. Entsch. des R.G.'s in Civilf. Bd. 29 S. 49,

in wesentlicher Übereinstimmung mit früheren Urteilen die Auffassung sehr bestimmt zurückgewiesen, daß das Erfinderrecht vor Erteilung des Patentbesitzes keinen Vermögenswert darstelle. Sowohl der § 3 Abs. 2 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 wie die gleiche Vorschrift des Patentgesetzes vom 7. April 1891 und die Vorschrift im § 5 beider Gesetze lassen unzweideutig erkennen, daß das Recht desjenigen, der durch Anmeldung einer Erfindung ein Patentrecht erlangen kann, schon vor der Anmeldung und Erteilung des Patentbesitzes als verletzbares, selbst der Ausübung nach übertragbares Vermögensobjekt gedacht ist (Urteil des Reichsgerichtes vom 19. Februar 1896 Rep. I. 380/95). In dem Urteile vom 28. Mai 1892 ist insbesondere darauf hingewiesen, daß bei der Vorberatung des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 als selbstverständlich angesehen ist, daß derjenige, dessen Erfindung ohne seine Einwilligung von einem anderen zur Anmeldung eines Patentbesitzes benutzt ist, nicht auf die Klage auf Nichtigkeit des Patentbesitzes beschränkt ist (§ 10 Biff. 2 des Patentgesetzes vom 25. Mai

1877, § 10 Ziff. 3 des Patentgesetzes vom 7. April 1891), sondern alle weitergehenden Ansprüche hat, die sich nach Maßgabe des bürgerlichen Rechtes aus der widerrechtlichen Benutzung seiner Erfindung ergeben. Dieses Urteil betrifft zwar nur den Fall der rechtswidrigen Benutzung fremder Erfindung zur Erlangung eines Patentes, und es steht auch außer Frage, daß in dem Vorstadium bis zur Anmeldung und Erteilung des Patentes das Erfinderrecht als solches keinen Anspruch auf ausschließliche Ausnutzung der Erfindung und kein Unterfangungsrecht gegen Dritte begründet. Aber verfehlt ist, wenn der Berufungsrichter bei Beurteilung des Klagegrundes der Bereicherung ausführt: So lange die Erfinderi-  
dee der Klägerin nicht durch Patent geschützt gewesen, sei sie Allgemein-  
gut gewesen. Vor Erlangung des Patentes habe das Vermögen der  
Klägerin durch die Hingabe ihrer Erfindung eine Verminderung nicht  
erfahren können. Vor Erlangung des Patentes sei die Erfinderi-  
dee der Klägerin kein Vermögenswert gewesen. Alles das ist rechtlich  
völlig unhaltbar. Allgemein-  
gut ist eine Erfinderi-  
dee nur, wenn  
sie offenkundig war oder offenkundig gemacht wird, bevor der  
Patentschutz in Wirksamkeit tritt (§ 2 des Patentgesetzes). Ein Ver-  
mögensbestandteil ist die Erfindung schon vor der Patentanmeldung  
und Patenterteilung, weil, wenn sie gewerblich verwertbar ist, derjenige,  
der sie in Händen hat, ihre gewerbliche Verwertbarkeit mit Aus-  
schließung anderer durch Anmeldung und Erteilung des Patentes  
erlangen und auf andere übertragen kann. Verfehlt ist auch, was  
der Berufungsrichter . . . bei Beurteilung des Klagegrundes der Patent-  
verletzung bezüglich des § 5 des Patentgesetzes ausführt. Der Be-  
rufungsrichter stellt fest, daß Dr. seine Erfindung dem Br. mit allen  
Einzelheiten so mitgeteilt hat, daß dem Br. als Sachverständigen  
dadurch die Benutzung der Erfindung und die Anwendung des Ver-  
fahrens im Betriebe der Beklagten möglich wurde. Er stellt fest,  
daß die Mitteilung der Erfindung den Zweck hatte, den Br. zu  
Versuchen und zur Erprobung des Verfahrens zu veran-  
lassen. Er stellt fest, daß Br. die Versuche angestellt und, nachdem  
er die Vorteile desselben erkannt, die Klägerin durch die unwahre  
Behauptung, daß Dr. H., der Vertreter der Beklagten, die Versuche  
verboten, getäuscht und demnächst trotzdem in beiden Kampagnen das  
Verfahren angewendet hat.

Dieser Feststellung gegenüber verstößt es gegen die klare Sachlage und verletzt den § 5 des Patentgesetzes, wenn der Berufsrichter ausführt, der § 5 Abs. 1 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 komme der Beklagten zu gute, weil Br. freiwillig (soll wohl heißen, durch den freien Willen des Dr.) die Kenntnis der Erfindung erlangt habe, wenn auch zu zeitlich eingeschränkter Benutzung. Der § 5 Abs. 1 hat nach seiner Entstehungsgeschichte und seinem gesetzgeberischen Grunde den Fall der Doppelerfindung im Auge, bei der die eine Erfindung unabhängig von der anderen vor sich gegangen ist (§ 3 Abs. 2 des Patentgesetzes). Er setzt voraus, daß der Dritte, der das Patent nicht angemeldet und erlangt hat, sich im Besitze der Erfindung befunden hat, d. h. in einem von dem späteren Patentberechtigten unabhängigen, selbst oder mit dessen Einwilligung zur Ausnützung erlangten Besitze.

Vgl. Entsch. des R. O.'s in Civilf. Bd. 7 S. 52, Bd. 30 S. 63. 65. Das gerade Gegenteil stellt der Berufsrichter fest, indem er für erwiesen erachtet, daß Dr. dem Br. die Erfindung zum Zwecke von zeitlich beschränkten Versuchen mitgeteilt, daß Br. die Versuche unter Täuschung der Klägerin abgelehnt, das Verfahren aber trotzdem unter Benutzung der ihm gemachten Mitteilungen ohne ihre Einwilligung und ohne ihre Genehmigung im Betriebe der Beklagten verwendet hat. Wird erwiesen, was die Klägerin behauptet und unter das Zeugnis des Br. gestellt hat, worüber aber dieser bisher nicht vernommen ist, daß Dr. dem Br. . . . die Erfindung unter der Verpflichtung der Geheimhaltung zu Versuchen, nicht zur Ausnützung mitgeteilt hat, so bedarf es, um die Beklagte aus der trotzdem in ihrer Fabrik erfolgten Ausnützung des Verfahrens zu verpflichten, nicht des Nachweises, daß eine Entschädigung für diese Ausnützung zugesagt ist. Dr. durfte die ihm zu bestimmtem Zwecke anvertraute Erfindung nicht zu einem anderen Zwecke benutzen und handelte widerrechtlich, indem er sie zu anderen Zwecken benutzte. Hätte Dr. das ihm anvertraute Verfahren zu seinem eigenen Vorteile ausgenutzt, so würde gar kein Bedenken darüber entstehen können, daß er der Klägerin den gezogenen Vorteil ebenso herausgeben müsse, wie der Leihverleiher, Depositar, Pfandgläubiger dazu verpflichtet ist, der die empfangene Sache unberechtigt zu eigenem Vorteile ausnützt, und wie derjenige, der außer dem Falle eines Ver-

trages einen Vermögenswert zur Erfüllung eines Zweckes erhält, den Zweck entweder erfüllen oder, was er erhalten, nebst allen daraus gezogenen Vorteilen herausgeben muß (§§ 200, 201 A.L.R. I. 16).

Die Beklagte haftet in Höhe des von ihr gezogenen Vorteiles, auch wenn die Ausnutzung des Verfahrens ohne ihr Wissen und Willen erfolgt ist, weil Br. das Verfahren als ihr Geschäftsführer anvertraut erhalten und in ihrer Fabrik ausgenutzt hat.

Die allgemeine Fassung der §§ 228, 231, 234 A.L.R. I. 13 rechtfertigt es, unter Geschäftsführung wie im gemeinen Rechte alles auch bloß faktisches Handeln zu begreifen, durch welches über fremde Vermögensrechte verfügt wird. Von diesem Gesichtspunkte aus ist in der Rechtsprechung Geschäftsführung in den Verfügungshandlungen des unredlichen Besitzers und dessen gefunden, der unberechtigt ein dramatisches Werk aufführt, und zwar Geschäftsführung für den Eigentümer und den Autor. Hier hat Br. zugleich die Geschäfte der Beklagten geführt, und nach den §§ 230, 238, 240, 241, 262, 286 A.L.R. I. 13 muß die Beklagte diese Geschäftsführung entweder genehmigen und die Klägerin angemessen entschädigen oder den Vorteil herausgeben, den sie aus der Handlung des Br. gezogen hat.

Vgl. Entsch. des R.G.'s in Civilf. Bd. 12 S. 105, Bd. 35 S. 64 flg.;  
Entsch. des R.D.F.G.'s Bd. 11 S. 136; Striethorst, Archiv  
Bd. 50 S. 283.

Wird erwiesen, was nach obigem noch festzustellen ist, so trifft die Erwägung des Berufungsrichters nicht zu: „Die Klägerin habe nicht die Geschäfte der Beklagten geführt, auch nicht führen wollen, dem Br. vielmehr die Mitteilung nur gemacht, um sich über den Umfang der Verwertbarkeit ihres Verfahrens Gewißheit zu verschaffen, und sich des Br. in eigenem Interesse, nicht in der Absicht bedient, sich in die Geschäfte der Beklagten zu mischen. Wenn Br. sich der gewonnenen Kenntnis zum Vorteile der Beklagten ohne deren Auftrag fortan bedient habe, so könne die Klägerin die Beklagte aus der ihr dadurch erwachsenen Verbesserung ihres Vermögens nicht in Anspruch nehmen.“

Diese Erwägung könnte zutreffen, wenn ein doloses Verhalten des Br. nicht vorläge, und Br. sich nach der Sachlage zur Ausnutzung der Erfindung der Klägerin hätte für befugt halten

tönnen. Ohnedies geht die Erwägung des Berufungsrichters ebenso fehl, wie die Erwägung, zum Begriffe der Bereicherung gehöre auf seiten der Klägerin eine Handlung, für die sie bezahlt zu werden pflege, und es fehle der Nachweis, daß vor der Erlangung des Patentes die Klägerin Erfinderideen gegen Bezahlung weitergegeben habe. Denn um eine Bereicherung der Beklagten durch eine Handlung der Klägerin (§ 232 A.L.R. I. 13) handelt es sich nach den vorstehenden Darlegungen nicht.“ . . .