

51. Findet die Bestimmung in § 19 Abs. 2 Satz 2 des Patentgesetzes entsprechende Anwendung auf Gebrauchsmuster? Umfang der Legitimation des eingetragenen früheren Inhabers. Ist diese Legitimation ausschließlich?

I. Zivilsenat. Ur. v. 30. November 1907 i. S. L. (Rl.) w. B. (Wekl.).
Rep. I. 262/07.

I. Landgericht Köln, Kammer für Handelsfachen.

II. Oberlandesgericht daselbst.

Der Erfinder S. hatte für einen Apparat zur Verhütung des Überlochens die Eintragung unter Nr. 254154 der Gebrauchsmusterrolle erwirkt und hierauf, zusammen mit E., durch Vertrag vom 21. August 1905 die Erfindung „laut Gebrauchsmusters mit allen Rechten und Pflichten für die ganze Dauer des gesetzlichen Schutzes“ an den Kläger veräußert. Umschreibung auf den Erwerber ist in der Gebrauchsmusterrolle nicht erfolgt. Am 29. August 1906 ver-

kaufte H. das Gebrauchsmuster an den Beklagten. Dieser Übergang ist in die Rolle eingetragen worden.

Der Kläger erhob Klage auf Unterlassung, auf Schadenersatz und auf Einwilligung in die Umschreibung des Gebrauchsmusters auf seinen Namen. Die erste Instanz verneinte die Aktivlegitimation des Klägers in allen drei Richtungen, das Berufungsgericht nur für den Unterlassungs- und den Schadenersatzanspruch. Die Ansicht des Berufungsgerichts ist gebilligt worden. Soweit hierher gehörig, lauten die

Gründe:

„Nach § 7 des Gesetzes vom 1. Juni 1891 kann das durch die Eintragung des Gebrauchsmusters begründete Recht durch Vertrag auf andere übertragen werden. Für die Wirksamkeit der Übertragung ist die Eintragung des Erwerbers in die Gebrauchsmusterrolle nicht erforderlich, ebensowenig wie im gleichen Falle der § 6 des Patentgesetzes die Eintragung in die Patentrolle verlangt. Durch den Vertrag vom 21. August 1905 hat daher der Kläger trotz unterbliebener Umschreibung in der Gebrauchsmusterrolle das Recht aus dem Gebrauchsmuster 254154 erworben, und die Veräußerer konnten, obgleich die Eintragung auf ihren Namen bestehen blieb, dem Beklagten, insofern die erste Übertragung nicht rückgängig wurde, durch den späteren Vertrag vom 29. August 1896 trotz der erfolgten Umschreibung das schon veräußerte Gebrauchsmusterrecht nicht mehr verschaffen. Hierfür ist es gleichgültig, ob der Beklagte in gutem, oder bösem Glauben war.

Wenn hiernach nicht zu bezweifeln ist, daß der Kläger das Recht aus dem Gebrauchsmuster auch ohne Eintragung erworben hat, so fragt es sich doch, ob er es ohne Eintragung auch gerichtlich geltend machen könne, oder ob für die Geltendmachung die beschränkenden Bestimmungen Platz greifen, die in § 19 Abs. 2 des Patentgesetzes getroffen sind. Die Vorinstanzen haben die Anwendbarkeit angenommen, ohne dies besonders zu rechtfertigen, und auch von den Parteien sind in diesem Punkte keine Bedenken erhoben worden. Erst die Revision gibt beiläufig einem Zweifel Ausdruck. Die Ansicht der Vorinstanzen muß gebilligt werden.

Das Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, lehnt sich an das Patentgesetz an, dem es in seinen materiellen Voraus-

festungen nachgebildet ist. In seiner knappen Fassung gibt es keine erschöpfende Regelung der Materie, sondern beschränkt sich darauf, die wesentlichen Bestimmungen zu treffen. Die Folge davon ist, daß es für manche Einzelfragen der Erläuterung oder Ergänzung bedarf, die aus dem Gesetze selbst nicht zu entnehmen sind. Die Verwandtschaft der Gegenstände und das Verhältnis des späteren Gebrauchsmustergesetzes zu dem für das Erfinderschutrecht grundlegenden Patentgesetze rechtfertigen es, daß, wo nicht besondere Gründe entgegenstehen, die Abhilfe in den einschlägenden Bestimmungen des Patentgesetzes gesucht wird. Die Notwendigkeit und Berechtigung dieses Verfahrens ist im allgemeinen von der Literatur anerkannt, und auch die Rechtsprechung des Reichsgerichts hat davon schon in verschiedenen Fällen Gebrauch gemacht. So ist z. B. ausgesprochen worden, daß für den Begriff der Neuheit des Gebrauchsmusters die unzulängliche Bestimmung in § 1 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes aus § 2 des Patentgesetzes zu ergänzen sei — Entsch. des R.G.'s in Zivilf. Bd. 37 S. 40 —, und in dem Urteile, Rep. I. 426/99 vom 29. Januar 1900 (Entsch. a. a. D. Bd. 46 S. 1) ist der Ausschluß der Nahrungs- und Genußmittel vom Patentschutz (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 des Patentgesetzes) auch auf das Gebiet des Gebrauchsmusterschutzes übertragen worden. Über die Eintragungen in die Rolle für Gebrauchsmuster enthält § 3 des Gebrauchsmustergesetzes Bestimmungen, zu deren Ergänzung ein Zurückgehen auf die vollständigeren Vorschriften des § 19 des Patentgesetzes im allgemeinen für zulässig gehalten wird.

Vgl. Fay, zu § 3 Anm. 11; Allfeld, zu § 3 Bem. 6; Seligsohn, zu § 3 Bem. 6.

In Abs. 4 bestimmt der § 3, daß Änderungen in der Person des Eingetragenen auf Antrag in der Rolle vermerkt werden. Es fehlt aber in dem Patentgesetze § 19 Abs. 2 letztem Satz entsprechender Zusatz über die Fortdauer der Berechtigung und Verpflichtung des früheren Gebrauchsmusterinhabers bis zur Eintragung der Änderung. Daß trotz des Fehlens einer derartigen Bestimmung die Eintragung des früheren Inhabers wirksam bleibt, erkennt das Gesetz selbst insofern an, als nach § 6 die Löschungsklage gegen den Eingetragenen zu richten ist, woraus sich auch ergibt, daß dieser zur Löschung legitimiert sein muß. Fay a. a. D. will aus der Bestimmung des

Patentgesetzes wenigstens so viel herübernehmen, daß die Legitimation dem Patentamte gegenüber von der Eintragung abhängig sei. Der Senat glaubt, daß es nicht gerechtfertigt sei, auf diesem halben Wege stehen zu bleiben, daß man vielmehr die Wirkung der fortbestehenden Eintragung ganz nach der Vorschrift des Patentgesetzes zu beurteilen hat. Der wesentliche Zweck dieser Vorschrift ist, neben der Sicherheit des Verkehrs mit dem Patentamte, den Beteiligten für die Richtung von Angriff und Verteidigung des Schutzrechtes eine fest bestimmte, leicht erkennbare Grundlage zu bieten, „ein Mittel zu verschaffen, um die Legitimation für die Vertretung zuverlässig und leicht erbringen zu können“.

Vgl. Urteil, Rep. I. 143/01 vom 14. Dezember 1901, Jurist. Wochenschr. 1902 S. 98 Nr. 37.

Dieses Sicherheitsbedürfnis ist auf dem Gebiete der Gebrauchsmuster nicht weniger vorhanden als bei Patenten. Aus den sonstigen Bestimmungen des Gebrauchsmustergesetzes ergibt sich nichts, was der analogen Anwendung dieser Patentrechtsvorschrift entgegenstehen könnte; insbesondere widerspricht diese, wie der eben erwähnte § 6 beweist, nicht dem Wesen und der Bedeutung der Kolleneintragung. Für die entsprechende Anwendung gerade des § 19 Abs. 2 Satz 2 des Patentgesetzes haben sich auch ausgesprochen: Schanze in seiner Sammlung industrieller Abhandlungen Abt. 2: Die Register- und Kolleneinschreibungen S. 48 (106); Seligsohn in der 3. Aufl. seines Kommentars zu § 3 Anm. 6, zu § 4 Bem. 5.

Das Landgericht hat die Klage in ihren drei Richtungen wegen mangelnder Aktivlegitimation des nicht eingetragenen Klägers abgewiesen. Diesen Grund hat das Berufungsgericht nur für die Klageanträge 1 und 2 — Unterlassungsklage und Verletzungsklage auf Schadensersatz — wiederholt. Den 3. Klageantrag — gerichtet auf Einwilligung in die Umschreibung des Gebrauchsmusters auf den Kläger — hat es aus materiellem Grunde abgewiesen.

Die Revision greift die Entscheidung über die Klageanträge 1 und 2 an. Sie führt aus, daß es nach § 19 Abs. 2 des Patentgesetzes nicht gerechtfertigt sei, die Aktivlegitimation des Klägers zu verneinen, indem sich diese Vorschrift nicht auf Geltendmachung des Schutzrechtes vor den ordentlichen Gerichten beziehe. Der Angriff ist nicht begründet. Es handelt sich um eine bekannte Streitfrage.

Bei der Auslegung des § 19 Abs. 2 stehen sich in der Hauptsache zwei Ansichten gegenüber. Die erste — in der Literatur überwiegend vertreten — versteht das Gesetz dahin, daß die bis zur Eintragung der Änderung dem früheren Patentinhaber verbleibende Legitimation sich nur auf das Verfahren vor dem Patentamte beziehe, während nach der zweiten Ansicht diese Legitimation auch die Geltendmachung der nach Maßgabe des Patentgesetzes bestehenden Rechte und Verpflichtungen im Wege der gerichtlichen Klage und der strafgerichtlichen Verfolgung umfassen soll.

Vgl. Kohler, Handbuch S. 531, 533.

Der erkennende Senat hat sich früher der ersten Ansicht zugeneigt. Beginnend mit dem Urteile, Rep. I. 166/99 vom 19. Juni 1899 (Jurist. Wochenschr. S. 543 Nr. 40) hat er aber seine Stellungnahme zur Frage geändert und sich im Urteile, Rep. I. 268/01 vom 11. Dezember 1901 der zweiten Auslegung angeschlossen. In der Begründung dieses Urteiles wird ausgeführt, daß auf die nach Maßgabe des Patentgesetzes zustehenden Rechte sich nicht bloß beziehe „seine (des Eingetragenen) Legitimation als Patentinhaber dem Patentamte gegenüber und in einem eigentlichen Patentsstreite gemäß §§ 28 ff. des Patentgesetzes, sondern auch die Befugnis, Verletzungen des Patentes vor den Gerichten zu verfolgen; denn auch das Klagerrecht auf Entschädigung wegen Verletzung eines Patentes sei durch das Patentgesetz normiert (§§ 35 ff.)“. Als entscheidendes Argument für diese Auslegung wird, mit Kohler S. 532, geltend gemacht, daß zum Unterschiede von § 12 des Patentgesetzes in § 19 Abs. 2 nicht von dem nach Maßgabe des Patentgesetzes stattfindenden „Verfahren“ die Rede sei. Das Urteil hatte damals keine Veranlassung, sich mit der Unterlassungsklage zu befassen; aber die Begründung führt mit Notwendigkeit dazu, sie in gleicher Weise zu behandeln wie die Verletzungsklage, da sie sich darauf stützt, daß auch die gerichtliche Geltendmachung unter § 19 Abs. 2 falle, und für den negatorischen Anspruch kein Zweifel bestehen kann, daß er, obgleich im Patentgesetze nicht ausdrücklich erwähnt, ebenso wie der Verletzungsanspruch einem nach Maßgabe dieses Gesetzes zustehenden Rechte entspringt. Denn er ist nur eine Folge aus der rechtlichen Gestaltung, die das Patentgesetz der Patentberechtigung als einem absoluten Rechte gegeben hat. Ein weiteres Ergebnis dieser Auslegung ist, daß zu der Unter-

lassungsklage und der Verletzungsklage nicht auch der nicht eingetragene Rechtsnachfolger des eingetragenen Patentinhabers legitimiert sein kann, was Alföld auf S. 193 seines Kommentars als eine vom Reichsgericht noch freigelassene Möglichkeit hervorhebt. Denn über den Umfang der im § 19 Abs. 2 festgestellten Legitimation kann wohl gestritten werden, nicht aber darüber, daß diese Legitimation im Umfange ihrer Geltung ausschließlich ist. Das Gesetz gibt keinen Raum für eine doppelte Legitimation des Eingetragenen und des Nichteingetragenen, wodurch, statt der bezweckten Sicherheit, nur eine größere Unsicherheit erreicht sein würde. Wenn nach § 19 Abs. 2 der frühere (eingetragene) Patentinhaber berechtigt und verpflichtet „bleiben“ soll, so ist damit gesagt, daß der spätere (nicht eingetragene) es nicht ist; vgl. das schon erwähnte Urteil vom 11. Dezember 1901. Der Senat hat keine Veranlassung, die in dem früheren Urteile gebilligte Auslegung des § 19 Abs. 2, für welche inzwischen auch Kent, Patentgesetz Bem. 26, 27 zu § 19 und Seligsohn in der 3. Aufl. seines Kommentars S. 243/244 eingetreten sind, wieder aufzugeben. Der Einwurf bei Fay, S. 262 Anm. 16, daß dann der eingetragene Nichtberechtigte Schadensersatz würde verlangen können, obgleich ihm kein Schaden entstanden wäre, erledigt sich dadurch, daß er kraft seiner Aktionsberechtigung fremden Schaden geltend macht. Ohne Bedeutung ist auch der Hinweis der Revision darauf, daß selbst der Inhaber einer Lizenz die Patentverletzungen selbständig verfolgen könne. Für den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz ist dieses Recht allerdings anzuerkennen — vgl. z. B. die Urteile des Senates, Rep. I. 188/01 vom 3. Juli 1901; Rep. I. 373/03 vom 16. Januar 1904 — dann erhebt ein Nichteingetragener die Verletzungsklage. Mit der vorliegenden Frage hat dies aber nichts zu tun, da sich der § 19 Abs. 2 nur auf Änderungen in der Person des Patentinhabers bezieht, und bloße Lizenzrechte oder auch Ausnutzungsrechte am Patente in die Patentrolle überhaupt nicht eingetragen werden. Daß das Urteil des II. Strafsenates vom 24. November 1884 (Entsch. des R.G.'s in Straff. Bd. 11 S. 266) dem § 19 Abs. 2 eine abweichende Auslegung gegeben hat, ist schon in dem Urteile vom 11. Dezember 1901 hervorgehoben; es ist aber auch ausgeführt worden, daß trotzdem die Anrufung des Plenums nicht geboten sei. Dies kann gegenwärtig um so weniger zweifelhaft sein, als es sich jetzt, abweichend

von der Entscheidung des Straffenates, um die Klagelegitimation eines Gebrauchsmusterschutzberechtigten handelt.

Wenn die Revision endlich meint, daß im vorliegenden Falle die Vorschrift des § 19 Abs. 2 des Patentgesetzes jedenfalls deshalb nicht durchgreife, weil der Beklagte in bösem Glauben gewesen sei, so ist nicht erfindlich, wie dadurch die objektiv fehlende Legitimation des Klägers hergestellt sein könnte.“ . . .