

56. 1. Zur Frage der Abtretung künftiger Rechte.

2. Inwieweit ist der Erwerber eines Erfinderrechts gegen denjenigen geschützt, dem der Veräußerer das nachträglich auf eigenen Namen erwirkte Patentrecht abgetreten hat?

I. Zivilsenat. Ur. v. 13. Februar 1911 i. S. 1. der Rheinischen Metallwaren- und Maschinenfabrik, 2. der Fahrzeugfabrik Eisenach (Rl.) w. Firma Fr. Kr. (Wkl.). Rep. I. 604/09.

I. Landgericht Essen.

II. Oberlandesgericht Hamm.

Der Ingenieur S. hatte fünf ihm erteilte Patente sowie eine Patentanmeldung, die sich sämtlich auf Rohrrücklaufgeschütze bezogen, im Juni 1899 an den Baurat E. abgetreten. Von E. waren die Schutzrechte alsbald der Klägerin zu 2 übertragen, und diese hatte der Klägerin zu 1 das Miteigentum eingeräumt. Durch einen zwischen E. und S. und den beiden Klägerinnen am 16. Mai 1900 geschlossenen Vertrag wurde die Vereinbarung in verschiedenen Punkten geändert. Die §§ 1 und 2 des Vertrages betrafen die an E. und S. zu zahlenden Lizenzabgaben; § 3 regelte den Fall eines Verkaufs des „S.-E.'schen Lafettensystems“ an Dritte. § 6 bestimmte:

„Alle Verbesserungen und Ergänzungen des S.-E.'schen Lafettensystems, welches hier in Frage kommt, fallen unter dieses Abkommen, ohne daß für solche Verbesserungen und Ergänzungen, die die Herren E. und S. machen werden, eine besondere Vergütung an sie zu zahlen ist.“

In der Folge wurden dem Ingenieur S. auf zwei Erfindungen neue Patente erteilt, nämlich a. auf eine Vorrichtung zur selbsttätigen Regelung von Flüssigkeitsbremsen für Rohrrücklaufgeschütze, angemeldet im September 1902, das deutsche Patent 160189 und das österreichische 23098, b. auf eine hydraulische Bremse für Rohrrücklaufgeschütze, angemeldet 1902 und 1904, das deutsche Patent 158900, sowie das österreichische 20378.

Die Klägerinnen waren der Ansicht, daß die neuen Erfindungen als „Verbesserungen und Ergänzungen des S.-E.'schen Lafettensystems“ nach § 6 des Vertrages vom 16. Mai 1900 ihnen gebührten. Diese Ansicht suchten sie zunächst gegen S. zur Geltung zu bringen, indem

sie ihn wegen der beiden deutschen Patente im August 1905 beim Landgerichte Berlin, wegen der beiden österreichischen im Jahre 1906 beim Handelsgerichte in Wien verklagten. Während die österreichischen Instanzen die Klage einmütig abwiesen, gaben die deutschen ihr ebenso übereinstimmend statt. Das am 11. April 1908 vom Reichsgerichte endgültig bestätigte Urteil des Berliner Gerichts stellte fest, daß die deutschen Patente 158900 und 160189 unter die Bestimmung des § 6 des Vertrages vom 16. Mai 1900 fallen, und verurteilte H., die bezeichneten Patente an die Klägerinnen abzutreten, sowie ihre Umschreibung auf den Namen der Klägerinnen in der Patentrolle zu bewilligen.

Schon vor Beginn dieser Prozesse, im Juli 1905, hatte H. die Erfindungen der Firma Fr. Kr. abgetreten. Nach Anstrengung der Berliner Klage ließ er die beiden deutschen Patente in der Rolle des Patentamts auf die Pessionarin umschreiben. Gegen sie richtete sich die neue, beim Landgerichte Essen anhängig gemachte Klage, deren Anträge dahin gefaßt wurden: 1. die Beklagte zur Abtretung der deutschen Patente 158900 und 160189, sowie der ihr von H. verkauften Auslandpatente auf dieselben Erfindungen zu verurteilen, 2. festzustellen, daß die Beklagte nicht berechtigt sei, Ansprüche gegen die Klägerinnen aus den Patenten herzuleiten.

Das Landgericht wies die Klage ab. Berufung und Revision wurden zurückgewiesen, letztere aus folgenden

#### Gründen:

„Die Grundlage der Klage bildet die Bestimmung des § 6 des Vertrages vom 16. Mai 1900, daß alle Verbesserungen und Ergänzungen des E. H.'schen Kasettensystems unter das Abkommen fallen. Die Klägerinnen haben ihren Standpunkt in doppelter Weise zu begründen versucht, indem sie sich sowohl auf dingliches Recht, wie auf obligatorisches (Deliktsrecht) berufen. In erster Linie erscheint die Klage als Patentvindikation. Es wird behauptet, daß die auf die streitigen Erfindungen entnommenen Patente, als deren Inhaberin die Beklagte eingetragen ist, kraft der angezogenen Bestimmung in Wirklichkeit Eigentum der Klägerinnen seien. Freilich befinden sich die gestellten Anträge mit dieser Behauptung nicht im Einklang. Ständen die Patentrechte den Klägerinnen bereits zu, so könnte wohl Umschreibung in der Rolle und Herausgabe der Patenturkunden ge-

fordert werden, nicht aber Abtretung der Patente, noch eine Feststellung des Inhalts, daß die Beklagte Ansprüche gegen die Klägerinnen aus den Patenten nicht herleiten dürfe. Indes muß es gebilligt werden, daß die Vorinstanzen trotz dieses Widerspruchs auf die Vindikation sachlich eingegangen sind. Wäre es darauf angekommen, so hätte nach § 139 B.P.D. auf eine bessere Fassung der Anträge hingewirkt werden müssen. Die Veranlassung hierzu entfiel, weil, wie die Instanzen zutreffend erkannt haben, die dingliche Begründung in der Tat nicht haltbar ist.

Erst mit der Erteilung des Patents wird das subjektive Patentrecht geschaffen. Die Patente, um die es sich im Streitfalle handelt, sind dem Ingenieur S. erteilt, der sie nach der Erteilung nicht den Klägerinnen, sondern der Beklagten abgetreten hat. Um gleichwohl zu einem Eigentum der Klägerinnen an den Patenten zu gelangen, müßte man in der vor der Erteilung am 16. Mai 1900 getroffenen Abmachung eine Verfügung über künftige Rechte erblicken, kraft deren diese im Zeitpunkte ihres Entstehens den Klägerinnen zugefallen wären. Für die österreichischen Patente, auf die sich die Klageanträge mitbeziehen, verbietet sich eine solche Auffassung schon nach den §§ 18 und 23 des dortigen Patentgesetzes vom 11. Januar 1897, wonach die Übertragung von Patentrechten ohne Eintragung ins Patentregister nicht möglich ist. Dieses Hindernis kommt für die deutschen Patente nicht in Betracht. Nach deutschem Rechte vollzieht sich die Übertragung von Patentrechten gemäß der allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§§ 398, 413) durch bloßen, formfreien Vertrag. Der in jüngster Zeit von Kohler, Lehrbuch des Patentrechts S. 178, und in Dernburg's Bürg. Recht Bd. 6 S. 275 vertretenen Ansicht, daß die Übertragung durch § 19 Abs. 2 des Deutschen Patentgesetzes, ebenso wie in Österreich, an die Eintragung in die Patentrolle geknüpft werde, vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Man könnte daher versucht sein, die in der Jubilatur durchgebrungene Rechtsanschauung von der Abtretbarkeit künftiger Forderungen dahin fortzubilden, daß auch über künftige Patentrechte im voraus wirksam verfügt werden könne. Ob und wieweit das gerechtfertigt wäre, bedarf hier keiner Untersuchung. Unerläßliche Bedingung für die Wirksamkeit einer Vorausverfügung ist, daß das künftige Recht, worüber verfügt wird, inhaltlich genau bestimmt ist (vgl. Entsch. des

RG.'s in Zivilf. Bd. 67 S. 168). Würde man an dem Erfordernis solcher Individualisierung nicht festhalten, so müßte die Zulassung der Voraussetzungen zu unklaren, schwer zu entwirrenden Rechtsverhältnissen führen. Der Inhalt eines künftigen Patentrechts aber wird kaum anders zu bestimmen sein, als durch den Inhalt der schon gemachten Erfindung. Jedenfalls leistet das vage und, wie der Erfolg gelehrt hat, den erheblichsten Zweifeln unterworfenen Merkmal der Zugehörigkeit zum „E.-S.'schen Safettensystem“ den Anforderungen an Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit, die im Interesse der Rechtssicherheit zu stellen sind, kein Genüge. Es würde übrigens auch nicht einmal anerkannt werden können, daß die Kontrahenten vom 16. Mai 1900 eine Zession künftiger Patentrechte beabsichtigt hätten. Ein so ungewöhnliches Geschäft ließe sich nur da annehmen, wo der darauf gerichtete Wille aus den Erklärungen unzweideutig hervorgeht. Hier lag es in der Absicht des Vertrages, daß die Klägerinnen die erhofften Verbesserungserfindungen S.'s zum Patente anmelden sollten. An eine Anmeldung durch S. selbst und an einen durch ihn vermittelten Rechtsübergang auf die Klägerinnen war schwerlich gedacht.

Die Konstruktion, die zur Rechtfertigung der dinglichen Klage versucht worden ist, ist denn auch eine andere. Nicht die Patentrechte soll S. im voraus übertragen haben, sondern die dem E.-S.'schen Safettensysteme zugehörigen Erfindungen. Gegenstand der Verfügung sollen die Erfinderrechte gewesen sein. Indes so richtig es ist, das Erfinderrecht vom Patentrechte zu unterscheiden, so gilt dies doch nur bis zur Erteilung des Patents. Neben dem Patentrechte ist ein Recht des Erfinders als selbständiges, vererbliches Gebilde nicht denkbar. Schon in dem Augenblicke, als S. die Erfindungen auf seinen Namen beim Patentamte anmeldete, würde ein etwaiges Erfinderrecht der Klägerinnen nach der gesetzlichen Regelung, wonach der erste Anmelder als Erfinder gilt, seine Hauptbedeutung verloren haben (vgl. Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 56 S. 226). Der Umstand aber, daß die S.'schen Anmeldungen den Klägerinnen gegenüber einen Vertragsbruch enthielten, könnte eine Klage auf die in dritte Hand gelangten Patente nicht begründen. Mit Unrecht beruft sich die Revision für ihre gegenteilige Auffassung auf das Urteil des erkennenden Senats in den Entsch. in Zivilf. Bd. 31 S. 52. Daß die Klage gegen den vertragsuntreuen Patentanmelder den Charakter

der Vindikation und nicht den der Schadenersatzklage wegen verletzten Forderungsrechts hätte, ist in jenem Urteile, wie die Bezugnahme auf Bd. 29 S. 50 beweist, nicht gesagt. Der Anspruch gegen den Dritterwerber aber, der beim Erwerbe des Patents von der Übertragung des Erfinderrechts auf den damaligen Kläger Kenntnis hatte, stützte sich auf die besonderen preussischen Vorschriften über das Recht zur Sache (§ 25 I. 10, §§ 5, 6 I. 19 ABR.).

Ist somit der Gedanke der Patentvindikation erledigt, so bleibt zu prüfen, ob der Vorwurf, daß die Beklagte eine unerlaubte Handlung begangen habe, ohne Rechtsirrtum verneint worden ist.

Nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts hatte H. die automatische Regelung der Flüssigkeitsbremse schon im Jahre 1903 der Beklagten angeboten und ihr 1904 die Vorrichtung zur Veränderung des Rücklaufweges der Bremse unterbreitet. Die Verhandlungen über den Erwerb der ersteren Erfindung hatten einen vorläufigen Abschluß gefunden, als er im Februar 1905 davon erfuhr, daß die Klägerinnen die beiden Erfindungen in Anspruch nahmen. Er teilte dies sofort unter Verzicht auf die eingetretene Bindung der Beklagten mit, übersandte ihr seinen Briefwechsel mit den Klägerinnen einschließlich des Vertrages vom 16. Mai 1900 und setzte in einem ausführlichen Begleitschreiben auseinander, daß er die Ansprüche für haltlos erachte. Die Beklagte ließ das Material durch ihren Oberingenieur P., sowie durch einen Anwalt prüfen. Erst nachdem die Gutachter in einem ruhig und objektiv gehaltenen Berichte zu dem Ergebnis gelangt waren, die Ansprüche der Klägerinnen entbehrten jeder Berechtigung, schloß sie endgültig mit H. ab. . . .

Das Bemühen der Revision, den geschilderten Tatbestand unter § 826 BGB. zu stellen, kann keinen Erfolg haben. Ob eine unerlaubte Handlung nach dieser Bestimmung dann vorläge, wenn die mit den Ansprüchen der Klägerinnen bekannte Beklagte die Patente ohne Prüfung der Berechtigung der Ansprüche angekauft haben würde, kann dahingestellt bleiben. Nachdem sie eine ernsthafte Prüfung veranlaßt hatte und zu der Überzeugung der Unbegründetheit der Ansprüche gelangt war, erscheint es ausgeschlossen, in der Tatsache der Erwerbung der Patente durch die Beklagte ein Delikt zu erblicken. Wenn das Oberlandesgericht bemerkt, natürlich habe die Beklagte gewußt, daß auch eine andere Auffassung über die Ansprüche der

Klägerinnen die Billigung des Gerichts finden könne, so fügt es doch sofort hinzu, sie habe sich diese Möglichkeit als so fernliegend vorgestellt, daß sie im Ernste nicht geglaubt habe, damit rechnen zu müssen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts trifft der Begriff der vorsätzlichen Schadenszufügung unter solchen Umständen nicht zu,

vgl. Entsch. in Zivilf. Bd. 56 S. 78, Bd. 57 S. 241; Jurist. Wochenschr. 1906 S. 781; Warnerers Rechtspr. 1911 S. 171 und ebensowenig trifft zu, wie ohne weiteres klar ist, der Begriff eines Verstoßes gegen die guten Sitten.

Hatte sich aber die Beklagte durch den Ankauf der Patente keiner unerlaubten Handlung schuldig gemacht, so brauchte das Oberlandesgericht nicht noch ausführlich zu erörtern, ob sie nicht dadurch ein Delikt begangen habe, daß sie die Patente, nachdem die deutschen Gerichte einen Vertragsbruch S.'s festgestellt hatten, für sich behielt. Um die Unterlassung der Abtretung an die Klägerinnen als rechtswidrig erscheinen zu lassen, hätte ein Rechtsverhältnis zwischen den Parteien bestehen müssen, kraft dessen die Pflicht zur Abtretung der Beklagten oblag. Ein solches Rechtsverhältnis war nicht vorhanden."