



- 1. Vor Erteilung eines Patents liegt ein bloßes Recht an der Erfindung nach § 4 Abs 1 PatG vor, das ein sog. unvollkommen absolut geschütztes Immaterialgüterrecht darstellt. Die Unvollkommenheit im Vergleich zum erteilten Patent besteht vor allem darin, dass das Recht an der Erfindung kein ausschließliches Benutzungsrecht an der Erfindung gewährt, und es erlischt, wenn die Erfindung ohne vorherige Patentanmeldung veröffentlicht wird.**
- 2. Das Recht an der Erfindung umfasst nicht die Befugnis, andere von der Nutzung der Erfindung auszuschließen; ausgenommen davon sind nur solche Nutzer, die sich die Kenntnis der Erfindung auf sittenwidrige Weise verschafft haben.**
- 3. Das Rechtsverhältnis mehrerer Patentinhaber zueinander bestimmt sich nach § 27 Abs 2 PatG iVm § 825 ff ABGB. Eine Teilhaberschaft an dem Recht an der Erfindung ist ebenfalls möglich.**

Leitsätze verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache des Klägers H******, vertreten durch Fritsch, Kollmann & Partner, Rechtsanwälte in Graz, gegen die Beklagte F***** GmbH, ******, vertreten durch Dr. Gottfried Kassin, Rechtsanwalt in St. Veit/Glan, wegen Unterlassung (Streitwert 50.000 EUR sA), über die außerordentliche Revision der Beklagten gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Graz als Berufungsgericht vom 22. Dezember 2010, GZ 5 R 144/10a-27, womit das Urteil des Landesgerichts Klagenfurt vom 5. August 2010, GZ 24 Cg 28/09p-23, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird Folge gegeben. Die angefochtene Entscheidung wird dahin abgeändert, dass die Entscheidung des Erstgerichts – einschließlich der mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsenen Entscheidung über das Eventualbegehren – wiederhergestellt wird. Der Kläger ist schuldig, der Beklagten die mit 7.241,90 EUR (darin 795,65 EUR USt und 2.468 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des Rechtsmittelverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

Mag. W***** B***** (idF Miterfinder) war Gesellschafter der B***** KEG (idF KEG), die sich mit der Herstellung von Matratzen für Schiffe beschäftigte. Im Herbst 2007 trat der Miterfinder an den Kläger heran, den er seit Jahren als Finanzdienstleister kannte. Der Miterfinder suchte aufgrund seiner schlechten finanziellen Lage Investoren. Da dem Kläger der vorgelegte Geschäftsplan erfolgversprechend erschien, beschloss er hier selbst gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin zu investieren. Mit einer Finanzhilfe von rund 150.000 EUR sollte die KEG saniert und in eine GmbH umgewandelt werden. Der Kläger hatte, bevor er mit dem Miterfinder in Kontakt kam, mit Matratzen nichts zu tun. Der Kläger leistete im Jahr 2007 81.000 EUR an den Miterfinder. Da es sich als zweckmäßig erwies, kamen der Kläger und der Miterfinder überein, ein neues Federelement entwickeln zu lassen. Der Miterfinder erteilte einem Entwicklungsunternehmen einen entsprechenden Auftrag. Bei einzelnen Gesprächen mit den Technikern war auch der Kläger dabei; er finanzierte die Entwicklung. Das Entwicklungsunternehmen legte seine Rechnung an die KEG, die die Rechte am fertigen Produkt erwarb. Nach Fertigstellung des neu entwickelten Federelements sollte der

Matratzenkörper mit dem Federelement patentiert werden. Als Anmelder sollten der Kläger, seine Lebensgefährtin und der Miterfinder aufscheinen, als Erfinder sollten der Kläger und der Miterfinder genannt werden. Für den Miterfinder war es in Ordnung, dass auch der Kläger als Erfinder genannt werden sollte, weil ja auch dessen Geld in der Erfindung steckte; die Mitaufnahme der Lebensgefährtin des Klägers nahm er in Kauf. In diesem Sinne beauftragte der Miterfinder im Mai 2008 einen Patentanwalt, einen Antrag auf Erteilung eines Patents zu stellen. Die Erstanmeldung erfolgte am 7. 5. 2008 zu DE ***** beim Deutschen Patent- und Markenamt; sie wurde am 20. 5. 2008 zu DE ***** durch eine Nachanmeldung ersetzt. Im Laufe des Jahres investierte der Kläger wieder über 60.000 EUR in das gemeinsame Projekt. In weiterer Folge verschlechterte sich das Verhältnis des Klägers zum Miterfinder und es kam Ende Oktober/Anfang November 2008 zum Abbruch der Geschäftsbeziehung. Daraufhin erteilte der Miterfinder den Auftrag, die Patentanmeldung zurückzunehmen, was auch geschah und wovon der Kläger erst im Februar 2009 erfuhr. Um eine neue Existenzgrundlage zu schaffen - die KEG wurde aufgelöst und über das Vermögen des Miterfinders ein Schuldenregulierungsverfahren eingeleitet - „motiviert“ der Miterfinder im Dezember 2008 einen Unternehmer, der sich mit Beschriftungssystemen und Komponenten für Laseranlagen beschäftigte, die Beklagte zu gründen und die gegenständliche Matratze mit dem entwickelten Federkern zu vertreiben. Der Unternehmer wusste damals nichts über die gemeinsame Tätigkeit des Klägers und des Miterfinders. Ab Jänner 2009 wurde die Matratze produziert. Der erste Marktauftritt erfolgte im Jänner 2009 in Düsseldorf. Das gesamte Know-how erlangte die Beklagte durch den Miterfinder, der angab, dass alle Rechte bei ihm seien, und der bei der Beklagten angestellt wurde.

Der Kläger ist (Mit-)Inhaber des österreichischen Gebrauchsmusters Nr ***** mit der Priorität 20. 2. 2009 und des Gemeinschaftsgeschmacksmusters Nr ***** mit derselben Priorität. Am 7. 5. 2009 reichte er die Europäische Patentanmeldung EP ***** ein. Dies alles in Bezug auf den klagsgegenständlichen Matratzenkörper.

Der Kläger begehrt, die Beklagte schuldig zu erkennen, es zu unterlassen, Matratzenkörper aus Schaumstoff oder Latex, wie sie in dem der Klage angeschlossenen Antrag auf Erteilung eines Patents dargestellt und wie sie in den Schutzrechten DE ***** und DE ***** des Deutschen Patent- und Markenamts beschrieben sind, betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen und feilzuhalten oder zu gebrauchen. In eventu begehrt der Kläger, der Beklagten die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen und die Ausfuhr von Matratzenkörpern aus Schaumstoff oder Latex zu untersagen, in die das durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster zugunsten des Klägers geschützte Federelement eingebaut ist. Der Kläger und seine Lebensgefährtin hätten die Kosten der Entwicklung des neuen Federelements getragen. Nun vertreibe die Beklagte die im Patentantrag beschriebenen Matratzenkörper. Der Kläger sei Teilhaber der Erfindung und auch Inhaber eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Die Beklagte handle überdies wettbewerbswidrig; sie habe sich das fertige Arbeitsergebnis des Klägers angeeignet. Der Kläger beabsichtige, selbst im Rahmen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft Matratzenkörper unter Verwendung des Federelements zu produzieren. In der Folge stütze sich der Kläger auch auf das zu seinen Gunsten beim Österreichischen Patentamt für dieselbe Erfindung eingetragene Gebrauchsmuster.

Die Beklagte beantragt, das Klagebegehren abzuweisen. Die von ihr gefertigten Produkte seien frei von jedwedem Erfindungsschutz. Eine zurückgezogene Patentanmeldung entfalte keine Schutzwirkung. Dem Geschmacksmuster fehle es an Neuheit und Eigenart, weshalb die Beklagte auch einen Antrag auf Nichtigerklärung eingebracht habe. Die Investition des Klägers sei Risikokapital gewesen, welches keine Miterfindereigenschaft begründen könne. Ein Wettbewerbsverhältnis bestehe nicht, weil die bloße Absicht der Unternehmensgründung dazu nicht ausreiche. Im Übrigen liege keine Verletzung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters und Gebrauchsmusters des Klägers durch die Beklagte

vor, weil diese ihre Nutzungsrechte vom Erfinder als Miteigentümer ableite bzw über ein Vorbenutzungsrecht verfüge.

Das *Erstgericht* wies die Klage ab. Soweit sich der Kläger auf Schutzrechte aus den Patent- und Musteranmeldungen berufe, sei das Erstgericht dafür nicht zuständig. Der Anspruch sei auch inhaltlich nicht berechtigt, wie aus einer Entscheidung des Handelsgerichts Wien hervorgehe. Die Beklagte habe ihre Befugnisse vom Erfinder abgeleitet, der als Miteigentümer gemäß §§ 828 f ABGB über die Sache verfügen dürfe. Ein treuwidriges Verhalten sei ihr nicht anzulasten. Auch ein Wettbewerbsverstoß liege nicht vor. Die Beklagte habe keine fremden Leistungen ausgebeutet, sondern leite ihr Know-how von einem Miteigentümer ab. Darüber hinaus habe ihr die Wettbewerbsabsicht gefehlt, weil der Kläger Finanzdienstleister und nicht Mitbewerber im Geschäftsfeld der Beklagten sei.

In seiner Berufung stützte sich der Kläger ausschließlich auf die von ihm behauptete Stellung als Miteigentümer an der Erfindung.

Das *Berufungsgericht* gab der Klage statt und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision nicht zulässig sei. Das Rechtsverhältnis der Teilhaber einer Erfindung untereinander richte sich nach den §§ 825 ff ABGB. Der Kläger sei Teilhaber der Erfindung. Mangels Benützungsvereinbarung sei eine gesonderte Verwertung durch einen Miterfinder - die Beklagte - nicht zulässig. Der Kläger als Mitinhaber sei daher als Teilhaber berechtigt, zur Wahrung seiner Anteilsrechte den unzulässigen Eingriff in das Gesamtrecht gegenüber der Beklagten zu verfolgen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die außerordentliche Revision der Beklagten. Die Beklagte macht geltend, dass nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs jeder Teilhaber berechtigt sei, die gemeinschaftliche Sache auch ohne vorherige Absprache mit den übrigen Teilhabern zu benutzen. Der Gebrauch des einen finde nur im tatsächlichen Mitgebrauch des anderen seine Schranke und nicht in jeder denkbaren Möglichkeit des Gebrauchs. Das Erstgericht sei unzuständig; die Unzuständigkeit sei aber nicht rechtzeitig geltend gemacht worden. Eine zurückgezogene Patentanmeldung begründe kein Verbotungsrecht. Die Klage sei un schlüssig, weil vom Kläger nicht dargelegt worden sei, welcher Anspruch verletzt worden sein soll und was vom Unterlassungsanspruch umfasst sein soll.

Die *Revision* ist *zulässig* und auch *berechtigt*.

1. Das *erteilte* Patent berechtigt den Patentinhaber, andere davon auszuschließen, den Gegenstand der Erfindung betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen (§ 22 Abs 1 PatG). Vor der Patenterteilung schützt die Rechtsordnung die Erfindung nicht umfassend. Die Erfindung begründet den Anspruch des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers, die Erteilung des Patents zu verlangen (§ 4 Abs 1 PatG). Daneben hat der Erfinder das nicht übertragbare und nicht auf die Erben übergehende Recht, als Erfinder genannt zu werden (§ 20 Abs 1 und 2 PatG).

2. Das Recht an der Erfindung hat damit eine Doppelnatur. Es ist ein Vermögensrecht und hat persönlichkeitsrechtlichen Charakter; es umfasst das Recht auf das Patent und das Erfinderpersönlichkeitsrecht (*Melullis* in *Benkard*, Patentgesetz10 § 6 dPatG Rz 9 mit Nachweisen aus der Rsp). Beeinträchtigungen des Rechts an der Erfindung kann der Erfinder abwehren; er kann die Abtretung der Anmeldung verlangen, wenn ein Dritter in den Besitz der Erfindung gelangt ist und das Patent angemeldet hat (*Melullis* in *Benkard* § 6 dPatG Rz 13).

3. Nur in diesem Umfang ist das Recht an der Erfindung absolut geschützt; es wird daher als unvollkommen absolut geschütztes Immaterialgüterrecht bezeichnet. Die Unvollkommenheit im Vergleich zum erteilten Patent besteht vor allem darin, dass das Recht an der Erfindung kein ausschließliches Benutzungsrecht an der Erfindung gewährt. Eine weitere Unvollkommenheit liegt darin, dass das Recht an der Erfindung erlischt, wenn die Erfindung ohne vorherige Patentanmeldung veröffentlicht wird (*Melullis in Benkard* § 6 dPatG Rz 14, 14b mit Nachweisen aus der Rsp).

4. Das Patentgesetz geht davon aus, dass das Recht an der Erfindung mehreren Personen zustehen kann; nach § 27 Abs 1 PatG wird das von mehreren Personen als Teilhaber derselben Erfindung angemeldete Patent ohne Bestimmung der Teile erteilt. Zum Rechtsverhältnis der Teilhaber untereinander verweist das Patentgesetz auf das bürgerliche Recht (§ 27 Abs 2 PatG) und damit auf §§ 825 ff ABGB (s dazu *Gamerith*, Sind die Rechtsgemeinschaften an Immaterialgüterrechten Gesamthandgemeinschaften? ÖBl 1996, 63). Nach § 27 Abs 3 PatG steht das Recht, dritten Personen die Benützung der Erfindung zu gestatten, im Zweifel nur der Gesamtheit der Teilhaber zu; jeder für sich ist aber befugt, Eingriffe in das Patent zu verfolgen,

5. Nach dem festgestellten Sachverhalt haben der Kläger und der Miterfinder das Recht an der Erfindung durch Rechtsgeschäft erworben; der Miterfinder hat in der Folge sein Recht an die Beklagte übertragen. Ob die Beklagte das Recht auch ohne Zustimmung des Klägers wirksam erwerben konnte, muss nicht weiter geprüft werden. Denn abgesehen davon, dass das Recht durch eine mittlerweile erfolgte Veröffentlichung untergegangen ist, wie sie mit der Offenlegung der Patentanmeldung (§§ 31, 32 dPatG) und jedenfalls auch mit der Offenlegung im Zusammenhang mit dem Erwerb des Gebrauchsmusters und des Gemeinschaftsgeschmacksmusters durch den Kläger verbunden war, begründet das Recht an der Erfindung kein ausschließliches Benutzungsrecht. Dass der Miterfinder der Beklagten mit der Übertragung seines Rechts auch ermöglicht hat, die Erfindung zu nutzen, war keine Folge seiner Rechtsstellung als Miterfinder, sondern war auf seine faktische Kenntnis der Erfindung zurückzuführen.

6. Die Beklagte konnte demnach mit der Nutzung der Erfindung das Recht des Klägers an der Erfindung nicht verletzen, weil dieses Recht nicht die Befugnis umfasste, andere von der Nutzung der Erfindung auszuschließen. Dem Kläger gegenüber hätte sich die Beklagte nur rechtswidrig verhalten, wenn sie sich die Kenntnis der Erfindung auf sittenwidrige Weise verschafft hätte. Dafür fehlt jeder Anhaltspunkt; nach den Feststellungen hat die Beklagte von der gemeinsamen Tätigkeit des Klägers mit dem Miterfinder nichts gewusst.

7. Der Unterlassungsanspruch des Klägers ist daher, soweit er auf seine Stellung als Teilhaber der Erfindung gestützt wird, aus mehreren Gründen nicht berechtigt: Das Recht an der Erfindung ist mit der Offenlegung erloschen; es hat aber auch zuvor kein ausschließliches Benutzungsrecht umfasst. Mit der Nutzung der Erfindung hat die Beklagte daher kein Recht des Klägers verletzt; da sie, wie festgestellt wurde, vom Zusammenwirken des Klägers mit dem Miterfinder nichts wusste, kann ihr auch nicht vorgeworfen werden, sich sittenwidrig und damit rechtswidrig verhalten zu haben.

8. Gegen die Abweisung des auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gestützten Eventualbegehrens hat der Kläger in der Berufung nichts vorgebracht. Das Eventualbegehren ist daher nicht Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens, so dass es bei der Abweisung (statt richtigerweise Zurückweisung wegen auch durch rügelose Einlassung nicht geheilter Unzuständigkeit; s § 44b Abs 1 MuSchG; § 69d Abs 1 MSchG; 17 Ob 22/07w zur Gemeinschaftsmarke) zu bleiben hat.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 50, 41 ZPO

*Anmerkung**

I. Das Problem

Der spätere Kläger leistete über Vorschlag von Herrn Mag. B., Gesellschafter der B-KEG, eine „Finanzhilfe“ von rund EUR 150.000,- zur Entwicklung eines neuen Federelements für eine Schiffsmatratze. Der Kläger und Mag. B. kamen überein, dass das Entwicklungsunternehmen seine Rechnungen an die KEG legen sollte, welche die Rechte am fertigen Produkt erwarb. Nach Fertigstellung des neu entwickelten Federelements sollte der Matratzenkörper patentiert werden. Als Anmelder sollten der Kläger, seine Lebensgefährtin und Mag. B. aufscheinen, die zugleich auch als Miterfinder genannt wurden. Am 7.5.2008 wurde die neu entwickelte Erfindung beim deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet. Aufgrund des Zerwürfnisses zwischen Mag. B. und dem Kläger kam es zum Abbruch der Geschäftsbeziehung im November 2008. Mag. B. erteilte daraufhin den Auftrag, die Patentanmeldung zurückzunehmen, wovon der Kläger allerdings erst im Februar 2009 erfuhr.

Die später beklagte F-GmbH produzierte ab ca. Jänner 2009 die Matratze mit dem neu entwickelten Federkern. Der erste Marktauftritt erfolgte im Jänner 2009 in Düsseldorf. Das gesamte Know-How erlangte die Beklagte, durch Mag. B., der angab, dass alle Rechte bei ihm wären, und der inzwischen bei der F-GmbH auch angestellt worden war.

Gestützt auf seine im Februar 2009 durchgeführte österreichische Musteranmeldung und Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung sowie der Einreichung zur europäischen Patentanmeldung für den klagsgegenständlichen Matratzenkörper mit Federkernelement begehrte der Kläger das F.GmbH schuldig zu erkennen, es zu unterlassen, Matratzenkörper, die in seine „Patentrechte“ bzw. Musterschutzrechte eingreifen würden, herzustellen, zu vertreiben oder sonstwie zu benutzen. Die Klage wurde auf Patentrecht, Musterschutz, auf „wettbewerbswidriges Erlangen eines Arbeitsergebnisses“ sowie auf die „Miteigentümerschaft an der Erfindung“ geschützt.

Beim in Klagenfurt geführten Verfahren wendete das beklagte Unternehmen die Unzuständigkeit des Gerichts für die patent- undusterschutzrechtlichen Ansprüche ein. Darüber hinaus könnte die zurückgezogene Patentanmeldung keine Schutzwirkungen entfalten. Das Geschmacksmuster wäre weder neu noch eigenartig, weshalb auch ein Antrag auf Nichtigerklärung der Muster eingebracht worden war. Die Investition des Klägers wäre Risikokapital gewesen, welches keine Miterfindereigenschaft begründen hätte können; ein Wettbewerbsverhältnis läge nicht vor.

Das Erstgericht wies die Klage ab, da es für die geltend gemachten Schutzrechte nicht zuständig wäre; das beklagte Unternehmen hätte das strittige Know-How gutgläubig erworben, da kein kollusives Zusammenwirken mit Herrn Mag. B. feststellbar wäre. Das Berufungsgericht gab demgegenüber der Klage statt, die der Kläger im Rechtsmittelverfahren nur mehr auf die von ihm behauptete Stellung als Miteigentümer an der Erfindung gestützt hatte. Als Miterfinder käme dem Kläger die Befugnis zu, den unzulässigen Eingriff der Beklagten „in sein Gesamtrecht“ zu verfolgen.

Im Wege der außerordentlichen Revision hatte sich das Höchstgericht mit dem Verhältnis mehrerer Miterfinder zueinander zu befassen, wenn es (letztlich) nicht zur gemeinsamen Patenterteilung kam.

* RA Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH wies die Klage zur Gänze ab. Der 17. Senat unterschied sehr exakt zwischen einem bereits erteilten Patent und dem bloßen Recht an der Erfindung nach § 4 Abs 1 PatG. Letzteres hätte eine Doppelnatur. Es war ein Vermögensrecht mit einer persönlichkeitsrechtlichen Komponente. Der Kläger konnte lediglich die Abtretung der Patentanmeldung aus dem Jahr 2008 verlangen, wenn ein Dritter in den Besitz der Erfindung gelangt wäre und das Patent angemeldet hätte. Dies war allerdings nicht erfolgt.

Die bloße Patentanmeldung vermittelte zunächst ein Recht an der Erfindung, aber kein ausschließliches Benutzungsrecht für den Kläger als (Mit-)Anmelder. Eine weitere Unvollkommenheit lag darin, dass das Recht an der Erfindung erloschen war, sobald die Erfindung ohne vorherige Patentanmeldung veröffentlicht wurde. Dies wurde durch die vom Kläger selbst herbeigeführte Offenlegung im Zuge der Patentanmeldung im Jahr 2009, aber vor allem durch die Gebrauchs- bzw. Geschmacksmusteranmeldungen tatsächlich bewirkt. Dessen ungeachtet konnte der Kläger die Nutzung der Erfindung durch die beklagte GmbH auch deshalb nicht verbieten, weil das bloße Recht an der Erfindung insoweit kein Ausschließlichkeitsrecht verschaffen würde. Für ein unredliches Verhalten der Beklagten fehlten Beweisergebnisse, da die Beklagte vom Zusammenwirken des Klägers mit Mag. B. weder wusste noch fahrlässig Unkenntnis hatte.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Das vorliegende Urteil klärt wesentliche Fragen im Verhältnis mehrerer Schutzrechtsinhaber zueinander, wobei gerade bei Patenten, aber auch bei Mustern zwischen der bloßen Patentanmeldung und der Patenterteilung zu unterscheiden ist.

Ein einmal **erteiltes Patent** können sich durchaus mehrere Personen als sogenannte Miterfinder nach § 27 Abs 1 PatG teilen. Das Rechtsverhältnis der Teilhaber untereinander bestimmt sich gemäß § 27 Abs 2 PatG nach den bürgerlich-rechtlichen Vorschriften über die Miteigentumsgemeinschaft der §§ 825 ff ABGB¹. Nach § 27 Abs 3 PatG steht das Recht, dritten Personen die Benützung der Erfindung, die zum erteilten Patent ähnlich, zu gestatten, im Zweifel nur der Gesamtheit der Teilhaber zu; jeder für sich ist aber befugt, Eingriffe in das Patent zu verfolgen. Eine ähnliche Regelung enthält § 9 MuSchG.

Wären dem Kläger und Mag. B. das beim DPMA angemeldete Patent erteilt worden, und hätte im Folgenden die beklagte F-GmbH die Matratzenproduktion begonnen, hätte eine Patenverletzung vorgelegen, die vom Kläger allein verfolgt werden könnte. Die allfällige Zustimmung eines Miterfinders zur Produktion hätte die Rechtswidrigkeit nämlich nicht beseitigt.

Gänzlich anders verhält sich der **Fall einer bloßen Patentanmeldung**. Insoweit liegt nämlich ein „*unvollkommen absolut geschütztes Immaterialgüterrecht*“ vor.² Die österreichische Lehre³ qualifiziert das Recht des Erfinders auf das Patent in Anlehnung an ein Reichsgerichtsurteil⁴ als „unvollkommen(es) absolutes Immaterialgüterrecht“. Das Recht ist zwar absolut, da es sich gegen jeden Dritten – ausgenommen einen Miterfinder – richtet, aber „unvollkommen“, da es kein ausschließliches Benutzungsrecht und kein Verbotungsrecht gegenüber dritten Benutzern gewährt. Der Erfinder – im Anlassfall also der Kläger – könnte

¹ Grundlegend dazu *Gamerith*, Sind die Rechtsgemeinschaften an Immaterialgüterrechten Gesamthandgemeinschaften? ÖBl 1996, 63; *Gassauer-Fleissner*, Die Rechte mehrerer Berechtigter an Immaterialgüterrechten, ÖBl 2009/29, 148 jeweils mwN.

² Vgl. *Melullis* in Benkard, Patentgesetz¹⁰ (2006) § 6d PatG Rz 14, 14b mit Nachweisen aus der dt Rsp.

³ *Schönherr*, Zur Begriffsbildung im Immaterialgüterrecht in *Brügger* (Hg) FS Troller (1976), 57, 66 mwN.

⁴ RG 7.12.1932 – *Kupferseidenfaden*, RGZ 139, 87, 92.

sich nur nach den einschlägigen Bestimmungen des UWG, insbesondere §§ 1, 2, 11, 12, 13 UWG dagegen wehren, dass seine (geheim gehaltenen) Erfindungsgedanken missbraucht werden. Er kann aber z.B. einem Doppelerfinder die Verwertung der Erfindung(sidee) nicht untersagen, solange die Anmeldung nicht geprüft und bekannt gemacht ist nach § 102 Abs 2 PatG.

Nota bene: Die Patentanmeldung selbst verleiht im Übrigen keine Ausschließlichkeitsrechte, insbesondere nicht das Recht, Dritten die Benutzung der angemeldeten Erfindung zu versagen, wenn diese auf andere als durch sittenwidrige Weise faktische Kenntnis von der Erfindung erlangt haben.

Durch die Patentanmeldung erlangt nämlich jeder (Mit-)Anmelder oder sein Rechtsnachfolger den Anspruch, die Erteilung des Patents nach § 4 Abs 1 PatG zu verlangen. Darüber hinaus hat jeder Miterfinder das nach § 20 Abs 1 und 2 PatG nicht übertragbare und nicht auf die Erben übergehende Recht als Erfinder genannt zu werden. Die Doppelnatur der Patentanmeldung besteht einerseits darin, Vermögensrecht zu sein, andererseits einen persönlichkeitsrechtlichen Charakter aufzuweisen. Im Verhältnis der Miterfinder im Stadium der Patentanmeldung bestehen wechselseitige Ansprüche auf Übertragung der Anmeldung, d.h. Abtretung,⁵ wenn ein Dritter in den Besitz der Erfindung gelangt ist und das Patent angemeldet hat. Nur in diesem Umfang ist das Recht an der Erfindung absolut geschützt.

Das **Recht an der Erfindung** entsteht mit dem Finden der Regel zum technischen Handeln, also der Lösung eines technischen Problems iS des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes.⁶ Das Recht an der Erfindung endet mit ihrem Offenkundigwerden, sofern die Erfindung nicht vorher zum Patent angemeldet worden ist.⁷ Patentrechte entstehen einstweilen mit der Bekanntmachung der Anmeldung nach § 101 Abs 2 PatG und endgültig mit der Patenterteilung, d.h. ihrer Eintragung ins Patentregister nach §§ 107 PatG. Vor Bekanntmachung der Anmeldung besteht keinerlei Patentschutz; für jedwede vor dem Bekanntmachungstag liegende Erfindungsbenützung kommt es nach der Rsp⁸ auf die Frage der Redlichkeit des Erfindungsbenützers überhaupt nicht an. Selbst eine wissentliche Benützung der Erfindung, d.h. in Kenntnis der Erfindung, bedeutet zu diesem Zeitpunkt – mangels Patentrecht – keine Patentverletzung. Eine derartige Kenntnis der beklagten F-GmbH lag im gegenständlichen Fall nicht vor. Das Recht der Erfindung ist lediglich im Fall sittenwidriger vorsätzlicher Schädigung oder wegen Verstoßes gegen lauterkeitsrechtliche Vorschriften gegenüber einem potenziellen Verletzer geschützt. Erfolgversprechender wäre im Anlassfall gewesen, den Miterfinder Mag. B. verantwortlich zu machen.

Nach der früheren Fassung des § 4 Abs 1 PatG⁹ wurde der Erfinder als Urheber einer Erfindung bezeichnet, der (oder sein Rechtsnachfolger) einen Anspruch auf die Erteilung des Patentes hatten. Der Anspruch auf Patenterteilung¹⁰ stellt nach hM¹¹ einen an das Patentamt gerichteten, dem öffentlichen zugehöriger verfahrensrechtlicher Anspruch dar, keinen im Zivilrecht begründeten Anspruch. Im Innenverhältnis zum Miterfinder könnten lediglich neben lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen solche aus dem Gesellschaftsverhältnis nach §§ 1175 ff ABGB bestehen.

⁵ Der Begriff der Zession nach § 1393 ABGB ist insoweit zwar üblich, aber unrichtig, weil lediglich Forderungsrechte abgetreten werden können.

⁶ Vgl. OPM 12.12.2007, Op 5/07 – *Saugflasche*, PBI 2008, 146 = ÖBl-LS 2009/44, 19.

⁷ So bereits *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Grundriss Allgemeiner Teil (1982) Rz 332.

⁸ OGH 15.5.1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-City I*, ÖBl 1985,129 = GRURInt 1986,561 = SZ 58/86; 25.3.1986, 4 Ob 312/86 – *UNO-City II*, nv.

⁹ BGBl 1970/259.

¹⁰ Als Teil des Rechts an der Erfindung.

¹¹ StRsp VfGH 28.11.1984, B 489/80 – *Stranggußanlagen*, VfSlg 10.268; OGH 20.10.1992, 4 Ob 73/92 – *Holzlamellen*, ÖBl 1993, 8 = PBI 1993, 154; *Schönherr*, Grundriß Rz 650.1.

Die vorliegende Entscheidung steht mE auch mit jener lauterkeits- und kennzeichenrechtlichen Judikatur im Einklang, die eine Verwendung eines Bildteils der sittenwidrig erworbenen Marke ebenso untersagt.¹² Darüber hinaus liegt ein bösgläubiger Markenerwerb durch eine Anmeldung des zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Namens einer als Gesellschaft bürgerlichen Rechts betriebenen Musikgruppe durch bloß einen Gesellschafter vor.¹³ Auch diese Schutzinstrumentarien greifen erst ab Eintragung der Marke bzw. des Musters ein.

Ausblick: Für die Beratungspraxis macht das vorliegende Urteil eine empfindliche Regelungslücke für die Dauer der Patentanmeldung deutlich. Da diese Registrierungsphase gerade bei Patenten mitunter Jahre dauern kann, empfiehlt sich entweder ein flankierender Gebrauchsmusterschutz, jedenfalls aber eine Vereinbarung zwischen den Miterfindern, über die Anmeldung Stillschweigen zu bewahren und Dritten die Benutzung der Erfindung ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch den anderen Miterfinder keineswegs zu gestatten. Eine Absicherung durch Vereinbarung einer Pönale ist ebenfalls anzuraten.

Abschließend ist das Augenmerk auf ein obiter dictum des OGH zu richten, wonach die Unzuständigkeit in Markensachen nach § 69d Abs 1 MSchG bzw. in Mustersachen § 44b Abs 1 MuSchG auch durch rügeloses Einlassen nicht heilt.¹⁴

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des Höchstgerichtes steht es im Anmeldestadium eines von mehreren Personen beantragten Patents jedem von diesen Miterfindern frei, Dritten die Benutzung der Erfindung zu gestatten. Kommt es in der Folge – aus welchen Gründen auch immer – nicht zu einer Patenterteilung, haftet der Dritte außer im Falle eines sittenwidrigen kollusiven Zusammenwirkens mit dem gestattenden Miterfinder weder für Unterlassungs- noch für Schadenersatzansprüche.

¹² OGH 13.11.2001, 4 Ob 244/01p – *Alpentrio I*, ÖBLS 2002/48, 65 = ÖBLS 2002/49, 65 = ÖBLS 2002/50, 65 = JUS Z/3332 = ÖBLS 2002/71, 302.

¹³ OGH 7.3.1995, 4 Ob 21/95 – *Mooskirchner*, wbl 1995, 297 = ecolex 1995, 567 = RdW 1995, 385 = ÖBLS 1996, 32 = PBL 1996, 185; dazu *Thiele/Laimer*, Die Band ohne Namen – Künstlergruppen und Kennzeichenrecht, MR 2008, 191; vgl. auch *Woller*, Der Schutz von Bandnamen, ipCompetence 2011/5, 12 ff.

¹⁴ Vgl. OGH 11.12.2007, 17 Ob 22/07w – *personalshop.de*, ÖJZ-LS 2008/26, 291 = wbl 2008/111, 247 = ecolex 2008/201, 554 (*Schumacher*) = RZ 2008/EÜ 242, 208 = jusIT 2008/39, 91 (*Thiele*) = ÖBLS 2008/30, 139 = SZ 2007/197: Zur Gemeinschaftsmarke.