

Aktenzeichen: 3 AZR 1192/78

LAG Baden-Württemberg (Freiburg) Urteil des BAG vom 26. Juli 1979

Für das Nachschlagewerk!	Ja
Für die Fachpresse!	Ja
Für die Amtliche Sammlung!	Nein

Gesetz: PatG § 32; ZPO §§ 253, 296, 528; BGB § 611 Erfinder,
§§ 249, 276, § 687 Abs. 2, §§ 823, 1004

Leitsatz:

Soll mit einer Klage demjenigen, der Einspruch nach
§ 32 PatG eingelegt hat, aus materiellrechtlichen
Gründen untersagt werden, weiteres Einspruchsmaterial
nachzuschieben, dann kann für eine solche Klage das
Rechtsschutzinteresse nicht verneint werden.

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

3 AZR 1192/78

8 Sa 130/77 Baden-Württemberg
(Freiburg)

Verkündet am
26. Juli 1979

gez. Zeuner,
Regierungshauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes!

Urteil

In Sachen

pp.

hat der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26. Juli 1979 durch den Vizepräsidenten Professor Dr. Stumpf, die Richter Schaub und Dr. Seidensticker sowie die ehrenamtlichen Richter Dr. Martin und Schoden für Recht erkannt:

1. Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg vom 25. Oktober 1978 - 8 Sa 130/77 - aufgehoben.
2. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen.

V o n R e c h t s w e g e n !

- 2 -



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin stellt Synchronmotoren her. Bei ihr war der Beklagte von 1964 bis 1972 als technischer Kundenberater tätig. Nach seinem Ausscheiden gründete er mit dem Entwicklungsingenieur D , der ebenfalls ein ehemaliger Arbeitnehmer der Klägerin war, und dem Elektromaschinenbauer H die Firma H. u. Co. KG, die zu der Klägerin in Wettbewerb trat. Aufgrund einer streitigen Auseinandersetzung vor den ordentlichen Gerichten erreichte die Klägerin, daß sie eine Patentanmeldung weiterbetreiben darf, die der Elektromaschinenbauer H für einen Synchronmotor für sich eingeleitet hatte. Gegen die von ihr unter dem Aktenzeichen P 2208 854 beantragte Erteilung des Patentes haben die Firma S und der Beklagte Einspruch eingelegt.

Mit der Klage hat die Klägerin - neben anderem, was nicht in die Revisionsinstanz gelangt ist - vom Beklagten verlangt, den Einspruch zurückzunehmen. Sie hat behauptet, der Beklagte habe sich die Kenntnisse von dem angemeldeten Patent während seines Arbeitsverhältnisses bei ihr in unzulässiger Weise verschafft. Sie hat den Standpunkt vertreten, der Beklagte müsse den Einspruch zurücknehmen, weil er während seines Arbeitsverhältnisses seine Pflichten als Arbeitnehmer verletzt habe und dies auch noch nach beendetem Arbeitsverhältnis unter Verletzung nachvertraglicher Treuepflichten fortsetze; außerdem rechtfertige sich ihr Verlangen aus den Vorschriften über unerlaubte Eigengeschäftsführung (§ 687 Abs. 2 BGB), aus unerlaubter Handlung (§ 823 BGB) und aus Schutzrechtsverletzung (§ 1004 BGB). Der Einspruch des Beklagten verzögere die Erteilung des Patentes und schädige sie deshalb, weil sie von ihrem Patentrecht keinen zeitgerechten Gebrauch machen könne.

Der Beklagte hat zu seinem Klageabweisungsantrag geltend gemacht, für die Klage fehle das Rechtsschutzinteresse, weil die Klägerin ihn nicht daran hindern könne, von dem ihm gesetzlich zustehenden Recht des Einspruchs Gebrauch zu machen. Außerdem hat er im einzelnen ausgeführt, daß er aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen nicht verpflichtet sei, den Einspruch zurückzunehmen.

- 3 -



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



- 3 -

Das Arbeitsgericht hat die Klage wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses als unzulässig abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht ist dieser Ansicht des Arbeitsgerichts gefolgt und hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt sie ihr bisheriges Klageziel weiter.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat haben die Parteien als unstreitig bezeichnet, daß die Firma S ihren Einspruch zurückgenommen hat, wofür die Klägerin ihr eine Freilizenz eingeräumt hat.

Entscheidungsgründe:

Der Klage ist das Rechtsschutzinteresse nicht abzusprechen.

I. Das Landesarbeitsgericht hat für seine gegenteilige Annahme ausgeführt, das Rechtsschutzinteresse fehle deshalb, weil eine Verurteilung des Beklagten im Sinne des Klagebegehrens auf das Patenterteilungsverfahren zugunsten der Klägerin keine Auswirkungen habe; wegen der für das Einspruchsverfahren geltenden Untersuchungsmaxime müsse das Patentamt von Amts wegen alle Umstände erforschen, die gegen die Erteilung des Patentes sprechen könnten, ohne Rücksicht darauf, ob der Beklagte seinen Einspruch aufrechterhalte oder nicht. Hinzukomme, daß das Patentamt auch auf Grund des von der Firma S erhobenen Einspruchs gleichzeitig die Einspruchsgründe des Beklagten mit prüfen müsse, ebenfalls unabhängig davon, ob dieser seinen Einspruch aufrechterhalte oder nicht.

II. Diese Begründung des Landesarbeitsgerichts sieht die verzögerlichen Wirkungen, die von einem Einspruch ausgehen können, zu eng, und deshalb läßt sich mit seinen Überlegungen das Rechtsschutzinteresse für die Klage nicht verneinen.

1. Richtig an der Überlegung des Landesarbeitsgerichts ist, daß das Patentamt wegen der das Einspruchsverfahren beherrschenden Untersuchungsmaxime solche Gründe, die mit einem Einspruch bereits geltend gemacht worden sind, von Amts wegen weiter prüfen kann und muß, soweit sie erheblich sind, und zwar auch dann, wenn der Einspruch später zurückgenommen wird; das gleiche gilt, wenn der Einspruchsführer sich gegenüber dem Patentanmelder verpflichtet hat oder sonstwie materiellrechtlich verpflichtet ist, einen Einspruch nicht einzulegen oder bestimmte Einspruchsgründe nicht

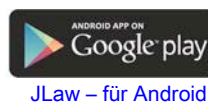


geltend zu machen, und der Patentanmelder deswegen die exceptio pacti geltend macht (vgl. Bernhardt, Lehrbuch des deutschen Patentrechts, 2. Aufl., 1963, § 48 VI S. 253; Talbot, Patentrecht, 1969, § 32 PatG Anm. 4; Wuesthoff in Klauer-Möhring, Patentrechtskommentar, Bd. I, 3. Aufl., 1971, § 32 PatG RdNr. 9, S. 942; zur Unbeachtlichkeit der exceptio pacti für das Patentamt im Einspruchsverfahren vgl. die Entscheidung des 1. Beschwerdesenats des DPA vom 2. November 1954 - GRUR 1955, 90 f.). Wenn es der Klägerin daher nur darum ginge, den geschehenen Einspruch durch seine Rücknahme ungeschehen auch insoweit zu machen, wie damit dem Patentamt bereits Material unterbreitet worden ist, wäre in der Tat der Klage das Rechtsschutzinteresse deshalb zu versagen, weil damit die gerichtliche Hilfe für etwas verlangt würde, was sich sinnvoll und legal vor dem Patentamt im Anmeldungsverfahren nicht verwirklichen läßt.

2. Anders verhält es sich aber mit Material, das dem Patentamt vom Beklagten bisher noch nicht unterbreitet ist und der Beklagte noch nachschieben könnte.

a) Auch nach Ablauf der Einspruchsfrist kann ein Einspruchsführer noch Material nachschieben, sofern er nicht in entsprechender Anwendung von § 296, § 528 ZPO wegen grobfahrlässiger Verspätung oder Verschleppungsabsicht zurückgewiesen wird. Wegen des für das Erteilungs- und damit auch für das Einspruchsverfahren geltenden Untersuchungsgrundsatzes hat die Unterscheidung zwischen innerhalb der Einspruchsfrist und nachträglich vorgebrachtem Material praktisch keine wesentliche Bedeutung mehr (vgl. Zeunert, GRUR 1963, 389 [394]; Wuesthoff, aaO, § 32 PatG RdNr. 7, S. 938 f.; jeweils mit Nachweisen). Auch bei nachgeschobenem Material muß allen Beteiligten ausreichendes rechtliches Gehör gewährt werden (Wuesthoff, aaO, § 32 PatG, RdNr. 7, S. 938, 939 und RdNr. 9, S. 941 f.). Deshalb kann nachgeschobenes Material ein Anmeldeverfahren erheblich verzögern; bei unberechtigtem Einspruch kann dadurch dem Anmelder zudem ein erheblicher weiterer Schaden deshalb entstehen, weil er seine Anmeldung verspätet erhält und er seine Erfindung nicht zeitgerecht verwerten kann.

b) Für diese Phase des Einspruchsverfahrens läßt sich nicht annehmen, daß es unmöglich sei, aus materiellrechtlichen Gründen



den Einspruchsführer an dem Nachschieben von weiterem Einspruchsmaterial zu behindern. Der Untersuchungsgrundsatz des Einspruchsverfahrens soll verhindern, daß vernichtbare Patente erteilt werden (vgl. Bernhard, aaO, § 48 I S. 251). Wägt man demgegenüber ab, daß ein unberechtigtes Nachschieben von Gründen die Verwirklichung eines Patentbesitzes gefährden und dem Anmeldenden erhebliche Schäden wegen verspäteter Auswertung seines Patentbesitzes zufügen kann, dann läßt sich bei einer entsprechenden Abwägung der in Betracht kommenden Werte nicht sagen, daß die Möglichkeit, materiellrechtliche Unterlassungsansprüche gegen den Einspruchsführer im Klagewege durchzusetzen, vor dem Untersuchungsgrundsatz des Einspruchsverfahrens schlechweg zessieren müsse. Die damit entstehende Interessenkollision läßt sich lösen, wenn man den Klageweg für ein Unterlassen von Nachschieben zuläßt. Damit wird demjenigen Rechnung getragen, dem materielle Rechte zustehen; der Untersuchungsgrundsatz bleibt davon unberührt.

Aus diesen Erwägungen durfte das Landesarbeitsgericht der Klage das Rechtsschutzinteresse insoweit nicht versagen, als die Klägerin damit den Beklagten aus materiellrechtlichen Gründen daran hindern will, im Einspruchsverfahren weiteres Material vorzutragen. Bei der erheblichen Verfeindung der Parteien, die zu einer übergroßen Anzahl von Zivil- und Strafrechtsverfahren geführt hat, und bei der wechselseitigen Konkurrenz, die die Parteien sich in ihrer gewerblichen Tätigkeit machen, kann es durchaus nützlich sein, auch hier die gerichtlichen Fronten offen zu halten.

c) Soweit das Landesarbeitsgericht das Rechtsschutzinteresse der Klägerin mit der Zusatzüberlegung verneint hat, wegen des von der Firma S erhobenen Einspruchs könne der Beklagte durch seinen Einspruch das Anmeldeverfahren nicht verzögern, trifft diese Annahme des Landesarbeitsgerichts jedenfalls jetzt nicht mehr zu, nachdem die Firma S ihren Einspruch zurückgenommen hat. Daß die Firma S ihren Einspruch gegen die Erteilung einer Freilizenz zurückgenommen hat, ist zudem ein eindrucksvolles Beispiel dafür, daß das Unterlassen des Nachschiebens weiterer Einspruchsgründe nicht nur geldwert, sondern vor allem Gegenstand materiellrechtlicher Abmachungen sein kann. Dann ist aber erst recht kein Grund dafür ersichtlich, für die prozessuale



Durchsetzung materiellrechtlicher Ansprüche im Einspruchsverfahren das Rechtsschutzinteresse zu verneinen.

3. Nach allem durfte das Landesarbeitsgericht das Rechtsschutzinteresse nicht verneinen und mit dieser Begründung die Abweisung der Klage als unzulässig bestätigen. Der Rechtsfehler macht die Aufhebung seines Urteils und die Zurückverweisung der Sache an das Landesarbeitsgericht erforderlich.

III. Für die weitere Behandlung der Sache können nur wenige Hinweise gegeben werden:

1. In erster Linie wird das Landesarbeitsgericht prüfen müssen, ob der Beklagte sich während seines Arbeitsverhältnisses von der streitigen Erfindung in vertragswidriger Weise Kenntnisse verschafft hat, die er in dem Einspruchsverfahren gegen die Klägerin auswertet. Sollte das zutreffen, könnte der Beklagte aus Gründen des Schadenersatzes zur Wiedergutmachung nach § 249 BGB gehalten sein, kein weiteres Einspruchsmaterial mehr vorzutragen.

2. Soweit die Klägerin nachvertragliche Pflichten des Beklagten aus dem früheren Arbeitsverhältnis als verletzt ansieht und daraus eine Anspruchsgrundlage herleiten will, sind solche Pflichten des Beklagten nicht erkennbar. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot war, soweit ersichtlich, zwischen den Parteien nicht vereinbart. Wegen des aus Art. 12 Abs. 1 GG sich ergebenden Grundrechts der freien beruflichen Betätigung ist eine nachvertragliche Treuepflicht des Arbeitnehmers gegenüber seinem ehemaligen Arbeitgeber nur in engen Grenzen und in besonders gelagerten Fällen und jedenfalls nicht für den Bereich des wechselseitigen Wettbewerbs in Betracht zu ziehen, um den es vorliegend zwischen den Parteien im Kern allein geht.

3. Inwieweit die Klägerin ihr Klagebegehren aus einer entsprechenden Anwendung von § 1004 BGB, aus einem Schadenersatzanspruch nach § 823 BGB oder aus dem Legalschuldverhältnis des § 687 Abs. 2 BGB herleiten kann, läßt sich wegen fehlender Tatsachenfeststellungen in dem angefochtenen Urteil und vor allem wegen des umfangreichen kontroversen beiderseitigen Sachvortrages nicht näher beurteilen.

gez.: Dr. Stumpf

Schaub

Dr. Seidensticker

Dr. Martin

Schoden



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)

