

I ZR 145/52

024

4

V e r k ü n d e t
am 23. April 1954

Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

des Dipl.-Bergingenieurs Werner S [REDACTED]
in H [REDACTED] Bez. K [REDACTED], H [REDACTED] weg,

Klägers und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Wilhelm W [REDACTED] in W [REDACTED],
K [REDACTED] str. [REDACTED]

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Justizrat
Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 23. April 1954 unter Mitwirkung
des Präsidenten des Bundesgerichtshofs Dr. h.c. Weinkauff
und der Bundesrichter Dr. Birnbach, Dr. Krüger-Nieland,
Dr. Weiss und Dr. Nörr

für Recht erkannt:

Die Revision des Klägers gegen das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Düssel-
dorf vom 30. Mai 1952 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Rechtsmittels trägt der Kläger.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Für den Kläger ist in der Patentrolle des Reichspatentamtes das DRP 755 184 betreffend einen Schaufelradbagger eingetragen. Das Patent ist am 14. September 1937 angemeldet, die Anmeldung am 2. Januar 1941 bekannt gemacht und das Patent im Jahre 1944 erteilt worden. Eine Zusatzanmeldung des Klägers vom 21. Juli 1938 - Sch 116 254 - ist bisher nicht bekannt gemacht worden. Als Anmelder des Patents sind ursprünglich neben dem Kläger die S [REDACTED] K [REDACTED]-W [REDACTED] (SKW -AG) aufgetreten, bei denen der Kläger von 1929 bis 1947 zunächst als Ingenieur, später als Oberingenieur angestellt war. Die S [REDACTED] K [REDACTED] haben am 27. Januar 1938 ihre Anmeldung zurückgezogen und die Anmeldung allein dem Kläger überlassen.

Die Beklagte ist Eigentümerin sämtlicher Aktien der S [REDACTED] K [REDACTED]. Ihr Inhaber Wilhelm W [REDACTED] war Vorsitzender des Aufsichtsrates der SKW. Die SKW beabsichtigten die Aufstellung einer neuen Abraumförderanlage und hatten den Kläger mit der Bearbeitung der eingegangenen Projekte beauftragt. Er empfahl die Anschaffung einer Abraumförderbrücke in Verbindung mit einem Schaufelradbagger.

Am 28. Februar 1938 bestellte die Beklagte entsprechend dem Vorschlage des Klägers bei den Mitteldeutschen Stahlwerken eine Abraumförderbrücke, ausgestattet mit einem Schaufelradbagger im Werte von mehreren Millionen RM zur Verwendung in der Grube M [REDACTED] der SKW. Kurze Zeit nach der Bestellung vereinbarte der Kläger am 21. Juli 1938 mit den M [REDACTED] S [REDACTED], daß er "alle Rechte aus den jetzigen und künftigen Schutzrechtsanmeldungen zu den vorgenannten Erfindungen, über die er freies Verfügungsrecht habe, auf die M [REDACTED] S [REDACTED] übertrage, so daß diese von da an über diese Schutzrechtsanmeldungen

und Erfindungen allein verfügungsberechtigt sein sollten .. Eine Umschreibung der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung in der Patent- und Gebrauchsmusterrolle sollte nicht vorgenommen werden ... Die M [REDACTED] S [REDACTED] sollten aber berechtigt sein, jederzeit die Umschreibung vom Kläger zu verlangen ...". Dabei hatte sich der Kläger seine Ansprüche aus seinen Schutzrechtsanmeldungen bzw. Erfindungen gegen die Beklagte bzw. die S [REDACTED] K [REDACTED] vorbehalten. Er erhielt von den M [REDACTED] S [REDACTED] eine Zahlung von 30.000 RM.

Daneben hatte der Kläger bereits im März 1938 von den S [REDACTED] K [REDACTED] eine Vergütung für die Benutzung seiner Erfindungen in Form einer Erhöhung seines Gehaltes und einer angemessenen Tantieme von 2.000 RM monatlich verlangt. Eine Tantieme wurde dem Kläger mit Schreiben vom 9. März 1938 abgelehnt, aber eine Gehaltserhöhung um 320 RM auf 920 RM monatlich rückwirkend ab 1. Januar 1938 zugestanden und seine spätere Anstellung als Bürovorsteher in Aussicht gestellt.

Während die bestellte Anlage sich im Bau befand, wurde die erste Patentanmeldung des Klägers, die weiterhin unter seinem Namen lief, am 2. Januar 1941 bekannt gemacht. Die Erteilung des Patents erfolgte im Jahre 1944, nachdem die Anlage inzwischen im Frühjahr 1942 fertiggestellt und von den SKW in Gebrauch genommen worden war. Der Kläger, der sich seit Beginn des Krieges bei der Wehrmacht befand und demgemäß seine Tätigkeit für die SKW unterbrochen hatte, benutzte diese Anlässe, um seine Ansprüche auf Vergütung seiner Erfindungen gegenüber seiner Arbeitgeberin zu erneuern. Zu einer Verständigung hierüber ist es nicht gekommen.

Der Kläger behauptet, die von der Beklagten bestellte und von den S [REDACTED] K [REDACTED] in Gebrauch genommen



Baggeranlage benutze seine Erfindungen. Er habe deshalb einen Anspruch auf angemessene Vergütung bzw. auf Schadensersatz wegen unberechtigter Benutzung seines Patenten und seiner Erfindungen. Er fordert mit der Klage von der Beklagten als Rechtsnachfolgerin der Senftenberger Kohlenwerke die Zahlung von 15.000 DM mit Zinsen seit dem 1. Januar 1943.

Die Beklagte beantragt Klageabweisung. Sie bestreitet, daß die Schaufelradbaggerbrücke der Grube M [REDACTED] auf den Erfindungen des Klägers beruhe. Außerdem seien die Erfindungen des Klägers Dienstervfindungen gewesen, für die er angemessen entschädigt worden sei. Schließlich sei ausdrücklich mit dem Kläger vereinbart worden, daß er bei Ausführung des Projektes keinerlei Ansprüche aus der Patentanmeldung gegen seine Arbeitgeberin oder andere Firmen, die der Beklagten nahe standen, haben sollte.

Beide Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Mit der Revision verfolgt der Kläger den Klageantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Die Passivlegitimation der Beklagten könnte zu Zweifeln Anlaß geben, wenn ihre Rechtsnachfolge in die Verbindlichkeiten der S [REDACTED] K [REDACTED] allein aus dem Aktienbesitz der Beklagten hergeleitet würde. In dieser Eigenschaft ist die Beklagte nur Gesellschafterin der SKW und haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Aktiengesellschaft. Der Kläger hatte aber bereits in der Klage - ohne Widerspruch der Beklagten - vorgetragen, die Beklagte habe den gesamten Betrieb der SKW mit der alten Belegschaft übernommen. Da keine der Parteien die vom Kläger daraus gezogene Folgerung beanstandet hat, daß die Beklagte damit zum

mindesten in die ihm gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten der SKW eingetreten sei, könnte das Berufungsgericht von einer unstreitigen Übernahme dieser Verbindlichkeiten durch die Beklagte ausgehen.

II. In der Sache selbst unterstellt das Berufungsgericht, daß die von der Rechtsvorgängerin der Beklagten in Gebrauch genommene Baggeranlage die technische Lehre der Erfindungen des Klägers benutze. Es versagt der Klage den Erfolg, weil der Kläger bei der erfolgten dinglichen Übertragung aller Rechte aus den Erfindungen und Anmeldungen auf die Mitteldeutschen Stahlwerke sich keine dinglichen Schutzrechte gegen die SKW oder die Beklagte mit rechtlicher Wirkung habe vorbehalten können und weil die Herstellerin der Baggeranlage als die wahre Patentinhaberin die Anlage patentfrei an die SKW geliefert habe.

Diese Begründung läßt keinen rechtlichen Irrtum erkennen. Es erübrigt sich, auf die von der Revision hiergegen vorgebrachten Einwendungen einzugehen. Denn soweit die Klage auf Patentrecht gestützt ist, ermangelt sie ohnedies der Schlüssigkeit. Selbst wenn der Kläger Verletzungsansprüche für seine Erfindungen bereits gegenüber den SKW oder der Beklagten besessen und sie wirksam von der Veräußerung hätte ausnehmen können, scheitert der mit der Klage geltend gemachte Verletzungsanspruch aus § 47 Abs 2 PatG an dem eigenen Vortrage des Klägers, daß er selbst seine Erfindungen zur Verfügung gestellt und sich mit ihrer Verwertung für die Herstellung der Anlage einverstanden erklärt habe. Unter diesen Umständen mangelte es an einer Verletzung des Schutzrechtes. Die Benutzung der Erfindung wäre, wenn sie erfolgt sein sollte, nicht widerrechtlich gewesen, sondern mit Einwilligung des Erfinders und des Inhabers der mit der Bekanntmachung entstandenen Schutzrechte erfolgt. Der Kläger hätte also keinen Schadensersatzanspruch nach § 47 Abs 2

PatG, sondern allenfalls einen Vergütungsanspruch aus vertraglicher Inanspruchnahme seiner Erfindungen.

III. Auf diese vertragliche Begründung des Klageanspruches legt die Revision den entscheidenden Wert. Sie ist vom Kläger bereits in den Vorinstanzen vorgetragen und auch vom Berufungsgericht gewürdigt worden. Die von der Beklagten erhobene Einrede der Klageänderung ist daher nicht gerechtfertigt.

Das Berufungsgericht untersucht in dieser Richtung, ob es sich um Dienstervfindungen des Klägers gehandelt und ob die SKW als seine Dienstherrin diese Erfindungen in Anspruch genommen habe. Es verneint im Gegensatz zum Landgericht beide Fragen, weil der Kläger die Erfindungen nicht im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit gemacht und die SKW auf jeden Fall die Erfindungen durch Zurückziehung ihrer eigenen Anmeldung freigegeben habe. Die Vereinbarung eines Benutzungsrechtes für den eigenen Gebrauch sieht das Berufungsgericht als nicht erwiesen an, schließt sich aber in einer Hilferwägung den Ausführungen des Landgerichts an, soweit dieses die vertragliche Benutzung der von ihm als Dienstervfindungen angesehenen Erfindungen des Klägers durch die Gehaltserhöhung und die Freigabe der Erfindungen zur eigenen Verwertung als angemessen abgegolten sieht.

Die Annahme des Berufungsgerichts, es habe sich um freie Erfindungen gehandelt, ist rechtlich einwandfrei begründet. Ob das Berufungsgericht darüber hinaus das Klagevorbringen einer vertraglichen Inanspruchnahme der Erfindungen zur eigenen Benutzung ausreichend berücksichtigt und sich mit ihm in seinem Urteile in einer Weise auseinandergesetzt hat, die die rechtliche Nachprüfung durch das Revisionsgericht ermöglichte, mag dahingestellt bleiben. Denn im Rahmen der Hilferwägung hat das Berufungsgericht

eine solche Inanspruchnahme unterstellt und sie als abgegolten angesehen.

Diese Hilferwägung trägt die Entscheidung. Die Revision bemängelt zwar, daß dem Berufungsgericht infolge seiner abweichenden rechtlichen Beurteilung die Übernahme der Begründung des Landgerichts wenigstens insoweit verschlossen gewesen sei, als das Landgericht angenommen hatte, der Kläger habe einen erheblichen Teil seines Entgeltes in Gestalt der Freigabe der gebundenen Erfindung erhalten. Die Revision weist ferner darauf hin, das Berufungsgericht habe sich einer Prüfung des Umfanges der Benutzung und der Bedeutung der Erfindung sowie der insoweit gegen die landgerichtliche Begründung gerichteten Berufungsbegründung des Klägers zu Unrecht enthalten.

Diese Revisionsangriffe schlagen nicht durch. Das Berufungsgericht hat die Beurteilung der Angemessenheit seitens des Landgerichts nicht uneingeschränkt übernommen. Es unterstellt auf Seite 13 seiner Begründung keine Inanspruchnahme einer Diensterfindung, sondern eine einfache Vereinbarung des Klägers mit der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgängerin über die Benutzung seiner freien Erfindung. Nur insoweit tritt das Berufungsgericht den Ausführungen des Landgerichts bei. Das kann nur dahin verstanden werden, daß sich das Berufungsgericht die Begründung des Landgerichts nur in dem Umfange zu eigen machen will, als sie für diese Unterstellung passen. Es kann nicht angenommen werden, daß das Berufungsgericht seine eigene, wenige Seiten zuvor gegebene Begründung übersehen hat, nach der freie Erfindungen vorlagen, die nicht zum erheblichen Teil durch den Vorteil der "Freigabe" abgegolten werden konnten. Es muß vielmehr als selbstverständlich davon ausgegangen werden, daß das Berufungsgericht bei seiner Hilferwägung sich sowohl des

höheren Wertes freier Erfindungen als der Ausschaltung des Freigabevorteils bewußt gewesen ist.

Auch an der Übernahme der landgerichtlichen Begründung über den Umfang der Erfindungsbenutzung und ihre Bedeutung für die Beklagte war das Berufungsgericht durch den Vortrag des Klägers nicht gehindert. Der Kläger hatte vielmehr auf Seite 13 seiner Berufungsbegründung vom 16. November 1951 vorgetragen, das Landgericht habe im Ergebnis zutreffend die Benutzung seiner Erfindungen bei der Anlage Neurostolln bis auf einige kleinere, für das Gesamtergebnis nicht ins Gewicht fallende Einzelheiten festgestellt. Im übrigen hatte er sich sowohl in der Berufungsbegründung wie in seinen Schriftsätzen vom 4. April 1952 und 14. Mai 1952 darauf beschränkt, den Ausführungen des Landgerichts über die technische und wirtschaftliche Bedeutung seiner Erfindungen entgegenzutreten. Für seine in dieser Hinsicht abweichende Beurteilung hatte er Sachverständigenbeweis angeboten.

Auf die Zuziehung eines Sachverständigen hatte der Kläger keinen Anspruch. Das Gericht entscheidet über die Notwendigkeit der Zuziehung von Sachverständigen nach freiem Ermessen (Stein-Jonas Vorbem. III vor § 402 ZPO). Das Landgericht hatte auf Grund sorgfältiger Untersuchungen sich nicht nur ein Bild über die Einzelheiten und den Umfang der Erfindungsbenutzung gemacht, sondern auch darüber, welcher technische oder wirtschaftliche Wert diesen Einzelheiten im Falle Neurostolln beikam. Es hatte dabei eine Anzahl technischer Aufsätze und Patentschriften zwecks Ermittlung des Standes der Technik und des Fortschritts der Erfindungen des Klägers verwertet. Es stellt keine Überschreitung des dem Gericht anheimgegebenen Ermessens vor, wenn vorliegend eine Kammer für Entscheidungen in Patentsachen und ihr folgend der Patentsenat eines Oberlandesgerichts, Gerichte also,

denen die besonderen Begriffe und Gedankengänge einer solchen Beurteilung geläufig sind, sich in dieser Hinsicht eine eigene Beurteilung zutrauen und von der Inanspruchnahme eines Sachverständigen absehen. Aus der Tatsache, daß das Berufungsgericht die Benutzung der Erfindungen des Klägers bei der Anlage Meurostolln nicht erörtert, sondern im Beginn seiner Begründung unterstellt hat, folgt nicht, daß es diese notwendige Prüfung bei der Beurteilung der Angemessenheit der Entschädigung des Klägers unterlassen hat. Es stand ihm frei, wenigstens insoweit der Begründung des Landgerichts beizutreten und seine Feststellungen zu übernehmen, weil der Kläger keine Einwendungen gegen diese Feststellungen vorgebracht hatte, die eine besondere Stellungnahme erfordert hätten. Die Rüge der mangelnden Erschöpfung des Prozeßstoffes aus § 286 ZPO ist unbegründet.

Ebensowenig können die weiteren Einwendungen der Revision eine fehlerhafte Beurteilung der Angemessenheit der Entlohnung aufzeigen. Das Landgericht - ihm folgend das Berufungsgericht - hatte dem Umstand Bedeutung beigemessen, daß die Anlage der Beklagten und ihrer Rechtsvorgängerin nur für wenige Jahre (1942 bis 1945) zur Verfügung gestanden habe, so daß sie den wirtschaftlichen Vorteil der Anlage nicht haben ausnutzen können. Die Revision will diesen Gesichtspunkt zu Unrecht aus der Beurteilung der Angemessenheit ausschließen. Er gehört gerade gegenüber dem Wunsche des Klägers, den Wert seiner Erfindungen für die Beklagte aus ihren wirtschaftlichen Vorteilen abzuleiten, zu den Umständen, die berücksichtigt werden mußten. Dabei haben die Vorinstanzen ersichtlich die anfänglichen Ersparnisse bewertet, ebenso aber auch ihren vorzeitigen Wegfall, so daß sich angesichts der hohen Investitionen die damit erhofften Ersparnisse nicht voll auswirken konnten.

Der Vergleich der dem Kläger gewährten Vergütung mit

dem auf dem freien Markt erzielten Erlös aus dem Verkauf der Erfindungen ist von den Vorinstanzen mit Recht als geeigneter objektiver Maßstab für den Wert der Erfindung verwertet worden. Wenn die Revision meint, es sei dabei der verschiedene Wert unbeachtet geblieben, der im Zeitpunkt der Veräußerung den unerprobten Erfindungen des Klägers gegenüber der Bewährung der Anlage im Zeitpunkt der Ingebrauchnahme zukam, so findet diese Annahme in den Begründungen der Vorinstanzen keine Stütze.

Schließlich reicht auch der Hinweis der Revision, das erhöhte Gehalt habe lediglich seinem zu Unrecht geminderten früheren Gehalt entsprochen, nicht hin, um eine fehlerhafte Beurteilung der Angemessenheit zu belegen. Das Landgericht hatte diesen Umstand berücksichtigt, ihn aber für unerheblich angesehen, da der Kläger von dem bis dahin tatsächlich gezahlten Gehalt ausgehen müsse, dem gegenüber die monatliche Zulage von 320 RM eine erhebliche Besserstellung darstelle. Gegen diese Begründung lassen sich rechtliche Bedenken nicht erheben.

Die Revision des Klägers mußte daher mit der Kosten-
folge des § 97 ZPO zurückgewiesen werden.

Weinkauff

Birnbach

Kruger-Hieland

Weiss

Nörr