

Nachschlagewerk !

Für die amtliche Sammlung !

PatG § 13; BGB § 242

Satz: Ein Erfinder, der seine Erfindung in Erfüllung einer ihm auf Grund eines Angestellten- oder Mitarbeitervertrages obliegenden Leistungspflicht auf den Arbeitgeber übertragen hat, ist nach Treu und Glauben jedenfalls dann verpflichtet, von einer Nichtigkeitsklage gegen das von dem Arbeitgeber auf die Erfindung erwirkte Patent abzusehen, wenn nach dem gesamten Inhalt des Vertrages, insbesondere der Höhe der Vergütung und dem Aufgabenbereich, von vornherein damit gerechnet wurde, daß er sich auf dem Interessengebiet des Arbeitgebers erfinderisch betätigen werde. Der Arbeitgeber kann sich im Nichtigkeitsstreit auf diese Verpflichtung mit der Wirkung berufen, daß die Nichtigkeitsklage des Erfinders als unzulässig abzuweisen ist.

Aktenzeichen: I ZR 31/54

Urt. des BGH v. 12. Juli 1955

DPA München

I ZR. 31/54

21. Verkündet am 12. Juli 1955
Grunau, Justizobersekretär
Urkundsbeamter der Geschäfts-
stelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

des Dr.-Ing. Gustav S [REDACTED] in V [REDACTED] ([REDACTED])
[REDACTED], H [REDACTED]weg [REDACTED]

Klägers und Berufungsklägers,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma B [REDACTED] Maschinenwerke A.G. in B [REDACTED]

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Prof.Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 12. Juli 1955 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Dr. h.c. Wilde, Dr. Bock, Dr. Na-
stelski, Dr. Christoph und Dr. Nörr

für Recht erkannt:

Die Berufung des Klägers gegen die Entschei-
dung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen
Patentamts vom 13. Oktober 1953 wird auf sei-
ne Kosten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand.

Der Kläger war durch Vertrag vom 28. März 1940 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Beklagten bestellt und gleichzeitig zum technischen Direktor in deren Stammwerk ernannt worden. Seine Bezüge bestanden in einem festen Jahresgehalt von 18.000 RM und einer Gewinnbeteiligung in Höhe von 5 % des Reingewinnes. Als technischem Direktor oblag ihm unter anderem die Aufgabe, den Fabrikationsbetrieb mit allen erforderlichen Mitteln zeitgemäß und rentabel zu erhalten und dafür zu sorgen, daß auf dem Gebiete der Konstruktion nichts versäumt werde. Nach § 4 des Vertrages sollten alle Erfindungen, die er während der Dauer des Vertrages auf dem Gebiet der Rechenmaschinen oder der übrigen Erzeugnisse der Beklagten machte, ohne weiteres in das Eigentum der Beklagten übergehen, auf deren Namen auch die Schutzrechte angemeldet oder überschrieben werden sollten. Der letzte Absatz des § 4 lautet:

"Die vorstehenden Bedingungen gelten auch für alle Erfindungen vorgenannter Art, die während des ersten Jahres nach Ablauf dieses Vertrages durch Herrn Dr. Sch. direkt oder indirekt zum Schutze angemeldet werden."

Gemäß Vertrag vom 10. Dezember 1947 schied der Kläger am 31. Dezember 1947 aus dem Vorstande der Beklagten aus. Gleichzeitig beendete er seine Tätigkeit im Werk der Beklagten. Alle mit ihm abgeschlossenen Verträge sollten zu demselben Zeitpunkt ungültig werden, ausgenommen der letzte Absatz des § 4 des Vertrages vom 28. März 1940. Nach § 2 des Vertrages vom 10. Dezember 1947 sollte der Kläger vom 1. Januar 1948 ab als selbständiger Ingenieur tätig sein und seine Arbeitskraft überwiegend für die Vollendung einer im Modell vorhandenen - im vorliegenden Streitfall an sich nicht interessierenden - Maschine "R" einsetzen. Für seine



Tätigkeit sollte er nach § 3 des Vertrages für die Zeit bis zum 31. Dezember 1949 eine monatliche Vergütung von 75 % des Gehalts, unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Prämie in Höhe der Tantieme eines Vorstandsmitgliedes der Beklagten erhalten. Nach § 4 des Vertrages hatte die Beklagte ferner beim späteren Verkauf der Maschine "R" bis zum 31. Dezember 1956 bestimmte Lizenzgebühren an den Kläger zu zahlen. § 5 des Vertrags lautete:

"Erfindungen, die Herr Dr. Sch. [REDACTED] auf dem Gebiete der Rechenmaschinen einschl. Addiermaschinen während der Dauer dieses Vertrages (bis 31. Dezember 1949) macht und außerhalb der gestellten Aufgabe liegen, sind der B. [REDACTED] zur kostenlosen Verwendung anzubieten. Sie sind von der B. [REDACTED] unter Nennung des Erfinders zum Patent anzumelden oder Herrn Dr. Sch. [REDACTED] zur Nutzung zu überlassen. Die Verwertung irgendwelcher Art durch Herrn Dr. Sch. [REDACTED] darf jedoch nicht innerhalb der Vertragszeit (31. Dezember 1949) erfolgen. Die Patente sind sinngemäß im In- und Auslande anzumelden. Die Entscheidung über die einzelnen Anmeldungen trifft B. [REDACTED]."

Unter Bezugnahme auf diese Bestimmung übersandte der Kläger der Beklagten mit Schreiben vom 2. Februar 1948 Beschreibung und Abbildungen eines Getriebes für Zählwerke, insbesondere an Rechen- und Addiermaschinen. Das Schreiben vom 2. Februar 1948 lautet:

"Nach § 5 meines Vertrages mit der Firma habe ich Erfindungen auf dem Gebiete der Rechenmaschinen zur Verfügung zu stellen. Beifolgend sende ich Ihnen die Erfindungsbeschreibung eines Rechenge-triebes mit der Bitte

- 1) Die Erfindung zum Patent anzumelden, sobald dieses möglich ist.
- 2) Die Erfindung in der Zwischenzeit bei einem Anwalt zu hinterlegen.
- 3) Mich über die Hinterlegung und Patentanmeldung zu unterrichten und den Schriftwechsel zur Kenntnis zu geben.

..."

In der beigelegten Beschreibung hatte der Kläger den ersten Anspruch, wie folgt, formuliert:

"Getriebe für Zählwerke, insbesondere an Rechen- und Addiermaschinen, bei dem die Zählwerksräder zum Zwecke der Wertübertragung mit während des Maschinenspielles umlaufenden Antriebselementen zeitweise in Eingriff gebracht werden entsprechend den zu übertragenden Werten, dadurch gekennzeichnet, daß die mit einer Verzahnung versehenen Zählwerksräder durch eine radiale Hubbewegung mit einer gemeinsamen, während des Maschinenspielles umlaufenden Zahnwalze oder Radsatz zeitweise direkt ohne Anwendung von weiteren, mit den Zählwerksrädern in dauerndem Eingriff stehenden Zwischenrädern durch radialen Hub gekuppelt werden."

Die Beklagte hat die Erfindung auf ihren Namen zum Patent angemeldet und den Kläger als Erfinder benannt. Das Patent ist ihr auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes mit Wirkung vom 2. Oktober 1948 unter der Nr 825 763 mit der Überschrift "Antriebswerk für Rechen- und Addiermaschinen" erteilt worden. Die Patenterteilung ist am 22. November 1951 bekanntgemacht, die Patentschrift am 20. Dezember 1951 ausgegeben worden. Die beiden ersten Ansprüche lauten:

- "1. Antriebswerk für Rechen- und Addiermaschinen, dadurch gekennzeichnet, daß in jeder Wertstelle des Antriebswerks ein zum Antrieb einer Ziffernscheibe (6,6') des Resultatzählwerks geeignetes und mit der Antriebswerkswelle (1) in Bewegungszusammenhang stehendes Zahnrad (4) angeordnet ist, mit dem die Verzahnung der Ziffernscheibe (6) des Resultatzählwerks durch eine mit der Antriebswerkswelle (1) umlaufende Scheibe (5) mit einer der Länge nach veränderlichen, den Ziffernwerten von 1 bis 9 entsprechenden Kurve (5'', 5') für eine wählbare Dauer gekuppelt wird.
2. Antriebswerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede Ziffernscheibe (6,6') des Resultatzählwerks gegenüber dem Antriebszahnrad (4) in radialer Richtung verschwenk- oder verschiebbar gelagert ist."

Der Vertrag vom 10. Dezember 1947 ist im Einverständnis beider Parteien zum 1. Juli 1949 vorzeitig aufgelöst worden. Einige Zeit später hat der Kläger

der Beklagten ein von ihm erfundenes Rechengetriebe zur Übernahme angeboten, das er am 7. November 1949 auch zum Patent angemeldet hat. Die Beklagte hat das Angebot nicht angenommen. Sie hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß das Rechengetriebe von dem Patent 825 763 abhängig sei, und hat vor dem Landgericht Braunschweig gegen den Kläger Klage auf Feststellung der Abhängigkeit erhoben. In diesem Rechtsstreit hat der Kläger im Verhandlungstermin vom 15. Oktober 1952 die Aussetzung des Verfahrens mit der Begründung beantragt, daß er gegenüber dem Patent 825 763 die Nichtigkeitsklage erheben wolle. Die Beklagte hat sich mit der Aussetzung einverstanden erklärt. Das Verfahren ist daraufhin antragsgemäß ausgesetzt worden.

Mit der nunmehr erhobenen Nichtigkeitsklage hat der Kläger beantragt,

das Patent 825 763 durch Streichung der Ansprüche 1 und 2 teilweise für nichtig zu erklären.

Er hat die Klage auf § 13 Abs 1 Nr 1 PatG gestützt und zur Begründung geltend gemacht, der Anspruch 1 sei mangels Neuheit nicht patentfähig; nach Fortfall dieses Anspruchs komme auch dem Anspruch 2 keine erfinderische Bedeutung mehr zu.

Die Beklagte hat dem Antrage widersprochen.

Sie ist dem Vorbringen des Klägers entgegengetreten. In erster Linie hat sie jedoch eingewandt, der Kläger habe die dem Streitpatent zugrundeliegende Erfindung, wie sich aus einem Schreiben des Rechtsanwalts E. [REDACTED] vom 15. Mai 1952 ergebe, während der Dauer seines durch den Vertrag vom 28. März 1940 begründeten Angestelltenverhältnisses, jedenfalls aber während der Geltungsdauer des Vertrages vom 10. Dezember 1947 gemacht. Mit der Erhebung der Nichtigkeitsklage verstoße

er gegen die ihm nach diesen Verträgen obliegenden Treuepflichten. Die Nichtigkeitsklage sei daher unzulässig.

Der Kläger hat bestritten, daß er die Erfindung schon vor dem 31. Dezember 1947 gemacht habe. Er ist der Auffassung, er sei durch seine früheren vertraglichen Beziehungen zu der Beklagten nicht gehindert, die Nichtigkeitsklage zu erheben. Die Auffassung der Beklagten führe dazu, daß ihm in unzulässiger Weise ein Wettbewerbsverbot auferlegt werde. Die Beklagte habe überdies die in seiner Erfindungsmeldung formulierten Ansprüche in der Patentanmeldung derart erweitert, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 nicht mehr der Erfindungsmeldung entspreche. Auch aus diesem Grunde sei er durch seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Beklagten nicht gehindert, das Streitpatent anzugreifen. Schließlich habe sich die Beklagte, indem sie der Aussetzung des Feststellungsprozesses zugestimmt habe, mit der Erhebung der Nichtigkeitsklage einverstanden erklärt. Sie könne daher den Einwand der Unzulässigkeit dieser Klage nicht mehr erheben.

Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, daß sie mit der Erweiterung der Ansprüche, der der Kläger übrigens nicht widersprochen habe, lediglich ein glattes patentrechtliches Äquivalent habe erfassen wollen. Sie ist ferner der Meinung, daß ihre Zustimmung zur Aussetzung des Feststellungsprozesses keinen Verzicht auf Einwendungen gegenüber der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage bedeutet habe.

Der 2. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamtes hat die Klage durch Entscheidung vom 13. Oktober 1953 als unzulässig zurückgewiesen. Er hat ausgeführt, für den Kläger habe sowohl nach dem Vertrage

vom 28. März 1940 wie auch nach dem Vertrage vom 10. Dezember 1947 die Verpflichtung bestanden, der Beklagten die dem Patent zugrunde liegende Erfindung zur Verfügung zu stellen. Daraus ergebe sich nach Treu und Glauben ein stillschweigender Verzicht auf die Nichtigkeitsklage. Dieser gegenüber greife daher der Einwand des Verzichts bzw. eine exceptio doli durch. Auf die von der Beklagten vorgenommene Erweiterung der Ansprüche könne sich der Kläger nicht berufen, da diese Erweiterung sich im Rahmen des Gegenstandes der Erfindungsmeldung halte. Mit der Zustimmung zur Aussetzung des Feststellungsprozesses habe die Beklagte nicht auf den Einwand der Unzulässigkeit der Nichtigkeitsklage verzichtet.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger form- und fristgerecht Berufung mit dem Antrage eingelegt, der Klage unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung stattzugeben, hilfsweise das Streitpatent hinsichtlich des Anspruchs 1 für nichtig zu erklären. Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Berufung.

Entscheidungsgründe:

I. Das Patentamt hat in der angefochtenen Entscheidung dahingestellt gelassen, ob der Kläger die dem Streitpatent zugrunde liegende Erfindung vor dem 31. Dezember 1947, also als Angestellter der Beklagten, oder ob er sie erst nach diesem Zeitpunkt, mithin als Vertragspartner des Vertrages vom 10. Dezember 1947 gemacht hat. Es hat ferner die Frage offen gelassen, ob § 1 des Vertrages vom 10. Dezember 1947 in Verbindung mit dem letzten Absatz der Bestimmung des § 4 des Vertrages vom 28. März 1940 dazu berechtigt, die Erfindung

auch dann, wenn sie erst nach dem 31. Dezember 1947 gemacht worden sein sollte, als Angestellten-erfindung anzusehen und demgemäß die Verordnung vom 12. Juli 1942 über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern (RGBl I, 466) mit der dazu ergangenen DVO vom 20. März 1943 (RGBl I, 257) anzuwenden. Das Patentamt nimmt an, in dem einen wie in dem anderen Falle habe für den Kläger die vertraglich festgelegte Verpflichtung bestanden, die von ihm gemachten Erfindungen der Beklagten zu melden und sie ihr zwecks eigener Anmeldung zur Verfügung zu stellen. Wenn aber ein Vertragspartner seine Erfindung auf den anderen Vertragsteil infolge vertraglicher Abmachungen übertragen müsse, so bedeute das in sinngemäßer Anwendung der für ähnliche Fälle, zum Beispiel für Fälle des Patentverkaufs, des Lizenzvertrages und der Einbringung eines Patents in eine Gesellschaft, entwickelten Rechtsgrundsätze nach Treu und Glauben einen stillschweigenden Verzicht darauf, das auf die Erfindung erteilte Patent anzugreifen.

Auch für die Berufungsinstanz kann es auf sich beruhen, ob der Kläger die dem Streitpatent zugrunde liegende Erfindung vor oder nach der Beendigung seines Angestelltenverhältnisses gemacht hat und ob sie als Erfindung eines Gefolgschaftsmitgliedes im Sinne der angeführten Verordnungen anzusehen ist oder nicht. Wie das Patentamt mit Recht angenommen hat, ist für den Kläger sowohl in dem Anstellungsvertrage vom 28. März 1940 wie auch in dem Vertrage vom 10. Dezember 1947 die Verpflichtung begründet worden, Erfindungen, die er auf dem Gebiet der Rechen- und Addiermaschinen machen werde, der Beklagten anzubieten und sie ihr auf Wunsch zu übertragen, um ihr die Möglichkeit zu geben, darauf eigene Schutzrechte für sich zu erwirken. In § 4 des Anstellungsvertrages vom 28. März 1940 heißt es zwar, daß solche Er-

findungen ohne weiteres in das Eigentum der Beklagten übergehen sollten. Diese Formulierung beruht indessen ersichtlich auf der früher überwiegend vertretenen Ansicht, daß Arbeitnehmererfindungen originär vom Arbeitgeber erworben würden. Es bestehen keine Bedenken dagegen, die Bestimmung dahin zu deuten, daß der Kläger verpflichtet sein sollte, Erfindungen der dort bezeichneten Art der Beklagten anzubieten und sie ihr zu übertragen. Mag daher der Übertragung der Erfindung des Streitpatents auf die Beklagte der Vertrag vom 10. Dezember 1947 oder, wie die Beklagte meint, der Anstellungsvertrag vom 28. März 1940 zugrunde liegen, in jedem Falle erfolgte sie in Erfüllung einer für den Kläger vertraglich begründeten Leistungspflicht. Dem Patentamt ist aber zuzugeben, daß bei dieser Sachlage die Erhebung der Nichtigkeitsklage durch den Kläger mit dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht in Einklang zu bringen ist.

In der Rechtslehre wird einhellig die Ansicht vertreten, daß weder der Verkäufer das von ihm verkaufte und auf den Käufer übertragene Patent noch der Gesellschafter ein von ihm auf Grund des Gesellschaftsvertrages in die Gesellschaft eingebrachtes Patent mit der Nichtigkeitsklage angreifen könne (Krauß-Katluhn-Lindenmaier, Anm 17 zu § 13 PatG; Pietzker, Anm 24 zu § 10 PatG; Reimer, Anm 20 zu § 13 PatG; Tetzner, Anm 9 zu § 13 PatG). Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß es in aller Regel Treu und Glauben widerspricht, wenn derjenige, der auf Grund einer vertraglichen Verpflichtung - zumal im Rahmen eines gegenseitigen Vertrages - einem anderen ein Schutzrecht übertragen hat, entgegen dem Sinn und Zweck des der Übertragung zugrunde liegenden Vertrages das Schutzrecht zu Fall bringen will. Aus entsprechenden Erwägungen heraus darf auch der Verkäufer einer Erfindung oder der Gesellschafter, der

eine Erfindung in die Gesellschaft einbringt, nicht gegen das später auf die Erfindung erteilte Patent die Nichtigkeitsklage erheben oder, sofern es sich um eine Geheimerfindung handelt, den Erfindungsschutz durch Bekanntgabe des Geheimnisses zunichte machen (vgl auch BGHZ 16, 172 /175 f/). Im vorliegenden Falle kann nichts anderes gelten. Da der Kläger die dem Streitpatent zugrunde liegende Erfindung in Erfüllung einer für ihn - sei es durch den Anstellungsvertrag oder durch den Vertrag vom 10. Dezember 1947 - begründeten Leistungspflicht auf die Beklagte zu dem erklärten Zweck übertragen hat, sie in die Lage zu versetzen, den Anspruch auf Erteilung des Patents im eigenen Namen zu verfolgen und das Patent für sich zu erwirken, ist er ebenso wie in den erwähnten Fällen der Verkäufer oder der Gesellschafter nach Treu und Glauben verpflichtet, von Angriffen auf das erteilte Patent abzusehen. Der Auffassung des Klägers, daß der vorliegende Fall gegenüber den Vergleichsfällen insofern einen rechtserheblichen Unterschied aufweise, als es sich dort "unzweideutig" um gegenseitige Verträge handle, während es bei der Erfindungsmeldung des Klägers an die Beklagte nur um die Erfüllung einer formalen Verpflichtung gehe, der keine Gegenleistung gegenüberstehe, kann nicht beigetreten werden. Auch bei dem Anstellungsvertrag vom 28. März 1940 und dem Vertrag vom 10. Dezember 1947 handelt es sich um gegenseitige Verträge, bei denen die Verpflichtungen des einen Vertragsteils zu denen des anderen in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen und die Leistungen des einen denen des anderen Teiles als gleichwertig zu betrachten sind. Die Verpflichtung des Klägers zur Übertragung seiner Erfindungen auf die Beklagte aus dem Gegenseitigkeitsverhältnis auszunehmen und sie als bloße "Formalverpflichtung" anzusehen, besteht umso weniger Anlaß, als nach dem gesamten Inhalt beider Verträge, insbesondere

nach der Höhe der dem Kläger zugebilligten Vergütung und der Art des ihm zugewiesenen Aufgabenbereiches, erfinderische Leistungen des Klägers auf dem Arbeitsgebiet der Beklagten ersichtlich von vornherein in Rechnung gestellt worden sind. Wie die Beklagte mit Recht hervorhebt, ist es auch unerheblich, daß das Vertragsverhältnis, innerhalb dessen für den Kläger die Übertragungspflicht begründet worden war, inzwischen aufgelöst worden ist. Der Zweck der Übertragungspflicht bestand darin, der Beklagten den dauernden Besitz an der Erfindung zu verschaffen. Diesem Zweck würde es aber zuwiderlaufen, wollte man die aus dem Grundsatz von Treu und Glauben folgende Verpflichtung des Klägers, von Angriffen gegen das auf Grund der übertragenen Erfindung erwirkte Patent abzusehen, eine zeitliche Grenze setzen und sie insbesondere mit dem Zeitpunkt der Beendigung der vertraglichen Beziehungen des Klägers zu der Beklagten fortfallen lassen. Auf die Frage, ob und inwieweit etwa dem angestellten Erfinder nach Auflösung des Anstellungsvertrages dem früheren Arbeitgeber gegenüber Förderungs- und Mitwirkungspflichten in Ansehung der diesem übertragenen Erfindung obliegen, kommt es in diesem Zusammenhang, wie die Beklagte weiter zutreffend bemerkt, nicht an, da die Verpflichtung des Klägers, das Streitpatent nicht mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen, bei der gegebenen Sachlage allein darauf beruht, daß die dem Streitpatent zugrunde liegende Erfindung auf die Beklagte in Erfüllung einer vertraglichen Pflicht übertragen worden ist. Auch auf die allgemeine Frage, ob in den Füllender der Verordnung vom 12. Juli 1942 und der DVO vom 20. März 1943 unterliegenden Arbeitnehmererfindungen der Arbeitnehmer grundsätzlich, also auch ohne Rücksicht auf den Inhalt des Arbeitsvertrages und den Aufgabenbereich, schon wegen der ihm auf Grund des

Arbeitsverhältnisses obliegenden Treuepflicht gehindert ist, das auf seiner Erfindung beruhende Patent seines Arbeitgebers, sei es vor oder nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, anzugreifen, brauchte unter diesen Umständen nicht eingegangen zu werden.

II. Der Annahme, daß der Kläger nach Treu und Glauben verpflichtet ist, von der Nichtigkeitsklage abzusehen, steht nicht entgegen, daß die Beklagte dem Erfindungsgedanken des Streitpatents in der Patentschrift eine andere und gegenüber der Erfindungsmeldung des Klägers zum Teil weitere Fassung gegeben hat. Die Erweiterung besteht im wesentlichen darin, daß der Gegenstand der Erfindung nach Anspruch 1 des Streitpatents entgegen dem in der Erfindungsmeldung formulierten ersten Anspruch nicht auf die Kupplung des Resultatzählwerks mit den umlaufenden Zahnrädern durch radialen Hub beschränkt ist. Die angefochtene Entscheidung hat darin eine Kennzeichnung des Gegenstandes der Erfindung erblickt, die innerhalb des Rahmens liege, der durch das in den Fig 1 und 2 der Erfindungsmeldung dargestellte und mit den Fig 1 und 2 des Streitpatents identische Ausführungsbeispiel unter Einbeziehung der technischen Äquivalente gegeben sei. Die damit verbundene Erweiterung des Erfindungsgegenstandes muß der Kläger in dem hier in Rede stehenden Zusammenhang gegen sich gelten lassen. Wie das Patentamt zutreffend ausführt, ist es allgemein üblich, bei der Anmeldung von Erfindungen, die einem Unternehmen gemeldet oder angeboten worden sind, den Erfindungsgegenstand herauszuschälen und zu versuchen, ihm in den Ansprüchen der Anmeldung eine möglichst weite Fassung zu geben, falls nicht der Erfinder auf einen bestimmten Stand der Technik hingewiesen hat, demgegenüber die Ausweitung des Patentbegehrens zwecklos wäre. Die

Erweiterung, die die Beklagte dem Erfindungsgegenstand gegeben hat, geht über den Rahmen des hiernach Üblichen nicht hinaus, da in den von ihr formulierten Ansprüchen 1 und 2 in enger Anlehnung an das vom Kläger dargestellte Ausführungsbeispiel allein der diesem ersichtlich zugrunde liegende Erfindungsgedanke umschrieben wird. Daß sich diese Erweiterung, wie der Kläger meint, schon durch den Inhalt seiner Erfindungsmeldung und den darin enthaltenen allgemeinen Hinweis auf den vorbekannten Stand der Technik ohne weiteres verboten habe, kann nicht anerkannt werden. Der Kläger hat allerdings geltend gemacht, daß seine prioritätsjüngere Anmeldung von dem Streitpatent, wenn überhaupt, so nur infolge der von der Beklagten vorgenommenen Erweiterung des Gegenstandes der dem Streitpatent zugrunde liegenden Erfindung abhängig sei. Hierauf kann es indessen nicht ankommen. Die Frage, ob die Nichtigkeitsklage, wenn jene Behauptung zuträfe, mit Rücksicht auf den hierdurch für den Kläger gegebenen besonderen Interessenkonflikt mit dem Ziel einer entsprechenden Beschränkung des Gegenstandes des Streitpatents zuzulassen wäre, kann auf sich beruhen. Die prioritätsjüngere Anmeldung datiert nach dem Vortrage des Klägers bereits vom 7. November 1949. Unstreitig hat die Beklagte aber dem Kläger nach diesem Zeitpunkt, nämlich unter dem 17. Februar 1950, die von ihr bearbeitete Beschreibung des späteren Streitpatents mit den jetzt beanstandeten Ansprüchen unter ausdrücklicher Kennzeichnung als "Neubearbeitete Beschreibung und Ansprüche" mitgeteilt. Der Kläger hat der Formulierung dieser Ansprüche nicht widersprochen. Nach der Auslegung der Anmeldung des Streitpatents hat er zwar bemerkt, daß die ausgelegte Fassung in einigen Punkten von derjenigen abweiche, die die Beklagte ihm bekannt gegeben habe (gemeint war damit offenbar die

Fassung vor der Neubearbeitung). Dem Hinweis der Beklagten, daß es sich dabei gegenüber den am 17. Februar 1950 mitgeteilten Ansprüchen nur um redaktionelle Änderungen handele, ist er jedoch nicht entgegengetreten. Er hat auch zugelassen, daß er dem Patentamt gegenüber als Erfinder benannt worden ist. In alledem ist eine Billigung der von der Beklagten vorgenommenen Erweiterung des Erfindungsgegenstandes des Streitpatents zu erblicken. Diese Billigung liegt aber zeitlich nach der Anmeldung vom 7. November 1949, also in einem Zeitpunkt, in dem der Kläger die - von ihm jetzt behauptete - Bedeutung der Erweiterung der Patentanmeldung der Beklagten für seine eigene Anmeldung voll übersehen konnte; sie schließt es daher aus, den Interessenkonflikt, der für den Kläger gegeben wäre, wenn die Abhängigkeit seiner Anmeldung gerade auf jener Erweiterung beruhte, zur Begründung der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage heranzuziehen.

III. Das Patentamt hat es schließlich mit Recht abgelehnt, die Zustimmung der Beklagten zu der Aussetzung des Feststellungsprozesses als Verzicht auf Einwendungen gegen die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage aufzufassen. Bei dieser Zustimmung handelte es sich, wie die Beklagte zutreffend bemerkt, um eine dem Gericht gegenüber abgegebene prozessuale Erklärung, deren rechtliche Bedeutung sich darin erschöpfte, daß damit einer etwaigen Beschwerde der Beklagten gegen die Aussetzung die Grundlage entzogen gewesen wäre. Daß mit der Zustimmung zu der Aussetzung denkgesetzlich ein Verzicht auf Einwendungen gegen die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage verbunden sei, trifft entgegen der Meinung des Klägers nicht zu. Die Zustimmung kann durch-

aus dahin verstanden werden, daß die Beklagte damit dem Kläger Gelegenheit geben wollte, zu zeigen, ob er die Vernichtung oder eine Beschränkung des Streitpatents herbeiführen könne. Die Beklagte hätte allerdings der Aussetzung unter anderem mit der Begründung widersprechen können, daß die Nichtigkeitsklage keine Aussicht auf Erfolg habe, weil sie unzulässig sei. Eine bindende Entscheidung hierüber hätte das Gericht des Feststellungsprozesses aber nicht treffen können. Die Zustimmung zu der Aussetzung wäre daher selbst dann sinnvoll gewesen, wenn die Beklagte schon damals beabsichtigt hätte, der Nichtigkeitsklage den Einwand der Unzulässigkeit entgegenzuhalten. Als Verzicht auf Einwendungen gegen die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage könnte die Zustimmung zu der Aussetzung bei dieser Sachlage nur dann gedeutet werden, wenn sie auf eine Vereinbarung der Parteien zurückginge, die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren nachprüfen zu lassen. Daß aber eine solche Vereinbarung zustande gekommen sei, ist aus dem Sachvortrag des Klägers, insbesondere auch aus der von ihm abschriftlich überreichten Aktennotiz des Dr.-Ing. W. [REDACTED] vom 17. Oktober 1952 (Bl 21 SA) nicht zu entnehmen. Mangels ausreichend substantiierter Behauptungen konnte es daher auf die Vernehmung des Dr.-Ing. W. [REDACTED] ebensowenig ankommen wie auf die beantragte Einholung einer Auskunft der Zivilkammer, die die Aussetzung beschlossen hat.

IV.. Liegt hiernach ein Verzicht der Beklagten auf Einwendungen gegen die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nicht vor, so kann die Beklagte dem Kläger die Verpflichtung, von der Nichtigkeitsklage abzusehen, im ge-

genwärtigen Verfahren mit der Wirkung entgegenhalten, daß die Klage als unzulässig abzuweisen ist (vgl BGHZ 10, 22). Die Berufung des Klägers gegen die abweisende Entscheidung des Patentsamts mußte daher zurückgewiesen werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 40, 42 PatG.

Wilde Bock Nastelski Christoph Nörr