

7

2029 051

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 45/64

URTEIL

Verkündet am
13. Juli 1965,
Oechsler,
Justizangestellte,
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. des Ingenieurs Walter D [REDACTED],
 2. des Ingenieurs Heinrich Hi [REDACTED],
- beide wohnhaft in Br [REDACTED], Ma [REDACTED] [REDACTED],

Kläger und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. Nirk -

gegen

die Firma H [REDACTED], Le [REDACTED] & Co., Aktiengesellschaft,
gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand, Dü [REDACTED],
F [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] - .

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. Spengler, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. März 1964 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen wird.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien streiten über die Rechte an einer Erfindung, welche die Beklagte am 4. Januar 1958 beim Deutschen Patentamt und anschließend bei mehreren ausländischen Patenterteilungsbehörden als Patent angemeldet hat. Die Erfindung betrifft ein Verfahren und

eine Zentrifuge zum kontinuierlichen Zentrifugieren viskoser Zuckermassen, mit deren Entwicklung sich die Beklagte seit dem Jahre 1953 befaßt hat. Die Zentrifuge ist zum Einsatz bei einer der letzten Verfahrensstufen der Zuckeraufbereitung bestimmt, welche zum Ziele hat, den auskristallisierten Festzucker aus dem eingedickten Zuckersaft abzuscheiden, ihn also von dem ihm anhaftenden Sirup, der sog. Melasse, die als Futtermittel und zur Preßhefeherstellung verwendet wird, zu trennen. Hierbei kommen mehrere Schleudervorgänge in Betracht. Bei der Erstschleuderung wird der sog. A-Zucker, bei den anschließenden Schleuderungen das sog. Mittelprodukt und das sog. Nachprodukt gewonnen.

Die Beklagte hat auf ihre Anmeldungen im Ausland bereits eine Reihe von Patenten erlangt. Das beim Deutschen Patentamt anhängige Erteilungsverfahren, an welchem die Kläger und die Firma Br [REDACTED] Maschinenbauanstalt Aktiengesellschaft in Br [REDACTED] als Einsprechende beteiligt sind, ist noch nicht abgeschlossen.

Das Schutzbegehren der Beklagten ist nach der vom Deutschen Patentamt am 31. Dezember 1959 ausgegebenen Auslegeschrift Nr. [REDACTED] auf folgende Ansprüche gerichtet:

- "1. Verfahren zum kontinuierlichen Zentrifugieren viskoser Zuckermassen, die an dem unteren Ende einer sich nach oben erweiternden, mit hoher Drehzahl umlaufenden Sieb-Schleuder-



trommel aufgegeben werden, wobei die Melasse durch die Sieböffnungen der Schleudertrommel ausgeschleudert und der Festzucker über den oberen Rand der Schleudertrommel ausgetragen wird, dadurch gekennzeichnet, daß das aufgebene Schleudergut gleichmäßig beschleunigt an die Trennflächen der umlaufenden Schleudertrommel herangeführt wird und seine Aufgabemenge sowie die Drehzahl der Schleudertrommel unter Berücksichtigung der sich ändernden Konsistenz des Schleudergutes so aufeinander abgestimmt werden, daß sich eine geschlossene, die gesamte Trennfläche ständig überdeckende und sich vergleichsweise langsam fortbewegende Kristallschüttung einstellt, die infolge ihres Lückenvolumens eine zusätzliche Trennwirkung auf das darüber schneller hinwegwandernde Schleudergut ausübt, wobei die Schichtdicke des Schleudergutes am oberen Austragende der Schleudertrommel kleiner als 4,5 mm gehalten wird.

2. Siebzentrifuge zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit einer um eine lotrechte Achse mit hoher Drehzahl umlaufenden Schleudertrommel, gekennzeichnet durch die Vereinigung folgender Merkmale:
 - a) die Schleudertrommel (2) ist mit einem regelbaren, vorzugsweise stufenlos regelbaren Antrieb versehen;
 - b) die Schleudertrommel (2) weist an der Unterseite (2') einen das hier aufzugebende Schleudergut auf die Umlaufgeschwindigkeit der Trommelfläche (2'') beschleunigenden, ungelochten Beschleunigertopf (15) auf, dessen Seitenwand mit der Trommelachse einen kleineren Neigungswinkel einschließt als die konische Trennfläche der Schleudertrommel;
 - c) die Trennfläche der Schleudertrommel verläuft in sich glatt und ist mit länglichen, sich in Achsrichtung (24) erstreckenden Sieböffnungen (11) versehen;

- d) an der Gehäusedecke (1') ist in an sich bekannter Weise ein bis an den oberen Trommelrand herunterreichender und letzterem im Durchmesser im wesentlichen entsprechender Stückfangring (17) angeordnet;
 - e) am oberen Rand der zwischen der Melasse-Sammelkammer (12) und der Festzucker-Sammelkammer (13) angeordneten Trennwand (18) ist ein den Übertritt von Melasse in die Festzucker-Kammer verhindernder, mit Leitblechen (20, 21) versehener Melasseableitkanal (19) vorgesehen.
3. Zentrifuge nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Sieböffnungen (11) der Schleudertrommel (2) so ausgebildet sind, daß die Projektion ihrer wirksamen Begrenzungskanten (11') auf eine durch die Trommelachse (24) gehende Ebene mindestens in an sich bekannter Weise eine Kreisform, vorzugsweise ein in Achsrichtung längliches Oval ergibt."

Zur Erläuterung des hier in erster Linie interessierenden Verfahrensanspruchs (Anspruchs 1) wird in der Auslegeschrift (Sp. 1 Z. 29 bis 54) ausgeführt:

Es habe auf Grund von Untersuchungen festgestellt werden können, daß der kontinuierliche Zucker-Zentrifugenbetrieb nicht allein nur die Anwendung des bekannten Dünnschichtprinzips schlechthin erfordere, sondern daß es darüber hinaus auch auf die Einhaltung ganz bestimmter Schichtdicken insbesondere am oberen Ausstragende der Schleudertrommel - gemeint ist damit der obere Rand der Schleudertrommel, welcher in Figur 1 der Auslegeschrift mit dem Bezugszeichen 14

bezeichnet und schraffiert wiedergegeben ist -
ankomme. Ferner müsse berücksichtigt werden, daß
die über die Siebfläche der Schleudertrommel wan-
dernde Schicht selbst eine Trennwirkung auf das
Schleudergut ausübe, und zwar infolge ihres Lücken-
volumens. Weiter sei von ausschlaggebender Wichtig-
keit, den Zentrifugenbetrieb so zu lenken, daß
Kristallverluste und Kristallbruch vermieden würden,
da andernfalls das Trennergebnis des Aufbereitungs-
prozesses wesentlich verschlechtert werde und eine
solche Arbeitsweise, selbst bei gesteigerter Durch-
satzleistung, wirtschaftlich nicht zu vertreten wäre.
Schließlich müsse auch noch berücksichtigt werden,
daß zwischen dem Durchgangswiderstand der Trenn-
fläche und der sich darüber hinwegbewegenden
Kristallschüttung, der Gestalt der Sieböffnungen
und der durch den ständig wechselnden Reibungs-
faktor und die Zentrifugalkraft bedingten Transport-
geschwindigkeit ein gegenseitiges Abhängigkeitsver-
hältnis bestehe, das auf die Kontinuität des Trenn-
vorgangs von großem Einfluß sei.

Hievon ausgehend wird die Erfindung in der
Auslegeschrift (vgl. Sp. 2 Z. 24 ff) dahin charak-
terisiert, daß eine kontinuierliche Zentrifugen-
Aufbereitung viskoser Zuckermassen mit großer
Durchsatzleistung und gutem Trennergebnis bei zu-
gleich weitgehender Schonung der Zuckerkristalle
dann möglich sei, wenn gemäß der Erfindung das
Schleudergut unter gleichmäßiger Beschleunigung an

die Siebfläche der Schleudertrommel herangeführt, seine Aufgabemenge und die Drehzahl der Schleudertrommel unter Berücksichtigung der sich ändernden Konsistenz des Schleudergutes so aufeinander abgestimmt würden, daß sich eine geschlossene, die gesamte Trennfläche ständig überdeckende und sich vergleichsweise langsam fortbewegende Kristallschüttung einstelle, die infolge ihres Lückenvolumens eine zusätzliche Trennwirkung auf das darüber schneller hinwegwandernde Schleudergut ausübe, und wenn ferner die Schichtdicke des Schleudergutes am oberen Austragende der Schleudertrommel kleiner als 4,5 mm gehalten werde. Wie die Praxis gezeigt habe - so fährt die Beschreibung fort (vgl. Sp. 2 Z. 43 bis 54, Sp. 3 Z. 1 bis 14) -, sei bei Einhaltung sämtlicher genannter Verfahrensbedingungen eine kontinuierliche Arbeitsweise möglich, die sowohl eine große Durchsatzleistung als auch ein gutes Trennergebnis ergebe, insbesondere im Hinblick darauf, daß dabei Kristallverluste oder Kristallbrüche praktisch vollständig unterblieben. Es sei also für die Erfindung wesentlich, daß das Aufgabegut gleichmäßig beschleunigt an die Trennfläche herangeführt und darüber in ständig geschlossenem Strom unter Einhaltung einer bestimmten, sowohl nach unten als auch nach oben begrenzten Schichtdicke fortbewegt werde. Der Nachschub des Schleudergutes müsse also so geregelt werden, daß einerseits der Strom nicht abreißen könne, andererseits aber die Schichtstärke des die Schleudertrommel verlassenden, ausgeschleuderten

Materials am oberen Ende der Schleudertrommel nicht mehr als 4,5 mm betrage. Sei diese Schichtstärke größer, so trete, wie die Praxis gezeigt habe, eine sprunghafte Verschlechterung des Trennergebnisses ein, da es dann infolge der kurzen Verweilzeiten des Schleudergutes auf der Siebfläche zu keinem ausreichenden Trenneffekt mehr komme. Andererseits müsse aber sichergestellt sein, daß die Trennfläche ständig mit einer Kristallschüttung überdeckt bleibe, da sonst Kristallverlust und Kristallbruch eintreten würden.

Die Parteien sind sich darüber einig, daß von den Kombinationsmerkmalen des Verfahrensanspruchs gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik lediglich die Anweisung neu ist, die Schichtdicke des Schleudergutes (der Kristallschüttung) am oberen Austragende der Schleudertrommel kleiner als 4,5 mm zu halten.

Die Kläger, die bis zum 31. Dezember 1957 bei der Beklagten als Ingenieure angestellt gewesen sind, und zwar der Kläger zu 1 ab 1. Juli 1956 und der Kläger zu 2 ab 15. April 1950, haben zur Begründung der mit der Klage verfolgten Ansprüche vorgetragen:

Das genannte, allein erfindungswesentliche Merkmal sei ausschließlich auf Erkenntnisse zurückzuführen, die sie während ihrer beruflichen Tätigkeit bei der Beklagten - der Kläger zu 1 war Assistent,

später Vertreter des Leiters der Abteilung "Massentrennung" und ab Oktober 1956 gleichzeitig auch Führer einer Arbeitsgruppe, welche mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb neuer Produktionsgüter der Beklagten, darunter auch der kontinuierlich arbeitenden Zuckerzentrifuge befaßt wurde; der Kläger zu 2 wurde zunächst als Konstrukteur in der Abteilung "Massentrennung" beschäftigt und schließlich ab Frühjahr 1956 im Sachgebiet "Zentrifugenbau", und zwar vorzugsweise im Innendienst, ab Oktober 1956 auch im Außendienst eingesetzt - gewonnen und dieser ordnungsgemäß als Diensterfindung gemeldet hätten. Die Beklagte habe jedoch diese Erfindung im Gegensatz zu anderen, von ihnen ebenfalls gemeldeten Diensterfindungen nicht nach den Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 in Anspruch genommen und vergütet. Da die Beklagten gleichwohl den demnach frei gewordenen und allein ihnen zustehenden Gegenstand der Erfindung ohne ihr, der Kläger, Wissen und gegen ihren Willen im In- und Ausland zum Patent angemeldet habe, falle ihr eine widerrechtliche Entnahme im Sinne des § 5 PatG zur Last.

Die von den Klägern erwähnte Erfindungsmeldung ist in Form einer Aktennotiz niedergelegt, die sie am 2. Oktober 1957 zunächst dem Vorsitz der Vorstandes der Beklagten, Direktor P. [REDACTED], und nach ihrer Rückgabe erneut am 16. Oktober 1957 dem zuständigen Leiter der Abteilung "Massentrennung",

dem Diplom-Bergingenieur S [REDACTED], zugeleitet haben.
Die von beiden Klägern unterschriebene Aktennotiz
hat folgenden Wortlaut:

"Betr.: Kombinations-Patent für vollkontinuierliche Strömungszentrifuge.

Es hat sich im Zuge der Versuche innerhalb der letzten drei Monate herausgestellt, daß die einwandfreie Wirkungsweise der Zentrifuge vorerst auf eine Kombination nachstehender Punkte zurückzuführen ist.

Bei Verwendung einer Zuteil-Vorrichtung (einfachste Form: Düse) und einem Siebblech mit einer max. offenen Siebfläche sowie einer beliebigen Lochform in einer senkrecht drehbar gelagerten konischen Schleudertrommel montiert erfolgt eine Trennung mit dem günstigsten Trenneffekt des aufgegebenen Feststoff-Flüssigkeitsgemisches in dem Moment, wo die Schichtdicke auf dem Siebblech kleiner als 5 mm ist.

Die Schichtdicke auf dem Siebblech wird reguliert durch die vorgeschaltete Zuteil-Vorrichtung.

Als Zusammenfassung ist also festzuhalten, daß der Trenneffekt zurückgeführt wird auf drei Elemente:

1. Zuteil-Vorrichtung
2. Siebblech
3. Dünnschicht auf dem Siebblech.

Nach Meinung von Herrn R [REDACTED] genügen drei Punkte zur Erlangung eines Kombinationspatentes.

Als zweite Patentmöglichkeit ist die Melasse-Fangvorrichtung in Erwägung zu ziehen.

Es wird vorgeschlagen, diese Patentanmeldungen

schnellstens einzureichen. Damit wäre bei Erteilung sichergestellt, daß keine Konkurrenzfirma diesen Verfahrensweg beschreiten kann. Berücksichtigt werden muß aber, daß die vollkontinuierliche Zentrifuge überhaupt in ihrer Wirkungsweise und im Aufbau am Anfang ihrer Entwicklung steht und die weiterhin vorgesehenen Versuche vielleicht einen ganz anderen Verfahrensweg aufzeigen werden.

Erfinder: Die Ingenieure

Heinrich Hi [REDACTED]
Walter D [REDACTED]

Es wird gebeten, vor jeglicher Patentbearbeitung eine Rücksprache zu gewähren."

Die Kläger haben hierzu ausgeführt:

Der in dem Verfahrensanspruch niedergelegte Vorschlag, die Schichtdicke des Schleudergutes am oberen Austragende der Schleudertrommel kleiner als 4,5 mm zu halten, sei zwar nicht dem Wortlaut, jedoch dem Sinne nach, wie jeder Fachmann ohne weiteres erkennen könne, identisch mit der in der Erfindungsmeldung offenbarten Lehre, daß der günstigste Trenneffekt dann erreicht werde, wenn die Schichtdicke des Schleudergutes auf dem Siebblech - das ist die in Figur 1 der Auslegeschrift mit dem Bezugszeichen 2'' gekennzeichnete Siebfläche, die sich vom oberen Rand des Beschleunigertopfes 15 bis zu der Stelle erstreckt, an welcher sich der obere, nicht mehr als Sieb ausgebildete, schraffiert gezeichnete Rand 14 der Schleudertrommel 2 befindet - kleiner als 5 mm sei.

•

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. darin einzuwilligen, daß den Klägern Miteigentum an der von ihr am 4. Januar 1958 beim Deutschen Patentamt eingereichten Patentanmeldung [REDACTED] eingeräumt wird;
2. dem Deutschen Patentamt gegenüber zu erklären, daß die genannte Patentanmeldung von den Klägern mit ihr gemeinschaftlich weiterverfolgt wird;
3. den Klägern darüber Auskunft zu erteilen, in welchen Ländern sie Patente unter Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Patentanmeldung angemeldet hat, und zwar unter Angabe der Anmeldedaten, Aktenzeichen und des Standes der Anmeldeverfahren;

- II. festzustellen, daß allein die Kläger befugt seien, das im Anspruch 1 der Patentanmeldung geschützte Verfahren durch eigene Benutzungshandlungen und/oder Vergabe von Lizenzen zu benutzen, und daß die Beklagte nicht befugt sei, dieses im Anspruch 1 unter Schutz gestellte Verfahren selbst zu benutzen oder Lizenzen hieran zu vergeben.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat geltend gemacht:

Die streitige Erkenntnis sei ihr nicht durch die Kläger, sondern durch eine von ihr eingesetzte Versuchsgruppe zu einem Zeitpunkt vermittelt worden, zu welchem der Kläger zu 1 bei ihr noch nicht beschäftigt gewesen sei und der Kläger zu 2 noch keine Zuckerzentrifuge im Betriebszustand gesehen gehabt habe. Die Versuchsgruppe, welche von dem Ingenieur Riedel geleitet worden sei und der neben anderen Fachkräften der Ingenieur v. Rö. als einer der Konstrukteure des von ihr zuerst verwendeten Zuckenzentrifugen-Modells, der Diplom-Ingenieur Sch. und der inzwischen verstorbene Dr.-Ingenieur L. angehört hätten, habe die erforderlichen Versuche während der Zuckerkampagne 1955/56 durchgeführt. Die Beteiligten seien sich spätestens bei Abschluß dieser Kampagne im Frühjahr 1956 auf Grund der Versuche und der angestellten Berechnungen darüber im klaren gewesen, daß die Schichtdicke des Schleudergutes die Grenze von 4,5 mm nicht über-

schreiten dürfe. Im übrigen habe der genannte Dr.-Ingenieur L. [REDACTED] bereits im Jahre 1952 anlässlich einer der Fachwelt gegebenen Erläuterung der der Zuckerzentrifuge zugrundeliegenden Theorie die Bezeichnung "Dünnschichtprinzip" gegeben. Unter den gegebenen Umständen habe sie jedenfalls die Erfindungsmeldung der Kläger, wie dem Kläger zu 1 in ihrem Auftrag durch den Ingenieur R. [REDACTED] eröffnet worden sei, nicht ernst genommen.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme den Klageanträgen zu I 1 bis 3 stattgegeben, den Feststellungsantrag zu II abgewiesen und die Kosten des Rechtsstreits je zur Hälfte den Klägern und der Beklagten auferlegt.

Gegen diese Entscheidung haben beide Parteien Berufung eingelegt.

Die Kläger haben in der Berufungsinanz unter Erweiterung ihrer ursprünglichen Klage beantragt,

unter teilweiser Abänderung des angefochtenen Urteils

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. darin einzuwilligen, daß den Klägern Miteigentum an der von ihr am 4. Januar 1958 beim Deutschen Patentamt eingereichten Patentanmeldung [REDACTED] eingeräumt wird;
2. dem Deutschen Patentamt gegenüber zu erklären, daß die genannte Patentanmeldung von den Klägern mit ihr gemeinsam weiterverfolgt wird;

II. festzustellen, daß im Innenverhältnis zwischen den Parteien bezüglich der Patentanmeldung folgendes gelte:

1. Solange der Anspruch 1 durch die bekanntgemachte Patentanmeldung oder ein hierauf erteiltes Patent Schutz genießt, sind allein die Kläger befugt, das im Anspruch 1 geschützte Verfahren durch eigene Benutzungshandlungen und/oder Vergabe von Lizenzen zu benutzen, und die Beklagte ist nicht befugt, dieses im Anspruch 1 unter Schutz gestellte Verfahren selbst zu benutzen oder Lizenzen hieran zu vergeben;
2. im Anmeldeverfahren und nach Erteilung eines Patentes in einem etwaigen Beschränkungs- und/oder Nichtigkeitsverfahren sind allein die Kläger befugt, Erklärungen über den Schutzzumfang oder den Wortlaut des Anspruchs 1 abzugeben;

III. die Beklagte zu verurteilen, den Klägern darüber Auskunft zu erteilen,

1. in welchen Ländern sie Patente unter Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Patentanmeldung angemeldet hat, und zwar unter Angabe der Anmeldedaten, Aktenzeichen, des Standes der Anmeldeverfahren und der jeweils eingezahlten patentamtlichen Gebühren und unter Überreichung je einer vollständigen Kopie der amtlichen Anmeldeakten, - ausgenommen die Länder: England, Spanien, Frankreich, USA, Polen, Rußland, Italien, Südafrika und Indien -, jedoch nur hinsichtlich der Angabe der Anmeldedaten, Aktenzeichen und des Standes der Anmeldeverfahren;
2. in welchen Ländern sie über die in Ziffer III 1 genannten Auslandsanmeldungen Lizenzverträge abgeschlossen hat und/oder noch in Lizenzverhandlungen steht, und zwar

bezüglich der abgeschlossenen Lizenzverträge unter Angabe der Abschlußdaten, Vertragspartner und unter Vorlage je einer vollständigen Kopie der geschlossenen Verträge und bezüglich der noch nicht abgeschlossenen Lizenzverträge unter Angabe der Vertragsparteien, des gegenwärtigen Standes der Lizenzverhandlungen und unter Überreichung je einer Kopie der vorbereiteten Vertragsentwürfe;

IV. die Beklagte zu verurteilen,

1. darin einzuwilligen, daß den Klägern an den sich aus der Auskunft gemäß Ziffer III 1 ergebenden Patenten und Anmeldungen sowie an den in den Ländern

England (Patent 838 049)

Spanien (Patent 245 554)

Frankreich (Patente 1 203 644 und 1 215 701)

USA (Patent 2 973 288)

Polen (Patent 42 530)

Italien (Patent 599 024)

Südafrika (Patent 59/3432)

Indien (Patent 68 759)

erteilten Patenten Miteigentum eingeräumt wird;

2. dem Patentamt der betreffenden Länder gegenüber zu erklären, daß die in Ziffer IV 1 bezeichneten Patentanmeldungen von den Klägern mit ihr gemeinsam verfolgt werden;

V. festzustellen, daß im Innenverhältnis zwischen den Parteien bezüglich der in Ziffer IV 1 bezeichneten Patente und Anmeldungen folgendes gelte:

1. Solange der dem Anspruch 1 der deutschen Patentanmeldung entsprechende Anspruch der Patentanmeldung oder des Patentess Schutz genießt, sind allein die Kläger befugt, das in diesem Anspruch geschützte

Verfahren durch eigene Benutzungs-
handlungen und/oder Vergabe von Lizen-
zen zu benutzen, und die Beklagte ist
nicht befugt, das in diesem Anspruch
unter Schutz gestellte Verfahren selbst
zu benutzen oder Lizenzen hieran zu
vergeben;

2. im Anmeldeverfahren und nach Erteilung
eines Patentes sind allein die Kläger be-
fugt, in einem etwaigen Beschränkungs-
oder Nichtigkeitsverfahren Erklärungen
über den Schutzzumfang oder den Wortlaut
des dem Anspruch 1 der deutschen Patent-
anmeldung entsprechenden Anspruchs abzu-
geben oder das betreffende Patent hin-
sichtlich dieses Anspruchs fallen zu
lassen;

VI. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet
sei, den Klägern sämtlichen Schaden zu er-
setzen, der diesen durch die widerrechtliche
Entnahme des Anspruchs 1 der Patentanmeldung
■■■■■■■■/■■■ entstanden sei und noch
entstehen werde.

Die Beklagte hat beantragt,

die Berufung der Kläger zurückzuweisen und
auf ihre Berufung das landgerichtliche
Urteil dahin abzuändern, daß die Klage in
vollem Umfang abgewiesen wird.

Die Kläger haben ferner beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Sie haben im übrigen den Rechtsstreit insoweit
in der Hauptsache für erledigt erklärt, als die Be-
klagte ihnen zwischenzeitlich die im Ausland erteilten
Schutzrechte genannt hat, die auf der deutschen An-
meldung basieren.

Das Oberlandesgericht hat den Klägern unter Anknüpfung an ihren Hinweis in der Erfindungsmeldung vom 2. Oktober 1957, daß ihnen die "Versuche innerhalb der letzten drei Monate" die Erkenntnisse über die einwandfreie Wirkungsweise der Zentrifuge vermittelt hätten, anheimgegeben, im einzelnen darzulegen, welche Versuche sie in den Monaten Juli, August und September 1957 angestellt haben, und wo und wie diese Versuche im einzelnen durchgeführt worden sind. Die Kläger haben hierzu mit Schriftsatz vom 27. März 1963 unter Schilderung von Einzelheiten Stellung genommen.

Das Oberlandesgericht hat alsdann nach erneuter Beweisaufnahme die Berufung der Kläger zurückgewiesen und auf die Berufung der Beklagten unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage kostenpflichtig abgewiesen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Revision der Kläger, mit welcher sie ihre in der Berufungsinstanz gestellten Klageanträge weiterverfolgen. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

I. Obwohl die Kläger mit der Behauptung, die Erfindung sei ihnen widerrechtlich entnommen worden, gegen die Erteilung des Patentes an die Beklagte

beim Deutschen Patentamt Einspruch nach den §§ 4 Abs. 3 Satz 1, 32 Abs. 1 PatG erhoben haben, über welchen bisher noch nicht entschieden worden ist, besteht das Rechtsschutzinteresse für die vorliegende Klage - wie beide Tatsachengerichte offensichtlich angenommen haben - auch insoweit, als mit ihr gemäß dem Klageantrag zu Ziffer I 1 der ebenfalls auf widerrechtliche Entnahme gestützte, aus § 5 Satz 1 PatG hergeleitete Anspruch auf Einräumung des Miteigentums (besser: der Mitberechtigung) an der Patentanmeldung geltend gemacht wird. Beide Rechtsbehelfe sind nach anerkannten Rechtsgrundsätzen nebeneinander statthaft, da sie verschiedenen Zwecken dienen. Während der Einspruch gemäß den §§ 4 Abs. 3 Satz 1, 32 Abs. 1 PatG darauf gerichtet ist, die Erteilung eines schutzunwürdigen Scheinrechts an den Anmelder, welcher die Erfindung widerrechtlich entnommen hat, zu verhindern, soll durch die Klage aus § 5 Satz 1 PatG erreicht werden, daß der Erfinder die ihm zukommende Rechtsposition erhält, die durch widerrechtliche Entnahme gefährdet oder gar beeinträchtigt ist (vgl. hierzu RG MuW 1930, 242, 243 und BGH GRUR 1962, 140, 141 - Stangenführungsrohre).

II. Zu Beginn seiner Entscheidungsgründe vertritt das Berufungsgericht die Auffassung, daß es nicht einer Entscheidung der - im Erteilungsverfahren umstrittenen, insbesondere von der Firma Br[REDACTED] - gische Maschinenbauanstalt Aktiengesellschaft im

Rahmen ihres Einspruchs verneinten - Frage bedürfe, ob die Gesamtkombination, für welche mit dem Anspruch 1 der Patentanmeldung Schutz begehrt werde, erfinderisch sei, daß vielmehr für die vorliegende Klage die Schutzfähigkeit der Kombination unterstellt werden könne. Diese Auffassung ist zutreffend. Sie rechtfertigt sich aus dem Zweck des § 5 Satz 1 PatG, welcher es dem durch die Entnahme Verletzten ermöglichen will, den Entnehmer (oder den sonstigen Nichtberechtigten) aus seiner Stellung als Anmelder im Erteilungsverfahren zu verdrängen und diese selbst einzunehmen. Hierzu bedarf es nicht der Feststellung durch das Prozeßgericht, ob eine patentfähige Erfindung entnommen worden ist (vgl. hierzu RGH aaO und die dort angeführten Nachweise aus dem Schrifttum).

III. Das Berufungsgericht gelangt entgegen der Meinung des Landgerichts zu dem Ergebnis, es ließe sich nicht feststellen, daß den Klägern die beanspruchten Rechte an der streitigen Erfindung zustünden.

1. Bei seinen Erwägungen geht das Berufungsgericht zunächst davon aus, daß bei Identität der Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers und der Patentanmeldung des Arbeitgebers in der Regel eine Vermutung dafür spreche, daß die Patentanmeldung auf die Meldung des Arbeitnehmers zurückzuführen sei. Nach Ansicht des Berufungsgerichts kommt hier jedoch ein derartiger "Beweis des ersten Anscheins" nicht in Betracht, da die in der Erfindungsmeldung der Kläger hinsichtlich der Schichtdicke des Schleudergutes gegebene Anweisung

von der im Anspruch 1 der Patentanmeldung vermittelten Lehre abweiche. Hierzu wird in dem angefochtenen Urteil im einzelnen ausgeführt: In der Erfindungsmeldung werde bei Angabe der Schichtdicke nicht auf eine bestimmte Stelle des Siebbleches abgestellt. Die Angabe beziehe sich ihrem Wortlaut nach auf den ganzen Umfang des Siebbleches und besage demnach, daß der günstigste Trenneffekt dann erreicht werde, wenn die Schichtdicke auf dem gesamten Siebblech kleiner als 5 mm sei. Demgegenüber sei die im Verfahrensanspruch gegebene Empfehlung, die Schichtdicke des Schleudergutes geringer als 4,5 mm zu bemessen, ausschließlich auf das obere Austragende der Schleudertrommel bezogen. Die - im Tatbestand dieses Urteils - wiedergegebene Darlegung der Kläger, daß ihre Erfindungsmeldung, wenn nicht dem Wortlaut, so doch dem Sinne nach mit der Lehre der Patentanmeldung identisch sei, vermöge nicht zu überzeugen. Selbst wenn man unterstelle, daß die von der Beklagten bestrittene Behauptung der Kläger über die Differenz (von ungefähr 10 %) zwischen dem Durchmesser am Ende des Siebbleches und demjenigen am oberen Austragende der Schleudertrommel und über die Auswirkung dieses Unterschiedes zutreffe, hätte die Beklagte die in der Patentanmeldung niedergelegte Lehre aus der Erfindungsmeldung der Kläger allenfalls dann folgern können, wenn aus ihr hervorginge, daß sich die Angabe der Schichtdicke auf den oberen Rand des Siebbleches beziehe. Dies ließe sich aber aus der Erfindungsmeldung nicht entnehmen. Dort sei nur von der Schichtdicke "auf dem Siebblech" die Rede. Es

finde sich jedoch kein Hinweis dafür, daß die Kläger die Schichtdicke auf dem oberen Rand des Siebbleches gemeint hätten. Zudem werde im vierten Absatz der Erfindungsmeldung zusammenfassend festgestellt, daß der Trenneffekt auf drei Elemente, nämlich auf die Zuteilvorrichtung, das Siebblech und die Dünnschicht auf dem Siebblech (als das hier interessierende Element) zurückgeführt werde.

2. Nach alledem - so fährt das Berufungsgericht fort - obliege den Klägern der volle Beweis dafür, daß die Lehre von der maximal zulässigen Schichtdicke am oberen Austragende der Schleudertrommel trotz der anderslautenden Erfindungsmeldung von ihnen stamme und daß sie die streitige Erkenntnis im Zuge der Versuche innerhalb der letzten drei Monate vor Abfassung der genannten Meldung gewonnen hätten. Dieser Beweis ist den Klägern nach Auffassung des Berufungsgerichts aus den nachstehenden Gründen nicht gelungen: Nach ihrem eigenen Vorbringen hätten die Kläger zu keinem Zeitpunkt Versuche durchgeführt, bei denen am oberen Austragende der Schleudertrommel eine maximale Schichtdicke im Bereich von 4,5 mm, wie sie die Patentanmeldung vorsehe, ermittelt worden sei. Sie hätten auch nicht am oberen Rand des Siebbleches eine Schichtdicke von 5 mm, die nach ihrem Vortrag einer Schichtdicke von 4,5 mm am oberen Austragende der Schleudertrommel entspreche, gemessen. Die Kläger hätten bei ihren Versuchen erst recht auch keine höheren Schichtdicken als 4,5 mm oder 5 mm an den genannten Stellen erzielt. Sie hätten keine Versuche

vorgenommen, bei denen diese Grenzwerte erreicht oder überschritten worden seien. Demnach hätten sie auch nicht feststellen können, welches Ergebnis der Schleudervorgang bei Erreichen oder Überschreiten der Grenzwerte erziele. Im übrigen könne auf sich beruhen, ob es möglich sei, an Hand der von den Klägern angestellten Messungen die maximal zulässige Schichtdicke am oberen Austragende zu berechnen. Die Kläger hätten nämlich nicht behauptet, daß sie auf Grund von Berechnungen zu der von ihnen angeblich gewonnenen Erkenntnis gelangt seien. Sie hätten vielmehr im Gegenteil ausdrücklich hervorgehoben, daß die Einwirkung der einzelnen Faktoren wie Menge des aufgegebenen Schleudergutes der Trommel, Konsistenz des Schleudergutes, Größe der Sieböffnungen usw. auf die Leistung der Zentrifuge nicht exakt bestimmbar sei. Schließlich sei die Behauptung der Kläger, sie hätten auf Grund von Überlegungen und basierend auf den bei den Versuchen gewonnenen Erkenntnissen durch Abstimmung der soeben aufgezählten Faktoren erkannt, daß die Schichtdicke der Kristallschüttung am oberen Ende des Siebes kleiner als 5 mm gehalten werden müsse, um eine einwandfreie Wirkungsweise und den günstigsten Trenneffekt zu erzielen, unsubstantiiert und nicht durch nachprüfbare Tatsachen untermauert. Die von den Klägern angestellten Versuche allein rechtfertigten, wie bereits ausgeführt, die angeblich von ihnen gewonnene Erkenntnis nicht. Es fehle die Brücke von dem Ergebnis der Versuche zu der streitigen Erkenntnis. Diese Brücke lasse sich nicht durch den allgemein gehaltenen Hinweis der Kläger

auf ihre Überlegungen ersetzen. Hierbei werde noch zu Gunsten der Kläger unterstellt, daß die von ihnen angeblich nach Abstellen und Auslaufen der Zentrifuge durchgeführten Messungen überhaupt eine brauchbare Grundlage für Rückschlüsse auf die maximal zulässige Schichtdicke am oberen Austragende gewährten.

3. Im Rahmen seiner weiteren Erörterungen führt das Berufungsgericht nach eingehender Würdigung des Verhandlungs- und Beweisergebnisses zusammenfassend aus: Die Beklagte habe zwar ebenfalls nicht bewiesen, daß etwa andere ihrer Mitarbeiter Versuche angestellt hätten, bei denen der nach der Patentanmeldung maximal zulässige Grenzwert erreicht oder überschritten worden sei. Dem mit der Zuckerzentrifuge befaßten Ingenieuren der Beklagten sei aber nicht nur, wovon die Auslegeschrift ausgehe, bekannt gewesen, daß man nach dem Dünnschichtsystem arbeiten, mithin darauf bedacht sein müsse, das Schleudergut in einer geringen Schichtdicke über das Siebblech hinwegwandern zu lassen. Sie hätten vielmehr darüber hinaus, wie auf Grund des Parteivertrags, der überreichten Unterlagen und der Bekundungen der Zeugen v. Rö., R., Sch. und S. mit Sicherheit festgestellt werden kann, infolge der gesammelten Erfahrungen - es seien insbesondere an der Zentrifuge während des Betriebszustandes Messungen zwischen dem ersten und zweiten Drittel des Siebbleches, von unten gesehen, vorgenommen und anschließend Berechnungen angestellt worden - mindestens seit dem Jahre 1955 und damit vor Abgabe der Erfindungsmeldung der Kläger auch gewußt, daß für die Schichtdicke des Schleudergutes eine obere Grenze bestehe und daß mit

der Zentrifuge brauchbare Ergebnisse erzielt würden, wenn die Schichtdicke auf dem Siebblech sich in einer Größenordnung unter dem in der Patentanmeldung genannten Wert von 4,5 mm bewege. Das bedeute, daß die Schichtdicke am oberen Austragende der Schleudertrommel noch geringer sein müsse; denn unstreitig nehme die Schichtdicke beim Schleudervorgang nach oben hin ab, wie dies angesichts der sich nach oben erweiternden konischen Siebtrommel auch den physikalischen Gesetzen entspreche.

IV. Die vorstehend wiedergegebenen Ausführungen des Berufungsgerichts halten in den entscheidungswesentlichen Punkten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Die Revision bemängelt zunächst unter Hinweis auf § 133 BGB mit Recht, daß sich das Berufungsgericht im ersten Teil seiner Erwägungen (vgl. oben Abschn. III 1) bei Auslegung der Erfindungsmeldung der Kläger vom 2. Oktober 1957 ausschließlich auf den Wortlaut gestützt hat. Entscheidend ist jedoch, in welchem Sinne der mit den Entwicklungsarbeiten an der Zuckenzentrifuge und den technischen Einzelheiten vertraute Fachmann die umstrittene Angabe über die Schichtdicke des Schleudergutes vernünftigerweise verstehen mußte. Diese Frage kann, wie die Revision zutreffend bemerkt, ohne Anhörung eines Sachverständigen nicht entschieden werden (vgl. § 144 ZPO).

Gegen die Auslegung, in der Erfindungsmeldung sei die Schichtdicke auf dem gesamten Siebblech gemeint, spricht jedenfalls der Umstand, daß nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Arbeitsgruppe der Beklagten bei den von ihr durchgeführten Versuchen die Schichtdicke an einer bestimmten Stelle, nämlich zwischen dem ersten und zweiten Drittel des Siebbleches, von unten betrachtet, gemessen hat. Dies legt die Vermutung nahe, daß die maßgebenden Ingenieure der Beklagten, welche mit der Erfindungsmeldung der Kläger befaßt worden sind, den dort für die Schichtdicke angegebenen Wert von 5 mm ebenfalls auf eine entsprechende Stelle des Siebbleches bezogen haben. Ist dies aber der Fall, dann ergibt sich für die Schichtdicke des Schleudergutes am oberen, nicht mehr als Sieb ausgebildeten Austragende der Schleudertrommel zwangsläufig ein geringerer Wert. Die Schichtdicke nimmt nämlich unstreitig beim Schleudervorgang, wie bereits das Berufungsgericht betont hat, angesichts der sich nach oben erweiternden konischen Schleudertrommel entsprechend den physikalischen Gesetzen nach oben hin ab. Für die Revisionsinstanz muß daher als möglich unterstellt werden, daß der Erfindungsmeldung die Grenze für die Schichtdicke am oberen Austragende zu entnehmen ist.

Das Berufungsgericht hat allerdings die Frage, ob die Erfindungsmeldung und die Patentanmeldung identisch sind, nur unter dem Gesichtspunkt der Beweislastverteilung behandelt. Es hat alsdann im

dritten Teil seiner Erörterungen (vgl. oben Abschn. III 3) festgestellt, daß die Beklagte bereits im Erfindungsbesitz gewesen sei, als die Kläger ihre Meldung vom 2. Oktober 1957 erstattet haben. Wenn man aber davon ausgeht, daß das Berufungsgericht die Identität der Erfindungsmeldung und der Patentanmeldung gegebenenfalls zu Unrecht verneint hat, dann läßt es sich nicht ausschließen, daß hierdurch auch die Würdigung des Verhandlungs- und Beweisergebnisses, soweit es die Frage des Erfindungsbesitzes der Beklagten betrifft, zum Nachteil der Kläger beeinflußt worden ist.

2. Die Revision rügt ferner als Verstoß gegen den § 236 ZPO, daß das Berufungsgericht die Folgerung gezogen hat, die Beklagte sei im Erfindungsbesitz gewesen, ohne geprüft zu haben, welchen Erfindungsgedanken die Meldung der Kläger offenbart hat. Im Anschluß an den Vortrag der Kläger in den Tatsacheninstanzen meint die Revision, die entscheidende Erkenntnis der Erfindungsmeldung bestehe darin, einen Wert für die Schichtdicke des Schleudergutes am oberen Austragende der Schleudertrommel bestimmt zu haben, dessen Einhaltung einerseits eine verhältnismäßig große Arbeitsleistung der Zuckerzentrifuge und andererseits ein gutes Trennergebnis bei zugleich weitgehender Schonung der Zuckerkristalle gewährleiste; der in der Erfindungsmeldung für die Schichtdicke angegebene Wert von 5 mm, der einem Wert von 4,5 mm am oberen Austragende der Schleudertrommel entspreche, stelle also einen maximalen

Grenzwert dar, bei dem optimale Ergebnisse erzielt würden.

Die Revisionsrüge greift ebenfalls durch. Ist nämlich in der Erfindungsmeldung tatsächlich der von der Revision angeführte Erfindungsgedanke offenbart worden, so müßte eine widerrechtliche Entnahme gemäß den §§ 4 Abs. 3 Satz 1, 5 Satz 1 PatG jedenfalls dann in Betracht gezogen werden, wenn dieser Gedanke auch in der Patentanmeldung der Beklagten enthalten wäre. Dann würde nämlich die Lehre der Patentanmeldung über den Erfindungsbesitz der Beklagten hinausgehen, der sich nach den Feststellungen des Berufungsgerichts (vgl. oben Abschn. III 3) in der Erkenntnis erschöpft, daß sich mit der Zuckerzentrifuge brauchbare Ergebniss erzielen lassen, wenn die Schichtdicke des Schleudergutes am oberen Austragende der Schleudertrommel kleiner als 4,5 mm gehalten wird. Hierbei sind die Ausführungen des Berufungsgerichts bei Berücksichtigung des einschlägigen Vortrags der Beklagten (im Schriftsatz vom 9. September 1961, S. 4) dahingehend zu verstehen, daß das Optimum innerhalb einer Spannbreite liegt, deren untere nicht bezifferte Grenze den Nullwert übersteigt und deren obere Grenze unter dem genannten Wert von 4,5 mm liegt.

Die beiden entscheidungserheblichen Fragen können ohne tatrichterliche Erörterung, zu welcher ebenfalls ein Sachverständiger heranzuziehen sein wird, nicht beurteilt werden. Im übrigen wird es bei der Fest-

stellung des Offenbarungsgehaltes der Erfindungsmeldung nicht darauf ankommen, ob die Kläger ihre Erkenntnis auf Grund von Versuchen oder durch rationale Überlegungen gewonnen haben. Die Ausführungen, welche das Berufungsgericht dieser Frage in anderem Zusammenhang gewidmet hat (vgl. oben Abschn. III 2), haben daher insoweit keine Bedeutung.

V. Nach alledem war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (vgl. §§ 564 Abs. 1, 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO), ohne daß es noch einer Auseinandersetzung mit den zahlreichen weiteren Sach- und Verfahrensrügen der Revision bedurfte. Dem

Berufungsgericht mußte auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens vorbehalten bleiben, weil sie von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt.

Nastelski

Spreng

Spengler

Claßen

Schneider