BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Xa ZR 86/06

Verkündet am:
12. März 2009
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Blendschutzbehang

PatG § 8; IntPatÜbkG Art. II § 5 Abs. 1 Satz 1

a) Geht die Anmeldung einer Erfindung zum Patent teilweise auf den Beitrag eines anderen als des Anmelders zurück, kann ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung auch dann in Betracht kommen, wenn die Anmeldung teilbar ist (Abgrenzung zu BGH, Urt. v. 6.3.1979 - X ZR 60/77, GRUR 1979, 692 - Spinnturbine I).

b) Eine Mitberechtigung kann nur an einer Patentanmeldung als Ganzer, nicht an Teilen der Anmeldung wie einzelnen Patentansprüchen eingeräumt werden.

BGH, Urt. v. 12. März 2009 - Xa ZR 86/06 - OLG München
LG München I

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. März 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und Dr. Achilles

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das am 22. Juni 2006 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgehoben, soweit die Berufung gegen das die Klage mit dem Hilfsantrag abweisende Urteil der 21. Zivilkammer des Landgerichts München I vom 3. August 2005 zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

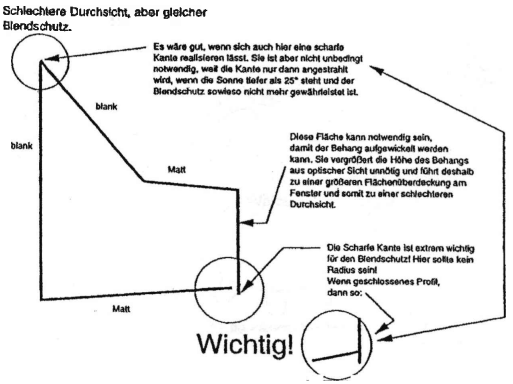
Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin betreibt unter anderem das F. -Institut in F. (nachfolgend: Institut). Der Beklagte trat als damaliger Geschäftsführer der C. GmbH im Sommer 2001 an das Institut heran, um dessen Kapazitäten im Zusammenhang mit der Entwicklung eines neuartigen Blendschutzbehangs in Anspruch zu nehmen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Erfindung gemacht, die am 10. August 2001 zu einer Patentanmeldung (DE 101 39 583) beim Deutschen Patent- und Markenamt führte. Er beauftragte das Institut, Untersuchungen zu den Reflexionsauswirkungen des Querschnittprofils der für den Blendschutzbehang vorgesehenen Stäbe durchzuführen. Zum Abschluss eines schriftlichen Vertrags kam es erst im Januar 2002. Bereits am 28. September 2001 übermittelte der Mitarbeiter des Instituts T. K. C. GmbH per Telefax eine Skizze und am 17. Oktober 2001 einen als vertraulich gekennzeichneten Zwischenbericht, der insbesondere Ausführungen zur Formfindung des Profils enthielt. Der Beklagte reichte ohne Rücksprache mit der Klägerin am 12. Dezember 2001 eine Zusatzanmeldung zu der Patentanmeldung DE 101 39 583 ein, die die Nummer DE 101 61 159 erhielt und am 3. Juli 2003 offengelegt wurde. Die Lösung, für die in der Zusatzanmeldung Schutz begehrt wird, entspricht im Wesentlichen der Abbildung 9 im Zwischenbericht des Instituts,

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

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS



weist jedoch einen zusätzlichen, überlappenden Flansch auf (vgl. Fig. 2).

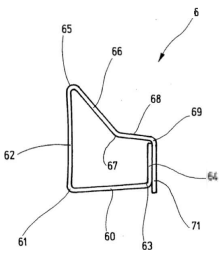


Fig.2

2 Die Zusatzanmeldung ist weiterhin anhängig; zu einer Patenterteilung ist es noch nicht gekommen. Am 7. August 2002 reichte der Beklagte zudem eine nahezu identische internationale Patentanmeldung nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag beim Europäischen Patentamt ein, die die Priorität der beiden deutschen Anmeldungen in Anspruch nahm, den Gegenstand der beiden deutschen Anmeldungen enthält und am 20. Februar 2003 veröffentlicht wurde.

3 Der Mitarbeiter K. meldete der Klägerin als seiner Arbeitgeberin die Erfindung, die von dieser unbeschränkt in Anspruch genommen wurde.

4 Die Klägerin hat mit ihrer Klage die Erklärung der Teilung der Patentanmeldung DE 101 61 159 (Zusatzanmeldung) dergestalt begehrt, dass aus der Stammanmeldung der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2, soweit er sich auf das Querschnittsprofil der Stäbe bezieht, sowie die Ansprüche 3 bis 10 und 20 bis 32 ausgeschieden werden, und dass eine Trennanmeldung mit dem im wiedergegebenen Gegenstand gebildet wird. Sie hat weiter begehrt, den Anspruch auf Erteilung eines Patents aus der so gebildeten Trennanmeldung an die Klägerin abzutreten und gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Weiterverfolgung der Trennanmeldung einzuwilligen, sowie entsprechende Erklärungen gegenüber dem Europäischen Patentamt bezüglich der internationalen Anmeldung abzugeben. Das Landgericht hat der Klägerin hinsichtlich beider im Streit stehender Patentanmeldungen nur einen (als "Ausscheidung" bezeichneten) Anspruch auf Teilung im Umfang der konkreten Darstellung in dem Telefax und des Zwischenberichts zugebilligt; die weitergehende Klage hat es abgewiesen. Die Berufung, mit der die Klägerin hilfsweise die Feststellung begehrt hat, dass ihr am Gegenstand des Patentanspruchs 2, soweit er sich auf das Querschnittsprofil der Stäbe beziehe, und der Patentansprüche 3 bis 10, 27 und 28 der Patentanmeldung DE 101 61 159 sowie der Ansprüche 42 bis 50 der aus der internationalen Anmeldung hervorgegangenen europäischen Patentanmeldung eine Mitberechtigung zu neun Zehnteln zustehe, sowie ferner beantragt hat, den Beklagten zu verurteilen, in die gemeinsame Weiterverfolgung der Anmeldungen einzuwilligen, ist ohne Erfolg geblieben.

5 Mit ihrer vom Bundesgerichtshof nur insoweit zugelassenen Revision begehrt die Klägerin, nach ihrem Hilfsantrag zweiter Instanz zu erkennen. Der Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

6 Das Rechtsmittel führt im Umfang der Anfechtung nach seiner teilweisen Zulassung durch den Senat zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.

7 I. Das Berufungsgericht hat die Verneinung des mit dem Hilfsantrag geltend gemachten Anspruchs auf Einräumung einer Mitberechtigung an beiden Patenten damit begründet, dass dieser sich nur auf die beim Beklagten verbleibenden Teile der jeweiligen Ansprüche beziehe. Insoweit komme die Einräumung einer Mitberechtigung nur in Betracht, wenn es an einer Möglichkeit der Ausscheidung des Entnommenen fehle; damit sei die Einräumung einer Mitberechtigung gegenüber der Übertragung der Trennanmeldung, wie sie der Klägerin bereits erstinstanzlich zuerkannt sei, aber subsidiär. Das Berufungsgericht hat sich dabei auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 6. März 1979 (X ZR 60/77, GRUR 1979, 692, 694 - Spinnturbine I) gestützt.

8 II. Dies hält rechtlicher Überprüfung nicht stand. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann ein Anspruch der Klägerin auf Einräumung einer Mitberechtigung an der Patentanmeldung 101 61 159 und der vom Beklagten eingereichten internationalen Anmeldung nicht verneint werden (§ 8 Satz 1 PatG; Art. II § 5 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 61 EPÜ).

9 1. Die Auslegung des mit dem Hilfsantrag verfolgten Klagebegehrens, die das Revisionsgericht selbst vornehmen kann, ergibt, dass mit den Hilfsanträgen zu a und b, die ihrem Wortlaut nach auf die Feststellung einer Mitberech-

tigung zu 90% an einem Teil des Gegenstands des Patentanspruchs 2 und an den Gegenständen der Patentansprüche 3 bis 10, 27 und 28 der deutschen Patentanmeldung sowie auf die Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die gemeinsame Weiterverfolgung der Patentanmeldung "und die Stellung" gerichtet sind, ein (Leistungs-)Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an der Patentanmeldung geltend gemacht werden soll. Denn eine "gemeinsame Weiterverfolgung" der Patentanmeldung kann nur dann erfolgen, wenn der Beklagte die Anmeldung zu einem ideellen Teil auf die Klägerin überträgt, d.h. ihr eine Mitberechtigung in Gestalt einer Mitanmelderstellung einräumt, die der Klägerin, wenn auf die Anmeldung ein Patent erteilt wird, die Mitinhaberschaft am Patent verschafft.

10 2. Soweit das Berufungsgericht der Sache nach einen Anspruch der Klägerin auf Einräumung einer solchen Mitberechtigung verneint hat, hält dies der Nachprüfung nicht stand.

11 a) Die Auflösung der durch die Anmeldung eines Nichtberechtigten entstandenen Lage im Weg der Teilung ist nur insoweit möglich, als es sich bei der Anmeldung um einen "trennbaren Bestandteil der Anmeldung des Verletzers" handelt (BGH - Spinnturbine I, aaO). Nur insoweit mag daher die Einräumung einer Mitberechtigung subsidiär sein können. Der vorliegende Fall fordert dabei keine Stellungnahme zu der Frage heraus, ob Teilung und Abtretung des Herausgabeanspruchs die einzige Auflösungsmöglichkeit der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten unter Hinzufügung einer Zutat sind. Hiergegen könnte insbesondere sprechen, dass sich nur schwer lösbare Schwierigkeiten ergeben können, wenn zweifelhaft ist, ob sich die Schutzfähigkeit erst aus der Kombination des unberechtigt Angemeldeten mit der Zutat ergibt (vgl. Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 24 zu § 8 PatG; Melullis in Benkard, EPÜ,

2002, Rdn. 45 zu Art. 61). Weiter spricht gegen die Annahme, die Einräumung einer Mitberechtigung sei gegenüber der Teilung und Übertragung der Teilanmeldung subsidiär, dass sich auf dieser Grundlage Übertragungsansprüche nach Wegfall der Teilungsmöglichkeit im Einspruchsverfahren nunmehr auch im nationalen Recht nurmehr bis zur wirksamen Erteilung des Patents, aber nicht mehr darüber hinaus handhaben lassen (vgl. Kühnen in Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, Rdn. 12 zu § 8).

12 b) Von einem trennbaren Bestandteil einer Anmeldung kann jedenfalls nur insoweit gesprochen werden, als sich dem Gesamtinhalt der Anmeldung ein Gegenstand entnehmen lässt, der ohne Rückgriff auf den übrigen Inhalt der Anmeldung Gegenstand einer Teilanmeldung im Sinn des § 39 PatG oder des Art. 76 EPÜ sein kann. Enthält die Anmeldung einen solchen Gegenstand, wie ihn das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit dem Landgericht in dem Stab für ein Flächengebilde gesehen hat, der u.a. durch eine durchgehende Rinne auf seiner Außenseite gekennzeichnet ist, die in Richtung von ca. 26° gegenüber einer durch das vertikal aufgespannte Flächengebilde definierten Ebene nach oben zeigt, ist damit noch nicht gewährleistet, dass nach der Teilung, die es dem Berechtigten ermöglicht, in einem eigenen Verfahren einen auf diesen (engeren) Gegenstand gerichteten Patentanspruch zu verfolgen, dem bisherigen Anmelder nur ein Anmeldungsgegenstand verbleibt, an dem dem Berechtigten an der Teilanmeldung keine Rechte mehr zustehen.

13 Die Teilung der Anmeldung hat zur Folge, dass in einem zweiten Prüfungsverfahren die vom Anmelder in diesem Verfahren zur Entscheidung gestellten Patentansprüche auf die Patentfähigkeit ihrer Gegenstände überprüft werden. Die Gesamtoffenbarung der Anmeldung steht jedoch auch im Ausgangsverfahren weiterhin als Grundlage für die in diesem Verfahren weiterver-

folgten Patentansprüche zur Verfügung (vgl. BGH, Beschl. v. 29.4.2003 - X ZR 4/01, GRUR 2003, 781 - Basisstation). Selbst wenn man es grundsätzlich für denkbar hält, auf dieser Grundlage für die Patenterteilung im Ausgangsverfahren den Gegenstand der Trennanmeldung "auszuscheiden", sei es, weil man eine "Realteilung" für möglich hält, sei es, weil der teilweise nichtberechtigte Anmelder verurteilt werden könnte, die Anmeldung insoweit nicht weiterzuverfolgen, kann damit nicht notwendigerweise gewährleistet werden, dass dem Nichtberechtigten jede Möglichkeit genommen ist, sich bei der Formulierung der Patentansprüche den schöpferischen Beitrag des Berechtigten zunutze zu machen. Der Streitfall illustriert dies:

14 Da das Berufungsgericht den schöpferischen Beitrag des Mitarbeiters K. der Klägerin darin gesehen hat, einen Stab für ein Flächengebilde vorzuschlagen, der u.a. durch eine durchgehende Rinne auf seiner Außenseite gekennzeichnet ist, die in Richtung von ca. 26° gegenüber einer durch das vertikal aufgespannte Flächengebilde definierten Ebene nach oben zeigt, kann der von ihm bestätigten Urteilsformel des Landgerichts nicht entnommen werden, dass der Beklagte gehindert wäre, Patentschutz für ein Flächengebilde zu begehren, bei dem der Stab, wie es in Patentanspruch 2 der ursprünglichen Anmeldung heißt, eine durchgehende Rinne auf seiner Außenseite bildet, die in Richtung von zwischen 10° und 40° gegenüber einer durch das vertikal aufgespannte Flächengebilde definierten Ebene nach oben zeigt. Zwar heißt es in der Urteilsformel ferner, dass die gegenüber dem Patentamt abzugebende Erklärung dahin zu lauten habe, dass aus der Stammanmeldung "der Gegenstand des Anspruchs 2, soweit er sich auf das Querschnittsprofil der Stäbe beziehe", ausgeschieden werde. Dem kann aber nicht entnommen werden, dass der Beklagte kein Flächengebilde nach Patentanspruch 2 der Anmeldung beanspruchen dürfte, bei dem die Stäbe Rinnen aufweisen. Zum einen würde dadurch Patentan-

spruch 2 nicht enger, sondern weiter, zum anderen würde damit dem Beklagten mehr genommen, als das Berufungsgericht als vom Mitarbeiter K. der Klägerin offenbart angesehen hat.

15 c) Ist aber der Beklagte nicht gehindert, den Anspruch auf Erteilung eines Patents mit einem solchen Gegenstand weiterzuverfolgen, verbleibt dem Beklagten die Möglichkeit, weiterhin den schöpferischen Beitrag des Mitarbeiters der Klägerin für sich zu nutzen. Daran würde sich selbst dann nichts ändern, wenn man annehmen wollte, dabei sei nach Art eines Disclaimers ein Winkel von ca. 26° auszunehmen. Denn selbst dann bliebe es dabei, dass der Winkelbereich von 10 bis 40° eine - möglicherweise ihrerseits schöpferische - Verallgemeinerung desjenigen Stabprofils verkörpert, das K. nach den Feststellungen des Berufungsgerichts dem Beklagten als vorteilhaft erläutert hat. Entsprechendes gilt für die in Patentanspruch 10 der Anmeldung bezeichnete Ausführungsform, bei der der Stab zwei gerade Flansche aufweist, die sich flächig überdecken und einer der Flansche eine außen liegende Kante bildet, die über die benachbarte Seite des Stabs übersteht. Denn mit dieser Ausbildung wird die von K. zeichnerisch dargestellte und als "extrem wichtig für den Blendschutz" bezeichnete "scharfe Kante" an der Profilunterseite verwirklicht.

16 3. Die Abweisung des Hilfsantrags kann hiernach keinen Bestand haben. Da das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat, die es erlauben würden, den schöpferischen Beitrag zu bewerten, den K. zum Gegenstand der Patentanmeldungen geleistet hat, kommt eine eigene Sachentscheidung des Senats nicht in Betracht.

17 III. Bei der erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht zunächst auf einen sachgerechten Klageantrag hinzuwirken haben. Der bislang gestellte

Antrag kann zwar, wie ausgeführt, als Leistungsantrag auf Einräumung einer Mitberechtigung ausgelegt werden. Eine Mitberechtigung kann die Klägerin jedoch nur an den Patentanmeldungen als Ganzen erhalten. Eine Patentanmeldung kann wie ein Patent zwar mehreren Anmeldern zu ideellen Bruchteilen zustehen. Eine gesonderte Berechtigung an einzelnen Ansprüchen ist jedoch nicht möglich, erst recht keine gesonderte Berechtigung an Teilen eines Anspruchs, wie sie die Klägerin hinsichtlich des Patentanspruchs 2 der Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt geltend macht. Insoweit ist zu unterscheiden zwischen den (materiellen) Gegenständen der Anmeldung, an denen unterschiedliche Personen berechtigt sein können mit der Folge, dass eine Teilung der Anmeldung in Betracht kommt, und der Patentanmeldung selbst, mit der der öffentlich-rechtliche Anspruch auf Erteilung eines Patents verfolgt wird. Dieser Anspruch ist nicht "real" teilbar; er kann nur als Ganzer mehreren Anspruchsberechtigten gemeinsam zustehen.

18 In einem solchen Fall ist es nicht zwingend erforderlich, die Größe des ideellen Anteils, die dem materiell Berechtigten übertragen werden soll, im Klageantrag anzugeben. Der Antrag kann auch lediglich auf die Einräumung einer Mitberechtigung gerichtet werden. Denn die Festlegung und Bewertung der inhaltlichen Anteile, die zwei oder mehrere Mitberechtigte zum Gegenstand der angemeldeten Erfindung beigetragen haben, kann beträchtliche Schwierigkeiten bereiten, ist jedoch unter Umständen für die Parteien nur von begrenztem Wert. Zur Benutzung der Erfindung ist jeder Mitinhaber ohnehin auch nach Patenterteilung unabhängig von der Größe seines Anteils berechtigt (BGHZ 162, 342, 345 - gummielastische Masse II). Verlangt ein Bruchteilsinhaber nach § 745 Abs. 2 BGB eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Regelung der Benutzung, insbesondere weil nur ein Teilhaber die Erfindung benutzt, erscheint es nicht zwingend, dass eine etwaige Beteiligung

des die Erfindung nicht nutzenden Teilhabers an den Vorteilen, die der andere Teilhaber aus der Nutzung der Erfindung zieht, die Größe des jenem zustehenden ideellen Bruchteils am Patent widerspiegelt. Zudem ist zu bedenken, dass nicht feststeht, ob es überhaupt zur Patenterteilung kommt, und der Gegenstand des erteilten Patents enger sein kann als das mit der Patentanmeldung zunächst verfolgte Schutzbegehren. Das Gewicht der Beiträge, die die Berechtigten geleistet haben, kann daher bei dem erteilten Patent anders zu beurteilen sein als bei der Patentanmeldung.

Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens

Asendorf Achilles

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 03.08.2005 - 21 O 22618/04 -
OLG München, Entscheidung vom 22.06.2006 - 6 U 4587/05 -