BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 129/09

Verkündet am:
22. Mai 2012
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Nabenschaltung III

PatG § 12 Abs. 1 Satz 3; GebrMG § 13 Abs. 3

a) Die Übertragung eines abgrenzbaren Betriebsteils steht für den Erwerb eines Vorbenutzungsrechts der Übertragung des (gesamten) Betriebs gleich.

b) Der Übergang eines Vorbenutzungsrechts zusammen mit einem Betriebsteil ist nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil der Übernehmer einen Teil der zur Herstellung der geschützten Vorrichtung erforderlichen Arbeiten in fremden Werkstätten, zu denen auch diejenigen seines Vertragspartners zählen können, vornehmen lässt.

BGH, Urteil vom 22. Mai 2012 - X ZR 129/09 - OLG München
LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Mai 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 15. Oktober 2009 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin war eingetragene Inhaberin des aus dem europäischen Patent 795 461 abgezweigten, am 6. März 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität einer japanischen Patentanmeldung vom 15. März 1996 angemeldeten deutschen Gebrauchsmusters 297 23 763 (Klagegebrauchsmusters), das inzwischen wegen Ablaufs der Schutzdauer erloschen ist. Es ist auf ein internes Fahrradgetriebe (Nabenschaltung) mit Rücktrittsbremseinheit gerichtet. Schutzansprüche 1 und 2 lauten (Merkmalsgliederung des Berufungsgerichts in ecki-

gen Klammern hinzugefügt; von den Beklagten hilfsweise als schutzfähig geltend gemachte beschränkte Fassung mit Durchstreichungen und Kursivdruck gekennzeichnet):

"1. Getriebenabe mit einer Rücktrittsbremseinheit für Fahrräder und dergleichen mit

[a] einer Nabenachse (2);
[b] einem in Bezug auf die Nabenachse (2) drehbar montierten Antriebselement (3);
[c] einem in Bezug auf die Nabenachse (2) drehbar montierten Nabengehäuse (4);
[d] einem zwischen diesem Antriebselement (3) und diesem Nabengehäuse (4) angeordneten Planetengetriebe (5), um die Drehbewegung des Antriebselements (3) über verschiedene Kraftübertragungspfade zu übertragen,
wobei dieses Planetenradgetriebe (5)
[d1] einen Planetenradträger (52) aufweist, an welchem Planetenräder (53) drehbar gelagert sind;
[d2] sowie ein mit diesen Planetenrädern kämmendes Hohlrad (54);
[d3] wobei dieser Planetenradträger (52) wenigstens eine in Umfangsrichtung gebildete Vertiefung (70) aufweist,
[d4] und wobei dieses Hohlrad (54) mit einer in Umfangsrichtung gebildeten Kerbverzahnung (54a) versehen ist;
[e] einer in Längsrichtung (X) dieser Achse (2) zwischen wenigstens einer ersten Position (a) und einer zweiten Position (c) beweglichen Kupplung (6),
[e0] wobei siehe Anspruch 2
[e1] wobei diese Kupplung (6) antriebsmäßig ~~mit dieser Vertiefung (70) verbunden ist,~~ *über die Eingriffs-Teileinheit in diese Vertiefung eingreift*, wenn sich diese Kupplung in dieser ersten Position befindet, um ein Vorwärtsdrehmoment auf den Planetenradträger (52) zu übertragen,

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

[e2] und wobei diese Kupplung (6) antriebsmäßig ~~mit dieser Kerbverzahnung (54a) dieses Hohlrades verbunden ist,~~ *über die Eingriffs-Teileinheit in diese Kerbverzahnung des Hohlrades eingreift*, um ein Drehmoment auf dieses Hohlrad (54) zu übertragen, wenn sich diese Kupplung (6) in der zweiten Position (c) befindet,

[f] wobei eine Einrichtung zur erzwungenen Bewegung (7) dieser Kupplung (6) vorgesehen ist, welche diese Kupplung (6) *über die Eingriffs-Teileinheit* von dieser Vertiefung (70) weg auf diese Kerbverzahnung (54a) hin bewegt, wenn ein Rückwärtsdrehmoment auf dieses Antriebselement (3) aufgebracht wird.

~~2.~~ ~~Getriebenabe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,~~

~~dass~~ wenigstens eine Eingriffs-Teileinheit (67) an dieser Kupplung vorgesehen ist, welche in die Vertiefung (70) dieses Planetenradträgers (52) eingreift."

2 Die nachfolgend abgebildeten Figuren 5 und 7 der Gebrauchsmusterschrift zeigen die Eingriffs-Teileinheit der Kupplung (Bezugszeichen 67) in Eingriff mit der Vertiefung des Planetenradträgers (Bezugszeichen 71-76 in Figur 5) bzw. mit der Kerbverzahnung des Hohlrads (Bezugszeichen 54 in Figur 7).

Figur 5

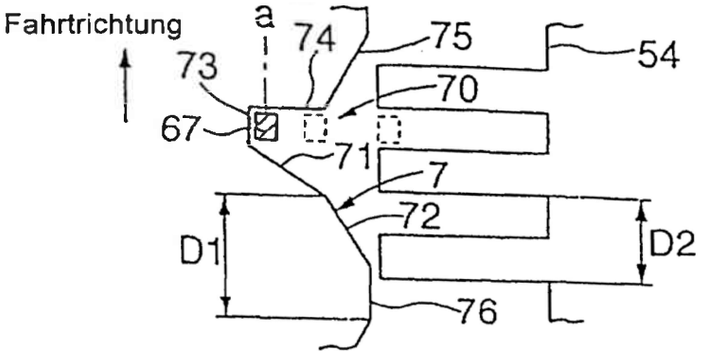
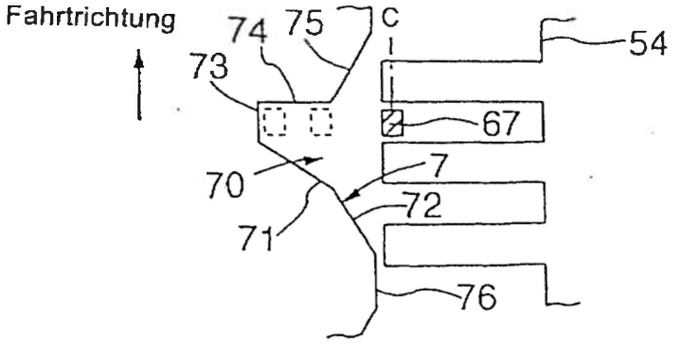
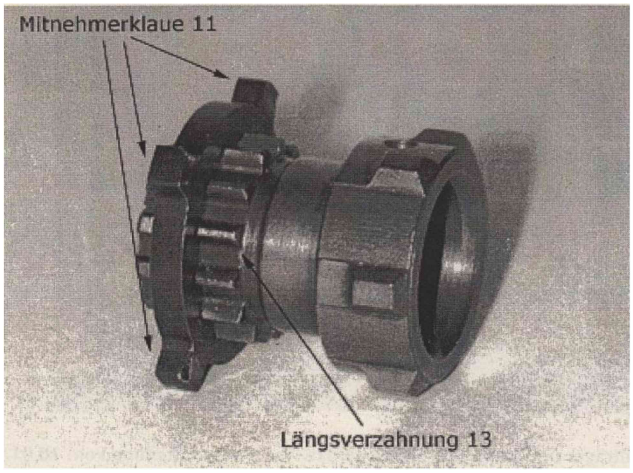


Figure 7



3 Die Beklagte zu 1, deren früherer Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, vertreibt unter der Bezeichnung "Sp. " eine Fahrrad-Dreigangnabe, die im Wesentlichen einer Patentanmeldung der F. & S. AG vom 9. Mai 1996 (deutsche Offenlegungsschrift 196 18 646) entspricht und die aus der nachstehenden Abbildung (Anlage B 1) ersichtliche Kupplung aufweist.



4 Die SR. Corporation und deren Tochterunternehmen, zu denen die Beklagte zu 1 gehört, erwarben durch am 7. November 1997 geschlossenen Übertragungsvertrag von der M. S. AG und deren Tochterunternehmen den Geschäftszweig "Fahrradteile" von F. & S. .

5 Die Klägerin hat die Beklagten aus dem Klagegebrauchsmuster zunächst auf Unterlassung und Erteilung von Auskunft über Verletzungshandlungen betreffend eine Getriebenabe mit den Merkmalen des erteilten Schutzanspruchs 1, hilfsweise mit zusätzlichen Merkmalen, in Anspruch genommen und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt. Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs hat sie nach Ablauf der Schutzdauer des Klagegebrauchsmusters den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten und haben sich dafür unter anderem auf ein von F. & S. abgeleitetes Vorbenutzungsrecht berufen.

6 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen; das Berufungsgericht hat die Beklagten auf der Grundlage der vorstehend mitgeteilten beschränkten Fassung von Schutzanspruch 1 verurteilt, der Klägerin nach näher vorgegebener Maßgabe Auskunft zu schutzrechtsverletzenden Handlungen zwischen dem 25. März 1999 und dem 31. März 2007 zu erteilen.

7 Dagegen wenden die Beklagten sich mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, mit der sie in erster Linie die Wiederherstellung des klageabweisenden landgerichtlichen Urteils begehren. Die Klägerin beantragt die Zurückweisung des Rechtsmittels.

8 In einem nach Erlass des Berufungsurteils von der Beklagten zu 1 eingeleiteten Gebrauchsmusterlöschungsverfahren hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Klagegebrauchsmuster durch nicht bestandskräftigen Beschluss vom 20. Oktober 2011 in einer Fassung aufrechterhalten, in der Schutzanspruch 1 durch Aufnahme zusätzlicher Merkmale über die dem Berufungsurteil zugrunde liegenden Fassung hinaus weiter beschränkt ist.

Entscheidungsgründe:

9 Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

10 I. Die Schaltnaben mit Rücktrittbremseinheiten, die das Klagegebrauchsmuster betrifft, verwenden Planetenradgetriebe, bei denen die verschiedenen Gänge (bei der Dreigangnabe: Schnell-, Normal- und Berggang) durch Kupplung unterschiedlicher Kraftübertragungswege eingelegt werden. Im Schnellgang wird ein Drehmoment über den Zahnkranz auf den mit diesem drehfest verbundenen Antreiber, von dort weiter auf den Planetenradträger und über die Planetenräder auf das Hohlrad aufgebracht. Das Hohlrad ist in diesem Gang durch Klinken mit der Nabenhülse verbunden, wodurch die Drehbewegung auf das Hinterrad übertragen wird (Übersetzung). Im mittleren Normalgang ist der Antreiber ohne Übersetzung direkt mit dem Hohlrad verbunden,

das die Nabenhülse weiterhin antreibt. Im Berggang wird die Verbindung zwischen Hohlrad und Nabenhülse unterbrochen und das Drehmoment vom Antreiber über das Hohlrad und die Planetenräder auf den Planetenradträger übertragen, von wo eine Verbindung mit der Nabenhülse hergestellt wird (Untersetzung).

11 Das dem Klagegebrauchsmuster zugrunde liegende technische Problem besteht darin, dass die Bremswirkung bei Betätigung der Rücktrittsbremse bei Fahrrädern mit Nabenschaltung unterschiedlich stark ausfallen konnte, was damit zusammenhing, dass die Bremskraft stets in dem Gang aufgebracht wurde, den der Fahrer gerade eingelegt hatte.

12 Nach der dem Berufungsurteil zugrunde liegenden Fassung von Schutzanspruch 1 soll dieses Problem durch eine Getriebenabe mit den Merkmalen a bis f gelöst werden, indem bei Aufbringung eines Rückwärtsdrehmoments auf die Tretkurbeln des Fahrrads stets - notfalls durch erzwungenen Gangwechsel - ein bestimmtes Übersetzungsverhältnis hergestellt wird, bei dem die Eingriffs-Teileinheit in die Kerbverzahnung des Hohlrades eingreift, so dass die aufgebrachte Bremskraft immer gleich ist.

13 II. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass diese technische Lehre von der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht wird. Die Parteien haben nur noch darum gestritten, ob bei dieser Ausführungsform eine erfindungsgemäße Eingriffs-Teileinheit eingesetzt wird. Das Berufungsgericht hat das mit der Begründung bejaht, die Kombination aus Mitnehmerklauen (11) und Längsverzahnung (13), wie sie aus der - vorstehend wiedergegebenen - Abbildung der Kupplung des angegriffenen Erzeugnisses (Anlage B 1) hervorgehe, stelle eine solche Einheit dar. Dem Gebrauchsmuster könne keine Einschränkung dahin entnommen werden, dass ein und derselbe Bereich der Eingriffs-Teileinheit der Kupplung sowohl das Vorwärtsdrehmoment übertragen als auch, nach Ausfüh-

rung der erzwungenen Bewegung (Merkmal f), in die Kerbverzahnung eingreifen müsse, um das Rückwärtsdrehmoment zu übertragen. Der Schutzanspruch lasse offen, wie die Eingriffs-Teileinheit körperlich gestaltet sei; sie müsse lediglich die in den Merkmalsgruppen e und f bezeichneten Funktionen erfüllen. Nach dem technischen Zusammenhang nehme der Fachmann auch nicht an, dass die "Ein"-heit nur aus einer Komponente bestehen dürfe; eine ein solches enges Verständnis rechtfertigende technische Notwendigkeit bestehe nicht.

14 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

15 Es ist zwar richtig, dass die Eingriffs-Teileinheit (67) als Bestandteil der Kupplung (Merkmal e) in Beschreibung und Figuren durchweg als eine Art Nocken auf der rohrförmigen Kupplung gezeigt ist, der, je nach geschaltetem Gang, zu Antriebszwecken entweder in die Vertiefung des Planetenradträgers oder in die Kerbverzahnung des Hohlrads eingreift (Merkmale e1 bzw. e2), so dass ein und dasselbe Teil (Bezugszeichen 67) beide Schaltzustände herbeiführt, während diese Funktion bei der angegriffenen Ausführungsform von zwei Teilelementen der Kupplung übernommen wird (Mitnehmerklauen auf einem größeren Radius und Längsverzahnung mit 13 Zähnen auf einem kleineren Radius des Kupplungsteils).

16 Die Annahme des Berufungsgerichts, dass die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform das Klagegebrauchsmuster gleichwohl wortsinngemäß verletze, begegnet gleichwohl keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Seine Auslegung, dass nicht notwendigerweise vorgesehen sein müsse, dass ein und derselbe Bereich der Eingriffs-Teileinheit sowohl in die Vertiefung(en) am Planetenradträger als auch, nach der durch den Rücktritt erzwungenen Bewegung, in die Kerbverzahnung eingreift, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Das gilt ungeachtet des von den Beklagten geltend gemachten Um-

stands, die Eingriffs-Teileinheit erlaube nur bei eingliedriger Ausführung, durch deren geeignete Dimensionierung einschließlich der Schrägflächen, einen schnelleren und einfacheren Eingriff in die Hohlradverzahnung, wohingegen die Dimensionierung der Klaue bei der angegriffenen Ausführungsform keinerlei Einfluss auf den Eingriff in die Kerbverzahnung des Hohlrads habe, weil dieser Eingriff über ein anderes Element (die Längsverzahnung) erfolge. Ein solcher schnellerer und einfacherer Eingriff in die Hohlradverzahnung mag bestimmte Ausführungsformen betreffen, etwa eine solche, wie sie im landgerichtlichen Urteil auf S. 60 f. erörtert ist (vgl. auch Unteransprüche 29 ff. i.V. mit Unteranspruch 7). Der Gegenstand des Klagegebrauchsmusters ist aber nicht auf eine solche Ausgestaltung beschränkt. Selbst wenn anzunehmen wäre, dass eine Ausführung gemäß Unteranspruch 29 in Verbindung mit Unteranspruch 7 aus technischen Gründen nur mit einer einstückigen Eingriffs-Teileinheit funktionieren kann, folgte daraus nicht, dass diese Einheit nach dem Hauptanspruch so ausgestaltet sein müsste, sondern es handelte sich auch dann nur um eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung, die die Auslegung durch das Berufungsgericht nicht infrage stellte.

17 IV. Die Begründung, mit der das Berufungsgericht den Erwerb eines Vorbenutzungsrechts durch die Beklagte zu 1 verneint hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

18 1. Das Berufungsgericht hat offen gelassen, ob F. & S. ein Vorbenutzungsrecht erworben hat, da jedenfalls der Übergang eines solchen Rechts auf die Beklagte zu 1 zu verneinen sei. Dazu hat es im Wesentlichen ausgeführt: Die Befugnis, eine Erfindung für die Bedürfnisse des eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten zu nutzen, könne nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Eine diesen Erfordernissen genügende Übertragung eines Vorbenutzungsrechts auf die Beklagte zu 1 könne

nicht festgestellt werden. Von der im Streitfall vereinbarten Übernahme des Geschäftszweigs "Fahrradteile" sei ein Vorbenutzungsrecht wie das hier in Rede stehende zwar grundsätzlich erfasst. Zu den vertragsgemäß vom Übergang ausgeschlossenen Teilen gehörten jedoch für die Herstellung der angegriffenen Nabe bestimmte Komponenten, die weiterhin von M. S. nicht nur als Rohteil hergestellt, sondern dort auch einer Wärmebehandlung und/oder Galvanisierung unterzogen würden. Könnten somit für die Herstellung des Endprodukts erforderliche Zwischenschritte von der Beklagten zu 1 nicht ausgeführt werden, so sei mit der vertraglichen Regelung die Übertragung eines selbständigen Teilbetriebs nicht erfolgt. Die Tätigkeiten beider Unternehmen seien miteinander verschränkt, bauten aufeinander auf; eine selbständige Fertigung durch die Beklagte zu 1, mit der das Vorbenutzungsrecht auf diese übergegangen sein könne, finde nicht statt.

19 2. Gegen diese Beurteilung wenden die Beklagten sich mit Erfolg. Das Berufungsgericht hat die in der höchstrichterlichen Rechtsprechung für den Übergang eines Vorbenutzungsrechts nach § 12 Satz 3 PatG in Verbindung mit § 13 Abs. 3 GebrMG herausgearbeiteten Grundsätze nicht rechtsfehlerfrei angewandt.

20 a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass der Übertragungsvertrag vom 7. November 1997 die Veräußerung eines Betriebs im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 3 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG zum Gegenstand hatte. Die Übertragung eines, wie hier, abgrenzbaren Betriebsteils steht der Übertragung eines (gesamten) Betriebs gleich. Zu Recht hat das Berufungsgericht auch angenommen, dass Vorbenutzungsrechte der Art, um die es im Streitfall geht, grundsätzlich Gegenstand des Übertragungsvertrages waren und im Falle ihres Bestehens auf die Erwerber des Geschäftszweigs Fahrradteile übergegangen sind.

21 Weiter zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass das Vorbenutzungsrecht nicht mehreren Betrieben gleichzeitig zustehen kann, sondern unteilbar ist und auch eine Betriebsteilung nicht zu seiner Vervielfältigung führt, sondern dass in jedem Einzelfall geprüft werden muss, bei welchem Betrieb das Recht nach den vertraglichen Regelungen verblieben ist (vgl. BGH, Urteil vom 7. Oktober 1965 - Ia ZR 129/63, GRUR 1966, 370, 373 - Dauerwellen II; RGZ 112, 242, 245). Der Übergang eines Vorbenutzungsrechts zusammen mit einem Betriebsteil ist aber nicht schon deshalb ohne weiteres ausgeschlossen, weil der Übernehmer einen Teil der zur Herstellung der geschützten Vorrichtung erforderlichen Arbeiten in fremden Werkstätten, zu denen auch diejenigen seines Vertragspartners zählen können, vornehmen lässt.

22 b) Nach den vertraglichen Vereinbarungen lässt sich der Übergang des Vorbenutzungsrechts an der angegriffenen Nabe, - dessen Erwerb durch F. & S. in der Revisionsinstanz zu unterstellen ist, weil das Berufungsgericht hierzu keine Feststellungen getroffen hat -, auf die Beklagte zu 1 nicht mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung verneinen. Es fällt weder unter die Rechte, die nach den vertraglichen Vereinbarungen von der Übertragung ausgenommen sein sollten, noch rechtfertigen die Feststellungen des Berufungsgerichts die Annahme, der Geschäftszweig Fahrradteile sei nicht insgesamt auf die Erwerber übergegangen.

23 aa) Die Vertragsparteien haben den Übergang der den Geschäftsbereich "Fahrradteile" berührenden Rechte und Eigentums- und Vermögenswerte in einem dem Regel-Ausnahme-Prinzip folgenden System vereinbart. Grundsätzlich einbezogen in den Übergang dieser Rechte und Werte sind die in § 1.11 des Vertragswerks bezeichneten Fahrradteile, zu denen Schaltnaben gehören. Ausgenommen sind die in Klausel 1.25 als ausgeschlossene Fahrradteile bezeichneten und in der Anlage 1.25 aufgelisteten Einzelteile, die weiter von

M. S. bzw. von nach dem Tag des Vertragsschlusses gemäß den Lieferverträgen noch zu benennenden Dritten hergestellt werden sollten. Dabei handelt es sich um mit Teile-Nummern ("part numbers") versehene Einzelteile (Komponenten), darunter Schaltnabenbauteile wie Nabenhülsen, Mitnehmerringe, Antreiber, Planetenrad- und Sperrklinkenträger, Kupplungs- und Hohlräder und Brems- und Hebelkonusse. In § 3.7 des Übertragungsvertrages ist ein dazu korrespondierender Vorbehalt für den Übergang der Eigentums- und Vermögenswerte sowie Rechte von M. S. vorgesehen, die sich auf die ausgeschlossenen Fahrradteile beziehen. Sie sollen, ebenso wie die Einzelteile gemäß Anlage 1.25, vom Übergang des Geschäftszweigs "Fahrradteile" ausgenommen sein. Zu dem von den Vertragsparteien ersichtlich gewollten, in sich widerspruchsfreien Ganzen fügen sich die vertraglichen Regelungen dann, wenn die Ausnahmeregelungen (nur) auf die ausgeschlossenen Einzelteile als solche bezogen werden, während die die Schaltnaben als komplexe Vorrichtungen betreffenden Rechte dem zugeordnet werden, was auf die Erwerber übergehen sollte, unabhängig davon, dass für deren Zusammenbau dem Ausnahmebereich zugeordnete Einzelteile Verwendung finden. Entsprechend verhält es sich mit dem Vorbehalt in 3.8 des Vertrages, wonach Eigentums- und Vermögenswerte und Rechte der M. S. AG, die in oder in Zusammenhang mit der Härterei oder mit Galvanisierungsstätten Anwendung finden, zu den vom Verkauf ausgeschlossenen Gegenständen gehören. Damit sind ebenfalls nur Einzelteile wie die in Anlage B 30 gezeigten Komponenten gemeint, die weiterhin in den Werkstätten von M. S. bestimmten Verarbeitungsschritten (Wärmebehandlung, Galvanisieren; vgl. nachstehend IV 2 b bb) unterzogen werden sollten.

24 Sind danach die Rechte und Eigentums- und Vermögenswerte an Schaltnaben übertragen worden, so gilt das auch für das im Streitfall geltend gemachte Vorbenutzungsrecht. Es bezieht sich auf eine eine Sachgesamtheit

darstellende Vorrichtung und nicht auf deren Einzelteile, und es geht dabei nicht um die Vorbenutzung von auf bestimmte Weise oder nach bestimmten Verfahren hergestellten Nabenkomponenten, sondern von Naben als Vorrichtung mit in einer bestimmten Anordnung zusammengefügten Komponenten, und zwar im Wesentlichen derjenigen, die in der deutschen Offenlegungsschrift 196 18 646 dokumentiert ist.

25 bb) Die vom Berufungsgericht erörterten Fertigungsmodalitäten der Einzelteile rechtfertigen keine abweichende Beurteilung.

26 Die (weitere) Benutzung eines Schutzrechts in einem fremden Betrieb indiziert für sich genommen nicht dessen Verbleib bei diesem Unternehmen, sondern wird als Fremdfertigung durch das Vorbenutzungsrecht des Berechtigten so lange gedeckt, wie der Vorbenutzungsberechtigte einen bestimmenden wirtschaftlich wirksamen Einfluss auf Art und Umfang der Herstellung und gegebenenfalls des Vertriebs behält (vgl. Benkard/Rogge, 10. Aufl., § 12 PatG Rn. 24 f. mwN). Der Verbleib des Vorbenutzungsrechts beim Auftraggeber dieser Fertigung ist in solchen Fällen erst dann infrage gestellt, wenn in der fremden Werkstätte nach eigenen willentlichen Entschließungen ihres Inhabers gearbeitet wird (vgl. Rogge, aaO, § 12 PatG Rn. 24 mwN; Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., § 12 PatG Rn. 46).

27 Dementsprechend könnte der Übergang des Vorbenutzungsrechts auf die Beklagte zu 1 hier nur dann angezweifelt werden, wenn M. S. befugt wäre, die Komponenten nach Gutdünken umzugestalten oder weiterzuentwickeln und auf diese Weise Herrschaft über die Gestaltung des gesamten Produkts gewönne. Das ist nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts aber nicht der Fall. Wie sich aus der von ihm in Bezug genommenen Anlage B 30 ergibt, gestaltet sich der Produktionsprozess beispielsweise von Planetenradträgern vielmehr so, dass Rohteile bei M.

S. hergestellt und dann zu der Beklagten zu 1 transportiert werden, um dort - in der Dreherei - weiterbearbeitet zu werden. Anschließend werden diese Werkstücke bei M. S. wärmebehandelt und nach einem weiteren Transport bei der Beklagten zu 1 in die Nabe eingebaut, die von der Beklagten zu 1 in den Verkehr gebracht werden. In entsprechender Weise stellt M. S. Nabenhülsen als Rohteile her, die bei der Beklagten zu 1 weiterbearbeitet, danach bei M. S. wärmebehandelt sowie galvanisiert und nach einem erneuten Transport schließlich bei der Beklagten zu 1 für die Endmontage verwendet werden. Genauso ist der Ablauf bei Hohlrädern, die als Rohteile bei Mannesmann Sachs hergestellt und dort wärmebehandelt werden. Diese Zusammenarbeit wurde nach den ebenfalls unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts auch bei den Komponenten gepflegt, die in die als gebrauchsmusterverletzend angegriffene Nabe eingebaut wurden. Die Herstellung der Nabe liegt damit in den Händen der Beklagten zu 1.

28 Die gegenteilige Sichtweise des Berufungsgerichts liefe, da von M. S. nicht gesagt werden kann, dass der Gegenstand, auf den sich das Vorbenutzungsrecht bezieht (die Getriebenabe als Sachgesamtheit), von diesem Unternehmen in eigener Verantwortung hergestellt wird, darauf hinaus, dass das Vorbenutzungsrecht untergegangen sein müsste, was weder dem Willen der am Vertrag beteiligten Parteien entspräche noch dem in diesem Vertrag geregelten wirtschaftlichen Vorgang angemessen Rechnung trüge. Es kann demjenigen, in dessen Geschäftsbetrieb aufgrund der Herstellung eines bestimmten Erzeugnisses ein Vorbenutzungsrecht entstanden ist, nicht verwehrt werden, die Produktion des Erzeugnisses ganz oder teilweise in andere Betriebsstätten und andere Unternehmen auszulagern, solange diese die Bestandteile des Endproduktes nicht zur eigenständigen Vermarktung oder zur Einfügung in ein von dem Vorbenutzer nicht beherrschtes Produkt verwenden.

Für denjenigen, der den Geschäftsbetrieb des Vornutzungsberechtigten oder einen abgrenzbaren Teil dieses Betriebs erwirbt, kann nichts anderes gelten. Auch er ist berechtigt, die Produktion ganz oder teilweise in fremde Werkstätten auszulagern oder - was dem gleichsteht - bei dem Veräußerer als fremder Werkstatt zu belassen, solange er bestimmenden Einfluss auf Herstellung und Vertrieb des Endprodukts behält, was regelmäßig jedenfalls dann anzunehmen ist, wenn er zumindest die Endmontage des Produkts vornimmt und das wirtschaftliche Risiko seiner Vermarktung trägt.

29 V. Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Im wiedereröffneten Berufungsrechtszug hat das Berufungsgericht Gelegenheit zu prüfen, ob § 2 des Übertragungsvertrages bei allseitig interessengerechter Auslegung unter Berücksichtigung des gesamten Vertragswerks einschließlich seiner Anlagen entnommen werden kann, dass das hier in Rede stehende Vorbenutzungsrecht auf S. L. übergehen sollte, wie die Beklagten in der Revisionsverhandlung geltend gemacht haben.

30 Wenn das zu verneinen ist, wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob F. & S. die Erfindung vor dem Prioritätstag bereits in Benutzung genommen oder die dafür erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (vgl. dazu BGH, Urteil vom 10. September 2009 - Xa ZR 18/08, BGHZ 182, 231 Rn. 15 ff. - Füllstoff). Die Frage, ob der Rechtsstreit nach § 19 GebrMG bis zum Abschluss des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens auszusetzen ist, würde sich erst stellen, wenn auch diese Frage zu verneinen sein sollte.

Meier-Beck Gröning Bacher

Richter am Bundesgerichtshof
Hoffmann kann wegen Urlaubs
nicht unterschreiben.
Meier-Beck Schuster

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 05.07.2007 - 7 O 18934/01 -
OLG München, Entscheidung vom 15.10.2009 - 6 U 4110/07 -