BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 142/01

Verkündet am:
16. September 2003
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Verkranzungsverfahren

PatG § 8, ZPO § 138 Abs. 1

a) Miterfinder ist jeder, der einen schöpferischen Beitrag zu der Erfindung geleistet hat. Die tatrichterliche Bejahung oder Verneinung eines solchen Beitrags erfordert Feststellungen dazu, was nach Haupt- und Unteransprüchen des Patents Gegenstand der geschützten Erfindung ist.

b) Hat das Gericht Beweis zum Zustandekommen der Erfindung erhoben, ist im Zweifel anzunehmen, daß sich die Partei ihr günstige Zeugenaussagen hierzu als Sachvortrag zu eigen machen will.

BGH, Urteil vom 16. September 2003 - X ZR 142/01 - OLG München

LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. September 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 26. April 2001 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Klage auf Einräumung einer Mitberechtigung an den Streitschutzrechten abgewiesen worden ist.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien streiten um die sachliche Berechtigung an der dem am 27. Februar 1996 angemeldeten deutschen Patent 196 07 340 und dem aus der Patentanmeldung abgezweigten Gebrauchsmuster 296 23 616 zugrundeliegenden Erfindung, welche ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines schraubenlinienartig gekrümmten Folienschlauches aus thermoplastischem Kunststoffmaterial betrifft, der insbesondere für das Verkranzen von

Kunststoffdärmen bei der Herstellung von Wursthüllen verwendet wird. Die Klägerin begehrt von der als Schutzrechtsinhaberin eingetragenen Beklagten die Übertragung der Schutzrechte, hilfsweise die Einräumung einer Mitberechtigung mit der Begründung, neben dem Oberstudienrat O. L. sei als Miterfinder J. R. an der Erfindung beteiligt gewesen.

Ende der 1970er Jahre begann L. damit, sich mit der Konfektionierung von Kunststoffdärmen zu befassen. Seit Anfang der 1980er Jahre war er für den Fabrikanten S. , der seinerseits derartige Kunststoffdärme herstellte, als Auftragsproduzent tätig, indem er mit einer von S. zur Verfügung gestellten Maschine Lohnaufträge ausführte. Zu einem zwischen den Parteien streitigen Zeitpunkt zwischen 1985 und 1989 entstand dabei das erfindungsgemäße Verkranzungsverfahren, das von L. zunächst nicht zum Patent angemeldet, sondern als geheimes Know-how behandelt wurde.

Im August 1987 wurde auf Initiative L. die B. T. - und K. GmbH (in folgenden: B.) gegründet, deren Unternehmensgegenstand die Fertigung verkranzter Wursthüllen aus Kunststoffdärmen im Lohnbetrieb war und in der ein Prototyp einer erfindungsgemäßen Maschine in Betrieb genommen werden sollte.

Im Jahr 1989 wurde eine Tochtergesellschaft der Beklagten, die S. I. AG, V. , (im folgenden: S.) auf die Aktivitäten L. aufmerksam und versuchte in der Folgezeit, dessen Know-how zu erwerben. Am 7. Oktober 1989 trafen L. und die S. hierüber eine Vereinbarung. Am 2. Februar 1990 schlossen die Gesellschafter der B. als "Übergeber" und zwei Gesellschafter der Beklagten, die Brüder O. und M. P. , als "Übernehmer" ferner einen notariellen Geschäftsanteilsübertragungsvertrag, wonach die Übergeber

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

ihre Geschäftsanteile mit Wirkung vom 31. Oktober 1989 an die Übernehmer veräußerten.

In § 12 des Vertrages hieß es:

> "[L.] tritt durch seine Unterschrift zugleich auf Seiten des Übergebers als gesamtschuldnerisch mithaftender Mitschuldner bei für die von diesem übernommenen Verpflichtungen und garantiert deren Erfüllung und Einhaltung, auch soweit der Übergeber diese persönlich nicht erfüllen kann. Insbesondere ist er, der Initiator und Inspirator der Gesellschaft, an das Konkurrenzverbot in dem festgelegten Umfang gebunden. [L.] versichert weiterhin, daß das in B. vorhandene und noch über ihn dort anwachsende Know-how unverändert B. und dem Übernehmer zur Verfügung steht und diesem beläßt und er weder gegenüber B. noch gegenüber dem Übernehmer Ansprüche, insbesondere auch keine Urheberrechte, geltend macht. B. und der Übernehmer können frei darüber verfügen."

Ende 1995 trennten die S. und L. sich. Am 27. Februar 1996 meldete die Beklagte auf der Grundlage des von L. mitgeteilten technischen Wissens die Streitschutzrechte an.

Am 26. Juni 1998 trat O. L. "sämtliche Miterfinder- und Verwertungsrechte an der Erfindung" nach der Offenlegungsschrift 196 07 340 an die Klägerin ab und stimmte der Nachbenennung des am 26. Juni 1994 verstorbenen J. R. als Miterfinder zu. R. war geschäftsführender Gesellschafter einer T. E. GmbH gewesen, deren Unternehmensgegenstand u.a. die Planung und Konzeption von Geräten und Anlagen der Elektrotechnik und des Maschi-

nenbaus war und die seit 1997 als O. GmbH firmierte. Die O. GmbH erklärte am 2. Juli 1998 ihrerseits die Abtretung der Miterfinderrechte R. 's an die Klägerin; im Verlaufe des Rechtsstreits gaben die Kinder R. 's als seine Erben eine entsprechende Erklärung ab.

Die Klägerin hat behauptet, die Erfindung stamme von L. und R. . Hinsichtlich der Rechte L. hat sie die Auffassung vertreten, diese Rechte seien nicht (wirksam) auf die Beklagte übertragen worden.

Die Übertragungsklage ist in beiden Tatsacheninstanzen ohne Erfolg geblieben.

Der Senat hat die Revision der Klägerin nur insoweit angenommen, als die Klage auf die behaupteten Rechte R. 's an den Streitschutzrechten gestützt ist.

In diesem Umfang verfolgt die Revision den Klageanspruch auf Einräumung einer hälftigen Mitberechtigung an den Streitschutzrechten weiter.

Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat im Umfang ihrer Annahme Erfolg und führt insoweit zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin könne eine sachliche Berechtigung an den Streitschutzrechten nicht von L. herleiten. Sie habe von L. keine Rechte an der geschützten Erfindung erwerben können, da L. zum Zeitpunkt seines Vertrages mit der Klägerin solche Rechte nicht mehr zugestanden hätten. Diese Beurteilung steht nicht mehr zur Überprüfung, nachdem der Senat insoweit die Revision der Klägerin nicht angenommen hat.

II. Dagegen hält es revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand, daß das Berufungsgericht auch eine von R. abgeleitete Mitberechtigung der Klägerin verneint hat.

Zu der Frage, ob R. seine etwaigen Rechte an der Erfindung nach deren Fertigstellung auf L. übertragen hat, hat das Berufungsgericht ebensowenig Feststellungen getroffen wie dazu, ob diese Rechte, wenn sie bei R. verblieben sind, nach dessen Tod von der Klägerin erworben worden sind. Für das Revisionsverfahren ist deshalb zugunsten der Klägerin davon auszugehen, daß sie, sofern R. Miterfinder gewesen ist, Inhaberin seiner sich hieraus ergebenden Rechte an der Erfindung geworden ist.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts hat die Klägerin die behauptete Miterfinderschaft R. 's nicht bewiesen. Weder dem Sachvortrag der Klägerin noch den Aussagen der Zeugen L. und J. R. jun. könne mit der erforderlichen Sicherheit entnommen werden, ob und gegebenenfalls welche schöpferischen Beiträge R. 's (sen.) in die Erfindung eingeflossen seien.

1. Die Revision rügt, das könne schon deshalb keinen Bestand haben, weil das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu getroffen habe, worin beim Streitpatent eigentlich das Schwergewicht der erfinderischen Leistung liege. Der Zeuge S. habe angegeben, daß er bereits Anfang der 1980er Jahre eine Maschine mit einer beheizten Welle gehabt habe, mit der man 10 m lange Schlauchstücke zu einem Kranz habe umformen können. Eine solche Maschine habe er L. zur Verfügung gestellt, der mit Hilfe seiner Schüler die Konfektionierungsarbeit durchgeführt habe. L. sei dann auf die Idee gekommen, daß man den Schlauch über eine beheizbare Rolle führen müsse. Es deute daher einiges darauf hin, daß das Schwergewicht der Erfindung darauf beruhe, statt einer beheizten Welle eine beheizbare Rolle zu verwenden, um die herum ein Endlosschlauch geführt und aufgrund der Hitzeeinwirkung letztlich dauerhaft gekrümmt werde. Nach der Aussage des Zeugen L. habe aber R. sen. u.a. die Lösung dafür gefunden, wie man die Hitze in die Walze bringe. Da es sich bei dieser beheizbaren Walze offenbar um das Kernstück der patentgemäßen Erfindung handele, begründe allein die Lösung des Problems, wie man diese Walze beheizen könne, ohne weiteres einen wesentlichen schöpferischen Beitrag zur patentgemäßen Erfindung.

2. Die Rüge ist begründet.

Miterfinder ist jeder, der einen schöpferischen Beitrag zu der Erfindung geleistet hat (Sen.Urt. v. 30.4.1968 - X ZR 67/66, GRUR 1969, 133, 135 - Luftfilter; Urt. v. 17.10.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226, 227 - Rollenantriebseinheit). Hingegen reicht konstruktive Mithilfe bei der Realisierung der Erfindung nicht aus. Der Beitrag des Miterfinders braucht allerdings nicht selbständig erfinderisch zu sein; es ist nicht erforderlich, daß er für sich

allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung erfüllt. Vielmehr begründen nur solche Beiträge, die den Gesamterfolg nicht beeinflußt haben, also unwesentlich in bezug auf die Lösung sind, sowie solche, die auf Weisung eines Erfinders oder eines Dritten geschaffen worden sind, keine Miterfinderschaft (Sen.Urt. v. 5.6.1966 - Ia ZR 110/64, GRUR 1966, 558, 559 f. - Spanplatten; Urt. v. 20.6.1978 - X ZR 49/75, GRUR 1978, 583, 585 - Motorkettensäge; Urt. v. 17.1.1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16, 18 - Gummielastische Masse).

Das Berufungsgericht hat sich nicht näher mit dem Gegenstand der Erfindung befaßt. Infolgedessen ist seine Würdigung nicht nachvollziehbar, aufgrund der Zeugenaussagen sei ihm keine eigene Beurteilung der Frage möglich, ob insoweit schöpferische Beiträge R. 's vorlägen. Es kommt hinzu, daß das Berufungsgericht mit der Begründung, ein verbessertes Erinnerungsvermögen des Zeugen sei nicht zu erwarten, auch davon abgesehen hat, L. erneut zu vernehmen. Die Revision bemängelt mit Recht, daß das Berufungsgericht, wenn es - und so versteht der Senat das Berufungsurteil - die Aussage des Zeugen für nicht hinreichend detailliert hielt, diesen näher hätte befragen müssen; daß der Zeuge schon bei seiner Erstvernehmung zu weiteren Angaben nicht in der Lage gewesen wäre, ist dem Vernehmungsprotokoll nicht zu entnehmen.

3. Das Berufungsgericht hat weiterhin ausgeführt, unter Berücksichtigung der gegenbeweislich gehörten Zeugen S. , K. und S. könne der von der Klägerin angetretene Beweis "keinesfalls mehr als geführt angesehen werden". Nach einem Kurzreferat der Aussagen dieser Zeugen resümiert das Berufungsgericht, es müsse davon ausgegangen werden, daß die wie auch immer gearteten Hilfestellungen R. 's nicht nur den Mitarbeitern der Beklagten, sondern

auch den L. 'schen Mitarbeitern verborgen geblieben seien. Darüber hinaus könne festgestellt werden, daß sich die Einschätzung des Zeugen L. , die Erfindung sei 1986 im wesentlichen fertig gewesen, nicht mit der Erinnerung der genannten Zeugen decke. Unter diesen Umständen ergäben sich "weitere durchgreifende Zweifel" an den von der Klägerin geltend gemachten Miterfinderrechten R. 's.

Dem läßt sich nicht eindeutig entnehmen, ob das Berufungsgericht den Zeugen L. im Hinblick auf die Aussagen der Zeugen S. , K. und S. für unglaubwürdig oder seine Aussage zu den Beiträgen R. 's für unglaubhaft hält. Auch die Revisionserwiderung geht davon aus, daß sich das Berufungsurteil hierzu nicht abschließend verhält. Die betreffenden Erwägungen des Berufungsgerichts führen daher gleichfalls nicht weiter.

III. Das angefochtene Urteil ist hinsichtlich der Beurteilung der Miterfinderschaft R. 's auch nicht deshalb zutreffend, weil die Klägerin eine solche Miterfinderschaft nicht dargetan hätte. Daß der Sachvortrag der Klägerin vollkommen unsubstantiiert wäre, wie das Berufungsgericht meint, mag nur hinsichtlich des ursprünglichen Klagevorbringens zutreffen. Nachdem das Landgericht jedoch Beweis erhoben hatte, mußte das Berufungsgericht davon ausgehen, daß sich die Klägerin jedenfalls die ihr günstigen Aussagen der Zeugen L. und R. jun. zu eigen machen wollte. Damit hat der Klagevortrag die erforderliche Substanz. Auf dieser Grundlage erweist sich die Verneinung einer Miterfinderschaft R. 's auch im Ergebnis nicht als tragfähig.

1. Das stellvertretend für die Streitschutzrechte erörterte Streitpatent bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines schraubenlinienartig gekrümmten Folienschlauches aus thermoplastischem Kunst-

stoffmaterial, bei dem ein aus Kunststoffmaterial bestehender Folienschlauch in aufgeblasenem Zustand durch eine Krümmungsvorrichtung geführt und dort einer solchen Wärmebehandlung unterzogen wird, daß der Folienschlauch die Krümmungsvorrichtung in Form eines schraubenlinienartig gekrümmten Folienschlauches verläßt.

In der Streitpatentschrift werden verschiedene bekannte Verfahren erörtert und sodann als Aufgabe der Erfindung angegeben, ein Verfahren zur Herstellung eines schraubenlinienartig gekrümmten Folienschlauches aus thermoplastischem Kunststoffmaterial der eingangs genannten Art bereitzustellen, mit welchem eine bleibende Krümmung des Folienschlauches verbessert werden kann. Dem ist zu entnehmen, daß die mit den bekannten Verfahren erzielbare Krümmung als unzureichend oder als unzureichend stabil und/oder gleichmäßig erzielbar angesehen wird.

Das Ziel einer hinreichend gleichmäßigen und stabilen Krümmung soll erfindungsgemäß dadurch erreicht werden, daß der Folienschlauch in der Krümmungsvorrichtung über den Umfang einer erwärmten rotierenden Scheibe geführt wird, deren Durchmesser dem für die Wendel des gekrümmten Folienschlauches gewünschten Durchmesser angepaßt ist, wobei die Scheibe an der Umfangsseite mit einer dem Durchmesser des Folienschlauches angepaßten Umfangsnut versehen ist und der Folienschlauch in der radialen Richtung der Scheibe an seiner Außenseite erwärmt und anschließend in seinem gekrümmten Zustand abgekühlt wird.

In den Unteransprüchen zum Verfahrensanspruch 1 ist vorgesehen, daß die Erwärmung des Folienschlauches an der Außenseite durch ein Blasen von Heißluft bewirkt wird (Anspruch 2) und daß die aus der Krümmungsvorrichtung

abgeführte Wendel in an den Enden verschlossene Stücke einer vorbestimmten Länge aufgeteilt wird (Anspruch 3)

Der Vorrichtungsanspruch 4 ist die "Übersetzung" des Verfahrensanspruchs 1 in eine Vorrichtung. Er bezieht sich demgemäß auf

(1) eine Vorrichtung zur Herstellung eines schraubenlinienartig gekrümmten Folienschlauches aus thermoplastischem Kunststoffmaterial mit

(a) einer Krümmungsvorrichtung zum Krümmen eines durch die Krümmungsvorrichtung geführten Folienschlauches,

(b) Zuführmitteln zum Zuführen des Folienschlauches in aufgeblasenem Zustand an die Krümmungsvorrichtung und

(c) Abfuhrmitteln zum Abführen des aus der Krümmungsvorrichtung herauskommenden schraubenlinienartig gekrümmten Folienschlauches;

(3) die Krümmungsvorrichtung weist eine drehbare Scheibe auf, die an der Umfangsseite mit einer Umfangsnut versehen ist, durch die der zu krümmende Folienschlauch hindurchgeführt werden kann;

(4) es sind Heizmittel vorgesehen, von denen

(a) erste Heizmittel zum Erwärmen der Scheibe dienen,

(b) zweite Heizmittel auf die Scheibe ausgerichtet sind und den über die Scheibe geführten Folienschlauch außenseitig erwärmen;

(5) es sind Kühlmittel zum Abkühlen des gekrümmten Folienschlauches vorhanden.

Die Ansprüche 5 und 6 befassen sich näher mit den ersten Heizmitteln (Merkmal 4 a), die in der Scheibe angeordnete elektrische Heizelemente aufweisen sollen (Anspruch 5), die über auf der Scheibe angeordnete Schleifkontakte gespeist werden können (Anspruch 6).

Die zweiten Heizmittel (Merkmal 4 b) werden in Anspruch 7 analog Anspruch 2 näher beschrieben, die Kühlmittel (Merkmal 5) in Anspruch 8.

Schließlich sind in den Ansprüchen 9 und 10 Vorrichtungen beansprucht, bei denen Temperaturen der Heizmittel (Anspruch 9) und Prozeßgeschwindigkeiten (Anspruch 10) geregelt werden können.

Nur in der Beschreibung erwähnt und in den Zeichnungen dargestellt sind Führungsrollen 42 und 44, die dafür sorgen sollen, daß der Folienschlauch der Krümmung der Scheibe folgt.

2. Nach der vom Berufungsgericht wiedergegebenen Aussage des Zeugen L. hat R. "wesentliche Ideen hinsichtlich der Beheizung der Walze und mit der Geschwindigkeitsregelung des Einzugs und der profilierten Walze selbst" gehabt; er habe auch "die Lösung dafür gefunden, wie man die Hitze in die Walze bring(e)". Aus dieser Aussage, die die Klägerin sich ersichtlich als Sachvortrag zu eigen gemacht hat, könnte sich ergeben, daß die Ausgestaltung

der Vorrichtung nach den Ansprüchen 5 und 6 sowie gegebenenfalls auch nach den Ansprüchen 9 und 10 auf R. zurückgeht. Insoweit bestehende Zweifel wird das Berufungsgericht durch nähere Befragung des Zeugen L. zu beseitigen versuchen müssen. Es wird sodann, gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe, zu klären haben, ob es sich hierbei um schöpferische Beiträge zu der geschützten Erfindung handelt. Die (formale) Aufnahme einer besonderen Ausbildung des im Hauptanspruch beschriebenen Gegenstandes in einen Unteranspruch sagt für sich noch nichts darüber aus, ob darin auch ein schöpferischer Beitrag zur Gesamterfindung liegt (Sen.Urt. v. 20.2.1979 - X ZR 63/77, GRUR 1979, 540, 541 - Biedermeiermanschetten; Urt. v. 17.10.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226, 227 - Rollenantriebseinheit).

3. Auf die Erwägungen des Berufungsgerichts zu der Bekundung des Zeugen L. , R. habe auch eine Andrückrolle konstruiert, die den Kunstdarm in die heiße Walze drücke, kommt es hiernach nicht mehr an. Das Berufungsgericht hat hierzu gemeint, insoweit bleibe offen, wer die der technischen Umsetzung der Konstruktion zugrundeliegende gedankliche (schöpferische) Leistung erbracht habe. Das Berufungsgericht hat hiermit wohl sagen wollen, in der Konstruktion der Andrückrolle könne nur oder allenfalls dann ein schöpferischer Beitrag zu der Erfindung gesehen werden, wenn R. die Idee gehabt habe, im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens oder der erfindungsgemäßen Vorrichtung eine Andrückrolle zu verwenden. Entgegen der Auffassung der Revision ist diese Erwägung revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, denn mit der näheren Ausgestaltung der Andrückrolle befaßt sich das Streitpatent nicht.

Ein Beitrag zu der Erfindung könnte somit allenfalls in dem Vorschlag liegen, zur Führung des Folienschlauches überhaupt eine solche Rolle einzusetzen. Die Revision zeigt indessen nicht auf, daß die Klägerin vorgetragen hätte, R. habe einen solchen Vorschlag gemacht.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Meier-Beck Asendorf