

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 253/63

URTEIL

Verkündet am

16. Februar 1971
Schwingen,
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Me[REDACTED] AG, gesetzlich vertreten durch den Vorstand, bestehend aus den Herren Direktoren Ka[REDACTED], Be[REDACTED], Dr. Ha[REDACTED], Dr.-Ing. He[REDACTED] und Dr. Hag[REDACTED], M[REDACTED]

- Prozeßbevollmächtigte: Beklagten und Revisionsklägerin,
Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma U[REDACTED] Preßwerk, Franz Z[REDACTED] KG, persönlich haftender Gesellschafter Franz Z[REDACTED], Ne[REDACTED], [REDACTED]

- Prozeßbevollmächtigter: Klägerin und Revisionsbeklagte,
Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Februar 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Dr. Bruchhausen und Ochmann

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 14. März 1963 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des am 9. April 1954 angemeldeten DBP 955 095, dessen Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung von elastischen Schaumstoffen aus Polyestern und Diisocyanaten, dadurch gekennzeichnet, daß ein bekanntes, aus Polyestern und Diisocyanaten bestehendes Reaktionsgemisch in Gegenwart einer bis zu 0,05 Gewichtsprozent des Gemisches reichenden Menge Silikonöl verschäumt wird."

Die gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage ist durch Urteil des erkennenden Senats vom 15. Dezember 1970 (X ZR 23/64) abgewiesen worden.

- 3 -

Die Beklagte hat Schaumstoffe hergestellt und sie unter der Bezeichnung "Tuba" vertrieben. Diese Schaumstoffe sind aus einem Reaktionsgemisch aus Polyestern und Diisocyanaten gewonnen, dem Silikonöl in der Regel unter 0,05 Gewichtsprozent zugesetzt war. Mit diesen Erzeugnissen greift die Beklagte unstreitig in den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents ein.

Die Klägerin macht geltend, daß die Beklagte ihr Patent verletze.

Die Beklagte stützt ihr Recht, Schaumstoffe der genannten Art herzustellen und zu vertreiben, auf eigene Vorbenutzung der patentierten Erfindung vor der Anmeldung des Klagepatents sowie auf den Erwerb von Vorbenutzungsrechten Dritter. Dazu macht sie im einzelnen geltend:

1. In ihrem Schaumstoffwerk in Memmingen habe sie spätestens im Februar 1954 auf Grund eigener Erfahrungen silikonöl-modifizierte Schaumstoffe nach einem dem Klagepatent entsprechenden Verfahren hergestellt und spätestens im März 1954 an ihre Kunden ausgeliefert.

2. Sie habe am 1. Januar 1954 die Moltopren-Abteilung der Firma El. Plastic GmbH mit sämtlichen betrieblichen Einrichtungen übernommen. Auch der Betriebsleiter der Firma, Fr., und ihr gesamtes Fachpersonal sei in die Dienste der Beklagten getreten. In dieser Abteilung seien bereits 1953 nach eigenen Entwicklungsarbeiten silikonöl-modifizierte



Polyurethan-Schaumstoffe nach einem dem Klagepatent entsprechenden Verfahren hergestellt und vertrieben worden.

3. In der Firma Co. [REDACTED] GmbH in Ba. [REDACTED] seien seit Ende 1951 Versuche zur Herstellung von Schaumstoffen aus Polyestergemischen unter Verwendung von Silikonöl gemacht worden, das im wesentlichen unter 0,05 Gewichtsprozent zugesetzt worden sei. Seit Ende 1953 sei diese Firma zur Fertigung von elastischen Schaumstoffen aus Polyester und Diisocyanat entsprechend dem Klagepatent übergegangen und habe bis 1957 solche Stoffe gefertigt und verkauft. Durch notariellen Vertrag vom 29. Mai 1958 seien die GmbH-Anteile der Beklagten abgetreten worden. Unter Beibehaltung der Rechtsform der Co. [REDACTED] GmbH sei eine weitgehende finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Verbindung mit der Beklagten geschaffen und das genannte Verfahren auch im Betriebe der Beklagten selbst benutzt worden.

Das Landgericht hat auf den Antrag der Klägerin der Beklagten bei Meidung von Strafe verboten,

Schaumstoffe aus einem Reaktionsgemisch von Polyestern und Diisocyanaten herzustellen, feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen, wenn dieses Reaktionsgemisch in Gegenwart einer bis zu 0,05 Gewichtsprozent des Gemisches reichenden Menge von Silikonöl verschäumt wird.

Es hat weiterhin entsprechende Schadensersatzpflicht der Beklagten seit 1. 9. 1956 festgestellt und die Beklagte für die gleiche Zeit zur Rechnungslegung verurteilt.

Da die Beklagte in erster Instanz zu den unter 1 und 2 genannten Vorbenutzungsrechten keine näheren Tat-

sachen vorgetragen hatte, hat das Landgericht nur das von der Firma Co[REDACTED] GmbH abgeleitete Vorbenutzungsrecht geprüft und mit der Begründung verneint, daß die wirtschaftliche und organisatorische Verflechtung beider Firmen und die Unterstellung der einen unter die einheitliche Leitung der anderen diese nicht berechtige, ein der rechtlich selbständig gebliebenen anderen Firma zustehendes Vorbenutzungsrecht als eigenes geltend zu machen.

Die Beklagte hat mit der Berufung ihren Antrag, die Klage abzuweisen, weiterverfolgt.

Sie hat ihren Tatsachenvortrag hinsichtlich der behaupteten Vorbenutzungsrechte zu 1 und 2 unter anderem durch Geschäftskorrespondenz und Aktenvermerke über die Übernahme der Firma El[REDACTED] Plastic GmbH ergänzt.

Die Klägerin hat beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Das Oberlandesgericht hat nach Vernehmung von Zeugen, unter anderem des früheren Geschäftsführers der Firma El[REDACTED] Plastic GmbH, Fri[REDACTED], die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Antrag, die Klage abzuweisen, weiterverfolgt.

Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die auf Verletzung der §§ 7 PatG, 139, 286, 551 Ziff. 7 ZPO gestützte Revision der Beklagten ist nicht begründet.

I.

Die Revision wendet sich zunächst gegen die Auffassung der Vorinstanzen, daß der Beklagten ein von der Firma Co. GmbH abgeleitetes Vorbenutzungsrecht nicht zustehe. Sie sieht darin eine Verletzung des § 7 PatG und führt dazu im wesentlichen aus:

Das einem Wirtschaftsunternehmen zustehende Vorbenutzungsrecht sei nach der Rechtsprechung mit dem zu der betreffenden Fertigung gehörigen Betriebskomplex frei übertragbar. Dazu sei es nicht erforderlich, daß die übertragende Firma rechtlich zu bestehen aufhöre. Es komme also für die Frage, ob eine Benutzung eines Schutzrechts durch ein Vorbenutzungsrecht gerechtfertigt sei, nicht auf eine formal-juristische, an der Verschiedenartigkeit der Rechtsperson orientierte, sondern auf eine wirtschaftliche Betrachtungsweise an. Dem Inhaber eines Vorbenutzungsrechts sei es z.B. gestattet, die Erfindung sowohl in dem ursprünglichen als auch in einem fremden Fabrikbetrieb zu benutzen, ohne daß dessen Angliederung an seinen Betrieb erforderlich sei. Umfang und Ort des Betriebes könnten sich ändern. Der Vorbenutzungsberechtigte könne die Ausnutzung der Erfindung für die Zwecke seines Betriebes auch beliebig erweitern. Wenn es sogar erlaubt sei, daß auf Grund von Veranstaltungen zur alsbaldigen Benutzung überhaupt erst ein Betrieb eröffnet

werde, dann seien auch Betriebserweiterungen durch Errichtung einer zweiten und dritten Betriebsstätte sowie die Verlegung der Herstellung aus einer Betriebsstätte der Vorbenutzungsberechtigten in eine andere seiner Betriebsstätten zulässig. Die Erfindung werde vom Vorbenutzer selbst dann noch im Rahmen seines Rechtes ausgeübt, wenn er für die Bedürfnisse des eigenen Betriebes in fremden Werkstätten arbeiten lasse, soweit er einen bestimmenden, sich für ihn wirtschaftlich auswirkenden Einfluß auf die Art und den Umfang der Herstellung und des Vertriebes der durch das Vorbenutzungsrecht gedeckten Erzeugnisse ausübe. Auch hier zeige sich die allein auf die wirtschaftliche, nicht auf die Verschiedenartigkeit der Rechtsperson gerichtete Betrachtungsweise der Rechtsprechung. Im vorliegenden Falle habe die Beklagte den Geschäftsbetrieb einer GmbH durch Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile erworben und durch ihre organisatorische und wirtschaftliche Zusammenfassung und Leitung eine Einheit geschaffen, die eine Vervielfältigung des Vorbenutzungsrechtes ausschließe. In welchem der so zusammengefaßten Betriebe die fraglichen Schaumstoffe hergestellt würden, sei deshalb ausschließlich eine Frage der örtlichen und quantitativen Ausdehnung ein und desselben Vorbenutzungsrechtes, betreffe also nur die Intensität der Benutzung, nicht eine Vervielfältigung des Rechts.

Der Revision kann nicht gefolgt werden. Sie übersieht, daß Rechtsprechung und Schrifttum gerade auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus mit Recht die Aufspaltung eines Vorbenutzungsrechts nach § 7 PatG

auf mehrere natürliche oder juristische Personen für unzulässig halten (u.a. RGZ 112, 242, 245; 153, 321, 328; BGH GRUR 1960, 546; 1966, 370, 373; Reimer PatG, 3. Aufl., § 7 Anm. 42; Benkard PatG, 5. Aufl., § 7 Rdn. 26; Krauß/Kathlun/Lindenmaier PatG, 5. Aufl., § 7 Anm. 19). Unterstellt man, daß die Firma Co. [REDACTED] GmbH ein Vorbenutzungsrecht gegenüber dem Klagepatent besaß, so hätte die Beklagte dieses Recht durch Übertragung des Vorbenutzungsrechtes mit dem zugehörigen Betriebe oder durch Verschmelzung mit der Firma Co. [REDACTED] erwerben können. Das ist nicht geschehen. Die Übertragung der Geschäftsanteile der Firma Co. [REDACTED] von der bisherigen Eigentümerin, der Aktiengesellschaft für Industriebeteiligungen, auf die Beklagte hat allein eine Übertragung des Betriebes der Co. [REDACTED] und des damit verbundenen Vorbenutzungsrechts nicht zur Folge. Ebensowenig kann aber die Beklagte auf Grund ihres wirtschaftlich beherrschenden Einflusses auf die Co. [REDACTED] GmbH deren Vorbenutzungsrecht auch für ihren eigenen Betrieb in Anspruch nehmen. Eine solche Mitbenutzung auf eigene Rechnung würde gerade zur Aufspaltung des Vorbenutzungsrechts führen, die nach der Rechtsprechung verhindert werden soll. Entgegen der Meinung der Revision kann es deshalb hier, ebenso wie es bei einem Konzernverhältnis angenommen wird, nur darauf ankommen, welcher Person ein Vorbenutzungsrecht originär durch Inbenutzungnahme der Erfindung oder durch Treffen der dazu erforderlichen Veranstaltungen vor der Anmeldung des Klagepatents oder durch rechtsgeschäftliche Übertragung zusammen mit dem Betrieb oder Betriebsteil von einem Berechtigten zusteht. Ohne Rechtsirrtum haben Landgericht und Oberlandesgericht deshalb festgestellt, daß ein von der Firma Co. [REDACTED] GmbH abgeleitetes Vorbenutzungsrecht in der Person der Beklagten nicht entstanden ist.

Die Revision kann schließlich auch nicht darauf gestützt werden, daß die Firma Co. sich der Beklagten als "verlängerter Werkbank" bedient habe, da nicht behauptet ist, daß Herstellung und Vertrieb im Namen und für eigene Rechnung der Firma Co. erfolgt seien.

II.

Die auf die §§ 286, 551 Ziff. 7 ZPO gestützte Rüge der Beklagten, das Berufungsgericht habe die Ablehnung eines originären Vorbenutzungsrechtes der Beklagten - nicht abgeleitet von den Firmen El. oder Co. - nicht begründet, ist ebenfalls nicht berechtigt. In erster Instanz hat die Beklagte zu dieser Behauptung keine näheren Tatsachen vorgetragen. In der Berufungsbegründung hat sie (S. 2 - 4) für ihren Sachvortrag zur eigenen Vorbenutzung Beweis angeboten durch Benennung der Zeugen Fr. und Rü. Auf den letzteren hat sie verzichtet (Schriftsatz vom 31.10.1962). Der Zeuge Fr. hat ausgesagt, daß eine von seinen Versuchen unabhängig arbeitende Entwicklungsgruppe bei der Beklagten "bezüglich des in Frage stehenden Schaumstoffes" nicht tätig gewesen sei (Protokoll vom 24. Mai 1962 S. 10). Damals laufende Versuche zweier Herren der Beklagten auf anderem Gebiet seien Betriebsgeheimnis. Vorhandenes Silikonöl hat das Berufungsgericht nicht als Indiz für eine Verwendung von Silikonöl zur Porenregulierung gewertet, weil es auch als Trennmittel benutzt worden sein könne. Alles, was an entsprechenden Veranstaltungen bei der Beklagten für die Zeit nach dem 1. Januar 1954 behauptet wird, betraf ersichtlich die Weiterführung einer entsprechenden

Entwicklung bei der Firma El [REDACTED]. Denn im Zuge ihrer Übernahme sollen nach der Einlassung der Beklagten in der Berufungsbegründung (S. 2 - 6) Anfang 1954 Maschinen und Einrichtungen für die erforderliche Fabrikation gekauft bzw. übernommen und vor allem Fachkräfte von der Firma El [REDACTED] in die Beklagte übernommen worden sein (Berufungsbegründung S. 3 unter Hinweis auf S. 8).

Da die Beklagte zur Frage eines originären Vorbenutzungsrechts für die Zeit vor dem 1. Januar 1954 keine substantiierten Behauptungen aufgestellt hatte, bestand für das Berufungsgericht insoweit keine Veranlassung zu einer besonderen Begründung. Für die Zeit nach dem 1. Januar 1954 bis zur Anmeldung des Klagepatents am 9. April 1954 hat das Berufungsgericht den insbesondere in das Wissen des Zeugen Fr [REDACTED] gelegten Sachverhalt, der sich sowohl auf ein eigenes als auch im Zusammenhang mit früheren Vorgängen rückschauend auf ein von der Firma El [REDACTED] abgeleitetes Vorbenutzungsrecht bezog, eingehend gewürdigt und aus allem ohne Rechtsverstoß den Schluß gezogen, daß mangels bewiesener Vorbenutzung die Beklagte sich auf eigene Vorbenutzung nicht berufen könne (BU S. 15). Sonach hat das Berufungsgericht seine Folgerung, daß der Beklagten ein originär erworbenes Vorbenutzungsrecht nicht zustehe, eingehend begründet. Die Rüge mangelnder Begründung ist mithin unberechtigt.

III.

Die Revision wendet sich schließlich mit verfahrensrechtlichen Rügen (§§ 139, 286 ZPO) dagegen, daß die Vorinstanz auch ein von der Firma El [REDACTED] abge-

leitetes Vorbenutzungsrecht nicht als bewiesen angesehen hat.

Das Berufungsgericht ist in seiner Begründung davon ausgegangen, daß Beweisschwierigkeiten der Beklagten infolge der lange zurückliegenden Zeit und wegen des Fehlens schriftlicher Aufzeichnungen und Rezepturen nicht zu geringeren Anforderungen an den Nachweis eines Vorbenutzungsrechtes führen könnten (BU S. 13). Es hat aus einer Reihe von Umständen gefolgert, daß die Sachdarstellung der Beklagten Zweifeln unterliege. Die Aussagen des zweimal vernommenen Zeugen Fr. [REDACTED] hat das Berufungsgericht dahin gewürdigt, daß er die Tatsachen wahrheitsgemäß wiedergegeben haben könne; gleichwohl habe das Gericht nicht in einer jeden vernünftigen Zweifel ausschließenden Weise seinen Aussagen entnehmen können, daß es auch so gewesen sei (BU S. 14). Vor allem habe Fr. [REDACTED] in einem entscheidenden Punkt seine ursprüngliche Aussage, er habe 1953 mit Herren der Firma Ba. [REDACTED] über eine Verwendung von Silikonöl zur Porenregelung gesprochen, nach Vernehmung dieser Zeugen widerrufen und zugeben müssen, daß nur über Silikonöl als Trennmittel gesprochen worden sei (BU S. 10). Darüber hinaus begegne die Aussage Fr. [REDACTED]s, daß ein S auf den Unterlagen für die Lieferung von Schaumstoffen vor der Anmeldung des Klagepatents den Zusatz von Silikonöl bei der Herstellung bedeutet habe, Zweifeln. Hinsichtlich der Typenbezeichnung NSM hätten Friebe bzw. die Beklagte ihre Erklärungen insofern geändert, als sie zunächst das M als Mittelpore und auf den Vorhalt, daß auch grob- und feinporige Ware so angeboten worden sei, ganz allgemein als "Material" gedeutet hätten (BU S. 11, 12). Gewichtiger sei die Un-

stimmigkeit, daß ausgerechnet der mit S bezeichnete Schaumstoff, also der angeblichen Erfindung entsprechende Ware, in einem Schreiben vom 17. Februar 1954 an das Alkor-Werk als minderwertig und deshalb billiger angeboten worden sei gegenüber einer Ware, die, wie das Fehlen eines S erkennen lasse, keinen Silikonölsatz enthalten habe. Die vom Zeugen Fr. [REDACTED] aufgestellte These - S = Silikonzusatz - habe die Beklagte überdies selbst in Frage gestellt mit ihrer Einlassung, die im Frühjahr 1954 datierten Rechnungen seien in den betriebsinternen Abkürzungen nicht typisch und beispielgebend, weil die Beklagte sich damals nach Übernahme der Firma El. [REDACTED] in der Umstellung befunden habe (BU S. 17).

Die Beklagte rügt, daß der Zeuge Fr. [REDACTED] auf Grund seines schriftlichen Berichts vom 12. Januar 1963 mit Nachträgen, der Mißverständnisse über seine früheren Aussagen hätte aufklären können, nicht antragsgemäß nochmals vernommen worden sei. Ferner hätte das Gericht der Äußerung Fr. [REDACTED]s in dem genannten schriftlichen Bericht nachgehen müssen, die Ba. [REDACTED]werke könnten seine Darstellung über die optimale Reißfestigkeit von PT-Material (S. 6 des Berichts) bestätigen. Schließlich hätte das Gericht gemäß ihrem Antrag einen Sachverständigen dazu hören müssen, daß "Schwämme von derjenigen Beschaffenheit, die die Beklagte heute als Tuba-Schwämme bezeichnet, ... ohne Silikonöl als Regler der Porengröße nicht erzeugt werden können" (Schriftsatz vom 5. Februar 1963 S. 4). Die auf die §§ 139 und 286 ZPO gestützten Verfahrensrügen greifen nicht durch; von einer besonderen Begründung konnte nach Art. 1 Ziffer 4 des Gesetzes zur

Entlastung des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
vom 15. August 1969 abgesehen werden.

IV.

Die Revision der Beklagten war deshalb zurück-
zuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO.

Spreng

Trüstedt

Claßen

Bruchhausen

Ochmann