

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 38/66

URTEIL

Verkündet am

27. März 1969
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Hannes M. [REDACTED] Sicherheits-Skibindungen Ver-
triebs-GmbH, gesetzlich vertreten durch ihren Geschäfts-
führer Hannes M. [REDACTED] in G. [REDACTED]-F. [REDACTED],
H. [REDACTED]straße [REDACTED] - [REDACTED]

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma Josef E. [REDACTED] KG, A. [REDACTED] Skibeschlüge-Fabrik,
gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende Ge-
sellschafterin, die Firma Hans und Peter E. [REDACTED] GmbH, diese
vertreten durch ihre Geschäftsführer Hans und Peter E. [REDACTED]
in S. [REDACTED]/A. [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. März 1969 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Schneider, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 21. April 1966 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt im vorliegenden Rechtsstreit Rechte an einer Patentanmeldung und einer dazu gehörigen Gebrauchsmusterhilfsanmeldung der Beklagten in Anspruch, die sie aus einer Beteiligung des Richard E. [REDACTED] in R. [REDACTED] / K. [REDACTED] an der diesen Anmeldungen zugrunde liegenden Erfindung und der Abtretung der Erfinderrechte Erlebachs herleitet.

Erlebach befaßte sich als freier Erfinder mit der Entwicklung von Skibindungen. Er suchte seit Frühjahr 1962 häufig die Werkstätten der Beklagten auf, die Skibeschläge

- 3 -

herstellt und mit deren Inhabern er befreundet war. Er besprach Skibindungsprobleme, ließ Modelle nach seinen Vorstellungen herstellen und mitgebrachte Modelle abändern. Etwa im Oktober 1963 kam es zu einer Besprechung über die weitere Benutzung der Werkstätten der Beklagten und die Auswertung der dabei von E. [REDACTED] gemachten Erfindungen.

Nach dieser Besprechung entwickelte E. [REDACTED] eine Sicherheits-Skibindung, die er am 20. März 1964 unter dem Aktenzeichen 10 A 2439 III/64 - Kl H 77c beim österreichischen Patentamt mit folgendem Patentanspruch 1 zum Patent anmeldete:

"Sicherheitsskibindung mit den Skischuh an seinem vorderen und an seinem hinteren Ende federnd gehaltenen Abstützgliedern, die bei abnormal großen auf den Skischuh wirkenden äußeren Kräften diesen selbsttätig freigeben, dadurch gekennzeichnet, daß das vordere, sich gegen die Sohlenvorderkante anlegende Abstützglied zusätzlich zwei für sich begrenzt schwenkbare Seitenbacken trägt und um einen zum Ski senkrechten Bolzen drehbar ist, welcher zwischen den beiden gabelartig ausladenden Armen einer nach allen Richtungen ausschwenkbaren Kugelhalterung gelagert ist, während das hintere, sich gegen Federdruck auf die Sohlenoberkante des Skischuhs absetzende Abstützglied als Fersenhalterung entweder aus zwei im Abstand nebeneinander mittels je eines Tragbolzens auf einer gemeinsamen Lagerplatte angeordneten kugelförmigen Elementen oder aus einem um eine skifeste Querachse kippbaren, bzw. aus einem mit einer zur Skioberfläche gerichteten Nase versehenen Haltebacken oder aus einem mittels eines Handhebels spannbaren Fersenzugglied besteht, wobei das letztere mit seinen beiden Enden an einer vom Ski lösbaren, in Betriebsstellung mit einer druckfederbeaufschlagten hinteren Halteplatte gegen den Ski gepreßten Absatzplatte seitlich angelenkt ist."

**JLaw – Gesetze und Urteile**Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile[\(mobile App\)](#)[JLaw – für Android](#)[JLaw – für iOS](#)

Die Beklagte, die von dem Inhalt der Anmeldung Kenntnis erhielt, interessierte sich für die Ausführungsformen nach den Figuren 13 bis 16 dieser Anmeldung, hielt sie jedoch in der vorgeschlagenen Form nicht für verwertbar. Im Betriebe der Beklagten wurde deshalb eine andere Konstruktion entwickelt. Das Ergebnis dieser Weiterentwicklung wurde am 8. Juli 1964 von der Beklagten im Einverständnis mit E [REDACTED] beim Deutschen Patentamt mit nachstehendem Anspruch 1 (Hauptanspruch) zur Erteilung eines Patents (Aktenzeichen E 27 362 I c / 77 b) und hilfsweise zur Eintragung eines Gebrauchsmusters (Aktenzeichen E 20 222 / 77b Gbm) angemeldet:

"Fersensicherheitsskibindung, bestehend aus einem an zwei Absatzseitenbacken schwenkbar gelagerten, den Schuhabsatz mit Abstand umschließenden, zwei seitliche Lenker und ein Querstück aufweisenden Bügel, einem an diesem Bügel um eine waagerechte Querachse schwenkbaren Strammerhebel, der bei annähernd lotrechter Stellung mit einem Druckstück in die Absatzrille eingreift, und einer zwischen Strammerhebel und Schwenkbügel wirkenden Schraubenfeder, die in der lotrechten Normalstellung des Strammerhebels mit dessen Druckstück den Schuhabsatz nach unten und nach vorn drückt, dadurch gekennzeichnet, daß der Strammerhebel gegenüber dem Bügelquerstück in Längsrichtung des Strammerhebels verschiebbar gelagert ist, die beiden Enden der Schraubenfeder am Strammerhebel und am Bügelquerstück angreifen, ferner Schwenkbügel und Strammerhebeldruckstück in der Normalstellung so angeordnet sind, daß die durch die Bügellenker gehende Ebene in Abstand über der Druckstelle des Druckstücks liegt und der Strammerhebel gegen die Fersenkappe gedrückt wird, während beim Heben des Absatzes über ein bestimmtes Maß die Druckstelle über die Lenkerebene kommt und dann der Strammerhebel mit dem Druckstück nach hinten kippt und den Absatz freigibt."

Bei der Patentanmeldung wurden E[REDACTED] und der Leiter der Entwicklungsabteilung der Beklagten, Max Sc[REDACTED], als Erfinder benannt.

Die Rechte Sc[REDACTED] an der den beiden Anmeldungen beim Deutschen Patentamt zugrunde liegenden Erfindung gingen durch Inanspruchnahme nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen auf die Beklagte über.

Zwischen der Beklagten und E[REDACTED] kam es in der zweiten Hälfte des Jahres 1964 zu Erörterungen über den Abschluß eines Lizenzvertrages und über die Abtretung eines Teiles der der österreichischen Patentanmeldung zugrunde liegenden Erfindung an die Beklagte. Diese Erörterungen fanden ihren Niederschlag in einem schriftlichen Vertragsentwurf E[REDACTED] vom 9. November 1964, der eine Lizenzgebühr von 5 % vorsah, und in einem schriftlichen Vertragsentwurf der Beklagten vom 9. Dezember 1964, der eine Lizenzgebühr von 2,5 % vorsah.

Im Januar 1965 trat ein weiterer Erfinder, Oberingenieur Karl B[REDACTED] aus M[REDACTED]/R[REDACTED]-Sp[REDACTED] auf, der am 16. März 1964 eine Skisicherheitsbindung beim österreichischen Patentamt unter dem Aktenzeichen 10 A 2254 / 64 - Kl. 77 c angemeldet hatte. Am 26. Januar 1965 fand deswegen eine Besprechung zwischen der Beklagten und E[REDACTED] statt. Am 3. Februar 1965 sprach der Patentanwalt der Beklagten telefonisch mit E[REDACTED] und übersandte diesem unter dem 15. Februar 1965 einen Entwurf für einen Lizenzvertrag zwischen der Beklagten einerseits und B[REDACTED] und E[REDACTED] andererseits. Danach sollte an B[REDACTED] und E[REDACTED] zusammen eine Lizenz von 3 % gezahlt werden, von der E[REDACTED] 2 % und E[REDACTED] 1 % erhalten sollte.

Bereits vor Zugang des Vertragsentwurfs vom 15. Februar 1965, nämlich am 11. Februar 1965, hatte E [REDACTED] seine Rechte an den deutschen Schutzrechtsanmeldungen an die Klägerin, eine Konkurrentin der Beklagten, abgetreten. Mit Schreiben vom 15. Februar 1965 forderte E [REDACTED] die Beklagte auf, die Anmeldungen auf ihn als Mitanmelder zu übertragen. Da die Beklagte dieser Aufforderung nicht nachgekommen ist, verlangt die Klägerin mit der Klage die Einräumung der formellen Rechtsstellung als Mitanmelderin bei den Anmeldungen.

Die Klägerin hat geltend gemacht: E [REDACTED] habe zu dem Gegenstand der deutschen Schutzrechtsanmeldungen einen wesentlichen Beitrag geleistet und sei daher Mit-erfinder. Er sei nur im Hinblick auf den beabsichtigten Abschluß eines Lizenzvertrages mit den Anmeldungen durch die Beklagte allein einverstanden gewesen. Ein Lizenzvertrag sei jedoch nicht zustande gekommen. Die Beklagte habe nach dem Auftreten B [REDACTED] eine Lizenzzahlung abgelehnt. Der Patentanwalt der Beklagten habe E [REDACTED] am 3. Februar 1965 zwar erklärt, er wolle zu erreichen versuchen, daß E [REDACTED] 1 % Lizenz erhalte, habe darauf aber nichts mehr von sich hören lassen. Deshalb habe E [REDACTED] am 11. Februar 1965 seine Rechte an sie, die Klägerin, abgetreten.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, dem Deutschen Patentamt gegenüber einzuwilligen, daß die Klägerin als Mitanmelderin der deutschen Patentanmeldung E 27 362 I c / 77 b vom 8. Juli 1964 und der entsprechenden Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung E 20 222 / 77 b Gbm eingetragen wird.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat vorgetragen: E[REDACTED] sei nicht Miterfinder der den Anmeldungen zugrunde liegenden Erfindung. Der erfinderische Gedanke stamme nicht von dem Genannten, sondern von ihrem Angestellten S[REDACTED]. Der Vorschlag E[REDACTED] sei nach dem Stande der Technik am Anmeldetag nicht mehr neu gewesen. Wenn gleichwohl Miterfinderrechte E[REDACTED] entstanden sein sollten, dann seien sie auf sie, die Beklagte, übergegangen und hätten deshalb nicht mehr an die Klägerin abgetreten werden können. E[REDACTED] habe sich bei der Besprechung, die etwa im Oktober 1963 stattgefunden habe, verpflichtet, solche Erfindungen, die er unter Inanspruchnahme ihrer Werkstätten mache, ihr anzubieten und ihr auf Verlangen gegen Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr zu übertragen. E[REDACTED] habe sich dementsprechend mit der Übernahme eines Teils der in Österreich angemeldeten Erfindung für die Bundesrepublik und mit der Anmeldung der Weiterentwicklung beim Deutschen Patentamt durch sie, die Beklagte, einverstanden erklärt. Auch über die Höhe der E[REDACTED] zustehenden Lizenzgebühr sei eine Einigung zustande gekommen. Ihr Patentanwalt habe bei dem Telefongespräch am 3. Februar 1965 E[REDACTED] in ihrem Auftrage eine Lizenzgebühr von 1 % angeboten. E[REDACTED] habe dieses Angebot angenommen. In dem später übersandten Vertragsentwurf sei lediglich die bereits mündlich getroffene Vereinbarung schriftlich niedergelegt worden.

Die Klägerin hat hilfsweise noch geltend gemacht, E[REDACTED] sei, wenn ein Vertrag zur Verwertung der Erfindung zustande gekommen sei, jedenfalls zur Kündigung berechtigt gewesen. Die Beklagte habe sich nicht nur nach dem Auftreten B[REDACTED] geweigert, E[REDACTED] eine Lizenz zu zahlen. Sie habe Erlebach auch dazu veranlassen wollen, Sc[REDACTED] bei der österreichischen Anmeldung und bei der Nachanmeldung eines Teiles der Gegenstände dieser Anmeldung in den USA wahrheitswidrig als Miterfinder zu benennen und für die USA-Anmeldung einen falschen Erfindereid zu leisten. Ein wichtiger Grund zur Kündigung ergebe sich im übrigen auch daraus, daß die Beklagte das Miterfinderrecht E[REDACTED] nunmehr überhaupt bestreite.

Das Landgericht hat nach dem Klageantrag erkannt. Das Oberlandesgericht hat auf die Berufung der Beklagten nach Beweisaufnahme das Urteil des Landgerichts geändert und die Klage abgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagte erstrebt die Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht geht davon aus, daß die Klägerin Miterfinderrechte E[REDACTED] an den beiden deutschen Schutzrechtsanmeldungen (Patentanmeldung und Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung) der Beklagten allein im Hinblick auf die Verwendung von Erfindungsgedanken E[REDACTED] in Anspruch nehme, die in dessen österreichi-

scher Patentanmeldung vom 20. März 1964 in den Figuren 13 bis 16 der Zeichnung und den dazu gehörigen Teilen der Beschreibung dargestellt und beschrieben seien. Es vertritt die Auffassung, daß die dort offenbarten Gedanken E[REDACTED] Eingang in die streitigen Schutzrechtsanmeldungen gefunden hätten. In diesem Zusammenhang erörtert das Berufungsgericht zwar, ob der Beitrag E[REDACTED] zu den Schutzrechtsanmeldungen am Tage ihrer Einreichung (8. Juli 1964) neu, fortschrittlich und erfinderisch gewesen sei. Es läßt diese Frage jedoch letztlich ebenso offen wie die weitere Frage, ob der Beitrag E[REDACTED] eine "selbständige schöpferische Leistung" dargestellt habe, die für die Entstehung einer Mitberechtigung ausreichen könne. Das Berufungsgericht gelangt nämlich zu dem Ergebnis, daß etwaige Miterfinderrechte E[REDACTED] an den Schutzrechtsanmeldungen vor der am 11. Februar 1965 erfolgten Abtretung an die Klägerin rechtswirksam auf die Beklagte auf Grund eines ihr zustehenden "Optionsrechts" übertragen worden seien. Hierzu stellt das Berufungsgericht in tatsächlicher Beziehung fest: E[REDACTED], der mit den Inhabern der Beklagten befreundet gewesen sei, habe schon seit längerer Zeit in den Werkstätten der Beklagten, die er von seinem Wohnsitz aus leicht habe erreichen können, eigene erfinderische Ideen in Modellen ausarbeiten lassen. Er habe jederzeit Zutritt zu den Werkstätten gehabt und diese für seine Entwicklungen in Anspruch nehmen können. Die Beklagte habe vermeiden wollen, daß diese Arbeiten der Konkurrenz zugute kämen. Deshalb sei bei der ungefähr im Oktober 1963 stattgefundenen Besprechung festgelegt worden, daß E[REDACTED] das Betreten der Entwicklungsabteilung hinfort nur noch erlaubt sei, wenn etwaige von ihm bei dieser Gelegenheit gemachte Erfindungen durch die Beklagte allein ausgewertet werden dürften. Es habe E[REDACTED]

nicht gestattet werden sollen, hinsichtlich solcher gemeinsamer Arbeiten mit der Konkurrenz in Verbindung zu treten. Ob damals über eine Bezahlung E[REDACTED] und über deren Höhe gesprochen worden sei, sei nicht erwiesen. Es sei aber selbstverständlich gewesen, daß E[REDACTED] für die Auswertung einer in den Werkstätten der Beklagten gemachten Erfindung eine Vergütung habe erhalten sollen. Für den Fall, daß die auf Anregung Erlebachs hin von der Entwicklungsabteilung durchgeführten Arbeiten nicht zu einer von der Beklagten übernommenen Erfindung führten, sei ausdrücklich bestimmt worden, daß E[REDACTED] die von der Entwicklungsabteilung aufgewendeten Stunden vergüten müsse. Mit der Idee der hier im Streit befindlichen Fersenautomatik sei E[REDACTED] zum ersten Male im Januar 1964 zu der Beklagten gekommen. Von Mai 1964 an habe sich dann Sc[REDACTED] mit dieser Anregung beschäftigt. Er habe nach seiner Angabe vier bis sechs Wochen bis zur Fertigstellung der von der Beklagten angemeldeten Erfindung benötigt.

Auf Grund der im Oktober 1963 getroffenen Vereinbarung sei E[REDACTED] so nimmt das Berufungsgericht ersichtlich an, verpflichtet gewesen, der Beklagten seine Rechte an den in die Anmeldungen beim Deutschen Patentamt übernommenen Gedanken der österreichischen Patentanmeldung anzubieten. E[REDACTED] habe deshalb, so führt das Berufungsgericht aus, über seinen Anteil an der bestehenden Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff. BGB) verfügen wollen (§ 747 Satz 1 BGB), als er der Beklagten vereinbarungsgemäß "seine Erfindung" zur Verwertung angeboten habe. Durch die Annahme dieses Angebots habe die Beklagte von dem ihr zustehenden "Optionsrecht" Gebrauch gemacht. Damit sei ein die Abtretung des Erfindungsanteils

mit allen Miterfinderrechten E [REDACTED] bewirkender Vertrag (§§ 398, 413 BGB) zwischen E [REDACTED] und der Beklagten zustande gekommen. E [REDACTED] und die Beklagte seien sich auch über die Entlohnung einig gewesen. Denn es habe sich aus der Vereinbarung vom Oktober 1963 ergeben, daß E [REDACTED], sofern er als Miterfinder in Betracht komme, Anspruch auf eine angemessene prozentuale Beteiligung an dem Ergebnis der Auswertung der gemeinsamen Erfindung durch die Beklagte haben solle ("Nutzungsverteilung"). Einer näheren Festlegung der Höhe dieser Beteiligung vor der Übertragung der Erfinderrechte E [REDACTED] habe es nicht bedurft. Daß die Erfinderrechte E [REDACTED] an die Beklagte abgetreten werden sollten, werde dadurch bestätigt, daß E [REDACTED] mit der Anmeldung der Schutzrechte durch die Beklagte allein einverstanden gewesen sei. Es hätten sich keinerlei Anhaltspunkte gezeigt, auf Grund deren die Beklagte hätte annehmen müssen, daß sich die Zustimmung E [REDACTED] zu der Anmeldung der Schutzrechte auf ihren Namen nur auf die formale Anmelderstellung hätte beziehen sollen. Die Klägerin habe auch nicht bewiesen, daß die Abtretung der Miterfinderrechte E [REDACTED] von der Einigung über einen bestimmten Prozentsatz der Entlohnung hätte abhängen sollen. Es könne daher auf sich beruhen, ob es zu einer Einigung über den Prozentsatz gekommen sei. Das Vertragsverhältnis zwischen E [REDACTED] und der Beklagten sei auch nicht durch das Schreiben E [REDACTED] vom 15. Februar 1965 aufgelöst worden. E [REDACTED] habe keinen wichtigen Grund zur Kündigung gehabt. Es sei nicht dargetan, daß sich die Beklagte endgültig geweigert habe, irgendeine Lizenz zu bezahlen. Die Beklagte habe E [REDACTED] zwar mit Schreiben vom 9. Dezember 1964 aufgefordert, den Tatsachen zuwider Sc [REDACTED] als Miterfinder der österreichischen Patentanmel-

dung zu benennen, um bei einer Anmeldung in den USA - unter Inanspruchnahme der Priorität der österreichischen und der deutschen Anmeldung - Kosten zu sparen. E[REDACTED] habe jedoch diesem Vorschlag zugestimmt und die Beklagte habe bestritten, gewußt zu haben, daß dies die Nichtigkeit des USA-Patents und eine Strafbarkeit begründen könne. Eine weitere Zusammenarbeit im Rahmen der Auswertung der gemeinsamen Erfindung sei deshalb wegen dieses Vorfalls nicht unzumutbar geworden.

II. Die Revision wendet sich mit Recht gegen die Annahme des Berufungsgerichts, E[REDACTED] habe seine etwaigen Rechte an der den Anmeldungen beim Deutschen Patentamt zugrunde liegenden Erfindung uneingeschränkt auf die Beklagte übertragen. Die Auslegung, welche das Berufungsgericht der etwa im Oktober 1963 getroffenen Vereinbarung zu dem in Rede stehenden Punkt gegeben hat, ist, wie der Revision eingeräumt werden muß, rechtlich nicht bedenkenfrei. Das Berufungsgericht geht bei der Ermittlung des Willens der Vertragsschließenden von teilweise unrichtigen Erwägungen aus und läßt ferner unter Verstoß gegen den § 286 ZPO wesentliche Umstände, die für die Beurteilung des Falles von Bedeutung sein können, unberücksichtigt.

Nach den eigenen Feststellungen des Berufungsgerichts ist bei der Besprechung im Oktober 1963 nicht von der Übertragung von Rechten, sondern nur von der Auswertung von Erfindungen E[REDACTED] die Rede gewesen. Die Auswertung der Schutzrechte durch die Beklagte sollte nach Lage der Verhältnisse nicht durch Veräußerung, sondern durch Benutzung geschehen. Wenn das Berufungsgericht meint, die E[REDACTED] erkennbaren berechtigten Belange der

Beklagten hätten es gleichwohl erfordert, daß die Beklagte "sämtliche Rechte" an etwaigen Erfindungen E[REDACTED] "in ihre Hand" bekäme, dann ist die Überlegung des Berufungsgerichts jedenfalls nicht zwingend. Denn eine "Einwirkungsmöglichkeit der Konkurrenz", die nach Ansicht des Berufungsgerichts ausgeschlossen werden sollte, konnte auch durch die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz weitgehend ausgeschaltet werden. Eine solche Lizenz gibt nämlich dem Lizenznehmer eine umfassende und gesicherte Rechtsstellung; sie hindert den Lizenzgeber an der Vergabe weiterer Lizenzen und wirkt bei einer Veräußerung der Rechte des Lizenzgebers auch gegen den Erwerber (vgl. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 5. Aufl. Rdn. 44 und 45 zu § 9 PatG m. w. N.). Bei Bewertung der Interessen der Beklagten hätte auch in Erwägung gezogen werden können, daß es der Gesetzgeber selbst bei freien Erfindungen von Arbeitnehmern, die im Betriebe und unter Benutzung von Einrichtungen des Betriebes entstanden sein können, zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers für ausreichend erachtet, daß der Arbeitnehmer vor einer anderweitigen Verwertung einer Erfindung, die im Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers verwendbar ist, dem Arbeitgeber ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung anbietet (§ 19 Abs. 1 ArbEG).

Es ist auch nicht ersichtlich, daß das Berufungsgericht darauf Bedacht genommen hätte, daß E[REDACTED] nach den getroffenen Feststellungen für die übernommene Anbieterspflicht zwar die für die Fortsetzung seiner Arbeiten sicherlich nicht unwichtige Möglichkeit behalten hat, die Werkstätten der Beklagten zu benutzen und dort nach seinen Angaben Arbeiten ausführen zu lassen, daß er

die aufgewendeten Arbeitsstunden aber auch dann bezahlen sollte, wenn seine Bemühungen entweder überhaupt nicht zu einer Erfindung oder jedenfalls nicht zu einer solchen führten, an deren Auswertung die Beklagte interessiert war. Wirtschaftlich gesehen könnte danach der Vorteil der Vereinbarung vom Oktober 1963 für E[REDACTED] im wesentlichen nur darin gelegen haben, daß er die im Betriebe der Beklagten geleisteten Arbeiten nicht zu vergüten brauchte, wenn sie der Entwicklung einer Erfindung dienten, an deren Auswertung die Beklagte nach der Fertigstellung Interesse zeigte. Die Annahme, daß E[REDACTED] lediglich wegen dieses Vorteils bereit gewesen wäre, der Beklagten im "Erfolgsfalle" mehr Rechte einzuräumen, als sie für eine ungestörte Benutzung der von ihr auszuwertenden Erfindung benötigte, ist jedenfalls nicht ohne weitere Begründung mit der Erfahrung in Einklang zu bringen, daß ein Erfinder im Zweifel von seinem Recht so wenig wie möglich aufgeben will (vgl. dazu BGH vom 1. Oktober 1963 - Ia ZR 171/63 - Schnellkochkreis -).

Das Berufungsgericht läßt ferner die späteren Verhandlungen zwischen E[REDACTED] und der Beklagten unberücksichtigt, die in den Vertragsentwürfen vom 9. November und 9. Dezember 1964 ihren Niederschlag gefunden haben und die Rückschlüsse auf die Vorstellungen der Beteiligten bei Abschluß der Vereinbarung vom Oktober 1963 gestatten könnten, weil sie, wie insoweit auch das Berufungsgericht zutreffend annimmt, der Ausführung dieser Vereinbarung dienen sollten. Beide Entwürfe enthalten eine Lizenzvereinbarung, wobei die Lizenz umsatzbezogen ist (Stücklizenz). Beide Entwürfe sehen weiter vor, daß ein Teil der österreichischen Patentanmeldung E[REDACTED]

mit dem Recht der alleinigen Verwertung und der Nachanmeldung unter Inanspruchnahme des Zeitpunkts der österreichischen Patentanmeldung auf die Beklagte übertragen werden sollte. Nach dem Entwurf vom 9. November 1964 sollten auch die deutschen Anmeldungen auf die Beklagte übergehen. In diesem von ihm gefertigten Entwurf unterscheidet E [REDACTED] zwischen dem bestehenden und dem durch den Vertragsabschluß herbeizuführenden Zustand. In Ziffer 1 des Entwurfs bezeichnet sich E [REDACTED] als "Besitzer" der österreichischen Anmeldung und auch der deutschen Patentanmeldung, die allerdings von der Beklagten angemeldet und bei der er als Erfinder genannt worden sei. Der "Besitz" der Anmeldungen sollte nach Ziffer 12 des Entwurfs auf die Beklagte übergehen, wenn sie die gesamten Patentgebühren im In- und Ausland übernehme und die in dem Entwurf enthaltenen Verpflichtungen "wortgetreu" erfülle. Bei Verletzung der Zahlungspflichten sollte E [REDACTED] nach beiden Entwürfen das Recht zur Kündigung des Vertrages zustehen. Nach dem Entwurf vom 9. Dezember 1964 sollte auch die Beklagte berechtigt sein, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum jeweiligen Jahresende zu kündigen. Wenn Erlebach auf Grund der Vereinbarung vom Oktober 1963 gehalten sein sollte, der Beklagten über das Benutzungsrecht hinaus noch weitere Rechte einzuräumen, dann könnten die späteren Vertragsentwürfe der Beteiligten dafür sprechen, daß nicht an eine Übertragung der Erfinderrechte in ihrem vollen materiellen Gehalt, sondern nur an die Einräumung einer Rechtsstellung gedacht gewesen sein könnte, die es der Beklagten ermöglichte, die Rechte E [REDACTED] im eigenen Namen auszuüben.

Sollte dies aber der Fall sein, dann entbehrt die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe in Ausübung ihres "Optionsrechts" die Rechte an dem Teil der der österreichischen Anmeldung E [REDACTED] zugrunde liegenden, von ihr zur Grundlage der Weiterentwicklung und zum Gegenstand der Anmeldungen beim Deutschen Patentamt gemachten Erfindung und damit auch die etwaigen Miterfinderrechte E [REDACTED] an dem Gegenstand dieser Anmeldungen uneingeschränkt erworben, der erforderlichen Grundlage. Die Annahme, die Beklagte habe diese Rechte erlangt, ließe sich dann auch nicht für sich allein auf die Zustimmung E [REDACTED] zur Vornahme dieser Anmeldungen unter der Firmenbezeichnung der Beklagten stützen. Denn die Zustimmung E [REDACTED] könnte auch die Bedeutung gehabt haben, daß die Beklagte ermächtigt sein sollte (§ 185 Abs. 1 BGB), das den Teilhabern der etwa bestehenden Erfindungsgemeinschaft gemeinschaftlich zustehende Recht auf Erteilung des Patents (§ 3 Satz 2 PatG) und auf Eintragung des Gebrauchsmusters (§ 5 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 3 Satz 2 PatG) allein geltend zu machen (vgl. dazu Lüdecke, Erfindungsgemeinschaften, 1952, S. 160). Der Widerruf einer solchen Befugnis bräuchte jedenfalls nicht notwendig von den Voraussetzungen abhängig gemacht zu werden, die eine Beendigung der Vertragsbeziehungen im ganzen rechtfertigten.

III. Das angefochtene Urteil kann somit weder mit der bisherigen Begründung noch - mangels hinreichender tatsächlicher Feststellungen - mit einer anderen Begründung gehalten werden (vgl. § 563 ZPO). Es war daher aufzuheben (§ 564 Abs 1 ZPO) und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 565 Abs. 1 ZPO).

Bei der erneuten Prüfung des Streitfalles wird das Berufungsgericht Gelegenheit haben, sich insbesondere auch mit den Bedenken der Klägerin auseinanderzusetzen, die sich gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen Amling, gegen das Zustandekommen einer Vereinbarung über die von der Beklagten zu zahlende Lizenz und gegen die Annahme richten, daß die Rechte E [REDACTED] an den Gegenständen der Figuren 13 bis 16 der österreichischen Patentanmeldung unter die Vereinbarung vom Oktober 1963 gefallen sind.

Eine Verurteilung der Beklagten würde im übrigen die Feststellung erfordern, daß E [REDACTED] zu der den streitigen Anmeldungen zugrunde liegenden Erfindung einen Beitrag geleistet hat, der nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen (vgl. dazu die bei Benkard aaO Rdn. 32 zu § 3 PatG zitierte Rechtsprechung) die Entstehung von Miterfinderrechten rechtfertigt.

Die Entscheidung über die Kosten der Revision war dem Berufungsgericht vorzubehalten, weil der Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist.

Senatspräsident Dr. Spreng Schneider Trüstedt
ist erkrankt und ortsabwesend; er ist an der
Leistung der Unterschrift
verhindert.

Schneider

Ballhaus

Bruchhausen