

16

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 42/67

URTEIL

Verkündet am
28. April 1970
Schwingen,
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma A [REDACTED]-Aluminiummastengesellschaft mbH,
S [REDACTED] a. H., vertreten durch den geschäftsführenden
Gesellschafter Paul J [REDACTED], Ko [REDACTED], Z [REDACTED]platz [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

gegen

den Ingenieur Günther K [REDACTED], Ko [REDACTED], Hi [REDACTED]-
straße [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. März 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Claßen, Schneider, Trüstedt und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 9. Zivilsenats in Freiburg des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 13. April 1967 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht über den Widerklageantrag auf Auskunftserteilung entschieden hat.

Hinsichtlich des Antrages auf Erlaß eines Verfügungsverbots ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist am 28. Januar 1963 vom Kläger und den Gesellschaftern G. [REDACTED] und J. [REDACTED] gegründet und am 18. Mai 1963 in das Handelsregister eingetragen worden. Sie befaßt sich satzungsgemäß mit der Herstellung von

und dem Handel mit Aluminiummasten nebst Zubehör. Der Kläger hat im Mai 1963 seine Tätigkeit bei der Beklagten aufgenommen und ist am 4. Dezember 1963 aus der beklagten Gesellschaft ausgeschieden. Mit der Klage hat er seine Vergütung nebst Umsatzbeteiligung für seine Tätigkeit als Prokurist für den Monat November 1963 und eine Urlaubsvergütung in Höhe von insgesamt 2 360.- DM geltend gemacht.

Die Beklagte hat gegenüber der Klage mit verschiedenen Gegenforderungen aufgerechnet, sich jedoch im Laufe des Rechtsstreits auf die Aufrechnung mit einer Schadensersatzforderung beschränkt und hat auch diese Aufrechnung in der Revisionsinstanz fallen lassen.

Die Beklagte hat Widerklage erhoben. Sie hat eine Auskunftserteilung darüber verlangt,

welche vertraglichen Vereinbarungen der Kläger bezüglich der Verwertung schon erworbener Schutzrechte mit natürlichen und juristischen Personen des In- und Auslandes bisher getroffen hat

sowie eine Verurteilung des Klägers zur Unterlassung der Anmeldung von Schutzrechten auf einen Segelmast aus Aluminium begehrt.

Sie hat diese Anträge wie folgt begründet: Die Gesellschafter hätten gemeinsam die Idee entwickelt, Segelmasten aus Aluminium herzustellen. Der Kläger habe die durch die Zusammenarbeit mit den übrigen Gesellschaftern gewonnenen Erfahrungen unter Verstoß gegen seine Pflichten als Gesellschafter benutzt, um am 25. Oktober 1963 das am 31. Januar 1964 eingetragene Gebrauchsmuster



1 886 828 auf seinen eigenen Namen anzumelden. Die Gesellschafter G [REDACTED] und J [REDACTED] hätten bei der Erfindung des Aluminiummastes entscheidend mitgewirkt. Sie hätten dem Kläger die Kenntnis von dem ersten deutschen Aluminiummast vermittelt, der bei den Aluminiumwerken Singen gebaut worden sei. J [REDACTED] habe auf die Nut für den Rutscher und die weitere Innenversteifung hingewiesen. Von G [REDACTED] stammten die Ideen, die in den Ansprüchen 2 und 3 des Gebrauchsmusters ihren Niederschlag gefunden hätten. Deshalb bestehe eine Erfindungsgemeinschaft zumindest zwischen dem Kläger und G [REDACTED]. Ohne Mithilfe G [REDACTED] hätte der Kläger kein schutzfähiges Modell zuwege gebracht. Die Auswertung der Erfindung sei der eigentliche Gegenstand der Gesellschaft. Die Entwicklung des gemeinsamen Erfindungsgedankens zur Fertigungsreife und dessen Auswertung sei der Zweck der Gesellschaft. Im Laufe des ersten Rechtszuges hat die Beklagte vorgetragen, eine Überprüfung habe ergeben, daß das Gebrauchsmuster [REDACTED] nicht neu und deshalb nicht schutzfähig sei. Der Gegenstand der Schutzansprüche 1 bis 3 und 6 sei in Druckschriften vorveröffentlicht.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme die Klage abgewiesen, auf die Widerklage den Kläger verurteilt,

Auskunft darüber zu erteilen, welche Rechtsgeschäfte er bezüglich des Gebrauchsmusters [REDACTED] seit dem 25. Oktober 1963 im In- und Ausland geschlossen hat und sich bei Strafandrohung jeder Verfügung über das Gebrauchsmuster [REDACTED] zu enthalten, insbesondere jeder Anmeldung dieses Gebrauchsmusters zur Erlangung von Schutzrechten im Ausland,

und die weitergelassene Widerklage abgewiesen.

Der Kläger hat Berufung eingelegt, mit der er seine Klage und die Abweisung der Widerklage in vollem Umfange weiterverfolgt hat, während die Beklagte die Zurückweisung der Berufung beantragt hat.

Der Kläger hat behauptet, der Erfindungsgedanke stamme ausschließlich von ihm. Er habe ihn schon vor seiner Tätigkeit bei der Beklagten gefunden. Vorbekannte Oval-Aluminiummasten hätten keine Innenversteifungen gehabt. Die Schutzansprüche in ihrer Gesamtheit machten die Erfindung aus. Die Erfindung gehöre nicht zum Gesellschaftsvermögen. Der Kläger hat der Beklagten, die unstreitig nach dem Gebrauchsmuster gearbeitet hat, im Laufe des ersten Rechtszuges eine Lizenz gegen entsprechende Bezahlung angeboten.

Das Berufungsgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage auch insoweit abgewiesen, als ihr das Landgericht stattgegeben hatte.

Mit der Revision hat die Beklagte zunächst ihre Widerklage im Rahmen der in der Berufungsinstanz gestellten Anträge weiterverfolgt. Mit Rücksicht auf den Ablauf des Gebrauchsmusters am 25. Oktober 1969 hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht jedoch den Unterlassungsantrag (auf Erlass eines Verfügungsverbots) mit Zustimmung des Klägers in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Der Kläger beantragt, die Revision zurückzuweisen. Hinsichtlich des erledigten Teiles des Rechtsstreits beantragen die Parteien gegenseitige Kostenauflegung.

Entscheidungsgründe:

Im Revisionsrechtszuge ist nach der Erledigungserklärung hinsichtlich des Unterlassungsantrages nur noch der Auskunftsanspruch der Widerklage im Streit, soweit das Landgericht diesen Antrag zugesprochen hat.

I.

Das Berufungsgericht vertritt den Standpunkt, daß der Auskunftsanspruch voraussetze, daß die Entwicklung des Segelmastes aus Aluminium schutzfähig sei. Das sei nach dem eigenen Vortrag der Beklagten nicht der Fall. Die Erfindung sei nicht neu. Das Gebrauchsmuster könne daher rechtlich weder vom Kläger noch von der Beklagten verwertet werden. Eine trotzdem seitens des Klägers erfolgte Verwertung des Gebrauchsmusters - etwa durch Lizenzvertrag - wäre anfechtbar, möglicherweise auch nach § 138 BGB sittenwidrig und nichtig. Die Beklagte könne nicht beanspruchen, an solchen Geschäften zu partizipieren. Deshalb könne die Widerklage auf Auskunftserteilung keinen Erfolg haben.

II.

A. Die Revision rügt unter anderem, das Berufungsgericht habe verfahrenswidrig seiner Beurteilung einen falschen Sachstand zugrunde gelegt. In Wirklichkeit habe die Beklagte lediglich vorgetragen, sie sei während des Rechtsstreits auf Grund einer patentrechtlichen Prüfung durch Fachleute nachträglich zu der Ansicht gelangt, das Gebrauchsmuster könne wegen Vorveröffentlichungen nicht als neu bezeichnet werden. Ein solches Vorbringen habe

die Annahme des Berufungsgerichts, die mangelnde Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters stehe fest, nicht stützen können.

B. Mit dieser Rüge der verfahrenswidrigen Beurteilung des Sach- und Streitstandes hat die Revision Erfolg.

1. Ausweislich der Berufungserwiderungsschrift der Beklagten hat sich die Beklagte im zweiten Rechtszuge nicht mehr auf die mangelnde Neuheit und Schutzunfähigkeit des Gebrauchsmusters berufen, der der Kläger im ersten Rechtszuge ohnehin widersprochen hatte (vgl. Schriftsatz vom 4. Februar 1965 S. 4 und 5). Die Beklagte hat am Schluß ihrer Berufungserwiderungsschrift zwar ergänzend auf das Vorbringen des ersten Rechtszuges verwiesen. Damit hat die Beklagte jedoch ersichtlich nicht die ihrem Vorbringen im zweiten Rechtszuge widersprechenden Ausführungen über die mangelnde Neuheit und Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters aufgreifen wollen, denn sie hat sich darauf berufen, daß eine Gemeinschaftserfindung vorliege, an der auch die Gesellschafter der Beklagten G. und J., mindestens aber G., einen schöpferischen Anteil hätten, und daß die Erfindung der beklagten Gesellschaft zustehe. Als Trägerin der Gemeinschaftserfindung könne die Beklagte vom Kläger Auskunft über rechtsgeschäftliche Verfügungen über die ihr zustehende Erfindung beanspruchen.

2. Diese Änderung der Begründung der Widerklage, der der Kläger ausweislich der Verhandlungsniederschrift vom 9. März 1967 nicht widersprochen hat, hat das Berufungsgericht nicht beachtet. Es hat daher, wie die Revision zu Recht rügt, unter Verstoß gegen die Vorschrift

des § 286 ZPO seiner Entscheidung ein überholtes Vorbringen der Beklagten zugrunde gelegt. Das nötigt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit der Rechtsstreit nicht für in der Hauptsache erledigt erklärt worden ist. Das Revisionsgericht ist nicht in der Lage, von sich aus die tatrichterliche Feststellung zu treffen, ob die dem Gebrauchsmuster 1 886 828 zugrunde liegende Erfindung bereits vor ihrer Anmeldung zum Gebrauchsmuster auf die Beklagte übergegangen ist, wie die Beklagte geltend macht.

Das Berufungsgericht wird zu beachten haben, daß ein derartiger Rechtsübergang auch für den Fall, daß der Kläger als der alleinige Erfinder der dem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Erfindung anzusehen ist, durch einen Vertrag zustande gekommen sein könnte, der auch durch schlüssige Handlungen abgeschlossen sein könnte. Bei der Feststellung eines solchen Vertrages wird das Berufungsgericht jedoch zu beachten haben, daß der Zweck der vom Kläger und den weiteren Gesellschaftern gegründeten Gesellschaft die Einbringung "seiner" Erfindung der Substanz nach nicht erforderte, weil eine Auswertung der Erfindung durch die Gesellschaft ebensogut im Wege der Einräumung eines ausschließlichen Verwertungsrechts gegen eine angemessene Lizenzgebühr erfolgen konnte. Wenn das Berufungsgericht zu der Feststellung gelangt, daß der Kläger der Beklagten "seine" Erfindung übertragen hat oder ihr ein ausschließliches Verwertungsrecht daran eingeräumt hat, dann ist der Auskunftsanspruch der Beklagten nach §§ 687 Abs. 2, 681 und 666 BGB gerechtfertigt, da der Kläger mit der Gebrauchsmusteranmeldung und mit einer etwaigen Verfügung über das Gebrauchsmuster wissentlich ein Geschäft der Beklagten besorgt hätte.

3. Diesem Anspruch der Beklagten steht nicht entgegen, daß sie sich, wie die Gesamtwürdigung ihres Vorbringens im ersten Rechtszuge ergibt, zunächst hilfsweise auf die mangelnde Neuheit und Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters berufen hat. Von einer Beteiligung der Beklagten an "sittenwidrigen Geschäften" des Klägers mit seinem Schutzrecht kann entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts keine Rede sein. Der Kläger hat stets den Standpunkt eingenommen, der Gegenstand des Gebrauchsmusters sei in seiner Gesamtheit schutzfähig. Für eine gegen die guten Sitten verstoßende Handlungsweise bei der Verfügung über das Gebrauchsmuster oder bei der Vergabe von Lizenzen fehlt es sowohl an der Feststellung der mangelnden Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters als auch an der Feststellung, daß der Kläger sich dessen bewußt war. Diese für eine Sittenwidrigkeit notwendigen Feststellungen können nicht allein aus dem Umstand hergeleitet werden, daß die Beklagte zeitweise und hilfsweise im ersten Rechtszuge den vom Kläger bestrittenen Standpunkt vertreten hat, das Gebrauchsmuster sei nicht schutzfähig.

4. Wenn das Berufungsgericht einen Rechtsübergang der Erfindung vom Kläger auf die Beklagte oder die Einräumung eines ausschließlichen Verwertungsrechts nicht feststellen kann, weil der Kläger der Beklagten keine Rechte an der dem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Erfindung übertragen oder eingeräumt hat, so wird es sich der Feststellung zuzuwenden haben, ob die dem Gebrauchsmuster zugrunde liegende Erfindung eine Gemeinschaftserfindung ist und ob die in der Person der beteiligten Mit-erfinder entstandenen Vermögensrechte an der Erfindung durch einen - auch stillschweigend möglichen - Übertra-

gungsvertrag auf die Beklagte übergegangen sind, was hinsichtlich der Anteile der Gesellschafter der Beklagten G [REDACTED] und J [REDACTED] aus deren Verhalten im vorliegenden Rechtsstreit anzunehmen ist. Das Berufungsgericht wird sich deshalb der Frage zuwenden müssen, ob die Gesellschafter der Beklagten G [REDACTED] und J [REDACTED] einen schöpferischen Anteil an der dem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Erfindung haben oder daran in qualifizierter Weise mitgewirkt haben. Die Beurteilung dieser Frage wird ohne eine erschöpfende Würdigung des Gebrauchsmusters nach Aufgabe und Lösung anhand des Standes der Technik schwerlich möglich sein. Es erscheint angezeigt, schon jetzt darauf hinzuweisen, daß die Ausgestaltung einer bereits fertigen Erfindung mit einer aus dem Stande der Technik entnommenen bekannten Maßnahme nicht als eine qualifizierte Mitwirkung an der Erfindung oder als eine schöpferische Beteiligung daran angesehen werden kann. Das gleiche gilt von der Beschaffung von Anschauungsmaterial, von dem Hinweis auf in der Fachwelt bekannten Verfahren und erst recht von der Mithilfe bei der Fassung der Anmeldungsunterlagen (Beschreibung und Schutzansprüche) aus zeichnerischen Unterlagen. Ergeben die Feststellungen des Berufungsgerichts eine Beteiligung der Gesellschafter der Beklagten G [REDACTED] und J [REDACTED] an der streitigen Erfindung, deren Anteile, wie gesagt, inzwischen auf die Beklagte übergegangen sind, so wäre dem Widorklageantrag auf Auskunftserteilung nach §§ 687 Abs. 2, 681 und 666 BGB stattzugeben; andernfalls wäre der Antrag abzuweisen.

5. Dem Berufungsgericht war auch die Entscheidung über die Kosten der Revisionsinstanz zu übertragen, da diese von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits

abhängt. Bei der nach § 91 a ZPO zu treffenden Kostenentscheidung hinsichtlich des erledigten Teils des Rechtsstreits, die ebenfalls dem Berufungsgericht zu übertragen war, wird das Berufungsgericht seinen auf der Nichtbeachtung des § 139 ZPO beruhenden Irrtum über den vorzeitigen Ablauf des Gebrauchsmusters, den die Revision zu Recht rügt, auszuschalten haben.

Spreng

Claßen

Schneider

Trüstedt

Bruchhausen