

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1981 §§ 6, 8

Pneumatische Einrichtung

- a) Bei der Patentvindikationsklage (§ 8 PatG) ist das Verhältnis des Berechtigten zum Nichtberechtigten rechtsähnlich dem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (§§ 985, 986 BGB).
- b) Sachlich Berechtigter im Sinne des § 8 PatG ist nach § 6 PatG der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger.
- c) Nichtberechtigter im Sinne des § 8 PatG ist, wer nicht Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist, selbst wenn er die Erfindung mit Einwilligung des Berechtigten auf seinen Namen zum Patent angemeldet hat.
- d) Wird vom Nichtberechtigten im Sinne des § 6 PatG die Übertragung des auf seinen Namen lautenden Patents verlangt, so hat grundsätzlich er die Darlegungs- und Beweislast, wenn er einwendet, er habe das Recht auf das oder an dem Patent erworben oder sei dem Kläger gegenüber zur Innehabung des Patents berechtigt, es sei denn, der Kläger trägt bereits entsprechende Tatsachen vor.
- e) Die Feststellung, ob der Vortrag der einen oder der anderen Partei wahr oder nicht wahr ist (§ 286 ZPO), darf, wenn beide Parteien Beweis angeboten haben, nur in Ausnahmefällen ausschließlich aufgrund des streitigen Parteivortrags erfolgen.

BGH, Urt. v. 6. Oktober 1981 - X ZR 57/80 - OLG München
LG München I

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 57/80

URTEIL

Verkündet am

6. Oktober 1981
Kriegl,
Justizamtsinspektor

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

des Diplom-Volkswirts Dr. Wolfgang F., R.
Straße, G.,

Beklagten und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt, -

gegen

den Ingenieur Heinz M., B.straße, E.,

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. und Dr. -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Oktober 1981 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 3. Juli 1980 einschließlich des zugrundeliegenden Verfahrens aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien waren früher bei dem gleichen Unternehmen angestellt. Der Kläger erfand eine pneumatische Einrichtung zur Produktaustragung aus Schüttgutbehältern. Mit seinem Einverständnis meldete der Beklagte, der auch die Kosten dafür trug, diese Erfindung am 24. Februar 1969



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

beim Deutschen Patentamt zum Patent an. Dieses wurde am 27. Juni 1978 unter der Nr. 1 909 219 auf den Namen des Beklagten erteilt. Der Kläger ist in der Patentschrift als Erfinder benannt. Gegen einen angeblichen Verletzer hat der Beklagte Verletzungsklage erhoben. Die Rechte aus einer Patentanmeldung in Schweden hat der Kläger am 5. Mai 1975 im vollen Umfang auf den Beklagten gegen ein Entgelt übertragen.

Der Kläger hat vorgetragen, der Beklagte habe ihm versichert, die Patenturkunde an ihn herauszugeben. Zwar hätten die Parteien in Aussicht genommen gehabt, die Erfindung gemeinsam zum Patent anzumelden und auszuwerten. Eine wirksame Vereinbarung sei darüber aber nicht zustande gekommen.

Der Kläger hat die Übertragung des Patents und die Zustimmung des Beklagten zur Umschreibung des Patents in der Patentrolle auf seinen Namen beantragt.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Er hat behauptet, der Kläger habe ihm gegen ein Entgelt die Rechte aus der Erfindung übertragen. Das gleiche habe der Ingenieur D. [REDACTED] unentgeltlich getan, der einen schöpferischen Beitrag zu dieser Erfindung geleistet habe.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Es ist dem Vortrag des Klägers gefolgt.

Im Berufungsverfahren hat der Beklagte seinen Antrag auf Abweisung der Klage weiterverfolgt. Er hat ergänzend unter Beweis gestellt, daß der Kläger als Vergütung für die Übertragung der Erfindung 2.450,-- DM erhalten und den als Zeugen benannten V[REDACTED] gebeten habe, er, der Beklagte, möge weitere Zahlungen leisten. V[REDACTED] habe den Kläger während des Anmeldeverfahrens auch von der Person des Anmelders in Kenntnis gesetzt. In der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht hat der Beklagte weiter behauptet, etwa im Jahre 1968 habe der Kläger in F[REDACTED] im Anschluß an Versuche, die in einer Werkstatt in D[REDACTED] bei F[REDACTED] durchgeführt worden seien, erklärt, er möchte, daß der Beklagte das Patent übernehme, dieses für sich eintragen lasse und lediglich eine geringe Vergütung zahle; wegen seines beruflichen Fortkommens möchte er, der Kläger, als Erfinder benannt werden. Dafür hat der Beklagte Zeugenbeweis angetreten.

Der Kläger hat dieses Vorbringen bestritten.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt der Beklagte die Abweisung der Klage weiter. Der Kläger möchte die Revision zurückgewiesen haben.

Entscheidungsgründe

Die Revision ist begründet.

I.

1. Das Berufungsgericht hat zunächst festgestellt, daß der Kläger Alleinerfinder ist. Es hat sich dann ausschließlich mit dem Vorbringen des Beklagten befaßt, das es teilweise als verspätet nach § 528 Abs. 2 ZPO nicht berücksichtigt, im übrigen als unschlüssig behandelt hat. Es hat ausgeführt, der Umstand, daß der Beklagte die Erfindung im eigenen Namen und im Einverständnis mit dem Kläger zum Patentschutz angemeldet habe, ergebe weder einen zwingenden Rückschluß auf die vom Beklagten behauptete Rechtsübertragung noch einen ausreichenden tatsächlichen Anhalt für eine Verwirkung des Anspruchs des Klägers auf Übertragung des Patents. Für die entsprechenden Tatsachen trage der Beklagte die Behauptungs- und Beweislast. Der Kläger könne durchaus davon ausgegangen sein, trotz Einreichung der Patentanmeldung durch den Beklagten und im Namen des Beklagten werde das Patent schließlich ihm erteilt werden, weil er Erfinder sei.

2. Die Revision rügt neben der Verletzung des materiellen Rechts auch die der §§ 286, 313, 528 Abs. 2 und § 551 Ziff. 7 ZPO. Im einzelnen führt sie aus:

Das Berufungsgericht habe bei der Feststellung, daß D. [REDACTED] Miterfinder ist, dessen detaillierte Darstellung vom 3. März 1980 und dessen Ausführungszeichnung

nicht berücksichtigt. Es habe weiter § 528 Abs. 2 ZPO rechtsfehlerhaft angewandt und zu der Frage der Übertragung des Rechts aus der Erfindung auf den Beklagten dessen erheblichen Vortrag mit Beweisantritt verfahrensfehlerhaft außer Betracht gelassen sowie die notwendige Beweiserhebung nicht vorgenommen. Die Schlußfolgerungen des Berufungsgerichts zugunsten des Klägers seien nicht nur unlogisch, sondern ließen vor allem auch die gesamten besonderen Umstände dieses Falles unberücksichtigt.

3. Der Kläger rügt die Verletzung des § 139 ZPO. Das Berufungsgericht habe die Anspruchsgrundlage nicht erörtert und ihn nicht vorsorglich auf die Notwendigkeit weiteren Vorbringens hingewiesen.

II.

Das Berufungsurteil hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Es ist aufzuheben.

1. Ohne Rechtsverstoß hat das Berufungsgericht festgestellt, daß der Kläger Alleinerfinder ist. Der gegenteilige Vortrag des Beklagten ist mit Recht schon deswegen als unschlüssig behandelt worden, weil dieser im einzelnen nicht dargetan hat, worin der schöpferische Beitrag des D[REDACTED] bestanden haben soll. Dessen Angaben, die der Beklagte vorgetragen hat, lassen nicht erkennen, daß seine Idee in den Gegenstand des Klagepatents aufgenommen worden ist. Patentanspruch 1 betrifft eine pneumatische

Unterstützungseinrichtung für die Austragung aus konischen Schüttgutbehältern, bei der eine Vielzahl von Gasverteilungselementen über den Bereich der Behälterinnenwand verteilt angeordnet sind. Die Ränder der Gasumlenkteile bilden jeweils zusammen mit der Behälterinnenwand einen Ringspalt. Der Kläger hatte den Gedanken, die Lufteintrittsöffnungen abzudecken, und schlug dafür "Hütchen" vor. Das ist der Erfindungsgedanke des Anspruchs 1. Versuche hatten ein positives Ergebnis gebracht. Erst später stellte sich heraus, daß die Erfindung nicht bei allen Schüttgütern funktionierte. D. [REDACTED] schlug deshalb zusätzlich eine Vibration vor. Das aber ist nicht Gegenstand eines der acht Patentansprüche. Nicht unberücksichtigt bleiben konnte, daß der Beklagte gegenüber dem Patentamt den Kläger als Alleinerfinder benannt und versichert hat, daß andere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt seien. Nach diesem Sachstand kann ein aus § 286 ZPO herzuleitender Verfahrensfehler des Berufungsgerichts nicht festgestellt werden.

2. Jedoch beruht die Verurteilung des Beklagten auf fehlerhafter Rechtsanwendung und auf Verstößen gegen §§ 139, 286, 528 Abs. 2 ZPO.

Der Klageanspruch auf Übertragung des Klagepatents ist aus § 5 PatG 1961 (jetzt § 8) herzuleiten. Da der Kläger eine widerrechtliche Entnahme nicht behauptet, hängt die Entscheidung davon ab, wer von den Parteien sachlich Berechtigter und wer von ihnen sachlich Nichtberechtigter an dem Streitpatent ist.

Die Berechtigung des Klägers, die Übertragung des Patents zu fordern, ergibt sich zunächst ohne Rücksicht darauf, ob er mit der Anmeldung seiner Erfindung durch den Beklagten und auf dessen Namen einverstanden war, aus § 3 PatG 1961 (jetzt § 6). Danach hat der Erfinder, der nach den Feststellungen des Berufungsgerichts der Kläger ist, das Recht auf das Patent, worunter mit Benkard (Patentgesetz, 7. Aufl. § 15 PatG Rdn. 2) alle Rechte aus der Erfindung zu verstehen sind. Diese gesetzliche Verknüpfung dieser Rechte mit der Erfinderschaft soll dem Erfinder nicht nur Beweiserleichterungen verschaffen, sondern vor allem seine sachliche Berechtigung an allen aus seiner Erfindung fließenden Rechten festschreiben. Dem Erfinder ist damit eine Rechtsstellung gegeben, die mit der des Eigentümers vergleichbar ist. Daher kann auch der Vindikationsanspruch des § 5 PatG 1961 (jetzt § 8) mit dem Herausgabeanspruch des Eigentümers nach § 985 BGB verglichen werden, zumal bereits die zur Patenterteilung angemeldete Erfindung ein dem Eigentum gleichzuachtendes Recht ist, das auch die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG genießt (BVerfGE 36, 281, 290). An dieser Berechtigung des Erfinders ändert die Eintragung eines Dritten in der Patentrolle und dessen Benennung als Patentinhaber in der Patentschrift nichts, denn dies sind nur deklaratorische Angaben, die, wie auch § 4 Abs. 1 PatG 1961 (jetzt § 7 Abs. 1) zeigt, über die sachliche Berechtigung der als Patentinhaber genannten Person nichts aussagen. Der Kläger als Alleinerfinder ist daher sachlich Berechtigter im Sinne der §§ 3, 5 PatG 1961 (jetzt §§ 6, 8) am herausverlangten Patent geblieben, sofern er nicht sein Erfinderrecht als Ganzes oder sein

Recht auf das Patent oder das Recht am Patent auf einen Dritten übertragen hat.

Der Beklagte gilt als Nichtberechtigter im Sinne des § 5 PatG 1961 (jetzt § 8), da er nicht der Erfinder des Klagepatents ist. Ob er kraft Rechtsgeschäfts Rechtsnachfolger des Klägers und damit an dessen Stelle Berechtigter geworden ist, ist Gegenstand des Streitfalles. Selbst wenn er - ohne Rechtsnachfolger geworden zu sein - die Erfindung mit Einwilligung des Klägers auf seinen Namen zum Patent angemeldet haben sollte, so hätte er dennoch als sachlich Nichtberechtigter angemeldet, was ihn dem Anspruch nach § 5 PatG 1961 (jetzt § 8) aussetzte.

Ähnlich wie im Eigentumsrecht der Besitzer nach § 986 BGB die Herausgabe der Sache verweigern kann, wenn er ein Recht zum Besitz hat, so kann der als Nichtberechtigter in Anspruch genommene Patentinhaber einwenden, er sei aufgrund einer Übertragung (vgl. § 9 Abs. 1 Satz 2 PatG 1961 - jetzt § 15) nunmehr auch sachlich berechtigter Inhaber des Patents.

Das Berufungsgericht hat zwar festgestellt, daß eine Rechtsübertragung vom Kläger auf den Beklagten nicht stattgefunden hat. Diese Feststellung ist aber verfahrensfehlerhaft zustande gekommen.

Geht man von der rechtsähnlichen Regelung in den §§ 985, 986 BGB aus, wonach die Darlegungs- und Beweislast für die Rechtmäßigkeit seines Besitzes grundsätzlich

dem beklagten Besitzer obliegt, so hatte auch im Streitfall der Beklagte grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast für sein sachliches Recht am Klagepatent, also dafür, daß er als Rechtsnachfolger des Klägers Berechtigter im Sinne des § 3 PatG 1961 (jetzt § 6) geworden ist oder dafür, daß er dem Kläger gegenüber zur Innehabung des Patents berechtigt ist. Diese Darlegungs- und Beweislastregelung greift aber dann nicht mehr durch, wenn der Klagevortrag selbst Tatsachen enthält, die rechtsvernichtenden Charakter haben können. Die Berufung auf ein Recht zur Verweigerung der Herausgabe der Sache nach § 986 BGB ist nach jetzt herrschender Meinung (Palandt, BGB 40. Aufl. § 986 Anm. 1), die der Senat teilt, eine Einwendung, also rechtsvernichtend. Enthält der Klagevortrag solche rechtsvernichtende Tatsachen, so können diese ihm die Grundlage, d.h. die Schlüssigkeit im Hinblick auf das Klagebegehren entziehen; ein (echtes) Versäumnisurteil könnte nicht ergehen (vgl. Palandt aaO). Nichts anderes gilt aufgrund rechtsähnlicher Anwendung bei der Vindikationsklage nach § 5 PatG 1961 (jetzt § 8).

Die vorerwähnte Rechtslage kann im Streitfall gegeben sein, denn der Kläger hat Tatsachen vorgetragen, die in Verbindung mit dem unstreitigen Sachverhalt seiner Klage ohne Rücksicht auf das Vorbringen des Beklagten noch nicht zum Erfolg verhelfen können.

Der Kläger hat zugestanden, daß er mit der Anmeldung seiner Erfindung durch den Beklagten beim Deutschen Patentamt einverstanden war und daß die Parteien über die gemeinsame Verwertung der Erfindung verhandelt haben.

Die weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts könnten dahin verstanden werden, daß der Kläger auch mit der Anmeldung seiner Erfindung auf den Namen des Beklagten einverstanden war. Mit letzter Sicherheit läßt sich dem Berufungsurteil diese Feststellung aber nicht entnehmen. Sie ließe, wäre sie vom Berufungsgericht so gewollt, auch offen, welcher Art von Rechtsübertragung es gewesen sein sollte, z.B. eine treuhänderische, eine Vollübertragung für immer oder, zeitlich begrenzt, eine zur vorübergehenden Auswertung des Patents. Insoweit bedarf es weiterer Aufklärung. Aber abgesehen von dieser Unklarheit kann schon nach dem übrigen unstreitigen Sachverhalt auch nicht ausgeschlossen werden, daß eine, wenn auch nur vorübergehende Übertragung der Rechte aus der Erfindung auf den Beklagten stattgefunden hat. Die Folge davon wäre, daß das Klagebegehren im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht noch nicht schlüssig war, da vom Kläger nicht zugleich vorgetragen worden ist, daß und wann diese Überlassung des Rechts beendet war. Darüber hinaus sind vom Kläger die folgenden für die Verurteilung seiner Klageansprüche erheblichen Tatsachen vorgetragen worden oder sonst unstreitig: Er hat dem Beklagten sein Erfinderrecht zunächst teilweise und später voll übertragen, damit dieser die Erfindung in Schweden mit der in der Bundesrepublik in Anspruch genommenen Priorität zum Patent anmelden konnte. Diese Übertragung erfolgte gegen ein Entgelt. Auf der Übertragungsurkunde ist die Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt mit dem entsprechenden Aktenzeichen als Voranmeldung angegeben. Die Unterschrift des Klägers ist auf dieser Urkunde notariell beglaubigt. Der Kläger hatte diese somit vorübergehend

im Besitz. Ihm konnte daher nicht entgangen sein, daß die Anmeldung beim Deutschen Patentamt bereits lief und daß er dem Beklagten weder eine schriftliche Vollmacht erteilt hatte noch zur Zahlung der Anmeldekosten aufgefordert worden war. Wenn er - unsubstantiiert - behauptet, der Beklagte habe versichert, ihm die Patentschrift auszuhändigen, so könnte der Schluß naheliegen, daß der Kläger nicht nur über das Anmeldeverfahren unterrichtet, sondern auch mit der Anmeldung auf den Namen des Beklagten einverstanden war. Es bleibt auch die vom Kläger zu beantwortende Frage offen, auf welche Weise der Beklagte den Erfindungsbesitz erlangt hat, wenn dieser ihn, was unstreitig ist, nicht widerrechtlich entnommen hat. Weiter bleibt es ungeklärt, warum der Kläger das Patent übertragen haben möchte, sich aber zu den vom Beklagten getätigten Aufwendungen für die Anmeldung, die Aufrechterhaltung und die Verteidigung des Klagepatents nicht geäußert hat.

Alle diese Tatsachen könnten auch unabhängig von der unklaren Feststellung des Berufungsgerichts, daß der Kläger auch mit der Anmeldung auf den Namen des Beklagten einverstanden war, zu der Überzeugung führen, daß der Kläger das sachliche Recht an seiner Erfindung auf den Beklagten übertragen hat. Wäre das der Fall, dann wäre das Klagebegehren unschlüssig. Da die Sachaufklärung des Berufungsgerichts unzureichend ist, konnte das Revisionsgericht nicht selbst die Sachentscheidung fällen.

Das Berufungsgericht hat, wie sich aus den obigen Darlegungen ergibt, verkannt, daß es bei der gegebenen Sach- und Rechtslage zunächst nicht auf den Vortrag des

Beklagten, sondern auf den des Klägers ankommt. Dessen Klagebegehren muß zunächst schlüssig sein. Schon in diesem Rahmen war das Berufungsgericht unter Anwendung des § 139 ZPO verpflichtet, den Kläger zur Ergänzung und Klarstellung seines Vortrags anzuhalten und ihn unter den gegebenen Umständen auf seine Behauptungs- und Beweislast hinzuweisen. Erst danach durfte es sich mit dem Vorbringen des Beklagten im einzelnen befassen. Daraus folgt ohne weiteres, daß die Nichtberücksichtigung eines Teils des Vortrages des Beklagten durch das Berufungsgericht nach § 528 Abs. 2 ZPO unzulässig war.

Die angegebenen Rechtsverstöße zwingen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils einschließlich des ihm zugrundeliegenden Verfahrens (§ 564 Abs. 2 ZPO). Da die Tatsachenaufklärung nachgeholt werden muß, ist die Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zur erneuten Verhandlung und Entscheidung auszusprechen.

Das Berufungsgericht wird von der dargestellten sachlichen Rechtslage auszugehen und sich zunächst des Vortrags des Klägers anzunehmen haben. Es wird dabei, falls die Schlüssigkeit herbeigeführt werden kann, zu beachten haben, daß es dem Richter zwar grundsätzlich erlaubt ist, allein aufgrund des Vortrags der Parteien und ohne Beweiserhebung festzustellen, was für wahr und was für nicht wahr zu erachten ist (§ 286 ZPO), daß ein solches Verfahren, wenn beide Parteien Beweis angeboten haben, aber nur in Ausnahmefällen und nur dann angewandt werden darf, wenn der vorgetragene Sachverhalt beider Parteien klar, widerspruchsfrei und überzeugend ist. Der bisherige Sachstand eignete sich dafür jedenfalls nicht.

Erfahrungsgemäß kann in manchen Fällen die Parteianhörung eine wichtige Hilfe bei der Überzeugungsbildung des Richters spielen, zumal dann, wenn sich die Verhandlungen und sonstigen Vorgänge im wesentlichen nur zwischen ihnen abgespielt haben. Das Vorbringen beider Parteien, insbesondere auch das des Klägers, ist so widersprüchlich und so undurchschaubar, daß das vom Berufungsgericht gewählte Verfahren fehlerhaft war. Eine umfassende Sachaufklärung wird nicht zu umgehen sein.

Sollte das Berufungsgericht wiederum zu dem Ergebnis kommen, daß die Klageansprüche begründet sind, so wird es sich erneut aufgrund etwaiger neuer Tatsachen mit der Verwirkung dieser Ansprüche zu befassen und weiter zu prüfen haben, ob aus dem Vortrag des Beklagten sich die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts wegen dessen Aufwendungen für das Patent ergibt.

Die Entscheidung über die Kosten der Revision ist unter den gegebenen Umständen dem Berufungsgericht zu überlassen.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer