

41
Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG §§ 1, 4, 5 10

Spinnturbine II

- a) Bei dem Vergleich der Aufgaben, die verschiedenen Patentanmeldungen zugrunde liegen, ist nicht auf die in den Anmeldungen zum Ausdruck gelangten Auffassungen der Anmelder abzustellen, sondern darauf, welche technischen Probleme durch die angemeldeten Erfindungen tatsächlich gelöst werden.
- b) Besteht zwischen dem entnommenen Lösungsgedanken und der von dem Verletzer zum Patent angemeldeten Erfindung keine gegenständliche Übereinstimmung, dann ist der Vindikationsanspruch des durch die Entnahme Verletzten gleichwohl gerechtfertigt, wenn das Entnommene dem Durchschnittsfachmann ein allgemeines Lösungsprinzip offenbart, von dem die streitige Anmeldung eine ohne weiteres auffindbare konkrete Ausgestaltung darstellt.
- c) Der Vindikation einer Patentanmeldung steht es nicht entgegen, daß der durch die widerrechtliche Entnahme Verletzte über eine denselben Erfindungsgedanken betreffende, jedoch in Einzelheiten von der Patentanmeldung des Verletzers verschiedene prioritätsältere Patentanmeldung verfügt.
- d) Der Vindikation steht es nicht entgegen, daß die herausverlangte Patentanmeldung auf die Erteilung eines Zusatzpatents zu einer Hauptanmeldung des Verletzers gerichtet ist.

BGH, Urt. v. 11. November 1980 - X ZR 58/79 - OLG Karlsruhe

LG Mannheim

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 58/79

URTEIL

Verkündet am

11. November 1980
Meyer,
Justizangestellte

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

Firma S [REDACTED] & S [REDACTED] Maschinenfabrik Aktiengesellschaft,
gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand Gerhard M [REDACTED],
Henricus van Ditshuizen, Joachim R [REDACTED] und Roland F [REDACTED],
F [REDACTED]-E [REDACTED]-Straße [REDACTED], I [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

1. den Ingenieur Fritz S [REDACTED], U [REDACTED]straße [REDACTED], Bad
Ü [REDACTED],

2. den Kaufmann Hans S [REDACTED], H [REDACTED]straße [REDACTED], S [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

41

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. November 1980 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 13. Juni 1979 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagten sind an der Firmengruppe S [REDACTED] beteiligt, zu der unter anderem die Forschungsgesellschaft Wilhelm S [REDACTED] GmbH gehört. In den Jahren 1971 bis 1975 arbeiteten die Klägerin und die Firmengruppe S [REDACTED] bei der Entwicklung und Herstellung von Offen-End-Spinnmaschinen zusammen. Nach Beendigung dieser Zusammenarbeit streiten die Parteien darüber, wem von ihnen Schutzrechte zustehen, die derartige Spinnmaschinen betreffen.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Die Wilhelm S. [REDACTED] GmbH meldete am 11. Dezember 1971 eine "stationär angeordnete Zuführ- und Auflöseeinrichtung für eine Spinnstelle einer Offen-End-Spinnmaschine" zum Patent an. Diese Anmeldung ist unter der Nummer 2 161 619 offengelegt worden.

Am 14. Dezember 1972 reichten die Beklagten eine Patentanmeldung ein und beantragten hierauf die Erteilung eines Zusatzpatents zu der erwähnten Anmeldung der Wilhelm Stahlecker GmbH. Das Patentamt beschloß am 18. Oktober 1978 die Bekanntmachung unter der Nummer 2 261 147 und der Bezeichnung "Offen-End-Spinnvorrichtung". Die Patentansprüche lauten:

- "1. Offen-End-Spinnvorrichtung mit einem für jede Spinnstelle vorgesehenen stationären Tragkörper, in welchem eine eine Zuführwalze und Auflösewalze enthaltende Zuführ- und Auflösevorrichtung angeordnet sind, von welchen aus sich ein Faserkanal zu einem Spinnrotor erstreckt, wobei der Tragkörper mit einer wegbewegbaren Abdeckung verdeckt ist, die den Spinnrotor mit abdeckt und einen Einsatz trägt, der den vor dem Spinnrotor befindlichen Bereich abdeckt und den Faserkanal und einen Fadenabzugskanal enthält, nach Patent (Offenlegungsschrift 2 161 619), dadurch gekennzeichnet, daß als Zuführwalze ein sich entlang der Spinnmaschine erstreckender Lieferzylinder dient, der unabhängig von dem stationären Tragkörper gelagert ist, welcher im Bereich einer Aussparung eine dem Lieferzylinder zugeordnete bewegliche Mulde besitzt.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Tragkörper im Bereich des Lieferzylinders mit einem Deckel versehen ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß an dem Maschinengestell Tragarme angebracht sind, an denen Lager für den Lieferzylinder verstellbar befestigt sind.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß an der Unterseite des Längskanals ein Träger angebracht ist, der eine Befestigungsfläche für den Tragkörper aufweist, die in einer zur Achse des Spinnrotors radialen Ebene verläuft."

Unter der Nummer 7 245 761 wurde für die Beklagte auf eine Anmeldung vom selben Tage ein Gebrauchsmuster für dieselbe Erfindung eingetragen. Die Schutzansprüche weisen geringfügige Unterschiede zu den im Verlauf des Erteilungsverfahrens geänderten und vorstehend wiedergegebenen Patentansprüchen auf.

Die Klägerin behauptet, sie habe den Beklagten die der Zusatzpatentanmeldung und dem Gebrauchsmuster zugrunde liegende Erfindung in einer Besprechung am 8. November 1971 anhand einer Zeichnung bekanntgegeben. Aus dem den Beklagten Mitgeteilten leite sich auch ihre eigene am 7. Januar 1972 eingereichte Patentanmeldung her. Anspruch 1 dieser Patentanmeldung, die am 1. Juni 1978 unter der Nummer 2 200 686 bekanntgemacht worden ist, hat folgenden Wortlaut:

"Faserbandauflösevorrichtung für eine Offen-End-Spinnvorrichtung mit einer in einem Gehäuse angeordneten Auflösewalze, der eine Faserbandzuführvorrichtung mit einer Lieferwalze und einem relativ hierzu bewegbaren Belastungsteil vorge-

schaltet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Auflösewalze und das Belastungsteil in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind, während die Lieferwalze unabhängig und außerhalb des Gehäuses gelagert ist, so daß dieses aus dem Bereich der Lieferwalze wegbewegbar ist."

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagten zu verurteilen, die Rechte auf die Erteilung des Zusatzpatents sowie die Rechte aus dem Gebrauchsmuster auf sie - die Klägerin - zu übertragen.

Die Beklagten haben

Klagabweisung

beantragt, die Übereinstimmung der ihrer Patentanmeldung und ihrem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Erfindung mit den Mitteilungen der Klägerin bestritten sowie eigenen früheren Erfindungsbesitz behauptet.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Mit der Berufung hat die Klägerin neben ihren bisherigen Anträgen weiter beantragt,

die Beklagten zur Einwilligung in die Umschreibung der beiden Schutzrechte in der Patent-(Gebrauchsmuster-)Rolle des Deutschen Patentamts zu verurteilen.

Hilfsweise hat sie beantragt,

ihre Mitinhaberschaft an den Schutzrechten festzustellen.

Entsprechend dem Antrag der Beklagten hat das Berufungsgericht das Rechtsmittel zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Anträge weiter. Die Beklagten möchten die Revision zurückgewiesen haben.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I.

Das Berufungsgericht unterstellt "zugunsten der Klägerin", daß der Offenbarungsgehalt ihrer Mitteilungen vom 8. November 1971 an Vertreter der Firmengruppe Süssen mit dem der Patentanmeldung 2 200 686 der Klägerin übereinstimme. Hiervon ausgehend, erörtert das Berufungsgericht die Gegenstände der beiden Patentanmeldungen. Diese Gegenstände, so fährt das Berufungsgericht fort, seien weder hinsichtlich ihrer Aufgabenstellung noch hinsichtlich der vorgeschlagenen Lösungsmittel wesensgleich. Beiden Anmeldungen liege zwar zunächst die Aufgabe zugrunde, den Aufbau der Vorrichtung zu vereinfachen. Diese Aufgabenstellung sei aber zu allgemein, als daß allein aus ihrer Übereinstimmung die Identität der Anmeldungsgegenstände gefolgert werden könne. Dagegen werde die weitergehende konkrete Aufgabe der Vorrichtung der Klägerin, die Reinigung der Lieferwalze ohne Zerlegen des Gehäuses zu ermöglichen, in der Anmeldung der

Beklagten "als solche nicht angesprochen, sondern lediglich in der Beschreibung erwähnt, ohne auch nur als besonderer Vorteil herausgestellt zu werden". Die weitergehende konkrete Aufgabe der Vorrichtung der Beklagten, die Möglichkeit des gesonderten Ausbaues jeder Zuführ- und Auflöseeinrichtung bei laufender Maschine, werde demgegenüber in der Anmeldung der Klägerin "nirgends angesprochen".

Die beiden Lösungen stimmten zwar darin überein, daß sich die Lieferwalze über mehrere Spinnstellen erstrecke; dieses Kombinationsmerkmal sei aber vorbekannt. Es könne dahinstehen, ob die Abdeckung der Vorrichtung der Klägerin durch ein um eine Achse schwenkbares Gehäuse der Abdeckung der Vorrichtung der Beklagten technisch äquivalent sei, die mit dem Einsatz um eine Achse schwenkbar sei, während der Muldenhebel mittels eines Magneten um eine gesonderte Achse schwenkbar sei; denn im Hinblick auf die unterschiedliche Aufgabenstellung fehle es jedenfalls an einer patentrechtlichen Äquivalenz. Die beiderseitigen Lösungsmittel unterschieden sich nämlich wesentlich dadurch, daß bei der Klägerin die Auflösewalze und das Belastungsteil, welches der beweglichen Mulde bei den Beklagten entspreche, gegenüber der Lieferwalze beweglich seien, während bei der Vorrichtung der Beklagten die gesamte Zuführ- und Auflöseeinrichtung stationär angeordnet sei, wobei lediglich die voneinander unabhängige Lagerung der Lieferwalze einerseits und der Auflösewalze und der beweglichen Mulde an dem lösbar befestigten Tragkörper andererseits als neu vorgeschlagen werde. Da bei der Klägerin das Gehäuse um eine Achse verschwenkt werde, entfalle bei ihrer Vorrichtung eine Aussparung im Bereich der Lieferwalze, die nach der Anmeldung der Beklagten dazu diene, das Abziehen des Tragkörpers nach dem Lösen seiner Befestigung nach unten ohne Demontieren des Lieferzylinders zu ermöglichen.

Angesichts der Verschiedenheit von Aufgabe und Lösungsmitteln könnten die beiden Patentanmeldungen auch nicht unter einem allgemeinen Erfindungsgedanken zusammengefaßt werden.

Bei dieser Sachlage brauche nicht entschieden zu werden, ob die Beklagten am 8. November 1971 bereits im Erfindungsbesitz gewesen seien, ob der Vindikationsanspruch daran scheitere, daß die Klägerin auf dieselbe Erfindung nach ihrer eigenen Darstellung eine ältere Patentanmeldung besitze und ob ein - wegen fehlender Identität in der Person der Anmelder allerdings zweifelhaftes - Zusatzverhältnis der streitigen Anmeldung zu der Anmeldung 2 161 619 dem Herausgabeverlangen vor der Patenterteilung entgegenstehe.

II.

Das angefochtene Urteil hält den Angriffen der Revision nicht stand.

1. Das, Berufungsgericht hat zur Aufklärung der Frage der Übereinstimmung des von der Klägerin am 8. November 1971 offenbarten technischen Gedankens mit dem Inhalt der streitigen Patentanmeldung auf einen Vergleich der Erfindungsgegenstände dieser Anmeldung und derjenigen der Klägerin abgestellt. Ginge man von der dem angefochtenen Urteil zugrunde liegenden Unterstellung aus, daß der Erfindungsgedanke der Patentanmeldung der Klägerin mit dem in der Besprechung Offenbarten vollständig übereinstimmt, dann wäre zuzugeben, daß dieser von dem Berufungsgericht eingeschlagene Weg zu einem brauchbaren Ergebnis führen könnte. Diese Unterstellung ist jedoch nach dem Vorbringen der Klägerin nicht gerechtfertigt. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht dem Vortrag der Klägerin auf

Seite 13 der Klageschrift die Behauptung entnommen, daß der von der Klägerin am 8. November 1971 offenbarte Lösungsvorschlag mit dem Inhalt der Patentanmeldung der Klägerin vollkommen identisch sei. Die Klägerin hat an jener Stelle der Klageschrift vielmehr vorgetragen, die bei der Besprechung vom 8. November 1971 vorgelegten Unterlagen hätten zu der von ihr eingereichten Patentanmeldung geführt. Damit hat die Klägerin nur vorgetragen, daß der technische Gehalt ihrer Mitteilungen in der genannten Besprechung auch die Grundlage ihrer eigenen Patentanmeldung sei. Danach bleibt die Möglichkeit bestehen, daß zwischen dem von der Klägerin Mitgeteilten und dem von ihr zum Patent Angemeldeten Unterschiede vorhanden sind. Insbesondere hätte das Berufungsgericht die Möglichkeit in Betracht ziehen müssen, daß die Mitteilungen der Klägerin vor allem noch nicht sämtliche konstruktiven Einzelheiten umfaßten, wie sie durch die Patentanmeldung festgelegt worden sind, daß diesen Mitteilungen vielmehr noch in der einen oder anderen Richtung die - den Erfindungsgegenstand möglicherweise einschränkende - konstruktive Konkretisierung fehlte. Hätte das Berufungsgericht das Vorbringen der Klägerin richtig verstanden und die sich hieraus ergebenden Erwägungen angestellt, dann hätte es erkennen müssen, daß seine Unterstellung einerseits nicht gerechtfertigt war, weil sie keine hinreichende Grundlage in dem Vortrag der Klägerin findet, und daß sie andererseits die Möglichkeit in sich schloß, sich zum Nachteil der Klägerin auszuwirken, weil ohne nähere Untersuchung nicht ausgeschlossen werden kann, daß die Tragweite der Mitteilungen der Klägerin über den Inhalt ihrer Patentanmeldung hinausgingen. Der Begründungsweg, den das Berufungsgericht gegangen ist, schließt deshalb die Gefahr nicht aus, daß es zum Nachteil der Klägerin einen zu engen Gegenstand des Offenbartens mit dem Inhalt der streitigen Patentanmeldung verglichen hat.

Schon aus diesem Grunde kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben.

2. Aber auch die von dem Berufungsgericht auf den Vergleich der beiden Anmeldungsgegenstände eingeschränkte Prüfung der Identitätsfrage gibt zu Bedenken Anlaß.

Das Berufungsgericht hat sich zunächst damit befaßt, die den beiden Anmeldungen zugrunde liegenden Aufgaben zu ermitteln. Gegen die Sachdienlichkeit dieser Erörterung bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Eine Identität zweier Erfindungen kann nur dann bestehen, wenn auch zwischen den technischen Problemen, die sie bewältigen, eine Übereinstimmung besteht. Das Berufungsgericht hat bei seiner Prüfung jedoch einen hier unbrauchbaren Begriff der Aufgabenstellung verwendet. Es hat die den beiden angemeldeten Erfindungen zugrunde liegende allgemeine Aufgabe in einer Vereinfachung des Aufbaus der Vorrichtung gesehen, diese aber als "zu allgemein" beurteilt, als daß daraus auf eine Übereinstimmung der Erfindungsgegenstände geschlossen werden könne. Bei der Prüfung, ob die Aufgabenstellungen weitergehende Übereinstimmungen aufwiesen, hat das Berufungsgericht sich ausschließlich auf einen Vergleich desjenigen beschränkt, was die beiden Anmelder in ihren Patentbeschreibungen als Aufgabe genannt haben. Die fehlende Identität der Aufgaben hat es daraus geschlossen, daß jeweils die der einen angemeldeten Erfindung zugrunde liegende Aufgabe in der anderen Patentanmeldung "nicht angesprochen" werde. Das Berufungsgericht hat demnach ausschließlich darauf abgehoben, was der jeweilige Patentanmelder aus seiner Sicht als die der von ihm angemeldeten Erfindung zugrunde liegende Aufgabe angesehen hat, ohne zu untersuchen, ob sich diese Sicht auch mit den objektiven Gegebenheiten deckt. Das ist rechtsfehlerhaft. Ob und in

welchem Umfang zwischen zwei Erfindungsgedanken Übereinstimmung besteht, richtet sich nach objektiven Gesichtspunkten. Umstände, die herangezogen werden, um die Erfindungsgedanken inhaltlich näher zu bestimmen, können deshalb auch nur solche sein, die einer Feststellung nach objektiven Kriterien zugänglich sind. Soll die Ermittlung der Aufgabe zu der Ermittlung des Erfindungsgedankens einen brauchbaren Beitrag leisten, dann darf unter der Aufgabe nicht dasjenige technische Problem verstanden werden, das nach der Auffassung des Anmelders durch die Erfindung gelöst wird; denn diese Ansicht kann unrichtig oder unvollständig sein. Vielmehr ist unter der Aufgabe, wenn sie sich als objektive Charakteristik der Erfindung bewähren soll, ausschließlich dasjenige Problem zu verstehen, das durch die Erfindung tatsächlich, das heißt objektiv, bewältigt wird (vgl. BGH GRUR 1967, 194, 196 - Hohlwalze). Das Berufungsgericht hat als allein entscheidend angesehen, was als Aufgabe in den beiden Patentanmeldungen "angesprochen" wird; von diesem Ausgangspunkt konnte es aus seinen Erörterungen über die Aufgaben keine an dem tatsächlich erreichten technischen Erfolg der angemeldeten Erfindungen orientierte objektive Aussage über deren Gegenstand gewinnen.

Die auf diesem rechtlich unzutreffenden Begriff der Aufgabe beruhende Ermittlung und Gegenüberstellung der Aufgaben, die die angemeldeten Erfindungen lösen, haben in der weiteren Begründung, die das Berufungsgericht gegeben hat, entscheidungserheblichen Einfluß auf die Bestimmung der Erfindungsgegenstände gewonnen. So hat es das Berufungsgericht, wie oben dargelegt, dahinstehen lassen, ob bestimmte voneinander abweichende konstruktive Einzelheiten der beiden Problemlösungen technisch äquivalent seien, und hat dies damit gerechtfertigt, daß mit Rücksicht auf die unterschiedliche Aufgabenstellung jedenfalls eine patentrechtliche

Gleichwertigkeit zu verneinen sei. Auch die Frage, ob die beiden angemeldeten Erfindungen auf einen gemeinsamen allgemeinen Erfindungsgedanken zurückgeführt werden könnten, hat das Berufungsgericht unter anderem deshalb verneint, weil die beiden Anmeldungen wegen der Verschiedenheit der Aufgabenstellungen nicht unter einem solchen verallgemeinernden Gedanken zusammengefaßt werden könnten. Da die Ermittlung der Aufgaben bereits auf fehlerhaften rechtlichen Ansätzen beruht, vermag die mit der vom Berufungsgericht angenommenen unterschiedlichen Aufgabenstellung begründete Verschiedenheit der Lösungsmittel die Verneinung der Identität nicht zu tragen.

Das angefochtene Urteil kann daher mit der gegebenen Begründung nicht bestehen bleiben.

3. Nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand ist das von dem Berufungsgericht gewonnene Ergebnis auch nicht aus anderen rechtlichen Gesichtspunkten zu rechtfertigen.

a) Der Umstand, daß die Klägerin über eine nach ihrer Darlegung ebenfalls auf dem am 8. November 1971 offenbarten Erfindungsgedanken beruhende im Verhältnis zu der streitigen Anmeldung prioritätsältere Patentanmeldung verfügt, würde der Geltendmachung des Vindikationsanspruchs nicht im Wege stehen. Dabei kann offen bleiben, ob ein rechtlich schutzwürdiges Interesse an einer Vindikation auch dann bestehen würde, wenn beide Patentanmeldungen hinsichtlich ihres Gesamtinhalts vollständig identisch wären. Zweifelsfrei besteht eine solche völlige Übereinstimmung der beiden Anmeldungen nicht, so daß nicht auszuschließen ist, daß ihnen sowohl im Erteilungsverfahren als auch in etwaigen späteren Nichtigkeitsverfahren unterschiedliche Schicksale zuteil werden.

Allein darin liegt bereits ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin begründet, beide Anmeldungen in die Hand zu bekommen.

b) Das Berufungsgericht macht Bedenken gegen die Zuerkennung des Vindikationsanspruchs geltend, die sich daraus herleiten sollen, daß die streitige Patentanmeldung als Zusatz zu der Patentanmeldung 2 161 619 der Wilhelm Stahlecker GmbH angemeldet worden ist. Solche Bedenken wären jedoch ungerechtfertigt auch für den Fall, daß die Inanspruchnahme des Zusatzverhältnisses durch die Beklagten nicht an der Verschiedenheit der Personen der Anmelder scheitern würde. Zwar kann ein Zusatzpatent nach § 10 PatG nur dem Inhaber oder Anmelder des Hauptpatents erteilt werden; im Falle einer erfolgreichen Vindikation der Zusatzanmeldung würde auch eine etwa bestehende Personenidentität auf jeden Fall verloren gehen, so daß danach die Erteilung des Zusatzpatents nicht mehr möglich wäre. Die Klägerin hätte dann aber die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie die erfolgreich vindizierte Anmeldung in Form einer Hauptanmeldung weiterverfolgen oder ob sie sie wegen Fehlens eines eigenen erfinderischen Gehalts fallen lassen will. Für den Fall, daß die bisherige Zusatzanmeldung eine eigene, selbständig schutzfähige Erfindung enthält, liegt das rechtlich schutzwürdige Interesse der Klägerin an der Vindikation auf der Hand. Sollte die Zusatzanmeldung dagegen keine schutzfähige Erfindung enthalten, so würde die Vindikation der Klägerin zwar keine mit Aussicht auf Erfolg weiter verfolgbare Patentanmeldung verschaffen; sie würde es aber verhindern, daß sich die Beklagten der Klägerin gegenüber auf den Schutz für das widerrechtlich Entnommene berufen könnten. Letzteres Ergebnis könnte die Klägerin zwar auch auf dem Wege des Einspruchs gegen die Erteilung des Zusatzpatents nach § 4 Abs. 3 PatG erreichen. Da jedoch beide

Rechtsbehelfe ohne Vorrang des einen vor dem anderen dem Verletzten nach seiner Wahl zu Gebote stehen (Klauer-Möhring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. 1971 PatG § 4 Rdn. 34 S. 242), braucht sich die Klägerin nicht auf den Weg des Einspruchs verweisen zu lassen.

Eine Klagabweisung kommt danach derzeit nicht in Betracht.

4. Ebensowenig ist es bereits jetzt möglich, der Klage stattzugeben, weil es hierzu an den erforderlichen Tatsachenfeststellungen fehlt.

a) Das Berufungsgericht wird zunächst zu ermitteln haben, welcher Erfindungsgedanke den Mitteilungen der Klägerin an die Beklagten vom 8. November 1971 zu entnehmen ist. Dafür kann die eigene Patentanmeldung der Klägerin zwar wichtige Hinweise geben; die Prüfung darf jedoch nicht auf diese beschränkt werden, da es nicht ausgeschlossen erscheint, daß es sich bei dem Gegenstand dieser Anmeldung bereits um eine im Verhältnis zu dem mitgeteilten Lösungsvorschlag vor allem in konstruktiver Hinsicht konkretisierte Form des Erfindungsgedankens handelt. Da dies eine im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegende Frage ist, ist es dem Revisionsgericht nicht möglich, die noch fehlenden Feststellungen von sich aus zu treffen. Das Berufungsgericht wird zu erwägen haben, ob es sich zur Ermittlung des Inhalts und der Tragweite der Mitteilungen der Klägerin der Hilfe eines technischen Sachverständigen zu bedienen haben wird.

b) Was die anschließend erforderliche Prüfung betrifft, ob der von der Klägerin mitgeteilte Lösungsvorschlag und der Inhalt der streitigen Anmeldung ihrem wesentlichen Inhalt nach gleich sind, so ist es dem Senat als Revisions-

gericht gleichfalls verwehrt, die auf unzureichenden Grundlagen beruhenden Feststellungen des Berufungsgerichts selbst zu ersetzen. Bei der Ermittlung der dem mitgeteilten Erfindungsgedanken und der streitigen Anmeldung objektiv zugrunde liegenden Aufgaben sowie bei der Untersuchung der Lösungsgedanken auf Übereinstimmungen und Abweichungen handelt es sich um Erwägungen, die im wesentlichen Umfang tatrichterliche Feststellungen voraussetzen. Es kommt darauf an, welche Aufgaben der Durchschnittsfachmann aus den Mitteilungen vom 8. November 1971 und aus der streitigen Patentanmeldung als durch die Erfindungen tatsächlich gelöst ansieht und ob er eine gegenständliche Übereinstimmung der Lösungsvorschläge erkennt.

Bei der Ermittlung der Aufgaben wird das Berufungsgericht vor allem der Frage sein Augenmerk zu widmen haben, ob nicht die Übereinstimmungen weiter gehen als bisher von ihm angenommen, und zwar in der Richtung, daß beide Lösungsvorschläge das Problem betreffen, die Aggregate jeder einzelnen Spinnstelle bei einer Offen-End-Spinnmaschine bei Verwendung einer durchlaufenden Lieferwalze ohne Beeinträchtigung des Betriebes der anderen Spinnstellen zugänglich zu halten. Für den Vergleich der Lösungen kann von Bedeutung sein, daß sich beide Vorschläge abklappbarer Gehäuse oder Gehäuseteile bedienen und daß bei beiden die durchgehende Lieferwalze selbständig gelagert ist, während möglicherweise - was ohne vorherige Ermittlung des Inhalts der Mitteilung der Klägerin nicht mit Sicherheit gesagt werden kann - ein Unterschied darin besteht, daß nach dem Lösungsvorschlag der Klägerin Bestandteile der Maschine in größerem Umfange klappbar gestaltet sind als nach dem Lösungsvorschlag der streitigen Anmeldung, bei dem andererseits das Belastungsteil (die Mulde) beweglich gehalten ist.

Die von dem Berufungsgericht bei dem Vergleich der den beiden Lösungsgedanken zugrunde liegenden Aufgaben geäußerte Auffassung, die in der Beschreibung der streitigen Patentanmeldung erwähnte Ermöglichung der Reinigung der Lieferwalze ohne Zerlegen des Gehäuses könne zur Ermittlung der Aufgabe schon deshalb nichts beitragen, weil sie bereits Aufgabe der Hauptanmeldung sei, verdient keine Billigung. Sie verkennt das Wesen des Zusatzpatents, das darin liegt, daß es eine zweckmäßige Weiterentwicklung des durch das Hauptpatent geschützten Erfindungsgedankens unter Schutz stellt; der Lösungsvorschlag des Zusatzpatents dient daher regelmäßig (auch) der Lösung der Aufgabe, die die Erfindung nach dem Hauptpatent bewältigt.

Sollte sich ergeben, daß eine gegenständliche Übereinstimmung des den Beklagten Mitgeteilten mit ihrer Zusatzanmeldung nicht in Betracht kommt, dann wird weiter zu untersuchen sein, ob diese Mitteilungen ein allgemeines Lösungsprinzip offenbart haben, von dem die streitige Anmeldung eine vom Durchschnittsfachmann ohne weiteres erkennbare und auffindbare konkrete Ausgestaltung betrifft. Auch in einem solchen Fall wäre der Vindikationsanspruch gerechtfertigt; die von dem Berufungsgericht angedeuteten Bedenken bestehen nicht.

Die in diesem Zusammenhang von dem Berufungsgericht aufgeworfene Frage, ob der Vindikationsanspruch auch dann bestehe, wenn die streitige Anmeldung von einem allgemeinen Erfindungsgedanken des entnommenen Lösungsvorschlags Gebrauch macht, stellt sich dagegen in dieser Form nicht. Der Begriff des allgemeinen Erfindungsgedankens dient dazu, den Schutzbereich eines Patents im Verletzungsprozeß zu bestimmen; er erweist sich dagegen als ungeeignet, wenn es darum geht, fest-

zustellen, ob eine zur Schutzrechtserteilung angemeldete Erfindung ihrem wesentlichen Inhalt nach mit den Mitteilungen eines anderen übereinstimmt.

Auch bei der Überprüfung der beiden Lösungsvorschläge auf ihre Übereinstimmung wird das Berufungsgericht sich darüber schlüssig werden müssen, ob es diesen Fragen aufgrund eigener Sachkunde nachzugehen vermag oder ob es sich der Unterstützung eines technischen Sachverständigen versichern sollte.

c) Sofern das Berufungsgericht hiernach zu dem Ergebnis gelangen sollte, daß die streitige Anmeldung ihrem wesentlichen Inhalt nach mit demjenigen übereinstimmt, was die Klägerin den Beklagten mitgeteilt hat, wird es sich der Frage zuwenden müssen, ob in der Anmeldung der Erfindung durch die Beklagten ein Akt der widerrechtlichen Entnahme zu sehen ist. Die Beklagten haben hierzu vorgetragen, sie seien bereits früher im Erfindungsbesitz gewesen. Die Klägerin hat dies in Abrede gestellt. Das Berufungsgericht ist dem Vorbringen und den Beweisantritten der Parteien hierzu bisher - von seinem Standpunkt zu Recht - nicht nachgegangen und wird dies, je nach dem Ausfall der vorangegangenen Prüfung, nunmehr nachzuholen haben.

d) Falls das Berufungsgericht den Vindikationsanspruch nach wie vor als ungerechtfertigt ansieht, wird es sich - was in dem angefochtenen Urteil unterblieben ist - dem auf Feststellung der Mitberechtigung der Klägerin an der streitigen Anmeldung gerichteten Hilfsantrag zuwenden müssen. Sollte es auf Grund der Sach- und Rechtslage Bedenken gegen die Zulässigkeit des Feststellungsantrags haben, etwa weil eine Leistungsklage auf Einräumung der Mitberech-

tigung von Anfang an möglich gewesen wäre, dann wird es diese Bedenken nach § 139 ZPO mit den Parteien erörtern und gegebenenfalls Gelegenheit zur Stellung sachdienlicher Anträge geben müssen.

III.

Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Diesem ist auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen, da der endgültige Ausgang des Rechtsstreits noch nicht abzusehen ist.

Ballhaus

Hesse

Bruchhausen

von Albert

Ochmann