

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 5

Spinnturbine

- a) Wenn ein Teil einer zum Patent angemeldeten Kombinations-
erfindung widerrechtlich entnommen ist und wenn dieser
Teil einen trennbaren Bestandteil der Anmeldung bildet,
ist der Anmelder insoweit entsprechend § 5 PatG zur
Abtrennung und Abtretung verpflichtet.
- b) Die Schutzfähigkeit des widerrechtlich entnommenen
Teils einer Anmeldung ist im Vindikationsprozeß nicht
zu prüfen (Ergänzung zu BGH GRUR 1962, 140 - Stangen-
führungsrohre).

BGH, Urt. v. 6. März 1979 - X ZR 60/77 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

-16

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 60/77

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am
6. März 1979
[REDACTED],
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

1. des Ingenieurs Fritz S [REDACTED], U [REDACTED]straße [REDACTED],
Bad U [REDACTED],
2. des Kaufmanns Hans S [REDACTED], H [REDACTED]straße [REDACTED], S [REDACTED],

Beklagten und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma S [REDACTED] & Sa [REDACTED], M [REDACTED] AG, gesetzlich
vertreten durch ihren Vorstand G. M [REDACTED], H. van D [REDACTED],
J. R [REDACTED], F [REDACTED]-E [REDACTED]-Straße [REDACTED], I [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. März 1979 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 12. Oktober 1977 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

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

Von Rechts wegen

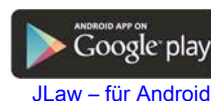
Tatbestand

Die Klägerin und die Firma S [REDACTED] Sü [REDACTED], Sc [REDACTED], St [REDACTED] & G [REDACTED] GmbH, an welcher die Beklagten beteiligt sind, haben bis zum Jahre 1975 auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Offen-End-Spinnmaschinen zusammengearbeitet.

Im Laufe der Zusammenarbeit meldeten die Beklagten am 9. November 1973 eine "Vorrichtung zum Abscheiden von Verunreinigungen aus Fasermaterial" zum Patent an. Anspruch



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



1 dieser inzwischen offengelegten Patentanmeldung
● 180 lautet in der Fassung der ursprünglichen
Unterlagen:

"Vorrichtung zum Abscheiden von Verunreinigungen aus einer Spinnmaschine in aufgelöstem Zustand zugeführtem Fasermaterial, die eine in dem Transportweg befindliche Abscheideöffnung aufweist, an die eine Abführeinrichtung anschließt, die unmittelbar an die Abscheideöffnung anschließendes, mechanisches Fördermittel enthält, das an den Abscheideöffnungen mehrerer oder aller Spinnaggregate vorbeiläuft und an das an einer oder mehreren Stellen eine Förder- und/oder Reinigungsvorrichtung anschließt, ..., d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Fördermittel (12, 37) in Abstand unter den Abscheideöffnungen (9) vorbeigeführt ist, und daß zwischen dem Fördermittel und den Abscheideöffnungen Leitflächen (13, 26) für die abgeschiedenen Verunreinigungen angeordnet sind."

Die Klägerin hat geltend gemacht, daß der wesentliche Inhalt der Ansprüche 1 bis 3 dieser Patentanmeldung widerrechtlich entnommen worden sei, und beantragt, die Beklagten insoweit zur Abtretung der Ansprüche auf Patenterteilung zu verurteilen.

Die Beklagten haben Klageabweisung beantragt und vorgetragen, daß die Anmeldungen auf eigenen Entwicklungen beruhten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerin hat das Oberlandesgericht unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels der Klage wegen eines Teils des Anspruchs 1 der Patentanmeldung vom 9. November 1973 entsprochen und die Beklagten

verurteilt,

das Recht auf Erteilung des Patents für die von ihnen am 9.11.1973 beim Deutschen Patentamt unter dem Aktenzeichen P 2.356.180.0 angemeldete Erfindung einer

Vorrichtung zum Abscheiden von Verunreinigungen aus einer Spinnmaschine eines Offen-End-Spinnaggregats in aufgelöstem Zustand zugeführtem Fasermaterial, die eine in dem Transportweg befindliche Abscheideöffnung aufweist, an die eine Abführeinrichtung mit einem mechanischen Fördermittel anschließt, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der unteren Öffnung des an die Abscheideöffnung anschließenden Fallschachts und dem Fördermittel ein Abstand besteht, der freien Luftzutritt gestattet,

an die Klägerin abzutreten.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Revision eingelegt, mit der sie ihren Antrag auf vollständige Abweisung der Klage weiterverfolgen.

Die Klägerin erstrebt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

I.

Das Berufungsgericht hält die Beklagten nach § 5 PatG für verpflichtet, die Rechte aus Anspruch 1 der Patentan-

meldung vom 9. November 1973 insoweit an die Klägerin abzutreten, als dort ein den freien Luftzutritt gestattender Abstand zwischen dem Fördermittel und der unteren Öffnung des an die Abscheideöffnung anschließenden Fallschachtes gelehrt sei, und führt hierzu im einzelnen aus:

Die Klägerin habe eine Vorrichtung zum Abscheiden von Verunreinigungen des Fasermaterials entwickelt, deren wesentliche Merkmale in der Zeichnung nach Anlage B 23 niedergelegt seien. Dieser Zeichnung sei u. a. zu entnehmen, daß das Fördermittel in einem Abstand unter der Öffnung eines Fallschachtes vorbeigeführt werden solle. Der Zweck dieser Maßnahme sei es gewesen, den freien Zutritt der Außenluft in diesem Bereich zu ermöglichen.

Auch Anspruch 1 der Patentanmeldung der Beklagten vom 9. November 1973 sehe eine solche Anordnung vor. Zwar solle nach dem Wortlaut des Anspruchs das Fördermittel in Abstand unter der Abscheideöffnung vorbeigeführt werden. Für den Durchschnittsfachmann sei jedoch aus Beschreibung und Zeichnung ersichtlich, daß es auf eine Anordnung des Fördermittels in einem Abstand von der unteren Öffnung des an die Abscheideöffnung anschließenden Fallschachtes ankomme, welche zugleich den freien Luftzutritt durch diesen Abstand gestatte; denn nur so könne die in der Anmeldung der Beklagten beschriebene Aufgabe, ein Verschwenken oder Ausbauen der Auflöseeinrichtung zu ermöglichen, gelöst werden.

Die Lehre des Anspruchs 1 der Patentanmeldung der Beklagten sei deshalb insoweit mit der durch die Zeichnung nach Anlage B 23 offenbarten Erfindung der Klägerin wesens-

gleich. Dabei sei es unerheblich, daß das genannte Merkmal nach der Anmeldung der Beklagten zur Lösung einer anderen Aufgabe diene als nach der Erfindung der Klägerin; denn es löse auch die Aufgabe, welche der Erfindung der Klägerin zugrundeliege.

Daß die Anmeldung der Beklagten hinsichtlich des genannten Merkmals auf widerrechtlicher Entnahme der Erfindung der Klägerin beruhe, ergebe sich daraus, daß die Beklagten, die bis dahin nicht im Erfindungsbesitz gewesen seien, unter persönlicher Mitwirkung des am 5. November 1973 von der Messe in Greenville zurückgekehrten Beklagten zu 1 die Erfindung angemeldet hätten, nachdem ihnen entweder durch die den Mitarbeitern der S [REDACTED] SÜ [REDACTED] bei einer Besprechung am 26. Oktober 1973 seitens der Klägerin ausgehändigte Zeichnung nach Anlage B 23 oder durch Erläuterungen des Zeugen G [REDACTED] oder des Zeugen Sc [REDACTED] auf der Messe in Greenville am 25. Oktober 1973 oder an einem der folgenden Tage die Erfindung der Klägerin bekannt geworden sei.

Der Umstand, daß die Beklagten lediglich ein Element der von ihnen zum Patent angemeldeten Kombination der Klägerin widerrechtlich entnommen hätten, stehe einer Vindikation des entnommenen Teils nach § 5 PatG nicht entgegen; denn es handele sich bei der entnommenen Erfindung um einen trennbaren Bestandteil des Gegenstandes der Anmeldung, weil die weitere Lehre des Anspruchs 1, zwischen dem Fördermittel und der Abscheideöffnung Leitflächen für die abgeschiedenen Verunreinigungen vorzusehen, keinen Bezug zu der der Anmeldung zugrundeliegenden Aufgabe habe und deshalb ohnehin wegen Uneinheitlichkeit auszuscheiden sei. Für die kennzeichnenden Merkmale der Unteransprüche in Kombination mit dem entnommenen Merkmal könnten die Beklagten unter Verzicht auf Teilschutz für die entnommene Lehre Patent-

schutz beantragen, so daß es nicht erforderlich sei, der Klägerin statt der Teilvindikation eine Mitberechtigung an der streitigen Anmeldung einzuräumen. Auf die Patentfähigkeit des entnommenen Teils komme es im Vindikationsprozeß nicht an.

II.

Die Revision macht demgegenüber geltend:

Die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Frage des Erfindungsbesitzes der Klägerin und der Beklagten sowie zur Frage der widerrechtlichen Entnahme beruhten auf Verfahrensverstößen. Das Berufungsgericht habe die Anlage B 20 nicht berücksichtigt, aus welcher sich ergebe, daß die Klägerin selbst die Möglichkeit eines ausreichend großen Abstandes zwischen der Abscheideöffnung und dem Fördermittel nicht erkannt habe und folglich auch nicht habe offenbaren können. Die Frage des rangbesseren Erfindungsbesitzes der Beklagten habe das Berufungsgericht nicht ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen entscheiden dürfen. Bei der Beurteilung der widerrechtlichen Entnahme seien wesentliche Beweisangebote der Beklagten übergangen worden; auch sei die Beweiswürdigung zu dieser Frage nicht zwingend.

Darüber hinaus habe das Berufungsgericht die Beweislast für die Voraussetzungen des Vindikationsanspruchs verkannt, indem es die Beklagten für ihren eigenen rangbesseren Erfindungsbesitz als beweispflichtig angesehen habe.

Die Auffassung des Berufungsgerichts, der angeblich entnommene Teil der Patentanmeldung könne vindiziert werden,

beruhe auf der unzutreffenden Annahme, daß die beiden kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 uneinheitlich und deshalb trennbar seien. In Wirklichkeit sei die Anordnung von Leitflächen zwischen dem Fördermittel und der Abscheideöffnung eine notwendige Ergänzung des Vorschlags, das Fördermittel in einem Abstand unter der Abscheideöffnung vorbeizuführen, weil andernfalls nicht sichergestellt sei, daß die Verunreinigungen auf das Fördermittel gelangten. Im übrigen seien für die Feststellung einer Uneinheitlichkeit allein die Patenterteilungsbehörden zuständig. Jedenfalls aber habe das Berufungsgericht die Frage der Einheitlichkeit nicht ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen entscheiden dürfen.

Unzutreffend sei auch die Auffassung des Berufungsgerichts, daß es bei einer Teilvindikation nicht auf die Schutzfähigkeit des entnommenen Merkmals ankomme; denn an der Vindikation eines nicht schutzfähigen Teils einer Kombinationsanmeldung bestehe kein Rechtsschutzinteresse.

Im übrigen sei der Ausspruch des angefochtenen Urteils zu beanstanden, weil er in dem abzutretenden Anspruchsteil als kennzeichnendes Merkmal den "freien Luftzutritt" aufführe, obwohl ein solches Merkmal den Anmeldeunterlagen nicht zu entnehmen sei. Schließlich bleibe auch unklar, in welcher Weise die Beklagten ihre Anmeldung weiterverfolgen könnten, wenn einerseits die vollständige Abtretung des streitigen Merkmals verlangt, andererseits den Beklagten aber zugestanden werde, daß sie für eine Kombination ihrer eigenen Zutaten mit dem angeblich entnommenen Merkmal Patentschutz beanspruchen dürften.

III.

Die Angriffe der Revision sind im Ergebnis begründet.

1. Dem Berufungsgericht ist darin zuzustimmen, daß der Klägerin in entsprechender Anwendung des § 5 PatG Ansprüche in bezug auf die streitige Anmeldung zustehen können, wenn ihr die angemeldete Erfindung, wie das Berufungsgericht angenommen hat, teilweise widerrechtlich entnommen ist. Je nachdem, ob der entnommene Teil abtrennbar ist oder nicht, können sich hieraus unterschiedliche Rechtsfolgen ergeben.

Die angefochtene Entscheidung kann indessen schon deshalb keinen Bestand haben, weil das Berufungsgericht den Erfindungsbesitz der Klägerin und damit die Wesensgleichheit des Vorschlags der Klägerin mit dem Gegenstand der Anmeldung der Beklagten hinsichtlich des "Abstandsmerkmals" aus rechtlich unzutreffenden Gründen bejaht hat.

Das Berufungsgericht hat eine Übereinstimmung zwischen der Zeichnung nach Anlage B 23 und der Patentanmeldung der Beklagten vom ■. ■■■■■ 1973 deshalb angenommen, weil in beiden Fällen das Fördermittel in einem Abstand unterhalb der unteren Öffnung des an die Abscheideöffnung anschließenden Fallschachtes angeordnet sei, so daß die Außenluft in diesem Bereich freien Zutritt habe. Bei dieser Beurteilung ist das Berufungsgericht jedoch in unzulässiger Weise von dem Vorschlag der Klägerin und nicht - wie es beim Streit um eine widerrechtliche Entnahme erforderlich ist - von der Anmeldung der Beklagten ausgegangen (vgl. BGHZ 68, 242, 246 - Geneigte Nadeln).

Das Berufungsgericht hat das "Abstandsmerkmal" in Anspruch 1 der Patentanmeldung der Beklagten so verstanden, daß das Fördermittel in einem Abstand von der unteren Öffnung des Fallschachtes angeordnet werden müsse, weil nur so die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe, das Verschwenken oder Ausbauen der Auflöseeinrichtung zu ermöglichen, gelöst werden könne (BU S. 10 u. S. 12). Das Berufungsgericht geht danach ersichtlich davon aus, daß nicht irgendein Abstand zwischen Fördermittel und Fallschacht ausreiche, um das streitige Merkmal zu verwirklichen, sondern daß der Abstand so gewählt werden müsse, daß ein Ausschwenken oder Ausbauen der Auflöseeinrichtung auch tatsächlich möglich sei. Ob die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung zutreffend ist, erscheint allerdings zweifelhaft, wenn man berücksichtigt, daß die Abschirmung 27 in Figur 3 aus elastischem Material bestehen soll und daß das Leitblech 32 nach Figur 4 verformbar oder abnehmbar sein soll, damit man die Baueinheit demontieren kann (vgl. Offenlegungsschrift S. 6 u. S. 7).

Aber auch von seinem Standpunkt aus hätte das Berufungsgericht den Erfindungsbesitz der Klägerin an dem streitigen Merkmal nur bejahen dürfen, wenn auch bei der von der Klägerin entwickelten Vorrichtung nach Anlage B 23 zwischen Fördermittel und Fallschacht ein Abstand vorgesehen war, der - für den Fachmann erkennbar - ein Ausschwenken oder Ausbauen der Auflöseeinrichtung zuließ. Hierzu findet sich jedoch in der angefochtenen Entscheidung keine Feststellung.

Es ist auch nicht selbstverständlich, daß ein solcher Abstand bei der Vorrichtung der Klägerin vorhanden war; denn nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ist der

Zeichnung nach Anlage B 23 nicht zu entnehmen, ob bei dieser Maschine die Auflöseeinrichtung geschwenkt oder ausgebaut werden kann; außerdem dient - wie das Berufungsgericht weiter festgestellt hat - der dort gezeigte Abstand zwischen Fördermittel und Fallschacht lediglich dem Zweck, den freien Zutritt der Außenluft in diesem Bereich zu ermöglichen.

2. Die in dem angefochtenen Urteil getroffene Feststellung, daß in der Anlage B 23 die Möglichkeit eines Ausbaus oder Ausschwenkens der Auflöseeinrichtung nicht zeichnerisch dargestellt ist, schließt die Annahme eines Erfindungsbesitzes der Klägerin jedenfalls dann nicht aus, wenn der Fachmann der Zeichnung ohne weiteres entnehmen konnte, daß der dort gezeigte Abstand zwischen Fördermittel und Fallschacht auch ein Ausschwenken oder Ausbauen der Auflöseeinrichtung ermöglicht, falls dies gewünscht wird.

Das Berufungsgericht wird indessen bei der Beurteilung des Erfindungsbesitzes der Klägerin nicht ausschließlich auf den Offenbarungsgehalt der Anlage B 23 abstellen dürfen, sondern auch die Gespräche zwischen der Klägerin und den Mitarbeitern der Spindelfabrik Süssen über die von der Klägerin vorgesehene Schmutzabscheidung berücksichtigen müssen; denn die Beklagten haben unter Hinweis auf das bei diesen Gesprächen von der Klägerin überreichte Modell und auf die Seiten 10/11 der Aktennotiz Anlage B 20 geltend gemacht, daß die von der Klägerin entwickelte Vorrichtung wegen des zu geringen Abstandes zwischen dem Fallschacht und der Förderwanne einen Ausbau der Auflöseeinrichtung nicht zuließ. In diesem Zusammenhang könnte auch bedeutsam sein, ob es für den von der Klägerin angestrebten freien

Luftzutritt zwischen dem Fördermittel und dem Fallschacht nicht sogar auf eine bestimmte Größe des Abstandes ankommt, worauf Formulierungen im Vortrag der Klägerin hindeuten, und inwieweit die Beklagten dies erkennen konnten.

3. Sollte das Berufungsgericht nach erneuter Prüfung zu dem Ergebnis gelangen, daß bei der Vorrichtung der Klägerin ein Abstand im Sinne der Patentanmeldung der Beklagten nicht vorgesehen war, hätte dies allerdings noch nicht ohne weiteres zur Folge, daß die Klage auch hinsichtlich des streitigen Merkmals abzuweisen wäre. Sofern nämlich die Lehre der Patentanmeldung der Beklagten so zu verstehen ist, daß ein größerer Abstand zwischen Fördermittel und Fallschacht vorgesehen werden soll, konnten die Beklagten diesen Gedanken jedenfalls nur verwirklichen, wenn sie zuvor erkannt hatten, daß ein freier Luftzutritt in diesem Bereich zumindest unschädlich ist. Möglicherweise ergibt sich diese Erkenntnis schon aus den Zeichnungen der Beklagten nach den Anlagen B 3 und B 4; dabei ist freilich zu beachten, daß das Wissen über die Unschädlichkeit der Außenluft noch nicht identisch sein muß mit der weitergehenden Erkenntnis der Klägerin, daß ein freier Luftzutritt in den Fallschacht den Abtransport der Verunreinigungen sogar begünstigt. Es erscheint aber auch denkbar, daß die Beklagten erst durch die Zeichnung nach der Anlage B 23 darüber belehrt worden sind, daß eine größere Öffnung zwischen Fallschacht und Fördermittel keine Probleme mit sich bringt. Sollte letzteres der Fall sein, wären in dem von den Beklagten angemeldeten Merkmal Gedanken beider Parteien zusammengefloßen mit der Folge, daß dann allenfalls die Einräumung einer Mitberechtigung der Klägerin an der Anmeldung der Beklagten in Betracht käme.

4. Wenn sich ergeben sollte, daß das streitige Merkmal allein auf die Klägerin zurückgeht, ist folgendes zu beachten:

a) Eine widerrechtliche Entnahme - davon ist das Berufungsgericht zu Recht ausgegangen - liegt auch dann vor, wenn nur einzelne Merkmale einer angemeldeten Kombination vom Verletzten stammen (BGHZ 68, 242, 250 - Geneigte Nadeln); in einem solchen Falle kommt eine teilweise Vindikation der Anmeldung in entsprechender Anwendung des § 5 PatG in Betracht. Der vorherigen Prüfung der Frage, ob nicht der Verletzte die Abtretung der gesamten Kombination verlangen kann, weil die Ergänzungen des Verletzers möglicherweise im Rahmen des Fachkönnens liegen (vgl. BGH aaO S. 246), bedarf es im vorliegenden Fall nicht, weil die weitergehende Klage rechtskräftig abgewiesen ist.

Die in der Literatur vertretene Auffassung, daß der Verletzte bei nur teilweiser Entnahme grundsätzlich darauf beschränkt sei, die Einräumung einer Mitberechtigung geltend zu machen (Lindenmaier, Das Patentgesetz 6. Aufl. § 5 Rdn. 6; Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar 3. Aufl. § 5 Rdn. 8; Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 3. Aufl. § 5 PatG Rdn. 5; H. Tetzner, Das materielle Patentrecht 1972 § 5 Rdn. 13; V. Tetzner GRUR 1963, 550, 553), teilt der Senat für Patentanmeldungen nicht; denn es ist nicht erforderlich, den Verletzten auf die Einräumung einer Mitberechtigung des Verletzers an dem entnommenen Gedankengut zu verweisen, wenn rechtlich die Möglichkeit besteht, ihre Anteile an der angemeldeten Erfindung zu scheiden. In seiner Entscheidung vom 1. März 1977 (BGH aaO) hat der Senat es deshalb bei einer Teilentnahme zur Herbeiführung

eines sachgerechten Ausgleichs zwischen den Interessen des Anmelders und des Verletzten im Rahmen des § 4 Abs. 3 PatG für geboten gehalten, daß der Anmelder auf einen selbständigen Schutz für das von ihm entnommene Element der angemeldeten Kombination verzichtet und der Verletzte für seine Erfindung im Wege der Nachanmeldung eine zeitlich gleichrangige Rechtsposition erhält. Diese Grundsätze sind auch im Rahmen des § 5 PatG entsprechend anzuwenden, wenn es - wie hier - um die Teilvindikation einer Patentanmeldung geht. Zwar sieht § 5 PatG im Unterschied zu § 4 Abs. 3 PatG kein Nachanmelderecht des Verletzten vor; ein zeitlich gleichrangiger Anspruch des Verletzten auf Patenterteilung an dem entnommenen Teil kann jedoch im Rahmen des § 5 PatG in der Weise begründet werden, daß der Verletzer seine Anmeldung teilt und die Trennanmeldung an den Verletzten abtritt.

Einer solchen Maßnahme stehen keine Hindernisse entgegen; denn die Praxis des Deutschen Patentamtes und des Bundespatentgerichts läßt in entsprechender Anwendung des Art. 4 G Abs. 2 PVÜ die Teilung einer Patentanmeldung auch dann zu, wenn es - wie hier - um die Erstanmeldung von Inländern geht (vgl. BPatGE 14, 213).

b) Eine Teilung der Anmeldung nach § 5 PatG ist indessen nur zulässig, wenn es sich bei dem entnommenen Gedankengut um einen trennbaren Bestandteil der Anmeldung des Verletzers handelt (vgl. BGH aaO).

Soweit sich das Berufungsgericht mit dieser Frage befaßt hat, ist auf folgendes hinzuweisen:

Die Auffassung, daß der streitige Anspruch schon deshalb trennbar sei, weil das weitere, nicht entnommene Merkmal

(Anordnung von Leitflächen für die abgeschiedenen Verunreinigungen zwischen dem Fördermittel und der Abscheideöffnung) keinen Bezug zur Aufgabenstellung habe und deshalb ohnehin wegen Uneinheitlichkeit auszuschneiden sei, beruht auf einer Verkennung der angemeldeten Lehre. Der Vorschlag der Beklagten, das Fördermittel in größerer Entfernung von der Abscheideöffnung anzuordnen, um einen Ausbau oder ein Ausschwenken der Auflöseeinrichtung zu ermöglichen, kann in brauchbarer Weise nur verwirklicht werden, wenn zugleich sichergestellt ist, daß die aus der Abscheideöffnung austretenden Verunreinigungen auf das Fördermittel gelangen und nicht irgendwo in der Maschine abgelagert werden. Die Leitflächen, die diese Funktion übernehmen, tragen deshalb zur Lösung der Aufgabe bei und sind Bestandteil der angemeldeten Kombination.

Auch die Einheitlichkeit einer Patentanmeldung steht einer Teilung nicht in jedem Falle entgegen; denn die Teilung einer Anmeldung wird von den Erteilungsinstanzen auch dann zugelassen, wenn die Teilanmeldungen formell verschiedene Erfindungsgegenstände enthalten und das Schutzbegehren demzufolge auf jeweils andere Merkmale gerichtet wird; dabei kann nicht verlangt werden, daß jede der Teilanmeldungen eine selbständige, von den Gegenständen der übrigen Teilanmeldungen abgrenzbare Erfindung zum Gegenstand hat (Benkard, PatG GebrMG 6. Aufl. § 26 PatG Rdn. 94 unter Hinweis auf BPatGE 9, 163, 172 f.). Andererseits darf die Teilung auch nicht zu einer unzulässigen Erweiterung des Gegenstandes der angemeldeten Erfindung führen. Die Regelung des § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG schränkt insoweit das Teilungsrecht und damit auch die Zulässigkeit einer Teilvindikation ein (vgl. BGHZ 71, 152 - Spannungsvergleichsschaltung). Bei der Beurteilung dieser Frage kann in besonderen Fällen

- abweichend von dem im Erteilungs- und im Nichtigkeitsverfahren wie auch sonst hierfür geltenden Grundsatz, wonach auf den Gegenstand der Anmeldung oder des Patents abzustellen ist - ausnahmsweise der der Erfindung zukommende Schutzbereich, gegebenenfalls also auch eine Unterkombination, als Kriterium herangezogen werden. So hat der Senat in einem Fall, in dem ein Patent im Laufe des Erteilungsverfahrens vor dem 1. Oktober 1968 durch Einfügung eines ursprünglich nicht offenbarten Merkmals erweitert worden war, eine in den Zeitraum zwischen der Anmeldung und der Erweiterung fallende offenkundige Vorbenutzung nicht zum Anlaß genommen, das Patent in vollem Umfang für nichtig zu erklären, weil die ursprünglich offenbarte Teillehre - ohne die nachträgliche Einfügung - sich als eine schutzfähige Unterkombination darstellte (vgl. das zur Veröffentlichung vorgesehene Urteil vom 7. Dezember 1978 - X ZR 4/76 - Aufhänger). Eine am Gegenstand des Patents orientierte Beurteilung der Prioritätsfrage hätte in dem betreffenden Fall zu einem vollständigen Verlust des Patents geführt, obwohl die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen eine ausreichende Grundlage für die von der späteren Erweiterung unberührt gebliebene Unterkombination bildeten. Aufgrund der gleichen Erwägungen, die in dem genannten Fall aus Gründen der materiellen Gerechtigkeit zu einer teilweisen Aufrechterhaltung des Patents unter Beschränkung auf den Schutz für eine Unterkombination geführt haben, ist es auch in einem Fall, wie er hier zur Entscheidung steht, geboten, zum Schutz der Rechte des durch eine widerrechtliche Entnahme Verletzten nicht nur auf den Gegenstand der ohne seinen Willen zustande gekommenen Anmeldung abzustellen, sondern auch den Schutzbereich der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen, soweit dies erforderlich ist, um dem

Verletzten im Wege der Teilung eine vom Verletzer unabhängige Rechtsposition an dem entnommenen Teil der Anmeldung zu verschaffen. Wenn dies geschieht, ist allerdings in einem späteren Verletzungsprozeß zu beachten, daß die Trennanmeldung aus der Anmeldung des Verletzers hervorgegangen ist und deshalb ihr Schutzbereich durch die Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen begrenzt ist; denn aus der Trennanmeldung können keine Rechte hergeleitet werden, die nicht bereits durch die Stammanmeldung begründet worden sind (vgl. BGH GRUR 1977, 483, 485 - Gardinenrollenaufreiherr - für den Fall der Erweiterung auf glatte Äquivalente).

c) Die Patentfähigkeit des abzutrennenden Teils der Anmeldung ist nicht zu prüfen. Zwar liegt eine widerrechtliche Entnahme nicht vor, wenn der Anmelder lediglich Gedanken verwertet, die allgemein bekannt oder durch den Stand der Technik nahegelegt sind. Dennoch hat der Senat in der Entscheidung "Stangenführungsrohre" (BGH GRUR 1962, 140), in welcher es um die vollständige Herausgabe eines Gebrauchsmusters ging, den Einwand der fehlenden Schutzfähigkeit u.a. deshalb nicht zugelassen, weil seine Berücksichtigung zu einer unnötigen Belastung des Vindikationsprozesses führen würde. Diese Überlegung gilt auch dann, wenn es wie im vorliegenden Fall um die Teilvindikation einer Patentanmeldung geht; denn die Frage, ob für den entnommenen Teil ein Schutzrecht zu erteilen ist, kann nur von den Patenterteilungsbehörden verbindlich entschieden werden. Wenn keine Prüfung der Schutzfähigkeit im Vindikationsprozeß stattfindet, kann der Verletzte mit seiner Klage durchdringen, obwohl sein Gedankengut möglicherweise nicht erfinderisch ist. Dies ist wegen der ohnehin nachfolgenden Prüfung der Trennanmeldung durch das Patentamt unschädlich.

Auch Rechte des Verletzers werden nicht beeinträchtigt. Die von ihm angemeldete Kombination bleibt erhalten; der Ausschluß der Möglichkeit, für den entnommenen Teil selbständigen Schutz zu beanspruchen, stellt nur dann einen - dann aber auch berechtigten - Eingriff in seine Rechtsposition dar, wenn sich bei der Prüfung der Trennanmeldung erweisen sollte, daß das entnommene Gedankengut erfinderisch war.

Die vorstehenden Erwägungen stehen nicht im Widerspruch zu der Entscheidung "Geneigte Nadeln" (BGH aaO), in der der Senat die Geltendmachung der Teilentnahme im Wege des Einspruchs nach § 4 Abs. 3 PatG von der Schutzfähigkeit des entnommenen Teils abhängig gemacht hat; denn im Erteilungsverfahren haben das Patentamt oder das Patentgericht ohnehin die Patentfähigkeit der Anmeldung zu prüfen, und es erscheint nur sachgerecht, wenn sie dabei den auf widerrechtliche Entnahme gestützten Einspruch mit der Begründung fehlender Schutzfähigkeit des entnommenen Teils zurückweisen oder ihm unter Feststellung der Schutzfähigkeit des entnommenen Teils stattgeben.

d) Schließlich wird das Berufungsgericht auf die Stellung sachdienlicher Anträge hinzuwirken haben, die unter den genannten Voraussetzungen darauf gerichtet sein könnten,

- aa) gegenüber dem Patentamt die Teilung ihrer Patentanmeldung zu erklären,
- bb) gleichzeitig gegenüber dem Patentamt auf einen selbständigen Schutz für das entnommene Element zu verzichten und
- cc) den Anspruch auf Erteilung eines Patents aus der Trennanmeldung an die Klägerin abzutreten sowie gegenüber dem Patentamt ihre Einwilligung

zu erklären, daß die Trennanmeldung für die Klägerin weiterverfolgt wird.

Die von v. Falck in einer Anmerkung zu der Entscheidung des Senats vom 1. März 1977 geäußerte Auffassung, der vom Anmelder zu erklärende Verzicht müsse einen weitergehenden Inhalt haben (GRUR 1977, 596, 597), teilt der Senat nicht. Es ist zwar richtig, daß der Anmelder durch den Verzicht auf selbständigen Schutz für das entnommene Element nicht gehindert ist, die Schutzfähigkeit der Kombination oder einer Unterkombination unter Einbeziehung des entnommenen Elements geltend zu machen. Es ist aber nicht ersichtlich, weshalb dem Anmelder auch dieses Recht genommen werden sollte; denn niemand ist gehindert, fremdes Gedankengut weiterzuentwickeln und auf diese Entwicklung - wenn auch nur im Rahmen einer erfinderischen Kombination - ein Patent zu erlangen. Zwar hat es der Senat in der bereits zitierten Entscheidung vom 7. Dezember 1977 bei einer Erweiterung, die im Laufe des Erteilungsverfahrens vor dem 1. Oktober 1968 offenbart und in den Patentanspruch eingefügt worden war, nachdem der Gegenstand des Patents offenkundig benutzt worden war, für erforderlich gehalten, das Patent dadurch teilweise für nichtig zu erklären, daß das eingefügte Merkmal im Patentanspruch als im Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs und als für sich allein bekannt bezeichnet wird. Der dort entschiedene Sachverhalt ist aber mit den Fällen der teilweisen widerrechtlichen Entnahme insoweit nicht vergleichbar. In der genannten Entscheidung ging es darum, das nachträglich eingefügte Merkmal so einzugrenzen, daß der Patentinhaber keinerlei Rechte mehr hieraus herleiten kann. Demgegenüber darf bei der widerrechtlichen Entnahme die Abgrenzung der Rechte des Anmelders und des Verletzten aus den genannten

Gründen nicht dazu führen, daß auch in die allein dem Anmelder zustehende Kombination eingegriffen wird.

Auch die von v. Falck weiterhin im Interesse der Öffentlichkeit vorgeschlagene Beschränkung der (Nach-)Anmeldung des Verletzten auf die Gesamtkombination mit entsprechendem Verzicht auf Schutz für die Zutaten des Verletzers (GRUR 1977, 596, 597/598) ist nach der Auffassung des Senats nicht notwendig, da - wie ausgeführt - der abzutrennende Teil im Schutzbereich der ursprünglichen Anmeldung liegen muß.

e) Sollte es zu einer Verurteilung der Beklagten in dem erörterten Sinne kommen, wird das Berufungsgericht schließlich zu beachten haben, daß diese Verurteilung sich an den - möglicherweise unpräzisen - Wortlaut der Anmeldung zu halten hat; denn allein der Anmelder bestimmt, wie er seine Erfindung formuliert. Die ordentlichen Gerichte können den Wortlaut eines Schutzrechts oder einer Schutzrechtanmeldung zwar auslegen, aber nicht abändern.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Brodeßer

Richter am Bundesgerichtshof
von Albert ist durch Urlaub
verhindert zu unterschreiben.

Ballhaus