

12

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG §§ 3, 5

Biedermeiermanschetten

Aus den §§ 3 Satz 2 und 5 Satz 1 und 2 PatG ergibt sich ein Rechtsgrundsatz, nach dem ein an der Erfindung Beteiligter die Einräumung einer Mitberechtigung an dem Patent verlangen kann.

Dieser Anspruch richtet sich dem Grunde und der Höhe nach nach dem Beitrag, den ein Beteiligter zu der im Patent unter Schutz gestellten Erfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge im Verhältnis zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen sind.

§ 5 Satz 3 PatG ist auf den Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung entsprechend anzuwenden.

BGH, Urt. v. 20. Februar 1979 - X ZR 63/77 - KG Berlin
LG Berlin

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 63/77

URTEIL

Verkündet am

20. Februar 1979

■■■■■,

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des unter der Firma Gustav D■■■■■ S■■■■■ handelnden
Kaufmanns Helmut D■■■■■, Y■■■■■straße ■■■■, B■■■■■ ■■■■,

Beklagten und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. ■■■■■ -

gegen

den unter der Firma W. K■■■■■ V■■■■■ handelnden
Kaufmann Ludwig P. G■■■■■, S■■■■■ Straße ■■■■, E■■■■■/
N■■■■■,

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. ■■■■■ -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Februar 1979 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 28. Oktober 1977 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

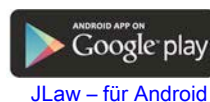
Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagte befaßt sich schon seit langem mit der Herstellung von sogenannten Biedermeiermanschetten aus Spitzenpapier für Blumensträuße, die aus einem kegelförmigen Mittelteil bestehen, an das nach Art eines Spitzentuches ausgestanzte und geprägte Rosetten geklebt sind. Als sich deren Herstellung von Hand als unrationell erwies, beauftragte der Beklagte seinen Betriebsleiter J. Anfang des Jahres 1970, ein Konzept zu erarbeiten, um die Biedermeiermanschetten



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



maschinell herstellen zu können. Dieser kam zu dem Ergebnis, daß eine maschinelle Fertigung der Biedermeiermanschetten möglich sei, wenn man das Heißsiegelklebverfahren anwende. Bei diesem Verfahren verwendet man mit Klebstoff beschichtetes Papier, dessen klebende Eigenschaft sich nur bei Anwendung von Hitze entfaltet.

Der Beklagte stand damals in Geschäftsverbindung mit der Zellstofffabrik W[REDACTED] AG, - heute P[REDACTED]-Kunststoff GmbH -, die derart beschichtetes Papier liefert. Diese wandte sich mit Schreiben vom 23. Januar 1970 und einem von einem Kunden überlassenen Muster an den Kläger, der den Spezialmaschinenbau für Verpackungsmaschinen betreibt, mit der Bitte, ein für die Herstellung der Biedermeiermanschetten in einem Arbeitsgang geeignetes Gerät zu entwickeln. Später nahmen die Parteien unmittelbar Kontakt auf. Es kam zu Gesprächen zwischen dem Betriebsleiter Jensen und dem damals beim Kläger beschäftigten Konstrukteur M[REDACTED], wobei Zweck und Konstruktion der Maschine besprochen wurden. Am 7. April 1970 sandte der Kläger dem Beklagten eine Offerte über den Bau einer halbautomatischen Maschine zum Formen und Siegeln von Kartonkegeln und Papierrosetten sowie zum Einsiegeln der Papierrosetten in den Kartonkegel in den Abmessungen des von der Firma Zellstofffabrik W[REDACTED] überlassenen Musters nach der Angebotszeichnung A 258 zum Preise von 32.000,-- DM. Er ergänzte das Angebot am 11. Mai 1970 und bestätigte den vom Beklagten erteilten Auftrag am 26. Mai 1970. Am 4. Februar 1971 übersandte der Kläger dem Beklagten eine von diesem gewünschte Maßskizze A 258a. Am 20. Dezember 1971 wurde die Maschine ausgeliefert. Als sich herausstellte, daß die Maschine nicht einwandfrei lief, wurde sie zum Kläger zurückgeholt und dort verändert, was nahezu ein Jahr beanspruchte.

Im Jahre 1974 wurde die Maschine beim Beklagten in Betrieb genommen.

In der Zwischenzeit hatte der Beklagte am 6. April 1971 unter Verwendung der vom Kläger überlassenen Zeichnung A 258a ein Verfahren zur Herstellung von Biedermeiermanschetten aus Papier für Blumensträuße und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zum Patent angemeldet und durch Beschluß vom 3. Oktober 1973 das Patent 2 117 676 mit folgenden vier Ansprüchen erteilt erhalten:

- "1. Verfahren zur Herstellung von Biedermeier-Manschetten aus Papier für Blumensträuße, dadurch gekennzeichnet, daß der innere Kegel aus einem einseitig mit einem Heißsiegelkleber beschichteten Papier oder Karton kreisringsektorförmig zugeschnitten und anschließend in eine Vorrichtung eingelegt wird, in der der Kegel geformt sowie unter Einwirkung von Druck und Wärme in seinen Randzonen zusammengeklebt wird, woraufhin die Rosette mit ihrem gezackten Innenrand auf die Umfangszone des Kegels gesetzt und ebenfalls unter Einwirkung von Druck und Wärme mit dieser Umfangszone verklebt wird.
2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Drehtisch mit sechs konischen Werkstückaufnahmen, die schrittweise unter zwei einander diametral gegenüberliegenden Pressen hindurchwandern.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Stempel der Pressen in streifenförmigen Zonen beheizt sind.
4. Vorrichtung nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kegelzuschnitte in einem Magazin gespeichert und selbsttätig in die Werkstückaufnahmen eingelegt werden."

Die Ausgabe der Patentschrift erfolgte am 1. 12-
1974. Am 19. Februar 1975 anlässlich einer Verhandlung
über die Nachbestellung von weiteren Werkzeugen setzte der
Beklagte den Kläger von der Patentanmeldung und -erteilung
in Kenntnis.

Der Kläger hat die Konstruktion seines Konstrukteurs
M. als Arbeitnehmererfindung für sich in Anspruch genom-
men. M. hat ihm am 8. Oktober 1975 seine Ansprüche abge-
treten. Darauf gestützt und mit der Behauptung, sein Kon-
strukteur M. habe, ohne vom Beklagten und dessen Betriebs-
leiter Jensen technische Anweisungen hinsichtlich der Kon-
struktion der Vorrichtung erhalten zu haben, die Maschine
entwickelt, nimmt der Kläger das Miteigentum an dem Patent
2 117 676 (Streitpatent) in Anspruch.

Am 18. April 1975 - dem Beklagten zugestellt am
9. Mai 1975 - hat der Kläger Klage erhoben mit dem Antrag,
den Beklagten zu verurteilen, ihm Miteigentum
an dem Patent 2 117 676 zur Hälfte einzuräumen
und in die Miteintragung des Klägers in die
Patentrolle einzuwilligen.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt.

Er hat behauptet, ihm sei die Grundkonzeption der Vor-
richtung bekannt gewesen, bevor er mit dem Kläger in Verbin-
dung getreten sei. Der Kläger und sein Konstrukteur seien
ausführlich über seine Vorstellungen hinsichtlich des Aufbaus
und der Wirkungsweise der Maschine unterrichtet worden. Der
Beklagte hat den Standpunkt vertreten, die Patentansprüche 2
bis 4 des Streitpatents enthielten lediglich verfahrens-

immanente Angaben zum Hauptanspruch 1; sie seien echte Unteransprüche, ohne erfinderische Zutat, die nur wegen ihrer besonderen Beziehung zu dem erfinderischen Verfahren nach Anspruch 1 gewährt worden seien. Er sei bei der Anmeldung des Patents gutgläubig gewesen, weil er dem Kläger für die "Sonderanfertigung der Maschine" ein entsprechend höheres Entgelt entrichtet habe. Außerdem habe er sich durch einen Patentanwalt beraten lassen, der über alle Umstände unterrichtet worden sei.

Das Landgericht hat nach Vernehmung der Zeugen M. und J. die Klage mit der Begründung abgewiesen, der Beklagte sei bei der Erteilung des Patents gutgläubig gewesen, weshalb dem etwaigen Anspruch des Klägers § 5 Satz 3 PatG entgegenstehe.

Auf die Berufung des Klägers hat das Kammergericht der Klage stattgegeben.

Mit der Revision verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter, während der Kläger beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

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

I. Das Berufungsgericht billigt dem Kläger gemäß §§ 5 Satz 2 und 3 Satz 2 PatG als Miterfinder einen Anteil von 50 % am Streitpatent zu, weil dessen Patentanspruch 2 eine selbständige Sacherfindung neben der Verfahrenserfindung nach Patentanspruch 1 zum Inhalt habe. Als Konstrukteur der Erfindung nach Patentanspruch 2 sei der Kläger anzusehen, der die Erfindung seines Arbeitnehmers M. unbeschränkt für sich in Anspruch genommen und demzufolge alle Rechte an der Erfindung der Vorrichtung nach Patentanspruch 2 erworben habe. Die selbständige Schutzfähigkeit des Patentanspruchs 2 als neben dem Verfahrensanspruch bestehendem Sachanspruch leitet das Berufungsgericht aus dessen Wortlaut, aus der Angabe in der Beschreibung, daß die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens auf einem weiteren Erfindungsgedanken beruhe, und daraus her, daß die Vorrichtung bei gleicher Grundbauweise auch anderen Herstellungsverfahren (zum Kleben anderer Papiererzeugnisse) dienen könne, sofern ihre einzelnen Organe in geänderter Art und Reihenfolge wirkten. Es könne offenbleiben, ob die Vorrichtung nach Patentanspruch 2 für sich erfinderisch sei oder nur dem für den Durchschnittsfachmann erkennbaren Stand der Technik entspreche, weil das ordentliche Gericht nach der Erteilung des Patents an die Feststellung der Patentfähigkeit durch das Patentamt gebunden sei. Dem Anspruch auf Einräumung des hälftigen Miteigentums steht nach Ansicht des Berufungsgerichts die Ausschlußfrist des § 5 Satz 3 PatG nicht entgegen, weil der Beklagte gewußt habe, daß alle wesentlichen Konstruktionsmerkmale der Vorrichtung nach Patentanspruch 2 vom Kläger stammten, dessen Konstruktionszeichnung er in Kenntnis aller Umstände bei der Patentanmeldung verwendet habe. Nach den Erklärungen des Patentanwalts Diehl in der mündlichen Verhandlung habe sich dessen Mitwirkung nur auf die Formalitäten der Anmeldung

erstreckt; die Frage, inwieweit der Kläger als Mitberechtigter anzusehen sei, sei vom Patentanwalt D. mit dem Beklagten nicht erörtert worden. Der Beklagte habe deshalb aufgrund der Mitwirkung des Patentanwalts D. nicht zu der begründeten Überzeugung gelangen können, er sei der alleinige Erfinder des unter Schutz gestellten Verfahrens und der zur Durchführung des Verfahrens dienenden Vorrichtung. Das Verfahren und die Vorrichtung seien von annähernd gleicher Bedeutung.

II. Die Revision rügt, daß das Berufungsgericht unterlassen habe zu prüfen, ob der Kläger oder sein Arbeitnehmer M. einen erfinderischen Beitrag zum Streitpatent geleistet hätten; bei einer lediglich dem Durchschnittskönnen eines Fachmanns entsprechenden ursächlichen Mitwirkung beim Zustandekommen einer Erfindung habe ein Beteiligter keinen Anteil an der Erfindung. Da sich das nach seinem eigenen Vorbringen dem Kläger entnommene Geistesgut nicht mit dem Gesamtinhalt des Streitpatents decke, sei es dem Beklagten nicht verwehrt, sich darauf zu berufen, ein etwa vom Kläger übernommenes Element der Erfindung sei nicht selbständig schutzfähig, vielmehr enthielten die Patentansprüche 2 bis 4 nur schutzunfähige Elemente. Der Gegenstand dieser Ansprüche sei vom Patentamt nicht auf Schutzfähigkeit geprüft. Deshalb gebe es insoweit keine Feststellung, an die das ordentliche Gericht gebunden sei. Die Revision rügt als denkgesetzwidrig, daß das Berufungsgericht den Patentanspruch 2 als unechten und damit selbständig schutzfähigen Unteranspruch werte, es aber dahinstehen lasse, ob die darin beschriebene Vorrichtung für sich erfinderisch sei oder naheliegend, was letzteres nach den Bekundungen der Zeugen Mack und Jensen anzunehmen sei. Außerdem rügt die Revision, die Auffassung des Berufungsgerichts,

die Vorrichtung nach Patentanspruch 2 könne auch anderen Herstellungsverfahren dienen, entbehre der Grundlage im Tatsachenvortrag und der nachprüfbaren Feststellung. Ferner vertritt die Revision den Standpunkt, dem Kläger stehe allenfalls ein Anspruch auf Abtretung des im Patentanspruch 2 geschützten Sachpatents zu, was der Kläger allerdings nicht verlange. Schließlich rügt sie, es fehle eine nachprüfbare Feststellung für die Gleichwertigkeit der Ansprüche 1 und 2 des Streitpatents. Das Berufungsgericht habe unberücksichtigt gelassen, daß das Streitpatent mit 4 Ansprüchen erteilt sei und daß der Beklagte geltend gemacht habe, die Ansprüche 2 bis 4 enthielten nur "schutzunfähige Nebenansprüche". Über den Wert der einzelnen Ansprüche habe das Berufungsgericht nicht ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen entscheiden können. Endlich greift die Revision die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Bösgläubigkeit des Beklagten mit Sach- und Verfahrensrügen an. Sie vermißt die Feststellung des Berufungsgerichts, daß der Beklagte die Schutzfähigkeit der Vorrichtung nach Anspruch 2 erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt habe. Die vom Berufungsgericht verwertete Erklärung des Patentanwalts D. [REDACTED] sei kein zulässiges Beweismittel für den Nachweis der Bösgläubigkeit des Beklagten; Patentanwalt D. [REDACTED] hätte vielmehr ordnungsgemäß als Zeuge vernommen werden müssen, nachdem er von beiden Parteien als Zeuge benannt worden sei.

III. 1. Der Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an einem Patent wegen der Beteiligung an der in dem Patent unter Schutz gestellten Erfindung läßt sich nicht unmittelbar aus § 5 Satz 2 PatG herleiten; er ergibt sich aber aus der Anwendung eines aus den §§ 3 Satz 2 und 5 Satz 1 und 2 PatG hergeleiteten Rechtsgrundsatzes. Nach § 5 Satz 1 und 2 PatG kann der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten zum Patent angemeldet ist, vom Anmelder

oder vom Patentinhaber die Übertragung der Anmeldung oder, wenn diese bereits zum Patent geführt hat, des Patents verlangen. Diese Vorschrift regelt nur den Fall, daß dem Berechtigten im Verhältnis zum Anmelder oder zum Patentinhaber allein das Recht auf das Patent (§ 3 Satz 1 PatG) zusteht. Sie billigt diesem einen quasi-dinglichen Anspruch auf Übertragung der Anmeldung oder des Patents zu, um den Zwiespalt, der sich aus der formellen Rechtsinhaberschaft eines materiell nichtberechtigten Anmelders oder Patentinhabers gegenüber dem materiell berechtigten Erfinder ergibt, zugunsten des materiell Berechtigten zu beseitigen (Kühnemann, Patentgesetz in Pfundtner/Neubert, Das neue Reichsrecht II b 27, § 5 Anm. 1). § 5 Satz 1 und 2 PatG, der die Übertragung des ganzen Rechts auf den Berechtigten vorsieht, ist nicht auf den Fall zugeschnitten, daß mehrere Personen um die Beteiligung an einer durch ein Patent unter Schutz gestellten Erfindung streiten und, wie hier, die Einräumung eines Miteigentumsanteils an einem Patent verlangt wird. Einem solchen Fall steht die Vorschrift des § 3 Satz 2 PatG näher, die den Fall regelt, daß mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht haben, und für diesen Fall bestimmt, daß ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zusteht. Diese Vorschrift regelt jedoch nur die materielle Rechtsinhaberschaft bezüglich des Rechts auf das Patent, ohne anzugeben, wie das Recht des einzelnen an der Personenvielfalt Beteiligten gegenüber den anderen Beteiligten verwirklicht werden kann. Dies kann dem in den §§ 3 Satz 2 und 5 Satz 1 und 2 PatG zum Ausdruck kommenden Zuordnungsgrundsatz entnommen werden, wonach den an einer Erfindung Beteiligten eine dingliche Mitberechtigung an der Anmeldung oder dem Patent zukommt, die dem einzelnen materiell Mitberechtigten einen Anspruch auf Einräumung

eines Miteigentumsanteils gegen denjenigen gewährt, der formell allein Rechtsinhaber ist. Da in bezug auf das Recht auf das Patent eine Rechtsnachfolge möglich ist (§ 3 Satz 1 PatG), können auch die Mitberechtigten an einer Erfindung in der Weise über ihre Anteilsrechte verfügen, daß sie diese auf einen Beteiligten übertragen oder beispielsweise Gesamt-handseigentum an der Erfindung, der Anmeldung oder dem Patent begründen.

2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 2 des Streitpatents auf den Arbeitnehmer M. des Klägers zurückgeht. Es hat sich aber nach der Erteilung des Streitpatents der Notwendigkeit enthoben angesehen, den Gegenstand dieses Anspruchs darauf zu überprüfen, ob er eine schutzfähige Erfindung enthält, weil es sich insoweit an die dahingehende Feststellung des Patentamts gebunden gesehen hat. Mit Rücksicht darauf hat es dem Kläger als "den Erfinder" eines Teils des Streitpatents, nämlich des im Patentanspruch 2 enthaltenen Sachpatents angesehen und ihm zur Hälfte Miteigentum zuerkannt, weil die Ansprüche 1 und 2 von annähernd gleicher Bedeutung seien.

3. Diese Beurteilung des Streitfalls hält der Nachprüfung nicht stand.

a) Die Frage, ob jemanden eine Mitberechtigung an einem Patent einzuräumen und wie hoch der Bruchteil der Mitberechtigung zu bemessen ist, hängt von seinem Anteil an der im Patent unter Schutz gestellten Erfindung ab. Als Beurteilungskriterium ist hierfür seine Beteiligung an der erfinderischen Leistung heranzuziehen, die in dem Gegenstand des Patents zum Ausdruck kommt, denn das gesamte Pa-

tentrecht beruht auf der Anerkennung und dem Schutz der erfinderischen Leistung. Dem Berufungsgericht kann deshalb nicht darin gefolgt werden, daß es allein den Gegenstand des Patents, besonders der Patentansprüche, zum Maßstab für die eine Mitberechtigung rechtfertigende Beteiligung nimmt. Vielmehr muß hierfür der Blick auf die gesamte in dem Patent unter Schutz gestellte Erfindung und deren Zustandekommen gerichtet und geprüft werden, welche Leistung der Einzelne zu der Erfindung beigesteuert hat. Ausschlaggebend für die Zuerkennung einer Mitberechtigung und für die Bemessung der Größe des Anteils ist das Gewicht, das den Einzelbeiträgen der an der Erfindung Beteiligten zueinander und im Verhältnis zu der erfinderischen Gesamtleistung zukommt. Das kann nur erschöpfend beurteilt werden, wenn zunächst der Gegenstand der im Patent unter Schutz gestellten Erfindung ermittelt, sodann die Einzelbeiträge (Einzelleistungen) der Beteiligten am Zustandekommen dieser Erfindung festgestellt und schließlich deren Gewicht im Verhältnis zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abgewogen werden.

b) Dem Streitpatent liegt, wie das in der Beschreibung dargestellt ist, die Aufgabe zugrunde, die bisher von Hand gefertigten Biedermeiermanschetten für Blumensträube, die aus einem mittleren, kegelförmig ausgebildeten glatten Teil und einer nach Art eines Spitzentuches ausgestanzten und geprägten Papierrosette (Rosette genannt) bestehen und am Rand des Kegels miteinander verklebt sind, maschinell zu fertigen und dabei gleichzeitig "die Qualität der Biedermeiermanschetten hinsichtlich der Sauberkeit der Verarbeitung zu verbessern" (Sp. 3 Z. 1 - 2 i. Verb. m. Sp. 1 Z. 47 - 52). Man kann der Schilderung der Schwierigkeiten, die

sich der maschinellen Fertigung der Biedermeiermanschetten entgegenstellten, entnehmen, daß es sich bei der manuellen Fertigung nicht mit Sicherheit vermeiden ließ, daß beim Verkleben der Teile Klebstoff durch die zahlreichen Durchbrechungen der ausgestanzten Rosette drang und deren später sichtbare Seite verschmutzte (Sp. 2 Z. 10 - 14). Dies ist nämlich bei der Schilderung der Vorteile des ersten Lösungsvorschlag ausdrücklich als unvermeidbar dargestellt (Sp. 3 Z. 38 - 42)

b1) Zur Lösung dieser Aufgabe wird im Streitpatent zunächst einmal vorgeschlagen,

- (a) für die Herstellung des inneren Kegels ein (einen) einseitig mit einem Heißsiegelkleber beschichtetes (-n) Papier oder Karton zu nehmen,
- (b) dieses Papier (oder Karton) kreisringsektorförmig zuzuschneiden und
- (c) in eine Vorrichtung zu legen und
- (d) darin zu einem Kegel zu formen und
- (e) unter Einwirkung von Druck und Wärme an seinen Randzonen zusammenzukleben,
- (f) sodann die Rosette mit ihrem gezackten Innenrand auf die Umfangszone des Kegels zu setzen und
- (g) ebenfalls unter Einwirkung von Druck und Wärme mit dieser Umfangszone des Kegels zu verkleben.

Es wird vorausgesetzt, daß die Biedermeiermanschetten maschinell gefertigt werden sollen. Dieser Lösungsvorschlag enthält ein maschinengeeignetes Verfahren, das durch die Angabe des Ausgangsmaterials (einseitig mit Heißsiegelkleber beschichtetes Papier oder Karton), die vorzunehmenden Schritte (Zuschneiden des Papiers (b), Einlegen des Papiers in die Vorrichtung (c), Verformen (d) und Verkleben (e) des Kegels, Aufsetzen der Rosette (f) und Verkleben von Kegel und Rosette (g)) und durch das Endprodukt (nämlich die fertigen Biedermeiermanschetten) gekennzeichnet ist. Der Schutz des Patentanspruchs 1 erstreckt sich sowohl auf die Benutzung dieses Verfahrens als auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse (§ 6 Satz 2 PatG), er erstreckt sich dagegen nicht auf die Herstellung der Vorrichtung zur Durchführung des im Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Verfahrens. Wird eine solche Vorrichtung im Inland hergestellt und dann in das patentfreie Ausland geliefert und dort zur Herstellung von Biedermeiermanschetten benutzt, so wird dies vom Schutz dieses Anspruchs nicht erfaßt.

b2) Der weitere Vorschlag zur Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe hat die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zum Inhalt. Diese Vorrichtung hat folgende Merkmale:

- (a) Ein Drehtisch ist mit sechs konischen Werkstückaufnahmen versehen.
- (b) Zwei Pressen sind einander diametral gegenüberliegend angeordnet.
- (c) Die Werkstückaufnahmen wandern schrittweise unter den Pressen hindurch.

Der Schutz des Patentanspruches 2 des Streitpatents erstreckt sich auf die Vorrichtung, das heißt, gewährt allein dem Patentinhaber das Recht, diese gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Sein Schutz erstreckt sich dagegen nicht auf die mit der Vorrichtung hergestellten Erzeugnisse (siehe den zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehenen Beschluß des erkennenden Senats vom 14. Dezember 1978 - X ZB 14/77 - Farbbildröhre).

b3) Die Patentansprüche 3 und 4 ergänzen diese Vorrichtung durch die Merkmale der in streifenförmigen Zonen beheizten Stempel der Pressen (Anspruch 3) und einer Speicherung der Kegelschnitte in einem Magazin, von wo sie selbsttätig in die Werkstückaufnahmen gelegt werden (Anspruch 4). Der Gegenstand des Anspruchs 2 und der Ansprüche 3 und 4 bezieht sich demnach, wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat, auf eine Sache. Die Gegenstände der Ansprüche 1 einerseits und 2 bis 4 andererseits stehen daher selbständig nebeneinander (Nebenansprüche).

c) Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß der Arbeitnehmer des Klägers, M., der Konstrukteur der Vorrichtung nach Patentanspruch 2 war. Ferner hat es festgestellt, daß der Betriebsleiter des Beklagten, Jensen, den Einfall hatte, das an sich bekannte Heißsiegelverfahren zum Kleben des Kegels und zum Ankleben der Papierrosette an den Kegel zu verwenden, und daß der Beklagte die Vorstellung hatte, die bei der manuellen Herstellungsweise verwendeten Arbeitshilfsmittel, wie den Trichter zum Formen der Kegelteile und das konische Werkstück zum Trocknen der verleimten Kegel auch bei der maschinellen Fertigung zu verwenden. Hiergegen richtet die Revision keine Rügen. Diese Feststellungen sind deshalb für den Senat bindend.

d) Das Berufungsgericht hat jedoch keine Beurteilung dieser einzelnen Beiträge zu der im Streitpatent unter Schutz gestellten Erfindung im Verhältnis zueinander und zu der erfinderischen Gesamtleistung vorgenommen. Eine zweckmäßigerweise mit Hilfe eines Sachverständigen vorzunehmende Beurteilung kann ergeben, daß das Schwergewicht der erfinderischen Leistung beim Streitpatent vom Stand der Technik und dem Können des Fachmanns her betrachtet in dem Gedanken der Anwendung des an sich bekannten Heißsiegelklebverfahrens bei der maschinellen Herstellung von Biedermeiermanschetten gelegen hat, so daß die Vorrichtungsansprüche nach den Patentansprüchen 2 bis 4 von der erfinderischen Leistung, die in dem Verfahren nach Patentanspruch 1 ihren Niederschlag gefunden hat, mitgetragen werden. Sie kann jedoch ebenso gut ergeben, daß das Schwergewicht der erfinderischen Leistung beim Streitpatent in dem Vorschlag der Vorrichtung mit den Merkmalen der Patentansprüche 2 bis 4 gelegen hat, insbesondere wenn es für einen Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Verpackungsmaschinen im Anmeldezeitpunkt des Streitpatents nicht möglich war, Biedermeiermanschetten mit den damals bereits bekannten Heißsiegelklebverfahren maschinell herzustellen, so daß das Verfahren nach Patentanspruch 1 von der Vorrichtung nach den Patentansprüchen 2 bis 4 mitgetragen sein kann. Ferner kann die Bewertung ergeben, daß der Beitrag der einen Partei den Beitrag der anderen Partei an Bedeutung wesentlich überwiegt. Endlich können sich die Beiträge beider Parteien als in etwa gleichwertig herausstellen. Erst in dem Fall, daß sich nach Ausschöpfung aller sich anbietenden Erkenntnisquellen keine letzte Klarheit über den Wert der einzelnen Beiträge der Parteien gewinnen läßt, kann unter Heranziehung der gesetzlichen Auslegungsregel des § 742 BGB der Bruchteilsanteil der Mit-

berechtigung festgelegt werden. Da das Berufungsgericht die erforderliche Bewertung der Beiträge der Parteien zu der im Streitpatent unter Schutz gestellten Erfindung nicht vorgenommen, insbesondere nicht festgestellt hat, ob der dem Kläger zuzurechnende Beitrag seines Konstrukteurs Mack im Verhältnis zum Beitrag des Beklagten und zu der Gesamtheit der Erfindung nach dem Streitpatent so wesentlich ist, daß er die beanspruchte Beteiligung zur Hälfte rechtfertigt, ist das angefochtene Urteil aufzuheben.

IV. Eine das landgerichtliche Urteil wiederherstellende Entscheidung in der Sache (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO), eine unter anderem wegen unrichtiger Antragstellung notwendige Klageabweisung, kommt nicht in Betracht. Ein Antrag auf Abtretung des im Patentanspruch 2 unter Schutz gestellten Sachpatents, auf den die Revision hinweist, scheidet schon deshalb aus, weil ein rechtskräftig erteiltes Patent unteilbar ist. Die Unteilbarkeit eines erteilten Patents ergibt sich aus der fehlenden verfahrensmäßigen Regelung der Teilung eines Patents im Patentgesetz. Auch ein Klageantrag auf Einräumung einer Mitberechtigung am Streitpatent zur gesamten Hand war nicht geboten. Die Parteien haben nach dem vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalt beim Zustandekommen der Erfindung nicht aufgrund eines Gesellschaftsvertrages zusammengearbeitet mit der Rechtsfolge, daß ihnen die bei der Zusammenarbeit gemachten Erfindungen gemeinsam gehören. Ein Gesellschaftsvertrag setzt begrifflich die Verpflichtung der Beteiligten voraus, durch ihr Zusammenwirken einen gemeinsamen Zweck zu erreichen (Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch 38. Aufl. 1979 § 705 Anm. 2). Daran fehlt es hier schon deshalb, weil die Parteien eigene, möglicherweise

gleichgerichtete, aber keine gemeinsamen Interessen verfolgt haben, als sie miteinander in Verbindung traten und die Vorrichtung entwickelt wurde. Dem Beklagten ging es darum, eine Maschine zu erhalten, mit der er Biedermeiermanschetten maschinell, unter Verminderung von Handarbeit und unter Verbesserung der Qualität herstellen konnte. Das Interesse des Klägers lag darin, eine solche Maschine herstellen und mit Gewinn an den Beklagten liefern zu können. Daß sich die Interessen der Parteien in dem Ziel, die erforderliche Maschine zu schaffen, berührten, begründet kein Zusammenwirken zu einem gemeinsamen Zweck. Der vom Berufungsgericht festgestellte Sachverhalt gibt auch keinen Anhalt dafür, daß der Kläger mit der Lieferung der Maschine und mit der Entgegennahme des Werklohns ihm zustehende Erfinderrechte auf den Beklagten übertragen hätte. Dies hätte vielmehr mit Rücksicht auf die auf dem Spiel stehenden persönlichkeits- und vermögensrechtlichen Interessen des Klägers einer ausdrücklichen oder wenigstens klar erkennbaren stillschweigenden Abrede bedurft.

V. Die Sache ist vielmehr zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Sollte das Berufungsgericht dem Kläger einen Anteil am Streitpatent zubilligen, wird es die Frage zu beantworten haben, ob der Beklagte beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war. Die Regelung des § 5 Satz 3 PatG, nach der der Anspruch auf Übertragung des Patents nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung über die Erteilung des Patents nur dann geltend gemacht werden kann, wenn der Patentinhaber beim Erwerb des Patents nicht in gutem

Glauben war, gilt für den Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an dem Patent entsprechend. § 5 Satz 3 PatG bezweckt in allen Fällen, in denen der Patentinhaber beim Erwerb des Patents in gutem Glauben war, die Auseinandersetzung über die materielle Zuordnung des Patents auszuschießen, wenn nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der Patenterteilung eine Klage auf Übertragung des Patents erhoben worden ist. Diesem gesetzgeberischen Anliegen ist auch bei der Klage auf Einräumung einer Mitberechtigung an dem Patent Rechnung zu tragen. Für die Tatsache, ob der Beklagte beim Erwerb des Streitpatents in gutem Glauben war, ist es wesentlich, ob er in Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsache, daß der beim Kläger angestellte Konstrukteur M. einen wesentlichen Beitrag zu dem Zustandekommen der Erfindung beigesteuert hat, die im Streitpatent unter Schutz gestellt ist, das Streitpatent angemeldet hat. Dafür ist es von Bedeutung, wie der Beklagte den Beitrag des Konstrukteurs M. in bezug auf sein Verhältnis zu seinem eigenen Beitrag und zu der gesamten Erfindung nach dem Streitpatent eingeschätzt hat oder bei vernünftiger und angemessener Würdigung des Fachkönnens des Durchschnittsfachmanns im Anmeldezeitpunkt einschätzen konnte. Der Beklagte hat sich zwar in den Vorinstanzen darauf berufen, er habe seinen Patentanwalt in jeder Phase der Entwicklung über alle Umstände unterrichtet und ihm nichts verschwiegen. Da er jedoch nicht behauptet hat, Patentanwalt D. habe ihm in Kenntnis aller Umstände auf Befragen erklärt, der ihm vollständig geschilderte Beitrag des Konstrukteurs des Klägers rechtfertige keinen Anteil an der im Streitpatent unter Schutz gestellten Erfindung, kann nach seinem eigenen Vorbringen sein etwaiger guter Glaube nicht durch einen unvermeidbaren Irrtum über die wirkliche Rechtslage zustande-

gekommen sein. Der Beklagte konnte nicht erwarten, daß sein Patentanwalt von sich aus die Frage aufwarf und abschließend beantwortete, ob der Kläger an der angemeldeten Erfindung einen die Alleinberechtigung des Beklagten ausschließenden Anteil hatte. Deshalb kommt es für die Beurteilung, ob der Beklagte beim Erwerb des Streitpatents nicht in gutem Glauben war, nicht darauf an, was dem Patentanwalt Diehl von ihm oder seinem Betriebsleiter J. [REDACTED] über das Zustandekommen der Erfindung mitgeteilt worden ist. Vielmehr ist die eigene Kenntnis des Beklagten vom Zustandekommen der Erfindung und seine Einschätzung des Beitrags des Konstrukteurs Mack als wesentlich maßgebend. Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand kommt es dafür auf eine Aussage des Patentanwalts D. [REDACTED] gar nicht an, so daß die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe sich nicht mit der in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Erklärung des Patentanwalts D. [REDACTED] begnügen dürfen, sondern diesen als Zeugen vernehmen müssen, ins Leere geht.

VI. Da die Entscheidung über die Kosten der Revision vom noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt, war diese dem Berufungsgericht zu überlassen.

Ballhaus

Hesse

Bruchhausen

von Albert

Ochmann