

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

UWG § 18; PatG 1968 § 47

Straßendecke II

- a) Technisches Wissen, das mit dem Willen des Mitteilenden in interessierten Kreisen ohne Verpflichtung zu vertraulicher Behandlung bekanntgemacht worden ist, ist einem Empfänger der Mitteilung auch dann nicht anvertraut im Sinne des § 18 UWG, wenn der Mitteilende dem Empfänger erklärt hat, er solle das Wissen nicht nach seinem Belieben verwerten dürfen.
- b) Die Herstellung einer Sache, die die Merkmale einer später patentierten Erfindung aufweist oder bei deren Erzeugung von einem später patentierten Verfahren Gebrauch gemacht worden ist, nach der Patentanmeldung, aber vor Eintritt der Schutzwirkungen, verleiht kein Recht zu kostenloser Weiterbenutzung der Sache nach dem Eintritt der Schutzwirkungen.

BGH, Urt. v. 17. Dezember 1981 - X ZR 71/80 - OLG Braunschweig
LG Braunschweig

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 71/80

URTEIL

Verkündet am

17. Dezember 1981
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Landes Niedersachsen, vertreten durch das Nieder-
sächsische Landesverwaltungsamt, S[REDACTED]straße[REDACTED], H[REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Freiherr von
[REDACTED] -

gegen

den Kaufmann Walter S[REDACTED], G[REDACTED] H[REDACTED],
R[REDACTED]

Kläger und Revisionsbeklagten,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 1981 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

für Recht erkannt:

Auf die Revision des beklagten Landes wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Braunschweig vom 24. Oktober 1980 unter Zurückweisung der weitergehenden Revision - soweit darüber nicht bereits durch Beschluß des Senats vom 2. Juni 1981 entschieden worden ist - teilweise geändert und wie folgt neu gefaßt:

Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil der 9. Zivilkammer des Landgerichts Braunschweig vom 7. September 1979 - unter Zurückweisung seiner weitergehenden Berufung teilweise geändert:

1. Das beklagte Land wird verurteilt, dem Kläger - soweit nicht Erledigung des Rechtsstreits durch die mit den Schriftsätzen des beklagten Landes vom 4. März und 3. April 1980 erteilte Auskunft für den Bezirk des Straßenbauamts Hameln eingetreten ist - Auskunft darüber zu erteilen, ob und in welchem Umfang das beklagte Land in der Zeit vom 19. Februar 1957 bis zum 20. Mai 1964 nach dem Verfahren nach Anspruch 6 des Patents 1 170 438 hergestellte einschichtige Unter-



bauten für Straßen und dergleichen des beklagten Landes in der Zeit vom 21. Mai 1964 bis zum 18. Februar 1975 gebraucht hat, und zwar unter Angabe der jeweiligen Straßen, der hergestellten Bauflächen und der bei der Bauausführung verwendeten Feinkornmaterialien; die Auskunft braucht nicht erteilt zu werden, wenn die verwendeten Feinkornmaterialien von der Firma S [REDACTED] Steinbrüche Walter Sc [REDACTED] oder von der Firma P [REDACTED] - soweit die Rechnungen der letzteren einen Lizenzstempel tragen - geliefert worden sind.

2. Es wird festgestellt, daß das beklagte Land verpflichtet ist, dem Kläger für die Gebrauchshandlungen gemäß 1 des Urteilsausspruchs eine angemessene Entschädigung zu zahlen.
3. Von den Kosten des gesamten Rechtsstreits tragen der Kläger 1/5, das beklagte Land 4/5.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Verpflichtung des beklagten Landes, dem Kläger den Schaden zu ersetzen, der ihm durch die Benutzung der einen einschichtigen Unterbau für Straßendecken und ein Verfahren zu dessen Herstellung betreffenden Lehre seines Patents 1 170 438 bei Straßenbauten des beklagten Landes entstanden ist.

Das Landgericht hat das beklagte Land wegen Straßenbauten nach dem 20. Mai 1964 zur Zahlung von 102.008,39 DM nebst 4 % Zinsen seit dem 4. Juli 1979 verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung des Landes hiergegen zurückgewiesen und auf die Berufung des Klägers den Zinssatz auf 8,5 % erhöht. Es hat ferner dem Kläger auf dessen Berufung einen Auskunftsanspruch wegen der Anwendung des später patentierten Verfahrens beim Bau von Straßen in der Zeit vom 19. Februar 1957 (einen Tag nach der Anmeldung des Patents) bis zum 20. Mai 1964 (einen Tag vor der Bekanntmachung der Anmeldung) zugesprochen und die Verpflichtung des beklagten Landes zur Leistung von Schadensersatz in Form einer angemessenen Erfindervergütung für diese Handlungen festgestellt. Über einen Hilfsantrag des Klägers, der auf Auskunfterteilung und Feststellung der Entschädigungspflicht wegen des Gebrauchs von Straßen mit Unterbauten nach dem Verfahren des Klagepatents in der Zeit nach dem 20. Mai 1964 gerichtet war, hat das Berufungsgericht nicht mehr entschieden.

Soweit sich die Revision des beklagten Landes gegen die Verurteilung zur Zahlung (Zurückweisung seiner

Berufung) gerichtet hat, hat der Senat durch Beschluß vom 2. Juni 1981 gemäß § 554 b ZPO die Revision nicht angenommen.

Das beklagte Land verfolgt nunmehr seine auf Abweisung der weitergehenden Klage gerichteten Anträge weiter. Der Kläger möchte die Revision zurückgewiesen haben.

Entscheidungsgründe

Wegen der Ansprüche auf Auskunfterteilung und Feststellung der Schadenersatzpflicht sowie im Kostenpunkt hat die Revision teilweise Erfolg.

1. a) Das Berufungsgericht hat dem Kläger die genannten Ansprüche auf der rechtlichen Grundlage der §§ 18, 19 UWG (sogenannte Vorlagenfreibeuterei) zuerkannt. Es hat dies wie folgt begründet: Der Kläger habe seine Erfindung, bevor Schutzwirkungen auf Grund der Patentanmeldung eingetreten seien, dem beklagten Land anvertraut. Vom Kläger unterzeichnete Schreiben an die Straßenbauverwaltung des beklagten Landes ließen seinen Willen erkennen, das beklagte Land zu verpflichten, die Kenntnis der Erfindung nur im Interesse und nach den Weisungen des Klägers zu verwenden. Er habe erkennbar ein Interesse daran gehabt, die Benutzung der Erfindung nur zum Zwecke ihrer wirtschaftlichen Auswertung durch ihn zuzulassen. Die Mitteilungen des Klägers hätten keinen Zweifel daran gelassen, daß er sich auf dem Wege über die Durchsetzung seiner Erfindung gerade das beklagte Land als

Hauptabnehmer für das in seinem Steinbruch erzeugte Wegebauaterial habe sichern wollen. Daraus habe sich für das Land ergeben, daß der Kläger die Benutzung der Erfindung nur gestatten wolle, wenn das Land das Rüttelgut von ihm beziehe. Der Kläger habe das Land zusätzlich auf seine Patentanmeldung hingewiesen und auch damit klargestellt, daß er sich die Auswertung der Erfindung vorbehalten wolle. Das beklagte Land habe die Mitteilungen des Klägers auch so verstanden und hingenommen; es habe ihnen nie widersprochen.

b) Diese Feststellungen des Berufungsgerichts rechtfertigen nicht die Folgerung, die später patentierte Lehre sei dem beklagten Land anvertraut gewesen. Eine technische Information ist nämlich nur dann im Sinne des § 18 UWG anvertraut, wenn sie nicht offenkundig ist.

Die Rechtsfrage, ob die Bejahung des Tatbestandsmerkmals des Anvertrauens über den erklärten Willen des Erteilers der Information, der Empfänger solle das mitgeteilte Wissen nicht frei verwenden dürfen, hinaus weiter voraussetzt, daß es sich um geheimes oder jedenfalls nicht offenkundiges Wissen handelt, ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bisher nicht entschieden worden. Das Urteil des Ib-Zivilsenats vom 10. Juli 1963 (Ib ZR 21/62, abgedruckt in GRUR 1964, 31 - Petromax II) läßt die Frage ausdrücklich offen (aaO S. 32). In der älteren höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ausgesprochen, daß anvertraute Vorlagen keine Geschäftsgeheimnisse zu sein brauchten, solange sie nur nicht offenkundig seien (RG MuW X, 350; RGZ 83, 384, 386). Die Kommentarliteratur (Reimer/von Gamm, Wettbewerbsrecht

4. Aufl. 1972 58. Kapitel Rdn. 3 S. 504; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht 13. Aufl. 1981 UWG § 18 Rdn. 4 S. 1533) teilt die Ansicht, daß eine Vorlage nicht anvertraut sein könne, wenn ihr Inhalt offenkundig sei. Der Senat schließt sich dieser Auffassung an. § 18 UWG verbietet das Streben nach einem Wettbewerbsvorsprung durch Vertrauensbruch. Sind auch andere Mitbewerber im Besitz der Information, dann unterscheidet sich die wettbewerbliche Ausgangslage des Informationsempfängers nicht von der seiner Mitbewerber; durch die Ausnutzung der Information kann er keinen Vorsprung erlangen, den nicht auch die Mitbewerber zu erzielen in der Lage sind. Es würde damit an einer Ursächlichkeit eines Vertrauensbruchs für den Wettbewerbsvorsprung fehlen. Jedenfalls in denjenigen Fällen, in denen die Information mit dem Willen des Informanten auch anderen Personen zugänglich gemacht wird, denen jedoch keine Verwendungsbindung auferlegt wird, kann dem Empfänger der Mitteilung deren freie Verwendung nicht untersagt werden, wenn sie anderen Mitbewerbern offen steht. Dem Mitteilungsempfänger würden damit Beschränkungen im Wettbewerb auferlegt, denen seine Mitbewerber nicht unterworfen sind. Die Anwendung des § 18 UWG auf den Fall einer offenkundigen Information würde den Zweck der Vorschrift daher verfehlen.

Der weiteren Frage, ob zwischen dem Bestehen eines Geschäftsgeheimnisses und der Offenkundigkeit Zwischenstufen denkbar (so RGZ aaO) oder ob solche ausgeschlossen seien (so Reimer/von Gamm aaO), gegebenenfalls wie solche Zwischenstufen bei der Anwendung des § 18 UWG zu behandeln seien, braucht hier nicht nachgegangen zu werden, ebensowenig der Frage, ob es bei der Anwendung dieser

Vorschrift für die Bejahung der Offenkundigkeit genüge, daß das technische Wissen von Interessenten ohne weiteres in Erfahrung gebracht werden könne (vgl. RG GRUR 1942, 352, 355 - Quarzlampe), oder ob tatsächliche Kenntnisnahme durch Interessenten geschehen sein müsse. Wie der Senat an Hand des von den Parteien vorgetragenen, hinsichtlich seines Inhalts unstreitigen Schriftwechsels selbst feststellen kann, war nämlich die später patentierte Lehre jedenfalls schon in dem Zeitpunkt, von dem an der Kläger Ansprüche geltend macht, offenkundig nicht nur in dem Sinne, daß Interessenten in der Lage waren, davon Kenntnis zu nehmen; vielmehr war die Kenntnis der Lehre unter Fachleuten vom Kläger selbst verbreitet worden; daß auch diesen vertrauliche Behandlung abverlangt worden sei, hat der Kläger nicht behauptet. Ein Wille des Klägers, das beklagte Land zu vertraulicher Behandlung zu veranlassen, ist ebensowenig erkennbar; er wird durch den Inhalt der Korrespondenz vielmehr ausgeschlossen.

Schon in dem Schreiben vom 20. April 1956 wies der Kläger darauf hin, daß er den neuen Straßenunterbau entwickelt und "in wechselseitigen Gesprächen mit Aufbereitungsingenieuren der Hartzerkleinerungs-Maschinenindustrie, der Straßenbau-Maschinenindustrie und mit Straßenbaufirmen durchberaten" habe. Damit gab der Kläger zu erkennen, daß ihm ganz offensichtlich an einer vertraulichen Behandlung seiner Vorschläge nichts lag, daß er vielmehr den an dieser Entwicklung interessierten Teil der Öffentlichkeit laufend unterrichtet hielt. In diesem Sinne bezeichnete er den diesem Schreiben beigelegten Lösungsvorschlag wiederholt als einen "Diskussionsbeitrag", was ebenfalls dessen Verbreitung in Fachkreisen als beabsichtigt erkennen läßt.

Am Ende dieser Darlegungen wurde abermals auf die engen Kontakte des Klägers zu einer Straßenbaumaschinenfabrik und zu mehreren Straßenbauunternehmen hingewiesen, mit denen über den Vorschlag diskutiert werde, und es wurden Versuche angekündigt, die offenbar in der Öffentlichkeit stattfinden sollten, da sie dazu bestimmt waren, "die Richtigkeit unserer Überlegungen in der Praxis zu demonstrieren".

Daß dieser Brief möglicherweise noch nicht die später patentierte Lehre in ihrer endgültigen Ausgestaltung betraf, ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung; denn die einmal deutlich gewordene Absicht des Klägers, für eine Verbreitung seiner neuen Erkenntnis in Fachkreisen zu sorgen, findet in seinen weiteren brieflichen Äußerungen, ohne Rücksicht auf zwischenzeitliche Veränderungen seines Erkenntnisstandes, fortlaufende Bestätigung. So wurde in dem Schreiben vom 28. August 1956, mit dem die Bitte ausgesprochen wurde, das neue Verfahren bei dem Bau einer öffentlichen Straße zu erproben, wiederholt auf die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen hingewiesen. Außerdem war von Vorversuchen die Rede, zu denen "namhafte Wissenschaftler" hinzugezogen worden seien. Sodann erfolgte in aller Öffentlichkeit die Herstellung der Versuchsstrecke an der Landstraße Steinbergen-Oberkirchen. Daß dabei ein anderes als das später patentierte Verfahren zur Anwendung gelangt sei, wie der Kläger in der Revisionsverhandlung hat vortragen lassen, findet in seinem Vorbringen in den Tatsacheninstanzen keinen Niederschlag und kann deshalb keine Berücksichtigung finden. Nach der Fertigstellung der Versuchsstrecke teilte der Kläger dem beklagten Land mit Schreiben vom 17. November 1956 mit, daß mehrere Institute mit der Auswertung der Ergebnisse beschäftigt seien.

Daß in späteren, nach der Einreichung der Patentanmeldung verfaßten Schreiben und insbesondere in der Veröffentlichung der Abhandlung "Das System der Schaumburger Rüttelgut-Platte" als Sonderdruck der Zeitschrift "Strasse und Autobahn" im Jahre 1958 dieses Interesse des Klägers an Verbreitung und öffentlicher Diskussion seines Vorschlages abermals Ausdruck gefunden hat, würde zwar für sich allein nicht auf Offenkundigkeit der Lehre schon vor der Patentanmeldung schließen lassen, unterstützt jedoch zusätzlich dieses Verständnis der vor diesem Zeitpunkt geschriebenen Briefe.

Da mithin die dem beklagten Land erteilten Informationen schon vor der Patentanmeldung offenkundig waren, kommen Ansprüche aus den §§ 18, 19 UWG entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht in Betracht; damit verfällt der Hauptantrag des Klägers auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht für Schäden, die ihm durch Herstellung und Nutzung einschichtiger Unterbauten entstanden sind, der Abweisung.

2. Ansprüche nach § 24 Abs. 5 PatG 1968 (jetzt § 33 PatG) scheiden aus. Diese Vorschrift ist auf die am 21. Mai 1964 bekanntgemachte Patentanmeldung nicht anwendbar (Art. 7 § 1, 1. Halbs. des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und anderer Gesetze vom 4. September 1967, BGBl. I S. 953).

3. Hingegen stehen dem Kläger Ansprüche wegen des Gebrauchs von patentfrei hergestellten erfindungsgemäßen Unterbauten für Straßen, Plätze, Parkflächen und dergleichen in der Zeit nach der Bekanntmachung der Patentanmeldung zu, die vorher hergestellt worden sind.

Die Frage, ob ein nach der Anmeldung der Erfindung, jedoch vor Eintritt der Schutzwirkungen der Patentanmeldung erlaubterweise hergestellter Gegenstand, bei dessen Erzeugung von der Erfindung Gebrauch gemacht worden ist, nach Beginn des Patentschutzes weiter benutzt werden dürfe, ist in der Literatur umstritten; sie ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung bisher nicht abschließend geklärt (vgl. BGH GRUR 1959, 528, 530; 1964, 673, 675). Der Senat vertritt die Auffassung, daß dem Schutzrechtsinhaber Ansprüche wegen Gebrauchs der erfindungsgemäßen oder nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Vorrichtung nach Beginn der Schutzwirkungen zustehen. Der von den Befürwortern eines Weiterbenutzungsrechts angeführte Grundsatz, daß alles patentfrei bleiben müsse, was einmal patentfrei hergestellt worden sei, findet im Gesetz keine Stütze. Aus der Regelung des § 7 PatG 1968 (jetzt § 12 PatG) über das Vorbenutzungsrecht folgt vielmehr, daß dieser Satz keine allgemeine Geltung beanspruchen kann. Es hat grundsätzlich auch für diesen Fall dabei sein Bewenden, daß das Gebrauchen einer Vorrichtung, die die Merkmale einer geschützten Lehre aufweist oder auf die sich nach § 6 Satz 2 PatG 1968 (jetzt § 9 Nr. 3 PatG) der Schutz des Patents erstreckt, dem Inhaber des Schutzrechts vorbehalten ist.

Jedoch läßt sich die Frage, ob der Benutzer einer solchen Vorrichtung die Weiterbenutzung zu unterlassen hat, inwieweit er sich durch die Weiterbenutzung schadenersatzpflichtig macht oder inwieweit ihm die Weiterbenutzung - gegen Zahlung einer Vergütung - zu gestatten ist, nicht ohne eine Abwägung der Umstände des Einzelfalles beantworten. Im vorliegenden Fall bedarf diese Frage indes keiner Entscheidung, da der Kläger ohnehin

nur eine angemessene Entschädigung wegen des Gebrauchs der vor der Bekanntmachung der Patentanmeldung hergestellten Straßen verlangt. Eine solche Entschädigung kann er auch dann beanspruchen, wenn ihm kein Unterlassungs- und Schadenersatzanspruch zustünde. Über die Bemessung dieses Anspruchs sind abschließende Erwägungen derzeit nicht angezeigt, da es in diesem Rechtsstreit nur um die Feststellung der Leistungspflicht des beklagten Landes dem Grunde nach geht. Es erscheint jedoch bereits jetzt der Hinweis angebracht, daß zum Maßstab für die Bemessung der Lizenzhöhe nicht die bei dem Bau der Straßen erzielten Ersparnisse gemacht werden dürfen, sondern lediglich die durch den Gebrauch erlangten Vorteile, und auch diese nur, soweit sie in der Zeit zwischen der Bekanntmachung der Patentanmeldung und dem Ablauf des Patents erzielt worden sind.

Der Anspruch ist indes nur gerechtfertigt, soweit es sich um Landesstraßen handelt. Auch dann, wenn das beklagte Land bei dem Bau von Gemeinde-, Kreis- oder Bundesstraßen in irgendeiner Weise mitgewirkt haben sollte, fällt doch der hier zu vergütende Gebrauchsvorteil ausschließlich der Körperschaft zu, der die Einrichtung und Unterhaltung der Straßen obliegen.

Der Senat hat, da das Patent unterdessen abgelaufen ist, auch im Urteilsausspruch die Leistungspflicht des beklagten Landes zeitlich bis zum Ablauftage begrenzt. Bei der Auskunftspflichtung hat der Senat gegenüber dem Antrag des Klägers einige Einschränkungen vorgenommen, da der Kläger für die Berechnung seiner Ansprüche nicht auf die genaue Kenntnis des Zeitraums der Durch-

führung der Bauarbeiten (außer daß sie in die Zeit zwischen dem 19. Februar 1957 und dem 20. Mai 1964 fällt) angewiesen ist, ebensowenig wie auf die Namen der ausführenden Unternehmen und die Herkunft der Feinkornmaterialien. Bei den übrigen Abweichungen von den Anträgen des Klägers handelt es sich um sprachliche Klarstellungen.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO.

Bruchhausen

Hesse

Ochmann

Brodeßer

Windisch