

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 78/79

TEIL-URTEIL

Verkündet am

10. Februar 1981

Meyer,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

- 1) der F [REDACTED] GmbH, Planung von Maschinen und Formen für die Glasindustrie, A [REDACTED]weg [REDACTED], Z [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Emil I [REDACTED],
- 2) des Kaufmannes Emil I [REDACTED], A [REDACTED]weg [REDACTED], Z [REDACTED],

Beklagten und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma J [REDACTED] Glaswerke S [REDACTED] & Gen., H [REDACTED]-
straße [REDACTED], M [REDACTED], Inhaber C [REDACTED]-Z [REDACTED]-Stiftung in H [REDACTED]/
B [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre Vorstandsmitglieder
A [REDACTED], Dr. E [REDACTED], J [REDACTED] und Dr. K [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 1980 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 27. September 1979 im Kostenpunkt und zu Ziffer II., IV. und V. des Urteilsausspruchs aufgehoben.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Die weiteren Entscheidungen bleiben dem Schlußurteil vorbehalten.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagte zu 2) war in der Zeit vom 15. Januar 1958 bis zum 31. März 1968 als technischer Angestellter zunächst bei der Klägerin in M[REDACTED] und später bei deren Tochtergesellschaft, der Firma S[REDACTED]-Z[REDACTED]-Glaswerke AG, in Z[REDACTED] tätig. In Z[REDACTED] war er für die gesamte automati-

- 3 -

sche Kelchglasfertigung verantwortlich. Er erhielt Kenntnis von allen Entwicklungen der Klägerin auf dem Gebiet der Hohlglasherstellung.

Die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, vertreibt Formwerkzeuge für die Herstellung von Glas, unter anderem auch Vorformeinrichtungen für die Hohlglasherstellung.

Am 17. Januar 1970 meldete die Klägerin eine "Vorformeinrichtung zur Herstellung eines Vorpreßlings für vorzugsweise Hohlglaskörper" zum Patent an. Die Anmeldung wurde am 19. Oktober 1972 ausgelegt (DAS 2 001 977). Die Beklagte zu 1) legte unter Hinweis auf den schon im Jahre 1969 erfolgten Vertrieb ihrer Vorformeinrichtungen und unter Vorlage von Zeichnungen (vgl. Anlagen K 3 bis K 6) gegen die Patenterteilung Einspruch wegen offenkundiger Vorbenutzung ein. Das Deutsche Patentamt versagte das Patent. Auf die Beschwerde der Klägerin erteilte das Bundespatentgericht während des Revisionsrechtszuges das Patent, die Frist zur Einlegung einer Rechtsbeschwerde hiergegen ist abgelaufen. Das haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung vom 9. Dezember 1980 übereinstimmend erklärt.

Die Klägerin hat behauptet, ihre Vorformeinrichtung sei ein Betriebsgeheimnis gewesen, das sich der Beklagte zu 2) rechtswidrig angeeignet und das er verwertet habe. Der Beklagte zu 2) habe sich bei der Klägerin während seiner Beschäftigungszeit erstellte Unterlagen verschafft, auf Grund deren er die zur Begründung des Einspruchs vorgelegten Zeichnungen gefertigt habe. Unabhängig davon, auf welche Weise sich der Beklagte zu 2) das Betriebsgeheimnis angeeignet habe, sei dessen Verwertung durch die

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



Beklagten wegen der besonderen Bedeutung des Betriebsgeheimnisses für die Klägerin und wegen der besonderen Vertrauensstellung des Beklagten zu 2) bei der Klägerin unzulässig. Demgemäß seien die Herstellung und der Vertrieb der Vorformeinrichtungen der Beklagten wettbewerbswidrig; zudem stelle der Einspruch der Beklagten zu 1) eine unzulässige Rechtsausübung dar.

Die Klägerin hat beantragt,

I. den Beklagten bei Meidung von Ordnungsmitteln zu verbieten,

Formwerkzeuge mit folgenden Merkmalen herzustellen, in Verkehr zu bringen und/oder zu vertreiben:

1. Vorformeinrichtung zur Erzeugung eines Vorpreßlings für vorzugsweise Hohlglaskörper,
 2. bestehend aus einem Hohlformteil und einem Stempel,
 3. der Hohlformteil ist einteilig ausgeführt,
 4. über dem Formenhohlraum des Hohlformteils ist - getrennt von diesem durch einen Formenboden - ein von einem Kühlmittel durchströmter Kühlraum angeordnet,
- und zwar jeweils in den Kombinationen der Merkmale 1 bis 3 und 1 bis 4,

II. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, durch Erklärung dem Deutschen Patentamt München gegenüber den Einspruch vom 15. Januar 1973 gegen die Patentanmeldung der Klägerin (Auslegeschrift 2 001 977) zurückzunehmen,

III. festzustellen, daß die Beklagten samtverbindlich der Klägerin denjenigen Schaden zu ersetzen hätten, welcher der Klägerin seit dem 4. Oktober 1969 durch Handlungen gemäß Ziffer I entstanden sei oder noch entstehen werde,

IV. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin durch Vorlage eines Verzeichnisses ab 4. Oktober 1969 Rechnung zu legen über Umsätze aus den Handlungen nach Ziffer I, über die Abnehmer, über laufende Angebote, über Lieferzeiten und Stückzahlen der Lieferungen.

Das Landgericht hat nach Einholung eines Sachverständigengutachtens und nach Vernehmung des Zeugen Fenzel die Klage abgewiesen.

Mit der Berufung hat die Klägerin ihre im ersten Rechtszuge gestellten Anträge weiterverfolgt und zu dem auf die Verurteilung zur Einspruchsrücknahme gerichteten Antrag hilfsweise beantragt,

1. der Beklagten zu 1) zu gebieten, im Einspruchs-Beschwerdeverfahren P 2 001 977 gegenüber dem Bundespatentgericht zu erklären, der Einspruch werde nicht länger auf offenkundige Vorbenutzung gestützt, und
2. bei Meidung von Ordnungsmitteln zu verbieten, im Einspruchs-Beschwerdeverfahren P 2 001 977 gegen eine Erteilung eines Patents auf die Anmeldung P 2 001 977.6-45 offenkundige Vorbenutzung einzuwenden.

Die Beklagten haben

Zurückweisung der Berufung

(hilfsweise Buchsachverständigenvorbehalt)

beantragt.

Sie haben entgegnet, die im Einspruchsverfahren vorgelegten Zeichnungen seien eigenständig entwickelt worden. Infolge der Patentanmeldung sei die Vorformeinrichtung der Klägerin kein Betriebsgeheimnis mehr. Der Beklagte zu 2) sei berechtigt gewesen, sein bei der Klägerin erworbenes Wissen auch nach seinem Ausscheiden zu verwerten. Wettbewerbliche Ansprüche seien verjährt.

Das Oberlandesgericht hat nach Einholung eines ergänzenden Sachverständigengutachtens bis auf den Unterlassungsantrag hinsichtlich der Merkmalskombination 1 bis 3 und den Antrag auf Verurteilung zur Rücknahme des Einspruchs gegen die Patentanmeldung der Klage stattgegeben; im letzteren Punkte hat es nach den Hilfsanträgen verurteilt (Urteilsausspruch zu Ziffer III).

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, die ihren Klagabweisungsantrag weiter verfolgen.

Die Klägerin hat im Hinblick auf die zwischenzeitlich erfolgte Patenterteilung durch das Bundespatentgericht den Rechtsstreit wegen der Anträge zu Ziffer III des Berufungsurteils in der Hauptsache für erledigt erklärt. Sie beantragt, der Beklagten zu 1) insoweit die Kosten aufzuerlegen und im übrigen die Revision zurückzuweisen.

Die Beklagte zu 1) hat der Erledigungserklärung widersprochen. Sie beantragt auch insoweit Klagabweisung.

Durch Beschluß vom 10. Februar 1981 hat der Senat den Rechtsstreit hinsichtlich der Anträge gemäß dem Urteilsausspruch zu Ziffer III ausgesetzt und insoweit die Sache dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes vorgelegt.

Entscheidungsgründe

Die Revision der Beklagten ist, soweit nicht der Rechtsstreit gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes ausgesetzt ist, entscheidungsreif (§ 301 ZPO) und führt insoweit zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I.

1. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Beklagten ihre Vorformeinrichtungen unter Benutzung von Zeichnungen hergestellt haben, welche von den Zeichnungen K 19 und K 24 der Firma V [REDACTED]-F [REDACTED]-Werke AG, einer ~~weiteren~~ Tochtergesellschaft der Klägerin, abgezeichnet worden sind. Es ist den gerichtlichen Sachverständigen gefolgt, die auf Grund der Zeichnungen K 19 und K 20 zu dem Ergebnis gekommen sind, daß die Übereinstimmungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr

zufällig sein könnten, sondern daß bei der Fertigung der Zeichnung K 20 die Zeichnung K 19 als Vorlage benutzt worden sein müßte. Die Sachverständigen hätten dabei insbesondere die Stellung des Beklagten zu 2) und des Zeugen Fenzel bei der Tochtergesellschaft der Klägerin, die technischen Gegebenheiten und die im ersten Rechtszug durchgeführte Beweisaufnahme berücksichtigt. Diese Feststellung, so hat das Berufungsgericht weiter ausgeführt, führe angesichts der weitgehenden Übereinstimmung auch zu der Überzeugung, daß für die den Vorformdeckel darstellende Zeichnung K 23 der Beklagten die Zeichnung K 24 der Tochtergesellschaft der Klägerin als Vorlage gedient hat. Dieses Beweisergebnis könne durch die Aussage des am Ausgang des Rechtsstreits interessierten Zeugen F. nicht erschüttert werden. Entweder habe sich der Beklagte zu 2) selbst die Zeichnungen der Klägerin zum späteren Abzeichnen beschafft oder der Zeuge F. habe sie mitgebracht, als er zur Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 1) übergewechselt sei. In beiden Fällen stelle das dann mit Wissen und Willen des Beklagten zu 2) erfolgte Kopieren der Zeichnungen eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung der Klägerin durch beide Beklagten gemäß § 826 BGB dar.

Die Beklagten seien deshalb zur Unterlassung, Beseitigung der die Rechte der Klägerin beeinträchtigenden Folgen und zum Schadensersatz verpflichtet. Hiervon würden alle Umstände erfaßt, welche adäquat kausal durch die Schädigung verursacht worden seien. Ohne die Verwendung der Zeichnungen K 19 und K 24 hätten die Beklagten ihre bis 1971 gefertigten und die danach hergestellten Vorformen nicht bauen und vertreiben können. Ihr Vorbringen, sie seien allein auf Grund des Fachwissens des Beklagten zu 2)

dazu im Stande gewesen, hätten die Beklagten nicht substantiiert. Das gelte auch dann, wenn man insoweit lediglich eine auf einen typischen Geschehensablauf zu gründende hohe Wahrscheinlichkeit annehmen wolle.

Obwohl sich die Beklagten strafbewehrt verpflichtet hätten, Vorformen gemäß Anlage K 20 und Vorformdeckel gemäß Anlage K 23 nicht mehr in den Verkehr zu bringen oder feilzuhalten, stehe der Klägerin der Unterlassungsanspruch bezüglich einer in dem Urteilsausspruch zu Ziffer II beschriebenen Vorform (Merkmalskombination 1 bis 4) zu. Das jetzt von ihnen hergestellte Formteil, auf welches sich die Unterlassungserklärung ausdrücklich nicht erstrecke, mache weiterhin von den im Urteilsausspruch beschriebenen Merkmalen Gebrauch. Auch zur Herstellung dieses Formteils wären die Beklagten ohne die von ihnen begangene unerlaubte Handlung nicht in der Lage gewesen. Sie hätten nicht behauptet, daß die vorgenommenen Abänderungen wesentlich seien.

2. Die Revision rügt zu Recht die Verletzung der §§ 286, 398 Abs. 1 ZPO.

Das Landgericht hat den Zeugen F■■■■, der ausgesagt hat, er habe die Unterlagen gemäß Anlage K 3 bis K 6 ohne Vorlage von Zeichnungen der Klägerin gefertigt, für glaubwürdig erachtet. Die Entscheidung des Berufungsgerichts beruht demgegenüber darauf, daß das Gutachten der Sachverständigen durch die Aussage des am Ausgang des Rechtsstreits interessierten Zeugen F■■■■ nicht erschüttert werden könne. Es kann danach nicht ausgeschlossen werden, daß das Berufungsgericht die Überzeugungskraft des Gutachtens anders bewertet hätte, wenn es von der - von ihm in Zweifel gezogenen - Glaubhaftigkeit der Aussage des Zeugen F■■■■ ausgegangen wäre.

Es bedurfte unter diesen Umständen einer wiederholten Vernehmung des Zeugen. § 398 Abs. 1 ZPO räumt dem Richter zwar insoweit ein Ermessen ein, das jedoch pflichtgemäß ausgeübt werden muß. **Dazu gehört es, daß ein Zeuge** dessen Glaubwürdigkeit anders beurteilt wird, als sie der Richter beurteilt hat, der den Zeugen selbst vernommen hat, erneut vernommen wird. Das Berufungsgericht darf die Glaubwürdigkeit eines Zeugen nicht anders als der Erstrichter beurteilen, wenn es ihn nicht selbst gehört hat (BGH NJW 1977, 384; BGH LM § 398 ZPO Nr. 2 und Nr. 3; BGH NJW 1968, 1138 und 1976, 1742); in diesem Falle entfällt der Ermessensspielraum (BGH MDR 1979, 481, 482). Da das Berufungsgericht sich keinen unmittelbaren eigenen Eindruck von der Glaubwürdigkeit des Zeugen F[REDACTED] durch seine erneute Vernehmung verschafft hat, beruht seine Beweiswürdigung insgesamt auf einem Verstoß gegen §§ 286, 398 Abs. 1 ZPO. Die unterlassene wiederholte Vernehmung des Zeugen F[REDACTED] hat zu dem weiteren Verfahrensmangel geführt, daß bei der Würdigung der Sachverständigengutachten nicht alle Umstände berücksichtigt worden sind, die bei einer Beweiswürdigung zu berücksichtigen sind (§ 286 ZPO).

Deshalb muß das angefochtene Urteil, soweit der Rechtsstreit nicht ausgesetzt ist, aufgehoben und die Sache insoweit an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden.

II.

1. Das Berufungsgericht wird bei der Beurteilung der Frage, ob der Zeuge F[REDACTED] von der Klägerin stammende Zeichnungen abgezeichnet hat, auch die von den

Beklagten vorgelegten Privatgutachten des Sachverständigen Professor Jungebloed zu berücksichtigen haben. Die Revision beanstandet zu Recht, daß das angefochtene Urteil sich mit diesen Privatgutachten nicht im einzelnen auseinandergesetzt hat, obwohl nach Ansicht des Privatgutachters trotz gegebener Übereinstimmungen die Möglichkeit bestehen bleibe, daß diese nicht auf ein Kopieren, sondern auf technische Gegebenheiten und die Vertrautheit des Zeichners F[REDACTED] mit der technischen Materie zurückzuführen seien.

2. Das Berufungsgericht folgert aus dem von ihm festgestellten Abzeichnen der Zeichnungen, daß entweder der Beklagte zu 2) sich selbst die Zeichnungen der Klägerin beschafft oder der Zeuge F[REDACTED] sie mitgebracht habe, als er zur Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 1) überwechselte. In beiden Fällen stelle das dann mit Wissen und Willen des Beklagten zu 2) erfolgte Kopieren der Zeichnungen eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung der Klägerin durch beide Beklagte gemäß § 826 BGB dar.

Für eine Beschaffung der zeichnerischen Vorlagen durch den Beklagten zu 2) enthält das angefochtene Urteil keinen tatsächlichen Anhaltspunkt. Sofern der Zeuge F[REDACTED] - wie das angefochtene Urteil alternativ unterstellt - die Vorlagen zum Abzeichnen mitgebracht haben sollte, ergeben die bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Anhalt dafür, daß der Beklagte zu 2) das Abzeichnen durch den Zeugen F[REDACTED] angeordnet oder zur Kenntnis genommen hätte. Das Berufungsgericht hat sich mit dem Vorbringen der Beklagten, der Beklagte zu 2) sei hinsichtlich der Zeichnungen "als eigene zeichnerische Leistung des Zeugen F[REDACTED]" gutgläubig gewesen, nicht auseinandergesetzt.

Angesichts dieses Vorbringens fehlt bisher jede Begründung dafür, daß das Kopieren mit Wissen und Wollen des Beklagten zu 2) erfolgt ist. Das Berufungsgericht wird sich, wenn es erneut das Abzeichnen von Zeichnungen der Klägerin durch den Zeugen F. feststellen sollte, mit den Behauptungen zur Gutgläubigkeit des Beklagten zu 2) auseinanderzusetzen haben.

3. Das Berufungsgericht wird auch Gelegenheit haben, die Fassung des Unterlassungsgebots zu Ziffer II des angefochtenen Urteils (Merkmalskombination 1 bis 4) zu überprüfen. Es hat festgestellt, daß - wie das Abzeichnen der Zeichnungen der Klägerin erweise - die Beklagten nicht in der Lage waren, sowohl die bis 1971 als auch die seither hergestellte Vorform zu bauen und zu vertreiben. Die Beklagten hätten "ihre Meinung, sie seien dazu allein auf Grund des Fachwissens des Beklagten zu 2) im Stande gewesen, nicht durch schlüssige Tatsachenbehauptungen belegt"; gegen ihre Pauschalbehauptung spreche ein von den Beklagten nicht durch Angabe einzelner Tatsachen erschütterter Anscheinsbeweis.

Das Berufungsgericht hat aber die unter Beweis gestellte Behauptung der Beklagten unberücksichtigt gelassen, der Beklagte zu 2) habe als Fachmann auf dem einschlägigen Gebiet das umstrittene Formwerkzeug entwickelt, zur technischen Reife gebracht und jahrelang damit gearbeitet und sei sowohl mit der technischen Lehre zur Ausbildung und Herstellung der Formwerkzeuge als auch mit den Konstruktionseinzelheiten engstens vertraut. Es wird sich bei der weiteren Verhandlung in diesem Zusammenhang mit diesen Behauptungen der Beklagten auseinanderzusetzen

haben, wenn die Feststellung getroffen werden soll, daß die Beklagten ohne Abzeichnen von Zeichnungen der Klägerin ihre bis 1971 und die danach hergestellte Vorform nicht hätten bauen und vertrieben können. Ein Anscheinsbeweis für diese Tatsache kommt nicht in Betracht.

III.

Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlußurteil vorbehalten.

Bruchhausen

Oehmann

Hesse

Frodeßer

von Albert