

Nachschlagewerk: ja (nur zu B und D 2 der Entscheidungsgründe)

BGHZ: nein

A l l z w e c k - L a n d m a s c h i n e

1. PatG §§ 6, 47, 26 Abs. 5, 30

Ist ein Patentanspruch auf eine "Kombination" aus z.B. zwei Merkmalen erteilt worden, die je für sich allein nicht schutzfähig sind, war aber in dem bekanntgemachten Patentanspruch nur eines der beiden Merkmale unter Schutz gestellt, während das andere Merkmal bzw. die "Kombination" nicht als beansprucht anzusehen war, so ist die Benutzung der "Kombination" in der Zeit zwischen Bekanntmachung und Erteilung keine Patentverletzung.

2. PatG § 47; BGB § 252; ZPO § 256

Zur Geltendmachung eines durch die Vorenthaltung von Patenten entstandenen "Marktverlustschadens" im Wege der Feststellungsklage.

BGH, Urt. v. 27. November 1969 - X ZR 89/65 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 89/65

URTEIL

Verkündet am

27. November 1969
Schwingen,
Justizhauptsekretär

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

des Kaufmanns Heinrich H [REDACTED] in E [REDACTED] -
E [REDACTED], M [REDACTED] weg [REDACTED],

Klägers, Revisionsklägers und
Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

gegen

die R [REDACTED] - H ü t t e n w e r k e AG,
gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand, in E [REDACTED],
Am R [REDACTED] - Haus [REDACTED],

Beklagte, Revisionsbeklagte und
Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 1969 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Schneider, Trüstedt und Ballhaus

für Recht erkannt:

I. Auf die Revision des Klägers wird - teilweise - das Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 20. Januar 1961 und auf die Revisionen beider Parteien wird - ebenfalls teilweise - das Schlußurteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 4. August 1965 aufgehoben. Die Aufhebung erstreckt sich auf folgende Punkte:

a) die Abweisung des Feststellungsantrags II und des zugehörigen Auskunftserteilungsantrags III, soweit diese Anträge das Patent 844 859 betreffen

- Ziff. I 2 des Teilurteils -;

b) die Zuerkennung des Feststellungsantrags A und des zugehörigen Rechnungserteilungsantrags B, soweit diese Anträge das Patent 971 162 und das Patent 844 711 betreffen

- Ziff. I 1 a und b und Ziff. I 2 des Schlußurteils -;

c) die Abweisung des Feststellungsantrags VII Abs. 1

- Ziff. I 5 des Teilurteils -;



d) die Abweisung des Feststellungsantrags D Abs. I

- Ziff. II des Schlußurteils -;

e) die Abweisung des Feststellungsantrags D Abs. II Nr. 1 in Bezug auf folgende Schutzrechte:

aa) das Patent 850 390 (für die Zeit vor dem 21. November 1955)
und (ebenfalls für die Zeit vor dem 21. November 1955) die dem deutschen Patent 850 390 entsprechenden ausländischen Schutzrechte:

Argentinien Nr. 86 929

Chile Nr. 13 276

England Nr. 713 097

Südafrika Nr. 15 049

- Ziff. II in Verbindung mit Ziff. I 3 a, aa des Schlußurteils -;

bb) das Patent 835 840 (für die Zeit vor dem 21. November 1955)

- Ziff. II in Verbindung mit Ziff. I 3 a, bb des Schlußurteils -;

cc) das Patent 844 859

- Ziff. II des Schlußurteils in Verbindung mit Ziff. IV und Ziff. VII des Teilurteils -

und (für die Zeit vor dem 21. November 1955) die dem deutschen Patent

844 859 entsprechenden ausländischen
Schutzrechte:

Argentinien	Nr.	87 506
Australien	Nr.	156 608
Brasilien	Nr.	43 853
Chile	Nr.	12 830
England	Nr.	720 101
Frankreich	Nr.	1 044 037
Südafrika	Nr.	15 150

- Ziff. II in Verbindung mit Ziff. I 3 a, cc
des Schlußurteils -,

dd) das Patent 844 711

- Ziff. II des Schlußurteils in Verbindung
mit Ziff. II des Teilurteils -

und (für die Zeit vor dem 21. November 1955)
das dem deutschen Patent 844 711 ent-
sprechende ausländische Schutzrecht:

Australien Nr. 155 733

- Ziff. II in Verbindung mit Ziff. I 3 a, dd
des Schlußurteils -;

f) die Zuerkennung des Feststellungsantrags D
Abs. II Nr. 1 (für die Zeit ab 21. Novem-
ber 1955) in Bezug auf folgende Schutzrechte:

aa) das Patent 850 390

und die dem deutschen Patent 850 390 ent-
sprechenden ausländischen Schutzrechte:

Argentinien	Nr.	86 929
Chile	Nr.	13 276

England Nr. 713 097

Südafrika Nr. 15 049

- Ziff. I 3 a, aa des Schlußurteils -,

bb) das Patent 835 840

- Ziff. I 3 a, bb des Schlußurteils -,

cc) die dem deutschen Patent 844 859 entsprechenden ausländischen Schutzrechte:

Argentinien Nr. 87 506

Australien Nr. 156 608

Brasilien Nr. 43 853

Chile Nr. 12 830

England Nr. 720 101

Frankreich Nr. 1 044 037

Südafrika Nr. 15 150

- Ziff. I 3 a, cc des Schlußurteils -,

dd) das dem deutschen Patent 844 711 entsprechende ausländische Schutzrecht:

Australien Nr. 155 733

- Ziff. I 3 a, dd des Schlußurteils -;

g) die Zuerkennung des Feststellungsantrags D Abs. II Nr. 3 in Bezug auf folgende Schutzrechte:

aa) die dem deutschen Patent 844 859 entsprechenden ausländischen Schutzrechte:

Belgien Nr. 506 485

Dänemark Nr. 77 709

Italien Nr. 481 765

Österreich Nr. 175 801

Spanien Nr. 200 286

Österreich Nr. 177 003

Spanien Nr. 199 678

- Ziff. I 3 b, aa des Schlußurteils -,

bb) die dem deutschen Patent 850 390
entsprechenden ausländischen Schutz-
rechte:

Belgien Nr. 506 537

Brasilien Nr. 45 011

Frankreich Nr. 1 043 950

Italien Nr. 482 747

Österreich Nr. 176 447

Spanien Nr. 200 259

- Ziff. I 3 b, bb des Schlußurteils -,

cc) die dem deutschen Patent 844 711 ent-
sprechenden ausländischen Schutzrechte:

Italien Nr. 482 172

Spanien Nr. 200 258

- Ziff. I 3 b, cc des Schlußurteils -;

h) die Kostenentscheidung

- Ziff. III des Schlußurteils -.

II. Die weitergehende Revision des Klägers ge-
gen das unter I bezeichnete Schlußurteil
wird zurückgewiesen.

III. Im Umfang der Aufhebung (Ziff. I a bis h) wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger H [REDACTED] hatte im Jahre 1938 einen "Geräteträger für die Landwirtschaft", bei dem zwischen den Lenkrädern und oberhalb der Vorderachse ein freier Raum zum Einbau von Bodenbearbeitungsgeräten vorgesehen war, zum Patent angemeldet; er hielt die Anmeldung nach dem Kriege aufrecht, das Patent wurde ihm jedoch im Jahre 1955 versagt. Er hatte ferner im Jahre 1946 das Ingenieurbüro Ha [REDACTED] und M [REDACTED] mit der Anfertigung von Konstruktionszeichnungen für die zum Patent angemeldete Landmaschine beauftragt; nach dem Vertrag vom 21. September 1946 sollten alle bei dem Ingenieurbüro entstehenden Konstruktionen in das "Eigentum" des Klägers fallen.

Im Frühjahr 1949 trat der Kläger in Verhandlungen mit der R [REDACTED]-AG, der Rechtsvorgängerin der jetzigen Beklagten, in die die R [REDACTED]-AG (im folgenden gleichfalls als "Beklagte" bezeichnet) während des Rechtsstreits durch Verschmelzung aufgegangen ist. Die Beklagte interessierte sich für die Herstellung der Landmaschine und erhielt vom Kläger Konstruktionszeichnungen, Baubeschreibungen, Muster und weitere Unterlagen zur Herstellung von zwei Versuchsmodellen

der "H[REDACTED]'schen Landmaschine". Durch einen sog. "Zwischenvertrag" vom 13. Februar 1950 regelten die Parteien ihre Zusammenarbeit bei der weiteren Entwicklung dieser "Allzwecklandmaschine". Am 1. August 1950 übernahm die Beklagte mit Einverständnis des Klägers den Oberingenieur Ha[REDACTED] in ihre Dienste; Ha[REDACTED] arbeitete bei der Beklagten am Bau und an der Weiterentwicklung der Landmaschine mit.

Die Parteien sind darüber einig, daß der Zwischenvertrag vom 13. Februar 1950 spätestens am 31. August 1951 sein Ende gefunden hat; die Auffassungen der Parteien gehen indes darüber auseinander, ob dies durch ein Schreiben des Klägers vom 25. August 1951, durch das Antwortschreiben der Beklagten vom 31. August 1951 oder durch "Zweckerreichung" geschehen ist, nämlich dadurch, daß die Landmaschine inzwischen verkaufsreif geworden und im Juni 1951 auf der DLV-Ausstellung in Hamburg gezeigt worden war. Nach weiteren, erfolglos gebliebenen Verhandlungen über den Abschluß eines endgültigen Lizenzvertrags schrieb die Beklagte schließlich am 6. November 1951 an den Anwalt des Klägers, sie habe die H[REDACTED]'sche Konstruktion fallen lassen und unabhängig davon eine ganz neue, nach eigenen Ideen entwickelte Maschine konstruiert, die mit der "H[REDACTED]-Allzwecklandmaschine" nichts zu tun habe, die weder Patente noch Anregungen des Klägers benutze und die deshalb "R[REDACTED]-Landmaschine" heißen solle. Für zahlreiche Einzelvorrichtungen dieser in der Folgezeit gebauten R[REDACTED]-Landmaschine und der Zusatzgeräte erhielt die Beklagte im Laufe der Jahre eine Vielzahl deutscher und ausländischer Patente.

Der vorliegende Rechtsstreit hat mit einer Klage vom 1. März 1952 vor dem Landgericht Düsseldorf (4 O 42/52) begonnen. Nach Erlaß eines Teilurteils vom 27. Januar 1955 (4 O 42/52) wurde er vor dem Landgericht in mehreren getrennten Prozessen (4 O 275/55, 4 O 163/56, 4 O 165/56) weiterverhandelt, in denen weitere Urteile ergingen (4 O 275/55: Teilurteil vom 7. Februar 1957, Schlußurteil vom 12. September 1957; - 4 O 163/56: Urteil vom 24. Januar 1957; - 4 O 165/56: Teilurteil vom 7. Februar 1957, Schlußurteil vom 12. September 1957). Beim Oberlandesgericht wurden alle Teile des Prozesses durch Beschluß vom 8. Juli 1958 wieder verbunden; dort kam es dann zu einem Teilurteil vom 20. Januar 1961 (2 U 57/55) und zum Schlußurteil vom 4. August 1965 (20 U 1/65 und 155-159/65), die beide Gegenstand der Prüfung im jetzigen Revisionsverfahren sind.

Schon in der Klage von 1952 hatte der Kläger behauptet, die beim Bau der "R[REDACTED]-Landmaschine" benutzten Schutzrechte beruhten auf seinen geistigen Ideen oder auf den - ihm ebenfalls zustehenden - Konstruktionen Ha[REDACTED]'s. Er hatte damals in erster Linie beantragt, der Beklagten die Herstellung, den Vertrieb und die Anpreisung ihrer "R[REDACTED]-Landmaschine" zu verbieten. Nachdem die Beklagte am 1. Januar 1958 die Produktion der Maschine eingestellt und dies dem Gericht mitgeteilt hatte, hat der Kläger im Verfahren vor dem Oberlandesgericht den Verbotsantrag durch den Feststellungsantrag (I) ersetzt, daß die Beklagte die Maschine in der Zeit vom 31. August 1951 bis zum 31. Dezember 1957 nicht

habe herstellen, anpreisen oder vertreiben dürfen. Dieser Feststellungsantrag (I) ist durch das - vom Kläger insoweit nicht angefochtene - Teilurteil des Oberlandesgerichts vom 20. Januar 1961 abgewiesen worden. Die fernerhin vom Kläger zunächst gestellten Anträge, ihm bestimmte Patente und Patentanmeldungen abzutreten sowie bestimmte Konstruktionsunterlagen herauszugeben, sind durch eine Verpflichtungserklärung der Beklagten in der Verhandlung vom 4. Dezember 1956 vor dem Landgericht (4.O. 275/55 Bl. 128 = 4.O. 163/56 Bl. 31 = 4.O. 165/56 Bl. 32) hinsichtlich einiger Schutzrechte und durch einen am 18. März 1960 vor dem Oberlandesgericht abgeschlossenen Teilvergleich (in 4.O. 42/52 Bd. V Bl. 1090) hinsichtlich einer großen Anzahl weiterer Schutzrechte und Konstruktionsunterlagen erledigt worden. Von den sonstigen Anträgen des Klägers sind für die Revisionsinstanz von Bedeutung im wesentlichen nur noch die folgenden Anträge, wie sie der Kläger in der Berufungsinstanz am 8. November 1960 vor Erlaß des Teilurteils vom 20. Januar 1961 und am 23. Juni 1965 vor Erlaß des Schlußurteils vom 4. August 1965 jeweils zuletzt gestellt hat:

Antrag II vom 8. November 1960 bzw. Antrag A vom 23. Juni 1965:

festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger Schadensersatz in Form von Lizenzgebühren dafür zu leisten, daß sie beim Bau und Vertrieb von "R[REDACTED]-Landmaschinen" folgende Schutzrechte benutzt hat:

Patent 844 859

Patent 850 390

Patent 844 711

Patent 835 840

Patent 971 162

.....

.....;

Antrag III vom 8. November 1960 bzw. Antrag B vom 23. Juni 1965:

die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger Auskunft (bzw. Rechnung) zu erteilen über den Umfang der Herstellung und des Vertriebs der "R[REDACTED]-Landmaschine" unter Benutzung der Merkmale der unter II bzw. A genannten Schutzrecht ;

Antrag VII Abs. 1 vom 8. November 1960:

festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, - über die zu zahlenden Lizenzen und über den Schaden betreffend Nichtbeteiligung am Vertrieb hinaus - dem Kläger jeglichen Schaden zu ersetzen, der dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, daß der dem hohen technischen Stand der nach den Schutzrechten des Klägers gebauten Landmaschine entsprechende Marktanteil bezüglich der Landmaschine und der Zusatzgeräte im In- und Ausland verloren gegangen ist,

Antrag VII Abs. 2 vom 8. November 1960:

insbesondere dadurch,

1.

2.

3.

4. daß die Beklagte dem Kläger nicht seit dem 31. August 1951 bis zu dem Teilvergleich vom 18. März 1960 das "gesamte Erfahrungsgut" im Sinne von § 7 Ziff. 2 des Vertrages vom 13. Februar 1950 übertragen hat, insbesondere Konstruktionszeichnungen, Übersichtszeichnungen, Stücklisten, Gruppenlisten, Volumenlisten, Erfahrungsberichte, Versuchsberichte, Gutachten, Aufstellungen über Vorrichtungen, Modelle, Matrizen, Lehren, Spezialwerkzeuge usw., Listen der Zulieferfirmen, Unterlagen über den Kundendienst sowie Versuchsmaschinen;

Antrag D Abs. I vom 23. Juni 1965:

festzustellen,

- a) daß die Beklagte wegen Weiterbenutzung der dem Kläger zustehenden Schutzrechte gemäß A, insbesondere wegen Weiterbenutzung der Konstruktion gemäß Patent 971 162 verpflichtet war, den Bestimmungen des Vertrags vom 13. Februar 1950, insbesondere den §§ 3, 6 und 7 nachzukommen, und
- b) daß die Beklagte daher verpflichtet ist - über die zu zahlenden Lizenzen und über den Schaden betreffend Nichtbeteiligung am Vertrieb hinaus - dem Kläger jeglichen Schaden zu ersetzen, der dadurch entstanden ist und noch

entstehen wird, daß der dem hohen technischen Stand der nach den Schutzrechten des Klägers gebauten Landmaschine entsprechende Marktanteil bezüglich der Landmaschine und der Zusatzgeräte im In- und Ausland verloren gegangen ist,

Antrag D Abs. II vom 23. Juni 1965:

insbesondere dadurch,

1. daß die Beklagte dem Kläger folgende Schutzrechte nicht am 31. August 1951 bzw. unmittelbar nach deren Anmeldung übertragen hat:

Patent	971 162	
Patent	844 859	(nebst zugehörigen Auslandsanmeldungen)
Gebrauchsmuster	1 667 884	
Patent	850 390	(nebst zugehörigen Auslandsanmeldungen)
Patent	844 711	(nebst zugehöriger Auslandsanmeldung)
Patent	835 840	
Patent	860 150,	

2.

3. daß die Beklagte bis zum 18. März 1960 im In- und Ausland angemeldete und erteilte auf die Landmaschine bezügliche Schutzrechte ohne Benachrichtigung des Klägers hat verfallen lassen, nämlich die (im einzelnen aufgeführten) Auslandschutzrechte

zu Patent	844 859
zu Gebrauchsmuster 1	667 884
zu Patent	850 390
zu Patent	844 711
zu Patent	860 150,

4. (wie Antrag VII Abs. 2 Nr. 4 vom 8. November 1960).

Das Oberlandesgericht hat durch das Teilurteil vom 20. Januar 1961 unter anderem den Feststellungsantrag II und den zugehörigen Auskunftserteilungsantrag III bezüglich des Patents 844 859 abgewiesen (Ziff. I 2 der Urteilsformel), bezüglich der Patente 850 390 und 835 840 zuerkannt (Ziff. I 3 und 4) sowie den Feststellungsantrag VII Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 abgewiesen (Ziff. I 5). Durch das Schlußurteil vom 4. August 1965 hat das Oberlandesgericht unter anderem den Feststellungsantrag A und den zugehörigen Rechnungserteilungsantrag B bezüglich der Patente 971 162 und 844 711 zuerkannt (Ziff. I 1 a und b, Ziff. I 2 der Urteilsformel), den Feststellungsantrag D Abs. I (a und b) abgewiesen (Ziff. II) sowie die Feststellungsanträge D Abs. II Nr. 1 und 3 teils zugesprochen (Ziff. I 3 a, aa bis dd und Ziff. I 3 b, aa bis cc), im übrigen abgewiesen (Ziff. II).

Gegen das Teilurteil hat nur der Kläger, gegen das Schlußurteil haben beide Parteien Revision eingelegt. Die Verfahren sind durch Beschluß des Senats vom 1. Oktober 1969 zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung miteinander verbunden worden.

Der Kläger verfolgt den durch das Teilurteil abgewiesenen Feststellungsantrag II und Auskunftserteilungsantrag III hinsichtlich des Patents 844 859

sowie den durch das Teilurteil abgewiesenen Feststellungsantrag VII Abs. 1 weiter, ferner auch die Feststellungsanträge D Abs. I (a und b) sowie D Abs. II Nr. 1 und Nr. 3, soweit sie durch das Schlußurteil abgewiesen worden sind.

Die Beklagte erstrebt mit ihrer Revision die Abweisung der Klagenträge auch insoweit, als sie durch das Schlußurteil zuerkannt worden sind (Anträge A und B bezüglich der Patente 971 162 und 844 711, Antrag D Abs. II Nr. 1 und 3).

Beide Parteien beantragen wechselseitig die Zurückweisung der gegnerischen Revision.

Entscheidungsgründe:

A.

Zum Feststellungsantrag II und zugehörigen Auskunftserteilungsantrag III bezüglich des Patents 844 859 (Tenor Ziff. I a dieses Revisionsurteils in Verbindung mit dem Teilurteil des Oberlandesgerichts vom 20. Januar 1961 Tenor Ziff. I 2 und Entscheidungsgründe S. 32):

1. Der Kläger begehrt mit seinem ersichtlich auf § 47 Abs. 2 PatG gestützten, insoweit im Teilurteil des Berufungsgerichts abgewiesenen Antrag II unter anderem die Feststellung, daß die Beklagte verpflichtet sei, ihm Schadensersatz in Form von Lizenzgebühren dafür zu leisten, daß sie beim Bau und Vertrieb von "R[REDACTED]-Landmaschinen" von den Merkmalen des Patents 844 859 Gebrauch gemacht habe.

Der Patentanspruch 1 dieses Patents, das am 6. November 1950 von der Beklagten angemeldet, am 22. November 1951 bekanntgemacht, im Jahre 1952 erteilt, mit der Verpflichtungserklärung vom 4. Dezember 1956 an den Kläger abgetreten und ihm im Teilvergleich vom 18. März 1960 nochmals übertragen worden ist, lautet:

- "1. Trecker, insbesondere landwirtschaftlicher Trecker mit vorderem hochliegendem Rahmenende, dadurch gekennzeichnet, daß das vordere Achsgestell durch Abstützung der Achse (5) über mehrere Vertikalstützen (3, 4) gegen ein mit dem Rahmen (1) verbundenes Querjoch (2) als Gitterträger ausgebildet ist."

2. Das Berufungsgericht sieht es zutreffend als die Lehre des Patents 844 859 an, bei einem Trecker mit vorderem hochliegendem Rahmenende die Abstützung der Achse gegen ein mit dem Rahmen verbundenes Querjoch durch mehrere Vertikalstützen als Gitterträger auszubilden. Es ist jedoch der Meinung, der Kläger habe nicht nachgewiesen, daß die Beklagte von dem Gegenstand dieses Patents Gebrauch gemacht habe; die Beklagte habe Achse und Querjoch nicht mit den Mitteln dieses Patents verbunden, vielmehr sei die Verbindung "durch verwindungsweiche Bleche" erfolgt.

3. Die Revision des Klägers rügt, das Berufungsgericht habe verkannt, daß in der Ausführungsform der Beklagten, die ihrem Patent 860 150 entspreche, trotz der - zusätzlichen - Anordnung von verwindungsweichen Blechen jedenfalls bei der Abstützung der Achse gegen das mit dem Rahmen verbundene Querjoch von der nach seinem Patent 844 859 geschützten Anord-

nung Gebrauch gemacht sei; auch bei der Ausführungsform der Beklagten und nach ihrem Patent 860 150 sei das vordere Achsgestell (1, 2, 3) durch Abstützung der Achse (1) über starre Vertikalstützen (2) gegen das mit dem Rahmen (5) verbundene Querhaupt (3) als Gitterträger für die Anbringung von Zusatzgeräten ausgebildet; es sei lediglich das Querhaupt (3) der besseren Sicht halber gegenüber dem Rahmenende (5) tiefer gelegt, und das erfordere die Anordnung der (elastischen) plattenförmigen Bauelemente (6) zwischen dem Querhaupt (3) und dem Rahmenende (5); im übrigen aber seien Gestaltung, Zweck und Wirkung des "Gitterträgers" als eines Mittels für die Anbringung von Arbeitsgeräten auf der Vorderseite des Treckers unverändert geblieben.

4. Die Revision des Klägers muß zu dem Erfolg führen, daß das Teilurteil des Berufungsgerichts zu diesem Punkte aufgehoben und die Sache insoweit an das Berufungsgericht zurückverwiesen wird:

Das Berufungsgericht hat in dem hier in Rede stehenden Verletzungsfall den technischen Sachverhalt verkannt, augenscheinlich irregeleitet durch die zusätzliche Verwendung von "verwindungsweichen Blechen" bei der angegriffenen Ausführungsform der Beklagten, die den "elastischen Zwischengliedern" nach ihrem Patent 860 150 entsprechen und dort sogar als kennzeichnendes Merkmal genannt sind. Diese verwindungsweichen Bleche erfüllen indes die gegenüber dem Gitterträger ganz andersartige und zusätzliche Funktion, den Trecker geländegängig zu machen, und sie beeinträchtigen nicht die Starrheit des "vorderen Achsgestells", das im Patent 844 859 des Klägers ebenso wie im Patent 860 150

der Beklagten zur Befestigung von Arbeitsgeräten vorgesehen und dazu auch geeignet ist. In der Patentschrift 860 150 wird daher denn auch mehrfach ausdrücklich von dem "die Arbeitsgeräte tragenden, in sich starren Achsgestell" gesprochen (Beschreibung Seite 2 Zeilen 14/15, Zeilen 35 - 40; Patentanspruch 1 Zeilen 82/83).

Die Starrheit des vorderen Achsgestells und seine Eignung für die Anbringung von Zusatzgeräten wird grundsätzlich auch dann nicht in Frage gestellt, wenn bei der Landmaschine der Beklagten nur zwei - statt der im Ausführungsbeispiel nach Patent 844 859 gezeigten vier - Vertikalstützen verwendet worden sind: die "Starrheit" des Achsgestells ist nicht notwendig nur von der Anzahl der Stützen abhängig, sondern auch von der Art des verwendeten Materials und von den Abmessungen. Davon geht auch das Patent 860 150 der Beklagten aus, das gleichfalls nur zwei Vertikalstützen vorschlägt, gleichwohl aber, wie schon erwähnt, von einem "in sich starren Achsgestell" spricht.

Der Senat vermag jedoch nicht im Sinne der Revision des Klägers durchzuerkennen, sondern muß die Sache an das Berufungsgericht zurückverweisen, weil er nicht von sich aus feststellen kann, ob die Verletzungsform von den Mitteln des Klagepatents 844 859 identisch oder nur äquivalent Gebrauch macht und ob das Klagepatent Schutz auch gegen äquivalente Benutzung gewährt. Die Beklagte hat nämlich vorgebracht, mit Rücksicht auf den Stand der Technik seien unter den "mehreren Vertikalstützen" nach Patent 844 859 nur "mehr als zwei" Stützen zu verstehen. Dieses Vorbringen der Beklagten ist vom Tatrichter noch nicht geprüft worden. Der

Tatrichter wird diese Prüfung nunmehr vorzunehmen und danach zu entscheiden haben, ob das "Gatter" der Beklagten, wie auf Seite 38 der "Beschreibung und Bedienungsvorschrift" zur "R[REDACTED]-Landmaschine" der in Rede stehende Bauteil bezeichnet wird, trotz Verwendung von nur zwei Vertikalstützen ein "Gitter" im Sinne des Klagepatents 844 859 ist und unter dessen Schutzzumfang fällt.

5. Der erkennende Senat legt das Teilurteil des Berufungsgerichts dahin aus, daß mit der Abweisung des Feststellungsantrags II hinsichtlich des Patents 844 859 zugleich der Auskunftserteilungsantrag III hinsichtlich desselben Patents abgewiesen worden ist. Die Aufhebung und Zurückverweisung wegen des auf das Patent 844 859 bezüglichen Feststellungsantrags II muß deshalb die gleiche Entscheidung wegen des auf dasselbe Patent bezüglichen Auskunftserteilungsantrags III zur Folge haben.

B.

Zum Feststellungsantrag A und zugehörigen Rechnungserteilungsantrag B bezüglich des Patents 971 162 (Tenor Ziff. I b dieses Revisionsurteils in Verbindung mit dem Schlußurteil des Oberlandesgerichts vom 4. August 1965 Tenor Ziff. I 1 a und Ziff. I 2 und Entscheidungsgründe Seiten 74 bis 76 bei B 1 und Seiten 98/99 bei C):

1. Der Kläger begehrt mit seinem ebenfalls auf § 47 Abs. 2 PatG gestützten, insoweit im Schlußurteil des Berufungsgerichts zuerkannten Antrag A unter anderem die Feststellung, daß die Beklagte verpflicht-

tet sei, ihm Schadensersatz in Form von Lizenzgebühren dafür zu leisten, daß sie beim Bau und Vertrieb von "R[REDACTED]-Landmaschinen" von den Merkmalen des Patents 971 162 Gebrauch gemacht habe.

Der einzige Patentanspruch dieses am 24. Februar 1950 vom Kläger angemeldeten, am 9. August 1951 gemäß dem Ersten Überleitungsgesetz ohne Neuheitsprüfung bekanntgemachten und dem Kläger im Jahre 1958 erteilten Patents 971 162 lautet in der erteilten Fassung:

"Zweiachsiger Trecker mit an das Treibachsgehäuse nach hinten überhängend angebrachtem, mit dem Kupplungsgehäuse verbundenem Motor, dadurch gekennzeichnet, daß das Kupplungsgehäuse auf dem Treibachsgehäuse angeordnet und an die Kupplung anschließend das Geschwindigkeitswechselgetriebe derart angeordnet ist, daß die in der Treckerlängsrichtung sich erstreckende Kupplungswelle über ein Kegelradgetriebe und zur Treibachse parallele Getriebewellen mit Stirnrädern auf das Ausgleichsgetriebe arbeitet."

Mit den ursprünglich eingereichten, bei der Bekanntmachung am 9. August 1951 ausgelegten Patentansprüchen hatte der Kläger noch nicht - jedenfalls nicht ausdrücklich - Schutz begehrt für die im zweiten Teil des Kennzeichens des erteilten Anspruchs genannte Art, wie an die Kupplung anschließend das Geschwindigkeitswechselgetriebe angeordnet sein soll, sondern nur für die im ersten Teil des Kennzeichens des erteilten Anspruchs beanspruchte Anordnung des Kupplungsgehäuses auf dem Treibachsgehäuse. Wären die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 6 in einen Anspruch zusammengefaßt worden, so hätte dieser etwa wie folgt gelaute:

"Trecker, insbesondere für landwirtschaftliche Zwecke, dadurch gekennzeichnet, daß der Motor "fliegend am Trecker" (Anspruch 1) bzw. "an seinem Kupplungsgehäuse fliegend" (Anspruch 2) befestigt ist, daß das Kupplungsgehäuse unmittelbar am Kurbelgehäuse angeflanscht ist oder mit ihm einen Maschinenteil bildet (Anspruch 4), daß das Kupplungsgehäuse am Achsgehäuse oder -rohr der Treibradachse befestigt ist (Anspruch 3) oder daß Kupplungsgehäuse und Achsgehäuse bzw. -rohr als einstückiges Maschinenteil ausgebildet sind (Anspruch 5), und daß die Kupplung über der Achse der angetriebenen Räder angeordnet ist (Anspruch 6)."

Das die Art der an die Kupplung anschließenden Anordnung des Wechselgetriebes betreffende Merkmal hat der Kläger ausweislich der Erteilungsakten, nachdem ihm auf Einsprüche hin das nachgesuchte Patent zunächst durch Beschluß der Prüfungsstelle vom 10. Juni 1954 versagt worden war, erstmals in der Beschwerdeinstanz in einem Anspruch genannt, indem er es mit seiner Eingabe vom 14./19. September 1956 zum Gegenstand eines (neu vorgelegten) Unteranspruchs 2 gemacht und sodann mit seiner Eingabe vom 21./24. Juni 1957 in den nunmehr einzigen Patentanspruch (wie erteilt) einbezogen hat.

2. Das Berufungsgericht stellt als unstreitig fest, die Beklagte habe von der im erteilten Patentanspruch enthaltenen Lehre Gebrauch gemacht. Den Einwand der Beklagten, der Gegenstand des Patentbesitzes in der erteilten Fassung sei ein ganz anderer als der Gegenstand der Anmeldung in der ursprünglichen und in der bekanntgemachten Fassung, hat das Berufungsgericht als nicht durchschlagend erachtet: für die zum Gegenstand des

erteilten Patentes gehörende besondere Ausbildung der Anschlüsse des Geschwindigkeitswechselgetriebes an die Kupplung sei in den bekanntgemachten ursprünglichen Patentansprüchen zwar "ausdrücklich kein Schutz begehrt worden"; aus ihrer ausführlichen Erörterung in der ursprünglichen und bekanntgemachten Beschreibung habe sich jedoch für den Fachmann ergeben, daß diese Anordnung gleichfalls zur Erfindung gehören solle; der Erfindungsgedanke des erteilten Patents sei somit schon in den ausgelegten Unterlagen zum Ausdruck gekommen und sei durch die bei der Erteilung erfolgte Präzisierung und Beschränkung des ursprünglich umfassenderen Patentbegehrens in seinem Sinngehalt nicht geändert worden.

3. Die Revision der Beklagten rügt unter anderem, zu Unrecht habe das Berufungsgericht das erst in den erteilten Patentanspruch aufgenommene Merkmal betreffend die Anordnung des Geschwindigkeitswechselgetriebes so behandelt, wie wenn es zu einer schon in der bekanntgemachten Anmeldung unter Schutz gestellten Kombination gehört hätte. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichtes sei es unerheblich, daß schon die ursprüngliche Beschreibung Möglichkeiten zur Anordnung des Geschwindigkeitswechselgetriebes erörtert habe; denn weder in den bekanntgemachten Ansprüchen noch in der bekanntgemachten Beschreibung sei die Art der Anordnung des Wechselgetriebes als zur Erfindung gehörig beansprucht oder offenbart worden; auch habe die bekanntgemachte Beschreibung außer auf die (im Kennzeichen des erteilten Anspruchs allein erwähnte) Möglichkeit einer "zur Treibachse parallelen Getriebewelle" auch noch auf die Möglichkeit eines "achsparell mit dem Motor liegenden" Wechselgetriebes hingewiesen, und dieser Hinweis

sei erst auf den letzten Zwischenbescheid des Beschwerdesenats vom 2. Dezember 1957 aus der Beschreibung gestrichen worden. Zu der Zeit aber, zu der das Patent mit den demnach aus den bekanntgemachten Ansprüchen nicht herzuleitenden Merkmalen erteilt worden sei (Ende des Jahres 1958), habe die Beklagte die Produktion der die patentierte Lehre benutzenden Ausführungsform ihrer Landmaschine längst aufgenommen und inzwischen schon wieder eingestellt gehabt.

4. Die Revision der Beklagten muß zu dem Erfolg führen, daß das Schlußurteil des Berufungsgerichts zu diesem Punkt aufgehoben und die Sache insoweit an das Berufungsgericht zurückverwiesen wird:

a) Ebenso wie in dem Patentnichtigkeits-Berufungsverfahren X ZR 15/66, das mit dem gleichzeitig verkündeten und ebenfalls zur Veröffentlichung bestimmten Urteil des erkennenden Senats "Dia-Rähmchen IV" abgeschlossen wird, handelt es sich auch in dem hier zur Erörterung stehenden, das Patent 971 162 betreffenden Patentverletzungsprozeß weniger um die in Rechtsprechung und Schrifttum zum Nichtigkeits- und Verletzungsprozeß zumeist erörterte Frage der nachträglichen Erweiterung bzw. Veränderung ("aliud") des "Gegenstandes" der in der ursprünglichen Anmeldung "offenbarten" Erfindung (vgl. dazu Reimer, PatG 3. Aufl. § 13 Rdn. 3, § 6 Rdn. 4; Benkard, PatG 5. Aufl. § 13 Rdn. 26, § 47 Rdn. 17, § 7 Rdn. 16, - je mit weit. Nachw.), als vielmehr um die in Rechtsprechung und Schrifttum vorwiegend im Zusammenhang mit dem Erteilungsverfahren erörterte Frage der nachträglichen Erweiterung bzw. Veränderung ("aliud") des

in den ursprünglichen Patentensprüchen niedergelegten "Schutzbegehrens" (vgl. dazu Reimer aaO § 26 Rdn. 37, 41 u.ö.; Benkard aaO § 26 Rdn. 58, 59, 68 - 70, - je mit weit. Nachw.). Auf eine solche nachträgliche Erweiterung bzw. Veränderung, sei es des "Gegenstandes" der Anmeldung, sei es des "Schutzbegehrens", - mag sie nach § 26 Abs. 5 PatG i.d.F. vom 9. Mai 1961 bzw. § 26 Abs. 5 Satz 1 PatG i.d.F. vom 2. Januar 1968 im Erteilungsverfahren "zulässig" gewesen sein oder nicht -, kommt es an sich im Nichtigkeitsverfahren, wo das angegriffene Patent grundsätzlich in der erteilten Fassung der Prüfung zugrunde zu legen ist (Benkard aaO § 13 Rdn. 22), und im Verletzungsprozeß, wo das Klagepatent grundsätzlich ebenfalls in der erteilten Fassung hinzunehmen ist (Benkard aaO § 6 Rdn. 113, § 47 Rdn. 17 u.ö.), nicht an, - es sei denn, es handele sich um eine nach dem Inkrafttreten des § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG nF geschehene "Erweiterung" (vgl. dazu Reimer aaO § 26 Rdn. 40 bei b, S. 988/89; Benkard aaO § 26 Rdn. 73, 74). Eine unzulässige Erweiterung bzw. Veränderung des "Schutzbegehrens" kann jedoch ebenso wie eine unzulässige Erweiterung bzw. Veränderung des "Gegenstandes" der Anmeldung, - und zwar auch ohne daß ein Fall des § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG nF vorliegt -, im Nichtigkeitsverfahren oder im Verletzungsprozeß dann von Bedeutung werden, wenn (im Nichtigkeitsverfahren) ein vor der Erweiterung eingetretenes, der Patentfähigkeit der Erweiterung entgegenstehendes Ereignis (§ 2 PatG) festgestellt wird, oder wenn (im Verletzungsprozeß) eine die Erweiterung verletzende, aber vorher geschehene - bzw. vorher begonnene (§ 7 Abs. 1 PatG) - Benutzung verfolgt wird. So könnten die Dinge in dem hier zur Erörterung stehenden Verletzungsfall liegen:

b) Geht man nämlich mit der Revision der Beklagten davon aus, daß in den ursprünglich eingereichten und bei der Bekanntmachung am 9. August 1951 ausgelegten 6 Patentansprüchen Schutz nur für die Anordnung des Kupplungsgehäuses auf dem Treibachsgehäuse, nicht auch für die Art der Anordnung des Wechselgetriebes im Anschluß an die Kupplung als begehrt anzusehen war, dann war damit das Patentbegehren für die weiteren Abschnitte des Erteilungsverfahrens auf das erstgenannte Merkmal festgelegt (vgl. BGH GRUR 1966, 146, 147/48 - "Beschränkter Bekanntmachungsantrag" -), und die Vereinigung der beiden Merkmale zu einer "Kombination" im erteilten Patentanspruch war nicht, wie das Berufungsgericht meint, eine bloße "Präzisierung und Beschränkung" eines ursprünglich umfassenderen Patentbegehrens, sondern eine das ursprüngliche Patentbegehren auf ein "aliud" ablenkende, also "erweiternde" Veränderung. Wie sich namentlich aus den beiden letzten "Zwischenbescheiden" des 8. Beschwerdesenats vom 11. April und 2. Dezember 1957 ergibt, hat der Beschwerdesenat weder das eine noch das andere Merkmal je für sich, sondern nur ihre "Kombination" als patentfähig angesehen und dazu noch ausdrücklich bemerkt, daß den zwei Merkmalen je für sich ein Elementenschutz nicht zuerkannt werden könne. Die Beklagte durfte daher vor der Erteilung des Patents durch den Beschwerdesenat von der darin geschützten "Kombination" Gebrauch machen, weil das erste, mit den bekanntgemachten Patentansprüchen unter den einstweiligen Schutz des § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG gestellte Merkmal nicht patentfähig war, - wie im weiteren Verlauf des Erteilungsverfahrens mit Rückwirkung (§ 35 Abs. 2 Satz 3 PatG aF = § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nF) festgestellt wurde -,

und weil das zweite Merkmal (und damit auch die "Kombination") in den bekanntgemachten Patentansprüchen noch nicht unter Schutz gestellt war. Ob die Beklagte auch nach der Erteilung des Patents die darin geschützte "Kombination" hätte weiterbenutzen dürfen (§ 7 Abs. 1 PatG), ist hier nicht zu erörtern, weil die Beklagte das unstreitig nicht getan hat.

c) Anders würde es allerdings sein, wenn die bekanntgemachten Unterlagen dahin auszulegen wären, daß die besondere Art der Anordnung des Geschwindigkeitswechselgetriebes im Anschluß an die Kupplung nicht nur mehr oder weniger beiläufig in der Beschreibung erörtert worden ist, sondern - für den Durchschnittsfachmann erkennbar - derart wesentlich zu der in den bekanntgemachten Ansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung gehört hat, daß auch dieses Merkmal bzw. - richtiger - die Kombination der beiden in Rede stehenden Merkmale als beansprucht anzusehen war. Das könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn sich aus der in den bekanntgemachten Ansprüchen ausdrücklich genannten Anordnung der Kupplung (des Kupplungsgehäuses) "über" der Achse der angetriebenen Räder ("auf" dem Treibachsgewölbe) in einer Art von technischer Zwangsläufigkeit zugleich die in der Beschreibung erörterte besondere Ausbildung des Anschlusses des Wechselgetriebes an die Kupplung ergab. Der erkennende Senat vermag diese im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegende Frage nicht von sich aus zu beurteilen, und das Berufungsgericht hat das in Rede stehende zweite Kombinationsmerkmal bzw. die "Kombination" bisher nur unter dem - hier weniger interessierenden - Gesichtspunkt der ursprünglichen Offenbarung in der Gesamtheit der bekanntgemachten Unterlagen, nicht unter dem - hier im Vordergrund stehenden - Ge-

sichtspunkt der ursprünglichen Beanspruchung in den bekanntgemachten Ansprüchen erörtert. Der Senat kann daher nicht im Sinne der Revision der Beklagten durcherkennen, sondern muß die Sache an das Berufungsgericht zurückverweisen.

5. Falls das Berufungsgericht auf Grund der erneuten Verhandlung zu dem Ergebnis kommt, daß die im erteilten Patent 971 162 unter Schutz gestellte Kombination in den mit der Bekanntmachung ausgelegten Ansprüchen noch nicht unter Schutz gestellt war, wird die Klage insoweit abzuweisen sein. Falls das Berufungsgericht dagegen zu dem Ergebnis gelangt, daß die Kombination als bereits bei der Bekanntmachung beansprucht anzusehen ist, wird es auch erneut zu prüfen haben, ob die Beklagte bei der Benutzung der Kombination schuldhaft im Sinne des § 47 Abs. 2 PatG gehandelt hat. Wenn nicht mehr darauf abgestellt wird, was die Beklagte als mit der Bekanntmachung offenbart, sondern darauf, was sie als mit der Bekanntmachung beansprucht anzusehen hatte, könnte schon das möglicherweise Anlaß für eine andere Beurteilung der Verschuldensfrage geben. Im übrigen bleibt es der Beklagten unbenommen, auch ihren sonstigen, auf die Verschuldensfrage bezüglichen Revisionsvortrag in der erneuten Berufungsverhandlung zu wiederholen.

6. Die Aufhebung und Zurückverweisung wegen des auf das Patent 971 162 bezüglichen Feststellungsantrages A muß die gleiche Entscheidung wegen des auf dasselbe Patent bezüglichen Rechnungserteilungsantrages B zur Folge haben.

C.

Zum Feststellungsantrag A und zugehörigen Rechnungs-
erteilungsantrag B bezüglich des Patents 844 711 (Tenor
Ziff. I b dieses Revisionsurteils in Verbindung mit
dem Schlußurteil des Oberlandesgerichts vom 4. August 1965
Tenor Ziff. I 1 b und Ziff. I 2 sowie Entscheidungsgrün-
de Seiten 90 bis 93 bei B 3 und Seiten 98/99 bei C):

1. Der Kläger begehrt mit seinem insoweit auf § 47
Abs. 2 PatG und auf Vertrag gestützten, im Schlußurteil
des Berufungsgerichts nur aus Vertrag zuerkannten An-
trag A ferner die Feststellung, daß die Beklagte ver-
pflichtet sei, ihm Schadensersatz in Form von Lizenzge-
bühren dafür zu leisten, daß sie beim Bau und Vertrieb
von "R[REDACTED]-Landmaschinen" von den Merkmalen des
Patents 844 711 Gebrauch gemacht habe.

Der einzige Patentanspruch dieses am 6. Novem-
ber 1950 unter Benennung Ha[REDACTED]'s als Erfinders von
der Beklagten angemeldet, am 22. November 1951 be-
kanntgemachten, im Jahre 1952 erteilten und im Teilver-
gleich vom 18. März 1960 auf den Kläger übertragenen Pa-
tents 844 711 lautet:

"Trecker mit Zapfwelle und voneinander
getrenntem Wende- und Schaltgetriebe,
dadurch gekennzeichnet, daß der Zapf-
wellenantrieb von einem der beiden Ab-
triebszahnräder (7 oder 8) des Wendege-
triebes (1) abgenommen ist."

2. Das Berufungsgericht ist nach Einholung eines
schriftlichen, in der mündlichen Verhandlung erläuterten
und ergänzten Gutachtens des Sachverständigen Pa-
tentenwalt Dipl.-Ing. Geiersbach zu dem Ergebnis ge-
langt, daß das Patent 844 711 zu denjenigen Schutzrech-

ten gehöre, welche die Beklagte nach Beendigung des Zwischenvertrags vom 13. Februar 1950, mithin alsbald nach dem 31. August 1951, an den Kläger als auf dessen Erfindungsbesitz beruhend hätte übertragen müssen. Obwohl der Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten verneint habe, daß der Erfindungsbesitz des Patents 844 711 aus den insgesamt neun, im Schlußurteil (S. 91) aufgeführten Zeichnungen des Klägers hervorgehe, sei nach den mündlichen Erklärungen des Sachverständigen doch davon auszugehen, daß die Lehre des Patents 844 711 für den Durchschnittsfachmann des Jahres 1950 aufgrund der Zeichnung 0503-0013, datiert vom 16. August 1950, jedenfalls "nahegelegen" habe; falls andere Fachleute sich durch die sonstigen Zeichnungen von der Lehre hätten ablenken lassen können, so habe doch zumindest für Ha [REDACTED], den "Fachmann der Beklagten", der die fragliche Zeichnung für den Kläger gefertigt hatte, die Patentlehre "nahe gelegen". Ob Ha [REDACTED] von dieser Zeichnung auf die Lehre des Patents 844 711 bereits zu der Zeit gekommen sei, als er noch für den Kläger tätig war, oder erst während seiner Tätigkeit für die Beklagte, könne auf sich beruhen, weil der Erfindungsbesitz des Patents 844 711 in beiden Fällen dem Kläger zustehe. "Wenn" (gemeint ist wohl: "weil") die Beklagte dieses Patent trotz ihrer auf dem Zwischenvertrag beruhenden Verpflichtung, es an den Kläger zu übertragen, benutzt habe, sei sie dem Kläger schadensersatzpflichtig geworden.

3. Die Revision der Beklagten rügt unter anderem, auf Grund einer falschen Auslegung des Zwischenvertrages vom 13. Februar 1950 habe das Berufungsgericht das Patent 844 711 zu Unrecht dem Kläger zuerkannt.

Nach § 3 des Zwischenvertrags hätten im Laufe des Vertrages von der Beklagten selbst entwickelte neue Ideen und Verbesserungen auf dem Gebiet der Landmaschinen der Beklagten verbleiben sollen. Entscheidend für die Zuweisung habe also der Zeitpunkt sein sollen, in dem die Entwicklung abgeschlossen, d.h. die Erfindung vollendet worden sei. Die Vollendung einer Erfindung setze aber wenigstens voraus, daß der Erfinder selbst auf den betreffenden Gedanken gekommen sei. Dazu genüge nicht, daß der Gedanke nach seinen Vorarbeiten "nahegelegen" habe. Wenn Ha [REDACTED], dessen Leistungen nach seiner Einstellung bei der Beklagten dieser zuzurechnen seien, erst nach seiner Einstellung bei der Beklagten - wie in der Revisionsinstanz zu unterstellen - auf die fragliche Lehre gelangt sei, so sei erst dann die Erfindung gemacht gewesen, und sie stehe vertragsgemäß der Beklagten zu. Die vom Berufungsgericht behandelte Frage der Offenbarung habe sich erst stellen können, wenn eine Erfindung als solche vorlag. Entgegen der Annahme des Berufungsgerichtes seien dabei die Konstruktionsunterlagen nicht einzeln, sondern in ihrer Gesamtheit zu würdigen gewesen, und zwar vom Standpunkt des Durchschnittsfachmanns aus, nicht von dem des Ha [REDACTED] als des "Fachmanns der Beklagten". Es sei daher von der Beklagten auch nicht zu verlangen gewesen, daß sie bei ihrer Durchsicht der Zeichnungen daraus mehr hätte entnehmen müssen als der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten.

4. Die Revision der Beklagten muß jedenfalls im Ergebnis zu dem Erfolg führen, daß das Schlußurteil des Berufungsgerichts zu diesem Punkt aufgehoben und die Sache insoweit an das Berufungsgericht zurückverwiesen wird:

Der Revision ist zuzugeben, daß nicht, wie es das Berufungsgericht getan hat, darauf abgestellt werden darf, ob die den Gegenstand des Patents 844 711 bildende Erfindung durch die Zeichnungen des Klägers für Ha[REDACTED] derart und in dem Sinne "nahegelegt" gewesen ist, daß ihre etwaige Vervollständigung durch Ha[REDACTED] für diesen keine "Erfindung" mehr war. Es ist andererseits aber auch nicht, wie die Revision meint, darauf abzustellen, ob umgekehrt der Kläger, wenn er den Erfindungsgedanken noch nicht oder noch nicht vollständig erfaßt gehabt hatte, ebenfalls nicht als "Erfinder" angesehen werden kann (vgl. dazu Benkard aaO § 3 Rdn. 11, 20). Nach dem, was das Berufungsgericht in tatsächlicher Hinsicht erörtert hat, wäre in rechtlicher Hinsicht die Frage nicht oder jedenfalls nicht in erster Linie dahin zu stellen gewesen, ob allein der Kläger oder ob allein Ha[REDACTED] als Erfinder des Patents 844 711 anzusehen ist, sondern vielmehr dahin, ob hier eine in mehreren Stufen erfolgende, aber doch einheitliche Gesamtentwicklung vorlag, zu deren Ergebnis sowohl der Kläger als auch Ha[REDACTED] - beide als "Miterfinder" (§ 3 Satz 2 PatG) - ihren "Beitrag" geleistet haben (vgl. BGH GRUR 1969, 341, 342 - "Raumzange" -; 1966, 558, 559/60 - "Spanplatten" -).

Weil das Berufungsgericht diese Frage, von deren Beantwortung alles Weitere abhängt, nicht gestellt und nicht erörtert hat, muß schon aus diesem Grunde das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden. Es erscheint dem erkennenden Senat jedoch angebracht, für die erneute Verhandlung vor dem Berufungsgericht folgende Hinweise zu geben:

Es könnte sein, daß entweder der "Beitrag" des Klägers oder der "Beitrag" Ha[REDACTED]'s je für sich so groß gewesen ist, daß der Beitrag des anderen demgegenüber nicht ins Gewicht fällt und die Erfindung insgesamt nur dem einen zuzurechnen ist. Sollte sie Ha[REDACTED] allein zuzurechnen sein, dann käme es weiter auf die vom Berufungsgericht bisher offengelassen Frage an, ob Ha[REDACTED] seinen "Beitrag" vor oder nach seiner Einstellung bei der Beklagten geleistet hat, weil im ersteren Falle die Erfindung dann doch dem Kläger und nur im letzteren Falle der Beklagten zustünde. Haben dagegen sowohl der Kläger als auch Ha[REDACTED] jeder einen ins Gewicht fallenden Beitrag geleistet und hat Ha[REDACTED] seinen Beitrag erst nach seiner Einstellung bei der Beklagten erbracht, dann käme es weiter auf das Verhältnis der beiderseitigen Beiträge zueinander an; denn die Beklagte hätte das Patent bzw. die Patentanmeldung nach Beendigung des Zwischenvertrages vom 13. Februar 1950 dann nur zu einem dem Beitrag des Klägers entsprechenden Bruchteil auf diesen zu übertragen gehabt, und sie müßte ihm, wenn sie das schuldhaft nicht tat, sondern die durch das Patent geschützte Erfindung weiter als Alleininhaberin des Patents benutzte, wegen der darin liegenden positiven Verletzung ihrer aus dem Zwischenvertrag herzuleitenden Pflicht, nach Beendigung des Vertrags das Patent auf ihn zu übertragen und die eigene Benutzung zu unterlassen, "Schadensersatz in Form von Lizenzgebühren" (für die Verletzung der Unterlassungspflicht) nach § 743 Abs. 2 BGB nur in Höhe des auf ihn zu übertragenden Bruchteils leisten. Es könnte allerdings auch sein, daß die zwischen den Parteien ausdrücklich oder stillschweigend getroffenen Abmachungen dahin zu verstehen sind, daß nach Beendigung der Zusammenarbeit eine reinliche Scheidung der ange-

fallenen Schutzrechte erfolgen und keine Mitbeteiligung daran bestehen bleiben sollte. Es würde sich dann aber weiter noch z.B. die Frage stellen, ob es für die Zuteilung an die eine oder die andere Partei auf das Ausmaß des geleisteten "Beitrags" oder etwa, wie die Revision der Beklagten meint, auf den Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung ankommen sollte.

5. Falls das Berufungsgericht aufgrund der erneuten Verhandlung zu dem Ergebnis gelangen sollte, daß dem Kläger das Patent 844 711 nach Beendigung des Zwischenvertrags ganz oder zu einem Teil zu übertragen gewesen wäre, wird es auch erneut zu prüfen haben, ob die Beklagte damit, daß sie das Patent nicht übertrug, sondern unter Nichtachtung des dem Kläger gebührenden alleinigen bzw. Mitgebrauchsrechts (§ 743 Abs. 2 BGB) weiter benutzte, dem Zwischenvertrag schuldhaft zuwidergehandelt hat. Es bleibt der Beklagten unbenommen, insoweit in der Berufungsinanz ihren darauf bezüglichen Revisionsvortrag zu wiederholen. Es sei dazu jedoch schon an dieser Stelle bemerkt, daß es jedenfalls für die Frage, ob die Beklagte bei der Durchsicht der vom Kläger stammenden Unterlagen nach Beendigung des Zwischenvertrags die Bedeutung der fraglichen Zeichnungen für das Patent 844 711 erkennen mußte, nicht auf das Erkenntnisvermögen eines außenstehenden Durchschnittsfachmanns, sondern auf das Erkenntnisvermögen ihres Angestellten Ha██████ ankam, wenn dieser selber z.B. die Zeichnung 0503-0013 für den Kläger gefertigt und später die den Gegenstand des Patents 844 711 bildende Erfindung vollendet hatte.

6. Die Aufhebung und Zurückverweisung wegen des auf das Patent 844 711 bezüglichen Feststellungsantrags A muß die gleiche Entscheidung wegen des auf dasselbe Patent bezüglichen Rechnungserteilungsantrags B zur Folge haben.

D.

Zum Feststellungsantrag VII Abs. 1. zum Feststellungsantrag D Abs. I und zu den Feststellungsanträgen D Abs. II Nr. 1 und Nr. 3 (Tenor Ziff. I c, d, e, f, g und Ziff. II dieses Revisionsurteils in Verbindung mit dem Teilurteil des Oberlandesgerichts vom 20. Januar 1961 Tenor Ziff. I 5 und Entscheidungsgründe Seite 52 bis Seite 62 oben sowie in Verbindung mit dem Schlußurteil des Oberlandesgerichts vom 4. August 1965 Tenor Ziff. I 3 a und b, Ziff. II - teilweise in Verbindung mit Ziff. IV und VII sowie Ziff. II des Teilurteils - und Entscheidungsgründe Seite 101 bis 114 bei E):

1. Das Berufungsgericht hat bei dem Feststellungsantrag VII vom 8. November 1960 einen Absatz 1 und einen mit dem Wort "insbesondere" beginnenden, in vier Ziffern aufgeteilten Absatz 2 und ebenso bei dem Feststellungsantrag D vom 23. Juni 1965 einen (gegenüber dem Absatz 1 des Antrags VII nur der Form nach erweiterten) Absatz I (a und b) und einen (mit dem Absatz 2 des Antrags VII identischen) Absatz II unterschieden. Daß das Berufungsgericht bei den Anträgen VII und D nicht nur jeweils zwei Absätze unterschieden, sondern diese zwei Absätze jeweils auch einer gesonderten Entscheidung für fähig gehalten hat, hat zu erheblichen prozessualen Schwierigkeiten geführt. Die vom Berufungsgericht selbst erkannte Zweifelsfrage, ob es, nachdem

es im Teilurteil den "Klagantrag VII Absatz 1" abgewiesen hatte, im Schlußurteil nochmals über den "Antrag D Abs. I a und b" entscheiden könne (Schlußurteil S. 101/102 bei E I), hat sich zwar in der Revisionsinstanz dadurch erledigt, daß sowohl der vom Berufungsgericht im Teilurteil als sachlich unbegründet abgewiesene Antrag VII Abs. 1 als auch der vom Berufungsgericht im Schlußurteil als unzulässig abgewiesene Antrag D Abs. I mit den Revisionen des Klägers gegen beide Urteile einer einheitlichen Sachentscheidung durch das Revisionsgericht unterbreitet worden ist. Andere Schwierigkeiten dagegen wie z.B. die, daß das Berufungsgericht im Teilurteil, nämlich in Ziff. IV und VII sowie in Ziff. II des Tenors, bereits zum Teil auch über den im Tenor des Teilurteils nicht ausdrücklich genannten Antrag VII Abs. 2 Nr. 1 wegen der Vorenthaltung der Patente 844 859 und 844 711 entschieden hatte (vgl. hinsichtlich des Patents 844 859: Teilurteil S. 58 und Schlußurteil S. 104/105 bei b; - hinsichtlich des Patents 844 711: Teilurteil S. 59 /Wo allerdings statt des Patents 844 711 fälschlich das in II 1 des Landgerichts-Teilurteils 4 O 275/55 vom 7. Februar 1957 gar nicht erwähnte Patent 835 840 genannt ist/ und Schlußurteil S. 107 bei e), lassen sich in der Revisionsinstanz nur zugunsten des Klägers bereinigen, da dieser mit seiner Revision gegen die Abweisung des Antrags D Abs. II Nr. 1 durch Ziff. II des Schlußurteils - wenigstens zum Teil zulässigerweise - zugleich die Teilabweisung des Antrags VII Abs. 2 Nr. 1 durch Ziff. IV und Ziff. II des Teilurteils angefochten hat, - nicht aber zugunsten der Beklagten, da diese weder Ziff. VII des Teilurteils des Berufungsgerichts mit der Re-

vision noch Ziff. II 1 des Landgerichts-Teilurteils 4 O 275/55 vom 7. Februar 1957 mit der Berufung angefochten hat. In einer künftigen Entscheidung, die über den vom Kläger mit den Anträgen VII bzw. D begehrten Schadensersatz auch der Höhe nach befindet, wird das allerdings kaum praktische Auswirkungen haben.

2. a) Mit dem Antrag VII Absatz 1 bzw. D Absatz I (a und b) will der Kläger, wie durch den - vom Berufungsgericht (Schlußurteil S. 101/102) zutreffend als "Grundlage" für den Antrag (b) bezeichneten - Antrag (a) bestätigt wird, ersichtlich den Schaden geltend machen, der ihm dadurch entstanden ist, daß er ihm gehörende oder gebührende Schutzrechte, weil sie ihm nach Beendigung des Zwischenvertrags vom 13. Februar 1950 von der Beklagten vorenthalten wurden, nicht selber "mit einem dem hohen technischen Stand einer mit seinen Schutzrechten gebauten Landmaschine entsprechenden Marktanteil" gewinnbringend habe verwerten können, sei es durch Eigenproduktion, durch Lizenzvergabe oder durch Vorgehen gegen Verletzer. Zu diesen Schutzrechten im weitesten Sinne, bezüglich derer ihm ein Marktanteil "verloren gegangen" sei, rechnet der Kläger nicht nur das ihm selber erteilte, bei Antrag D schon in Absatz I (a) aufgeführte eigene Patent Nr. 971 162, sondern "insbesondere" auch die in Nr. 1 des Antrages VII Abs. 2 bzw. D Abs. II aufgeführten, nach seiner Meinung ihm gleichfalls gebührenden Patente der Beklagten, ferner die in Nr. 3 des Antrages VII Abs. 2 bzw. D Abs. II genannten, nach seiner Meinung gleichfalls ihm zustehenden Auslandsschutzrechte und schließlich auch noch das in Nr. 4 genannte "gesamte Erfahrungsgut".

Das Berufungsgericht (Teilurteil S. 52 ff) ist der Auffassung, der Kläger könne einen solchen Anspruch nicht auf Verletzung eines Vertrages stützen. Mit seinen näheren Ausführungen dazu hat es indes den eigentlichen Sinn des Anliegens des Klägers nicht getroffen. Es ist zwar richtig, daß die Beklagte nach Beendigung des Zwischenvertrages dem Kläger gegenüber vertraglich nicht oder nicht mehr verpflichtet war, die den Gegenstand des Zwischenvertrags bildende "Allzwecklandmaschine" herzustellen und/oder zu vertreiben. Auf die Verletzung von Vertragspflichten solchen Inhaltes geht indes das Vorbringen des Klägers, wie er durch die Fassung des Antrages D Abs. I (a und b) vor Erlaß des Schlußurteils klargestellt hat, gar nicht hinaus. Zur Begründung seiner Ansprüche wegen "verlorengegangenen Marktanteiles" hat der Kläger vielmehr - schon im Berufungsverfahren - vorgebracht, die Beklagte habe die sich aus dem Zwischenvertrag für sie ergebende Verpflichtung schuldhaft verletzt (§ 276 BGB - Schadensersatz wegen sog. positiver Vertragsverletzung -) bzw. nicht rechtzeitig erfüllt (§ 286 BGB - Ersatz des Verzugsschadens -), die dahin geh. sein Erfindungsgut und die dafür erteilten oder angemeldeten Schutzrechte nach Beendigung des Zwischenvertrags nicht mehr zu benutzen, sondern alsbald an ihn herauszugeben. Unter diesem Gesichtspunkt aber hat das Berufungsgericht den Antrag VII Abs. 1 im Teilurteil (S. 52/53) nicht geprüft und den Antrag D Abs. I (a und b) im Schlußurteil (S. 101/102) nach seiner Meinung nicht mehr prüfen dürfen. Die Sache war daher insoweit unter entsprechender Aufhebung der beiden Berufungsurteile (Ziff. I c und d dieses Revisionsurteils), die auch das vom Berufungs-

gericht gesehene Hindernis an einer Sachentscheidung über den Antrag D Abs. I (a und b) beseitigt, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

b) Sollte das Berufungsgericht aufgrund der erneuten Verhandlung zu dem Ergebnis gelangen, daß die Beklagte durch die vom Kläger beanstandeten Handlungen oder Unterlassungen vertragliche Verpflichtungen ihm gegenüber schuldhaft verletzt bzw. nicht rechtzeitig erfüllt hat, so wird weiter - und zwar schon im Rahmen der Feststellungsklage (§ 256 ZPO) - zu prüfen sein, ob dem Kläger dadurch ein Schaden entstanden, insbesondere ein Gewinn entgangen sein kann (§ 252 BGB). Dazu ist folgendes zu bemerken:

aa) Der Kläger macht mit seinen Klaganträgen VII bzw. D nicht einen Anspruch auf Ersatz des aus einer Patentverletzung entstandenen Schadens im Sinne des § 47 Abs. 2 PatG geltend und er darf daher den hier zur Erörterung stehenden Schadensersatzanspruch gemäß den Klaganträgen VII bzw. D neben den oben bei A, B und C erörterten, aus rechtswidriger bzw. vertragswidriger Benutzung der Patente 844 859, 971 162, 844 711 hergeleiteten Schadensersatzansprüchen gemäß den Klaganträgen II bzw. A geltend machen, ohne damit - wie die Revision der Beklagten meint - gegen das für die Schadensberechnung bei Patentverletzungen geltende Verbot der kumulativen Schadensliquidation (Reimer aaO § 47 Rdn. 32, Benkard aaO § 47 Rdn. 46) zu verstoßen (vgl. für den insoweit vergleichbaren Fall der Geltendmachung eines sog. Marktverwirrungs- oder Diskreditierungsschadens: Reimer aaO § 47 Rdn. 42, Benkard aaO § 47 Rdn. 54). Der Kläger muß sich lediglich, wie er das durch die einleitenden Worte in den

Klaganträgen VII Abs. 1 bzw. D Abs. I (b) selbst zum Ausdruck gebracht hat, nach den Grundsätzen der sog. Vorteilsanrechnung (Palandt, BGB 28. Aufl. Vorbem. 7 vor § 249) die auf die Klaganträge II/III bzw. A/B bezüglich der Patente 844 859, 971 162, 844 711 in einem späteren Betragsverfahren etwa zugesprochenen Schadensersatzbeträge auf die nach den Klaganträgen VII bzw. D in einem späteren Betragsverfahren etwa zuzusprechenden Schadensersatzbeträge anrechnen lassen.

bb) Es kann deshalb andererseits hier aber auch nicht der für Schadensersatzansprüche wegen Patentverletzung anerkannte Grundsatz, daß für die Feststellung der Schadensersatzpflicht (§ 256 ZPO) die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts genügt (Reimer aaO § 47 Rdn. 50 S. 1681, Benkard aaO § 47 Rdn. 56), in derselben Weise wie dort angewandt werden, und zwar aus folgendem Grund:

Wird Schadensersatz wegen Patentverletzung, d.h. wegen rechtswidriger Benutzung eines Patents durch einen anderen begehrt, dann kann es, wenn wenigstens ein Fall schuldhafter rechtswidriger Benutzung des Patents festgestellt ist, in aller Regel als "wahrscheinlich" angesehen werden, daß dem Verletzten dadurch auch ein Schaden entstanden ist, - und zwar schon deshalb, weil der Verletzte seinen "Schaden" auch in Gestalt einer vom Verletzer zu zahlenden angemessenen Lizenzgebühr berechnen darf (Reimer aaO § 47 Rdn. 36, Benkard aaO § 47 Rdn. 48) und diese sog. Entschädigungs-Lizenzgebühr - mit den Worten des § 252 Satz 2 BGB - als ein (entgangener) "Gewinn" bezeichnet werden kann, "welcher nach dem gewöhnlichen

Lauf der Dinge mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte", dann nämlich, wenn statt des Verletzers ein Dritter nicht ohne, sondern mit Erlaubnis des "Verletzten" gehandelt hätte.

Anders liegen die Dinge, wenn - wie hier - Schadensersatz wegen der Vorenthaltung von Patenten begehrt wird. Zu Unrecht meint das Berufungsgericht (Teilurteil S. 58, Schlußurteil S. 106, 108, 110), "nach allgemeiner Lebenserfahrung" sei damit zu rechnen, "daß aus der Vorenthaltung eines Patents ein Schaden entsteht". Die Erfahrung hat ganz im Gegenteil gezeigt, daß nur ein verhältnismäßig geringer Prozentsatz der angemeldeten Erfindungen (nur etwa 10 %) eine wirtschaftliche Bedeutung erlangt und daß selbst die erteilten Patente in der großen Mehrzahl nicht verwertet, sondern lange vor Ablauf der gesetzlichen Patentdauer wieder gelöscht werden (vgl. z.B. den Schriftlichen Bericht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags zum Regierungsentwurf des Patentänderungsgesetzes 1967, BLPmZ 1967, 279 ff, 280 links bei III 2, sowie die jährlich erscheinenden Statistiken des Deutschen Patentamts über die "Lebensdauer der Bundespatente", zuletzt BLPmZ 1969, 80 bei II 6). Es streitet deshalb auch kein Erfahrungssatz für den Kläger in dem Sinne, daß er "nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge" die ihm gehörenden oder gebührenden Patente, wenn die Beklagte sie ihm nicht vorenthalten, sondern rechtzeitig zur Verfügung gestellt hätte, durch Eigenproduktion, durch Lizenzvergabe oder durch Verfolgung von Verletzungshandlungen gewinnbringend hätte verwerten und daß er damit, wie es in den Klaganträgen VII Abs. 1 bzw. D Abs. I (b) zusammenfassend heißt, "einen dem hohen technischen Stand der nach seinen Schutzrechten gebauten Landmaschine entsprechenden

Marktanteil ... im In- und Ausland" hätte halten bzw. erringen können. Mag letzteres auch mehr in das Betragsverfahren gehören und dort letztlich nur im Wege freier Schadensschätzung nach § 287 ZPO zu entscheiden sein, so muß doch jedenfalls für das erstere mangels eines für den Kläger streitenden Erfahrungssatzes schon im Rahmen der Feststellungsklage (§ 256 ZPO) näher dargelegt sein, daß "nach den besonderen Umständen" des Falles (vgl. § 252 Satz 2 BGB zweite Alternative) für den Kläger aus der Verwertung der ihm vorenthaltenen Schutzrechte "ein Gewinn mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte". Zu den "besonderen Umständen des Falles" in diesem Sinne, die hier also bereits im Rahmen der Feststellungsklage darzulegen wären, würde es, wie die Revision der Beklagten mit Recht geltend macht, insbesondere gehören, ob der Kläger nach seinen finanziellen Möglichkeiten, wirtschaftlichen Beziehungen und organisatorischen Fähigkeiten überhaupt in der Lage gewesen wäre, eine Eigenproduktion oder Produktion durch einen Lizenznehmer aufzubauen, die ihm - im Gegensatz zur Beklagten, die das nach seiner Meinung offenbar nicht erreichen konnte, - einen "dem hohen technischen Stand der nach seinen Schutzrechten gebauten Landmaschine entsprechenden Marktanteil" verschafft oder doch wenigstens einen Gewinn gebracht hätte, der höher gewesen wäre als das, was er als Entschädigungs-Lizenzgebühr wegen der rechts- oder vertragswidrigen Weiterbenutzung der ihm gehörenden oder gebührenden Schutzrechte durch die Beklagte verlangen kann. Es würde ferner schon im Rahmen der Feststellungsklage unter anderem beispielsweise darzulegen sein, ob auf der Grundlage des dem Kläger zur Verfügung stehenden Er-

findungsgutes einschließlich der ihm von der Beklagten zu Unrecht nicht oder nicht rechtzeitig herausgegebenen Schutzrechte, falls diese nur bestimmte Einzelteile einer Allzweck-Landmaschine betrafen, eine Eigenproduktion in Konkurrenz mit anderen Landmaschinen mit einiger Aussicht auf Erfolg überhaupt hätte in Angriff genommen werden können, ob sich für bloße Einzelteile Lizenznehmer gefunden hätten, und ob Verletzungshandlungen in Bezug auf bloße Einzelteile im Hinblick auf ausreichende Ausweichmöglichkeiten nicht schon auf eine Verwarnung hin alsbald unterlassen worden wären.

Der erkennende Senat ist sich dessen bewußt, daß dem Kläger damit schon für seine Anträge auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten eine ganz erhebliche Darlegungslast aufgebürdet wird. Es kommt für die Entscheidung über die mit den Klaganträgen VII bzw. D verfolgten Schadensersatzansprüche aber eben nicht darauf an, was für einen Gewinn sich der Kläger "nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge" aus Herstellung und Vertrieb einer nach seinen Schutzrechten gebauten Landmaschine einmal erhofft hat - und vielleicht, wenn die Dinge anders verlaufen wären, auch hätte erhoffen dürfen -, sondern allein darauf, um welchen Gewinn ihn gerade die Beklagte durch ihr in den Klaganträgen VII bzw. D bezeichnetes Verhalten gebracht haben könnte. Auch wenn er insoweit zunächst nur die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt, so muß er doch schon in diesem Verfahren "die besonderen Umstände des Falles" darlegen, die es wahrscheinlich machen, daß er durch das Verhalten der Beklagten um einen Gewinn gebracht worden ist, den er ohne dieses Verhalten hätte machen können. Er wird übrigens auch in einem späteren Betragsverfahren, selbst wenn dort eine Entscheidung über

seinen Schadensersatzanspruch nur im Wege der freien Schätzung nach § 287 ZPO erfolgen soll und kann, doch zumindest so viel an tatsächlichen Grundlagen beibringen müssen, daß eine wenigstens im Groben zutreffende Schätzung ermöglicht wird, ob und in welcher Höhe ihm durch das in den Klagenträgen VII bzw. D bezeichnete Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden ist (vgl. BGH GRUR 1962, 509, 513 - "Diamantchen II" - bei II).

3. a) Soweit das Berufungsgericht - unter Ziff. I 3 a des Schlußurteils - die Schadensersatzpflicht der Beklagten nach dem Antrag D Abs. II Nr. 1 wegen der Vorenthaltung des deutschen Patents 850 390 und der ihm entsprechenden ausländischen Schutzrechte (Ziff. I 3 a, aa und S. 105 - 107 bei d sowie S. 110 bei h, bb), des deutschen Patents 835 840 (Ziff. I 3 a, bb und S. 108/109 bei f), der dem deutschen Patent 844 859 entsprechenden ausländischen Schutzrechte (Ziff. I 3 a, cc und S. 109 bei h, aa) und des dem deutschen Patent 844 711 entsprechenden australischen Schutzrechts 155 733 (Ziff. I 3 a, dd und S. 110 bei h, cc) für die Zeit ab 21. November 1955 festgestellt hat, hat es sich im wesentlichen mit der Bemerkung begnügt, daß "nach der allgemeinen Lebenserfahrung" damit gerechnet werden könne, daß dem Kläger aus der Vorenthaltung dieser Rechte ein Schaden entstanden sei (S. 106, S. 108, S. 110). Das war jedoch schon nach den oben bei D 2 h, bb gemachten Ausführungen unzureichend. Über die rechtlichen Bedenken hinaus, die dort schon gegen die Feststellung eines "nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge" zu erwartenden Gewinns allgemein erörtert worden sind, bestehen hier noch zusätzliche Bedenken insofern, als

die dem deutschen Patent 844 859 entsprechenden ausländischen Schutzrechte, für deren Vorenthaltung die Beklagte nach Ziff. I 3 a, cc des Schlußurteils dem Kläger für die Zeit ab 21. November 1955 schadensersatzpflichtig sein soll, bereits in der Verhandlung vor dem Landgericht am 4. Dezember 1956 teils an den Kläger voll abgetreten (australisches Patent 156 608), im übrigen ihm zu Miteigentum übertragen worden sind, und schließlich noch insofern, als der Schutzzumfang des Patents 850 390 und der des Patents 835 840, für deren Vorenthaltung die Beklagte nach Ziff. I 3 a, bb und dd des Schlußurteils schadensersatzpflichtig sein soll, nach den eigenen Darlegungen des Berufungsgerichts (S. 105/106 und S. 108) recht zweifelhaft war. Unter Aufhebung des Schlußurteils zu Ziff. I 3 a, aa bis dd (Ziff. I f, aa bis dd dieses Revisionsurteils) war daher die Sache auch insoweit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

b) Soweit das Berufungsgericht - durch die Generalklausel Ziff. II des Schlußurteils - den Feststellungsantrag des Klägers zu D. Abs. II Nr. 1 teils schlechthin, teils für die Zeit bis zum 21. November 1955 hinsichtlich des Patents 850 390 und der entsprechenden ausländischen Schutzrechte (S. 105 ff bei d, insbesondere S. 106/107 sowie S. 110 bei bb und vor 2), hinsichtlich des Patents 835 840 (S. 108/109 bei f), hinsichtlich des Patents 844 859 und der entsprechenden ausländischen Schutzrechte (S. 104/105 bei b und S. 109 bei h, aa sowie S. 110 vor 2), sowie hinsichtlich des Patents 844 711 und des entsprechenden australischen Schutzrechts 155 733 (S. 107 bei e sowie S. 110 bei cc und vor 2) abgewiesen hat, war das Schlußurteil ebenfalls aufzuheben (Ziff. I e, aa bis dd dieses Re-

visionsurteils). Dies ist schon deshalb geboten, weil die - vom Berufungsgericht verneinte - Frage des "Verschuldens" der Beklagten an der Vorenthaltung dieser Schutzrechte bis zum 21. November 1955 möglicherweise anders zu beurteilen sein könnte, wenn der Antrag VII Abs. 2 Nr. 1 bzw. D Abs. II Nr. 1 hinsichtlich der darin genannten Schutzrechte nicht nur als ein isoliert gestellter und isoliert zu bescheidender Feststellungsantrag wegen der Vorenthaltung gerade der dort genannten Schutzrechte aufgefaßt, sondern (wie es nach den Ausführungen oben bei D 1 und 2 geschehen müßte) - zumindest auch - als ein unselbständiger "insbesondere"-Zusatz zum Antrag VII Abs. 1 bzw. D Abs. I, d.h. als Beispielfall behandelt wird. Als Folge dieser Aufhebung war dann auch insoweit die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

c) Soweit das Berufungsgericht - durch die Generalklausel Ziff. II des Schlußurteils - den Feststellungsantrag des Klägers zu D Abs. II Nr. 1 hinsichtlich des Patents 971_162 (S. 103/104 bei a), des Gebrauchsmusters 1_667_884 (S. 105 bei c) und des Patents 860_150 (S. 109 bei g) abgewiesen hat, muß es dabei verbleiben: Das Patent 971 162 war von vornherein auf den Namen des Klägers angemeldet und ist ihm erteilt worden; es konnte also gar nicht im Sinne des - insoweit hier isoliert zu betrachtenden - Antrages D Abs. II Nr. 1 "übertragen" werden; die beiden anderen, hier in Rede stehenden Schutzrechte standen nach den insoweit nicht angegriffenen Ausführungen des Berufungsgerichts dem Kläger nicht zu, so daß - nach dem hier wiederum isoliert zu betrachtenden Antrag D Abs. II Nr. 1 - ein Recht des

Klägers auf Übertragung nicht gegeben war. Hinsichtlich der Vorenthaltung der insgesamt drei Schutzrechte ist daher die Revision des Klägers gegen das Schlußurteil, soweit sie die Abweisung des Antrages VII Abs. 2 bzw. D Abs. II Nr. 1 angreift, zurückzuweisen (Ziff. II dieses Revisionsurteils). Unbenommen bleibt dem Kläger, aus der Benutzung der drei Schutzrechte durch die Beklagte auf der Grundlage und im Rahmen des in die Berufungsinstanz zurückverwiesenen Antrages VII Abs. 1 bzw. D Abs. I (a und b) auch weitergehende Rechte herzuleiten. Von Bedeutung ist dies in erster Linie für das dem Kläger erteilte eigene Patent 971 162, während hinsichtlich der beiden anderen, der Beklagten zuerkannten Schutzrechte Ansprüche des Klägers nur gegeben sind, wenn er nachweist, daß diese beiden Schutzrechte von ihm gehörenden oder ihm zustehenden Schutzrechten abhängig sind.

4. a) Soweit das Berufungsgericht - unter Ziff. I 3 b des Schlußurteils - die Schadensersatzpflicht der Beklagten nach dem Antrag D Abs. II Nr. 3 wegen Verfallenlassens (genauer wohl: wegen Verletzung einer vertraglichen Verpflichtung zur intakten Übertragung) der dem Patent 844 859, dem Patent 850 390 und dem Patent 844 711 entsprechenden ausländischen Schutzrechte bejaht hat (Ziff. I 3 b, aa bis cc mit Seite 111 bis 113 und Seite 113/114), muß das Schlußurteil auf die Revision der Beklagten aufgehoben werden (Ziff. I g, aa bis cc dieses Revisionsurteils). Entgegen den Ausführungen des Berufungsgerichts kann weder ohne weiteres "angenommen" werden, daß der Kläger dem "Verfallenlassen" mit dem Erfolg widersprochen hätte, daß die Rechte dann aufrecht erhalten worden wären (auf wessen Kosten?), noch kann es "nach der allgemeinen

Lebenserfahrung" unter Anwendung des § 287 ZPO als "wahrscheinlich" angesehen werden, daß dem Kläger durch den Verlust dieser Rechte "zumindest aufgrund ihrer Sperrwirkung" ein Schaden entstanden ist. Auch hier hätte, ähnlich wie oben bei D 2 b, bb und D 3 a in anderem Zusammenhang betont, dargelegt werden müssen, daß dem Kläger "nach den besonderen Umständen" gerade dieses Falles durch das Verfallenlassen der Schutzrechte, und zwar auf den jeweils in Betracht kommenden ausländischen Märkten, mit Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden ist.

Als Folge dieser Aufhebung war die Sache auch insoweit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Es bleibt der Beklagten unbenommen, in der Berufungsinstanz auch ihren Revisionsvortrag gegen die Feststellung ihrer Verpflichtung zur Aufrechterhaltung und zur Übertragung der Schutzrechte und gegen die Feststellung ihres Verschuldens zu wiederholen. Es wird freilich auch hier, ähnlich wie oben bei D 3 b in anderem Zusammenhang betont, zu beachten sein, daß der Antrag D Abs. II Nr. 3 nicht nur als ein isoliert gestellter und isoliert zu bescheidender Feststellungsantrag wegen des Verfallenlassens gerade dieser ausländischen Schutzrechte aufzufassen, sondern - zumindest auch - als ein unselbständiger "insbesondere"-Zusatz zum Antrag VII Abs. 1 bzw. D Abs. I (Beispielfall) zu behandeln sein könnte.

b) Soweit das Berufungsgericht - durch die Generalklausel Ziff. II des Schlußurteils - den Feststellungsantrag des Klägers zu D Abs. II Nr. 3 hinsichtlich der dem Gebrauchsmuster 1_667_844 und dem Patent

860_150 entsprechenden ausländischen Schutzrechte mit der Begründung abgewiesen hat, daß schon diese beiden deutschen Schutzrechte nicht dem Kläger zustünden (S. 113 Mitte und S. 114 Mitte), muß es bei dieser Entscheidung verbleiben und die Revision des Klägers gegen das Schlußurteil insoweit zurückgewiesen werden (Ziff. II dieses Revisionsurteils). Wenn der Kläger meint, daß auch das Verfallenlassen der diesen beiden Schutzrechten entsprechenden Auslandsschutzrechte nur ein Beispiel für den im Antrag VII Abs. 1 bzw. D Abs. I genannten allgemeinen Schadenstatbestand sei, bleibt es ihm unbenommen, dies im Rahmen des in die Berufungsinstanz zurückverwiesenen Antrags VII Abs. 1 bzw. D Abs. I geltend zu machen.

E.

Da der Ausgang des Rechtsstreits hinsichtlich der in die Berufungsinstanz zurückverwiesenen Punkte noch ungewiß ist, war schließlich auch die Kostenentscheidung des Berufungsgerichts (Ziff. III des Schlußurteils) aufzuheben (Ziff. I h dieses Revisionsurteils) und die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens dem Berufungsgericht zu übertragen (Ziff. III dieses Revisionsurteils).

Da die im Verfahren vor dem Berufungsgericht entstandenen zwei Teile des Rechtsstreits in der Revisionsinstanz wieder verbunden worden sind, wird im erneuten Berufungsverfahren auch nur ein Senat des Berufungsgerichts zur Verhandlung und Entscheidung zuständig sein können, obwohl die hier angefochtenen

Urteile durch verschiedene Senate des Berufungsgerichts gefällt worden sind.

Löschner

Claßen

Schneider

Trüstedt

Ballhaus