

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 1/79

URTEIL

Verkündet am

14. Juli 1980

Meyer,

Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der C [REDACTED] Maschinenfabrik Gebrüder S [REDACTED], W [REDACTED]
straße [REDACTED], O [REDACTED] vertreten durch ihren Geschäftsführer
von M [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

gegen

den Ingenieur Werner B [REDACTED], L [REDACTED],
C [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Juni 1980 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Braunschweig vom 5. Oktober 1978 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger war bei der Beklagten als Ingenieur beschäftigt. Er entwickelte Verfahren und Vorrichtungen zum grabenlosen Verlegen von Rohren, die die Beklagte als Erfindungen unbeschränkt in Anspruch nahm; sie reichte danach im November 1968 unter Benennung des Klägers als Erfinders die Patentanmeldungen P 1 809 322.6 und P 1 811 449.3 nebst hilfsweisen Gebrauchsmusteranmeldungen beim Deutschen

- 3 -

Patentamt ein. Die Patentanmeldung P 1 809 322.6 gilt seit dem 16. Mai 1972 als zurückgenommen, nachdem die Beklagte die Zahlung der vierten Jahresgebühr willentlich unterlassen hatte.

Durch Vertrag vom 31. Januar 1973 lösten die Parteien das Arbeitsverhältnis des Klägers zum 30. Juni 1973 auf und vereinbarten die Übertragung des "vom Kläger entwickelten Patents 1 809 322 und des dazu angemeldeten Hilfsgebrauchsmusters" auf den Kläger. In Ziffer 6 des Vertrages heißt es:

"Den Parteien ist bekannt, daß die C [REDACTED] Maschinenfabrik die Anmeldung des zu Ziff. 4 bezeichneten Patentes nicht aufrechterhalten hat. Sie hat Herrn Böse davon nicht unterrichtet. Evtl. Schadensersatzansprüche von Herrn B [REDACTED], die sich aus dem Verlust des Patentes ergeben, werden von dieser Vereinbarung nicht berührt und bleiben bestehen.

Im übrigen sind sämtliche gegenseitigen Ansprüche der Parteien aus dem Arbeitsverhältnis erledigt."

Einen am 22. Juni 1973 vom Kläger gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Frist zur Zahlung der vierten Jahresgebühr wies das Deutsche Patentamt durch Beschluß vom 30. April 1974 rechtskräftig zurück. Die Patentanmeldung P 1 811 449.3 wurde ebenso wie die dazu gehörige Gebrauchsmusterhilfsanmeldung aufgrund der Erklärung der Beklagten vom 18. Dezember 1972 auf den Kläger umgeschrieben. Am 1. Juli 1973 wurde der Kläger Mitarbeiter bei der Firma E [REDACTED] & S [REDACTED] OHG in H [REDACTED], mit



der er am 4. Januar 1974 einen auf die genannten Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen bezogenen "Optionsvertrag" abschloß, dessen §§ 1 bis 3 wie folgt lauten:

"§ 1

Böse erteilt E & St an den Vertragsschutzrechten (gemäß Anhang A1 und A2 sowie an den noch anzumeldenden Schutzrechten gemäß Anhang A3) für die Dauer von 12 Monaten, gerechnet vom 1. Juli 1973, das Recht (Option) auf den Erwerb einer ausschließlichen Lizenz im Geltungsbereich dieser Rechte, Gegenstände unter Benutzung der Vertragsschutzrechte herzustellen und Verfahren nach den Vertragsschutzrechten auszuüben und nach den Vertragsschutzrechten arbeitende Gegenstände zu vertreiben.

§ 2

E & St ist berechtigt, innerhalb der Optionsdauer von zunächst 12 Monaten Versuchsmuster zu bauen und Versuche durchzuführen, um festzustellen, ob und in welchem Umfange sich die Vertragsschutzrechte wirtschaftlich auswerten lassen.

§ 3

Sollten die Versuche zur Erprobung der in den Vertragsschutzrechten niedergelegten, technischen Lehre nicht innerhalb der Optionsdauer, also bis zum 1. Juli 1974, abgeschlossen werden können, aus Gründen, die nicht allein E & St zu vertreten hat, ist B verpflichtet, die Dauer der Option um weitere 12 Monate,

also bis zum 1. Juli 1975 zu verlängern. E & St zahlt an B [REDACTED] für die Verlängerung der Optionsfrist um 12 Monate bis zum 1. Juli 1974 den Betrag von DM 12.000,-- (i.W. zwölftausend Deutsche Mark) und verlängert den Anstellungsvertrag um weitere 12 Monate, sofern B [REDACTED] dies wünscht."

In den Bestimmungen der §§ 10 bis 15 sind die Bedingungen für die Gewährung der ausschließlichen Lizenz festgelegt, und § 16 bestimmt, daß der Lizenzvertrag durch Ablauf des Optionsvertrages in Kraft treten solle.

Der Kläger, der inzwischen auch bei der Firma E [REDACTED] & S [REDACTED] wieder ausgeschieden ist, hat behauptet, wegen des Verfalls der Patentanmeldung P 1 809 322.6 habe die Firma E [REDACTED] & S [REDACTED] den vorgesehenen Jahresbetrag für die Verlängerung der Option auf 6.000,-- DM herabgesetzt; dem habe er zustimmen müssen. Er hat den Differenzbetrag für drei Verlängerungsjahre ab 1. Juli 1974 geltend gemacht und beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an ihn 18.000,-- DM nebst 8 % Zinsen seit Klagezustellung zu zahlen, ferner festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet sei, ihm allen weiteren Schaden zu ersetzen, der aus der Nichtaufrechterhaltung des Patenten P 1 809 322.6 entstehe.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und erwidert, der Kläger habe kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Patentanmeldung bekundet und die Wiedereinsetzung erst nach Ablauf der Jahresfrist des § 43 Abs. 2 Satz 4 PatG beantragt.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Mit der Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, verfolgt die Beklagte weiterhin den Antrag auf Abweisung der Klage.

Entscheidungsgründe

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

I.

Das Berufungsgericht hält die Beklagte gegenüber dem Kläger gemäß § 280 BGB i.V.m. § 611 BGB sowie § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 16 Abs. 1 ArbNErfG für schadensersatzpflichtig, weil sie die auf die Erfindung des Klägers zurückgehende Patentanmeldung 1 809 322 durch Nichtzahlung der vierten Jahresgebühr bewußt habe verfallen lassen (§ 35 Abs. 3 PatG), ohne den Kläger von ihrer Absicht zu unterrichten. Der Einwand des Mitverschuldens des Klägers an dem Verlust der Patentanmeldung sei der Beklagten aufgrund der Vereinbarung in Ziffer 6 Abs. 1 des Vertrages vom 31. Januar 1973 verwehrt; diese enthalte ein deklaratorisches Schuldanerkennntnis, durch das die Schadensersatzpflicht der Beklagten dem Grunde nach festgelegt worden sei.

Einen Sinn erhalte diese Vertragsbestimmung nur dann, wenn sie dahin ausgelegt werde, daß die Parteien möglichen Zweifeln und Meinungsverschiedenheiten über die rechtlichen Folgen des Verhaltens der Beklagten ein Ende hätten bereiten wollen. Hätten die Parteien lediglich klarstellen wollen, daß mögliche Schadensersatzansprüche des Klägers durch die Abfindungsvereinbarung nicht hätten berührt werden sollen, hätten sich diese Sätze erübrigt; ersichtlich seien sie aber bewußt zu dem Zweck in den Vertrag aufgenommen worden, das schadenstiftende Ereignis unter Ausschluß etwaiger anderer, der Beklagten bekannten Ursachen festzuhalten. Dadurch, daß mit den Worten "der Verlust des Patents" eine Verbindung zu der Nichtaufrechterhaltung der Patentanmeldung und der unterlassenen Unterrichtung des Klägers hierüber - ohne Erwähnung anderer möglicher Ursachen - hergestellt worden sei, habe das Schuldverhältnis mindestens hinsichtlich der Schadensursache dem Streit der Parteien entzogen sein sollen. Offen habe lediglich die Frage bleiben sollen, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe dem Kläger hieraus tatsächlich ein Schaden erwachsen sei.

Nach den Umständen habe die Erklärung nicht etwa einer bloßen Beweiserleichterung gedient; wenn die Parteien insoweit dem Verhalten des Klägers - im Sinne eines möglichen Mitverschuldens - eine Bedeutung hätten beimessen wollen, so würde es sich aufgedrängt haben, in die Erklärung einen entsprechenden Vorbehalt aufzunehmen; auch vom Zweck einer Beweisvereinbarung her ließen die betreffenden Sätze sich nicht erklären, weil es einer solchen Regelung zu Gunsten des Klägers nicht bedurft habe.

Schließlich habe es auch nicht an einem Anlaß für die Annahme eines deklaratorischen Anerkenntnisses gefehlt; die Anerkennung sei vielmehr im Zusammenhang mit der vorzeitigen Auflösung des Angestelltenverhältnisses im Rahmen einer Abfindungsregelung erfolgt. Wegen dieses Schuldanerkenntnisses könne die Beklagte sich nicht auf ein etwaiges Mitverschulden des Klägers berufen.

Mit Recht habe das Landgericht auch die Einwendungen der Beklagten hinsichtlich der Patentfähigkeit der Erfindung mangels ausreichender Substantiierung zurückgewiesen; ihr diesbezügliches neues Vorbringen in der Berufungsinstanz unterliege der Zurückweisung nach § 528 ZPO, weil die von der Beklagten im ersten Rechtszug geübte Zurückhaltung grob nachlässig gewesen sei.

II.

Die Revision rügt die Verletzung des sachlichen Rechts, insbesondere der §§ 133, 157 BGB, der allgemeinen Auslegungsregeln und der Denkgesetze. Diesen Angriffen hält das angefochtene Urteil nicht stand.

1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Beklagte die ihr nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen obliegenden Pflichten verletzt hat und dem Kläger deshalb zum Schadensersatz verpflichtet ist. Die Pflichtverletzung besteht im vorliegenden Fall - wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat - darin, daß es die Beklagte entgegen der Regelung in § 16 Abs. 1 ArbNErFG unterlassen hat, den Kläger von ihrer Absicht, die Anmeldung nicht

aufrechtzuerhalten, zu unterrichten und den Kläger dadurch gehindert hat, die Übertragung der Anmeldung zu verlangen. Die Beklagte hat deshalb dem Kläger den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

Der Standpunkt des Berufungsgerichts, der Einwand der Beklagten, den Kläger treffe an der Entstehung des Schadens ein mitwirkendes Verschulden, sei nicht gerechtfertigt, erweist sich im Ergebnis als zutreffend.

a) Dem Berufungsgericht kann allerdings nicht darin gefolgt werden, daß der Beklagten der Einwand des Mitverschuldens durch Ziffer 6 des Vertrages vom 31. Januar 1973 abgeschnitten sei. Die Auslegung der darin enthaltenen Erklärung als deklaratorisches Schuldanerkenntnis wird von der Revision zu Recht beanstandet. Die Darlegung des Berufungsgerichts widerspricht schon dem Wortlaut dieser Vertragsbestimmung, in die ausdrücklich aufgenommen worden ist, daß "evtl. Schadensersatzansprüche ..., die sich aus dem Verlust des Patents ergeben", unberührt und bestehen bleiben sollten. In diesem Wortlaut kommt unzweideutig zum Ausdruck, daß die Parteien bei Abschluß dieser Vereinbarung davon ausgegangen sind, daß Schadensersatzansprüche des Klägers "evtl.", d.h. nur möglicherweise bestehen könnten. Das Berufungsgericht hat dem eindeutigen Wortlaut keine Bedeutung beigemessen. Dessen Übergehung erscheint willkürlich. Auch aus dem Gesamtzusammenhang des Vertrages vom 31. Januar 1973 und unter Berücksichtigung der Umstände läßt sich kein Anhalt dafür gewinnen, daß diese Bestimmung im Widerspruch zu ihrem Wortlaut zu verstehen sein könnte.

b) Für die Annahme eines Mitverschuldens des Klägers fehlt es an zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Ein Mitverschulden des Klägers könnte nur dann in Betracht kommen, wenn er ausdrücklich oder stillschweigend zum Ausdruck gebracht hätte, daß er an einer Weiterverfolgung der Patentanmeldung nicht interessiert sei und deshalb auf die nach § 16 Abs. 1 ArbNErfG erforderliche Mitteilung verzichte. Das hat die Beklagte selbst nicht behauptet. Auf etwaige Versäumnisse des Klägers bei seinen Bemühungen um die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hinsichtlich der versäumten Frist zur Zahlung der vierten Jahresgebühr kann es in diesem Zusammenhang nicht ankommen, da der Kläger - wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat - die willentliche Nichtzahlung der Jahresgebühr durch die Beklagte gegen sich gelten lassen muß und es deshalb bereits an der Grundvoraussetzung für eine Wiedereinsetzung gemäß § 43 Abs. 1 PatG fehlt.

2. Durch das schadenstiftende Ereignis wurde der Kläger gehindert, die Patentanmeldung selbst weiterzuverfolgen und zu verwerten. Es bestehen keine rechtlichen Bedenken gegen die Annahme des Berufungsgerichts, daß dem Kläger aus der Unterlassung der nach § 16 Abs. 1 ArbNErfG gebotenen Mitteilung ein Schaden entstanden sein kann; auch eine lediglich anhängige Patentanmeldung kann ein verwertungsfähiges Objekt sein. Das Zustandekommen einer Vereinbarung über die Patentanmeldung rechtfertigt aber für sich noch nicht ohne weiteres auch die Annahme, daß dem Kläger der gesamte geltend gemachte Schadensbetrag als entgangenes Optionsentgelt von der Beklagten zu ersetzen ist. Mit Recht hat das Berufungsgericht Einwendungen der Beklagten hinsichtlich der Patentfähigkeit des der Patentanmeldung zugrunde liegenden Erfin-

dungsvorschlags an sich für zulässig angesehen. Die Frage, ob und in welcher Höhe der Kläger von der Beklagten Schadensersatz beanspruchen kann, kann indessen nicht allein danach beantwortet werden, ob es dann, wenn der Kläger die Patentanmeldung von der Beklagten übertragen erhalten hätte und das Prüfungsverfahren fortgeführt worden wäre, zur Erteilung des Patents gekommen wäre.

Bei der Schadensberechnung ist zu berücksichtigen, daß der Kläger nicht auf unbegrenzte Zeit mit der Zahlung des vereinbarten Optionsentgelts rechnen konnte. Für welchen Zeitraum er ein solches Entgelt erzielen konnte, hängt auch von dem mutmaßlichen Schicksal der Patentanmeldung ab. Der Kläger muß sich nämlich die etwa fehlende Patentfähigkeit von dem Zeitpunkt an entgegenhalten lassen, zu dem diese bei normalem Ablauf des Prüfungsverfahrens festgestellt worden wäre. Das Berufungsgericht ist hierbei zutreffend von der Behauptungs- und Beweislast der Beklagten ausgegangen. Denn die Beklagte, die durch ihr Verhalten eine Prüfung der Patentanmeldung im Erteilungsverfahren verhindert hat, hat in Umkehrung der Beweislast die Umstände darzulegen und unter Beweis zu stellen, aus denen sie das Fehlen der Voraussetzungen für eine Patenterteilung herleitet.

3. Das Vorbringen der Beklagten zur Frage der Patentfähigkeit hat das Berufungsgericht zu Unrecht als verspätet gemäß § 528 ZPO zurückgewiesen.

Die Beklagte hatte in den Schriftsätzen vom 31. August und 15. September 1977 (Bl. 101, 110 GA) zur Frage der Beweisführungslast den Standpunkt vertreten, als klagebegründende Tatsache treffe die Beweislast für die Patentfähigkeit der

Anmeldung den Kläger. Sie hat ersichtlich aus diesem Grunde von einem Tatsachenvortrag abgesehen. Das Landgericht ist dieser Auffassung nicht gefolgt. Da aber das Landgericht keinen Hinweis auf seine abweichende Rechtsauffassung gegeben hat, kann der Beklagten daraus der Vorwurf grober Nachlässigkeit nicht gemacht werden. Die Beklagte konnte ohne einen entsprechenden Hinweis auch nicht sicher sein, ob das Gericht nicht der Ansicht des OLG Frankfurt (GRUR 1966, 425) folgen und sie wegen ihres Verhaltens mit dem Einwand der mangelnden Patentfähigkeit unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben entsprechend § 162 BGB überhaupt ausschließen würde. Unter diesen Umständen kann das Verhalten der Beklagten allenfalls als nachlässig gewertet werden. Der auf die Einholung eines Sachverständigengutachtens gerichtete Beweis- antrag der Beklagten in der Berufungsbegründung vom 26. April 1978 durfte daher nicht übergangen werden.

IV.

Das angefochtene Urteil kann keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben. Da weitere Sachaufklärung erforderlich ist, ist die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

V.

Bei der erneuten Entscheidung wird das Berufungsgericht folgende Überlegungen zu berücksichtigen haben:

1. Zwar ist nicht ersichtlich, daß es dem Kläger bewußt gewesen ist, daß eine Wiedereinsetzung nicht mehr in Betracht

kommen konnte, so daß nicht ausgeschlossen werden kann, daß er damit gerechnet hat, die Patentanmeldung werde wieder aufleben. Es kann daher nach den bisher zutage getretenen Umständen nicht davon ausgegangen werden, daß der Kläger während der Dauer des Wiedereinsetzungsverfahrens verpflichtet gewesen ist, die Firma E [REDACTED] & S [REDACTED] auf das Erlöschen der Patentanmeldung hinzuweisen.

2. Bei der Berechnung des Schadens wird sich die Frage stellen, ob der geltend gemachte Betrag von jährlich 6.000,-- DM in richtige Beziehung zu den anderen von dem Optionsvertrag erfaßten Rechten des Klägers gesetzt worden ist. Es wird ferner zu prüfen sein, ob es der Kläger pflichtwidrig unterlassen hat, seinen Vertragspartner über die erfolglosen Bemühungen seines bisherigen Arbeitsgebers zur Herstellung einer brauchbaren Vorrichtung nach der Erfindung zu unterrichten, und ob die Firma E [REDACTED] & S [REDACTED] im Falle einer solchen Unterrichtung noch bereit gewesen wäre, für die Option hinsichtlich dieser Patentanmeldung jährlich 6.000,-- DM zu zahlen. Für die weitere Frage der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der vom Kläger vorgeschlagenen Vorrichtung könnte zu berücksichtigen sein, daß die Versuche im Betrieb der Beklagten ebenso wie die später bei der Firma E [REDACTED] & S [REDACTED] - wie der Kläger eingeräumt hat - zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt haben.

3. Das Berufungsgericht wird auch zu erwägen haben, ob der Kläger sich nicht im Wege des Vorteilsausgleichs diejenigen Beträge anrechnen lassen muß, die er im Falle der Übertragung der Patentanmeldung für deren Aufrechterhaltung hätte aufwenden müssen. Dazu gehören neben den gesetzlich festgelegten Gebühren (Jahresgebühren, Prüfungsgebühr)

gegebenenfalls auch die mit der Beauftragung eines Patentanwalts zur Durchführung des Prüfungsverfahrens verbundenen Aufwendungen.

4. Das Berufungsgericht wird schließlich auf eine andere Fassung des Feststellungsantrags hinzuwirken haben, und zwar im Hinblick darauf, daß als schadenstiftendes Ereignis nicht das Verfallenlassen der Patentanmeldung, sondern das Unterlassen der Mitteilung nach § 16 ArbNErfG und des damit verbundenen Übertragungsangebots an den Kläger anzusehen ist.

Ballhaus

Bruchhausen

Hesse

Brodeßer

von Albert