

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 8/74

URTEIL

Verkündet am

1. Juni 1976
Kriegl,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma B [REDACTED] Aktiengesellschaft, W [REDACTED]/Schweiz,
gesetzlich vertreten durch ihre Verwaltungsratsmitglieder
Präsident Dr. Z [REDACTED] und Vizepräsident B [REDACTED], W [REDACTED]/
Schweiz,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

gegen

die Erben des Kaufmanns Horst G [REDACTED],

1. Frau Inge G [REDACTED] geb. O [REDACTED], Am H [REDACTED], S [REDACTED],
sowie deren minderjährige Kinder
2. Heike G [REDACTED]
3. Axel G [REDACTED]
4. Ute G [REDACTED],
sämtlich bei ihrer Mutter wohnhaft und durch diese
gesetzlich vertreten,

Beklagten und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juni 1976 durch die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Dr. Windisch

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Braunschweig vom 6. Dezember 1973 wird zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin stellt Schalungs- und Armierungsbleche her. Für die Betonauskleidung von Tunneln und Stollen vertreibt sie seit 1968 unter der Bezeichnung "System B" Normbleche in den Maßen 1,20 x 1,08 m, die nach Bedarf zusammengesetzt und gebogen werden können. Sie sind mit abwechselnd nach beiden Seiten gebogenen Sicken versehen, die beim Zusammensetzen ineinandergreifen und mit Hilfe von Riegeln verbunden werden. Beim Tunnelbau werden die so gebildeten Blechwände mit Beton hinterfüllt. Auf diese Weise wirken sie als Schalung, verbleiben aber zugleich als Armierung im Beton. Dagegen können besondere Montagebögen, die den

- 3 -

gebogenen Blechwänden zusätzlichen Halt geben, nach dem Abbinden des Betons ausgebaut und wieder verwendet werden. Die B[REDACTED]-Bleche sind Gegenstand der DAS 1 922 188 der Klägerin.

Im Jahre 1968 beauftragte die Klägerin den Professor Dr.-Ing. D[REDACTED] von der Technischen Hochschule Br[REDACTED] mit der Erstattung eines Gutachtens über die statischen Eigenschaften der B[REDACTED]-Bleche. Während der Bearbeitungszeit fanden mehrere Besprechungen zwischen dem Gutachter und Beauftragten der Klägerin statt, zu denen auch der ursprünglich beklagte Ehemann der Beklagten zu 1 und Vater der Beklagten zu 2 - 4 (im folgenden "der Beklagte" genannt), gehörte. Dieser war in der Zeit vom 1. Mai 1968 bis zum 30. November 1969 als Handelsvertreter für die Klägerin tätig. Er setzte seine Besuche bei Prof. D[REDACTED] aber auch fort, nachdem seine Tätigkeit für die Klägerin geendet hatte. Sein Interesse galt nunmehr dem von Prof. D[REDACTED] ihm gegenüber gelegentlich geäußerten Gedanken einer Variante zu den B[REDACTED]-Blechen, bei der anstelle der Armierungsrippen Rundstähle und anstelle der Stahlsicken Blechstreifen verwendet werden könnten. Am 12. März 1970 kam es zu der auf Seite 4 des Berufungsurteils wiedergegebenen schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Beklagten und Prof. D[REDACTED], wonach eine gemeinsame Anmeldung dieses Gedankens zum Patent erfolgen sollte. Demgemäß beauftragte der Beklagte alsbald einen Patentanwalt mit dem Entwurf einer Patent- und Hilfsgebrauchsmusteranmeldung. Dagegen entschloß sich Prof. D[REDACTED] nach einiger Zeit, von einer Beteiligung an der geplanten Anmeldung Abstand zu nehmen. Er teilte das dem Beklagten mit und bat ihn, seinen Namen

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
[\(mobile App\)](#)

[JLaw – für Android](#)[JLaw – für iOS](#)

im Zusammenhang mit dessen weiteren Schritten nicht zu nennen. Der Beklagte meldete nunmehr die Erfindung auf seinen eigenen Namen zum Patent und hilfsweise zum Gebrauchsmuster an. Die Patentanmeldung wurde am 14. Oktober 1971 offengelegt, die Bekanntmachung am 3. Dezember 1971 beschlossen (DAS 2 016 225). Der Patentanspruch 1 lautet:

"Plattenförmiges Bauelement als verlorene Schalung und Bewehrung von Beton aus parallelen Längsrippen und eng nebeneinander angeordneten bandartigen, senkrecht zur Plattenebene in wechselnder Richtung aufgebogenen Querrippen, dadurch gekennzeichnet, daß die Längsrippen aus Bewehrungsstäben und die Querrippen aus damit verbundenen durchgehenden Stahlbändern bestehen."

Der Beklagte hat Lizenzen auf diese Bleche vergeben, u. a. an die D[RECHT] E[RECHT] u. M[RECHT]-U[RECHT] GmbH (DEUMU) in Ha[RECHT]. Diese hat die angemeldeten Rechte im Sommer 1973 vom Beklagten erworben und vertreibt die Bleche unter der Bezeichnung "SZ-Bleche".

Die Klägerin hat im 1. und 2. Rechtszug beantragt,

- I. den Beklagten zur Übertragung der Patent- und der Gebrauchsmusteranmeldung auf sie, zur Auskunftserteilung über entsprechende weitere Anmeldungen und zur Rechnungslegung über etwaige Verwertungshandlungen zu verurteilen, und
- II. festzustellen, daß der Beklagte zur Übertragung weiterer entsprechender Schutzrechte auf sie und zur Herausgabe der durch Verwertungshandlungen erlangten Nutzungen verpflichtet ist.

III. Hilfsweise hat die Klägerin beantragt,

1. den Beklagten zur Rücknahme der Anmeldungen gegenüber dem Deutschen Patentamt und zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäß dem Hauptantrag zu I zu verurteilen,
2. festzustellen, daß der Beklagte zum Schadensersatz und zur Rücknahme gegebenenfalls erfolgter Auslandsanmeldungen verpflichtet ist.

IV. Äußerst hilfsweise hat die Klägerin im 2. Rechtszuge beantragt, festzustellen, daß der Beklagte nicht berechtigt ist, Rechte aus den Schutzrechten, die sich aus der Patentanmeldung P 2016225.8 und/oder aus der Gebrauchsmusteranmeldung G 7012392.1 und/oder aus den gegebenenfalls erforderlichen entsprechenden Auslandsanmeldungen ergeben, gegen sie geltend zu machen.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

Die Klage ist in beiden Rechtszügen ohne Erfolg geblieben.

Mit der Revision hat die Klägerin ihre in der Berufungsinstanz gestellten Anträge zunächst weiterverfolgt. In der Revisionsverhandlung hat sie sodann die Klage hinsichtlich der in der Berufungsinstanz zuletzt gestellten Anträge zu I bis III zurückgenommen und sich auf den bis-

herigen äußersten Hilfsantrag IV zurückgezogen, der die festzustellende Verpflichtung auch gegen angemessene Vergütung umfassen solle.

Nachdem die Beklagten sich verpflichtet haben, ein Angebot der Klägerin auf Zahlung einer angemessenen Vergütung für ein einfaches Benutzungsrecht anzunehmen und die Klägerin diese Verpflichtungserklärung angenommen hat, erklärte die Klägerin, daß der weiter verfolgte Klageantrag nur noch das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht erfasse.

Entscheidungsgründe

Nach den Erklärungen der Parteien in der Revisionsverhandlung war nur noch darüber zu entscheiden, ob der Klägerin ein unentgeltliches Benutzungsrecht am Gegenstand der Anmeldungen des Beklagten zusteht.

I. 1. Das Berufungsgericht hat festgestellt, Erfinder des Gegenstandes der Anmeldungen sei Prof. Dr. D. [REDACTED] gewesen. Dieser habe seine Erfinderrechte nicht auf die Klägerin übertragen. Bis zur zweiten Hälfte des Jahres 1969 habe dies schon deswegen nicht geschehen können, weil zu dieser Zeit die Erfindung sich noch nicht abgezeichnet habe. Vorher möge der Professor allenfalls über Ansätze des allgemeinen erfinderischen Grundgedankens, anstelle der Armierungsrippen Rundstähle und anstelle der Stahlsicken Blechstreifen zu verwenden, verfügt und sich gelegentlich andeutungsweise darüber geäußert haben. Es sei aber zweifelhaft, ob solche Äußerungen den für das Vor-

handensein einer technischen Lehre erforderlichen Tiefgang gehabt hätten. Erst Mitte Februar 1970 habe Prof. D. [REDACTED] deutlich die der späteren Anmeldung des Beklagten im Kern entsprechende Idee entwickelt. Bereits Ende März/Anfang April 1970 habe der Professor sodann seinen Anteil an der zunächst geplanten gemeinsamen Anmeldung dem Beklagten überlassen und ihm damit zugleich seine Erfinderrechte übertragen (S. 24, 28 BU).

2. Die Revision rügt demgegenüber in erster Linie, das Berufungsgericht habe sich mit der vom Beklagten angemeldeten "angeblichen" Erfindung, wie sie in der Offenlegungsschrift 2 016 225 ihren Niederschlag gefunden habe, überhaupt nicht auseinandergesetzt. Es habe verkannt, daß der Gegenstand dieser Anmeldung vollständig dem Gedankengut der der Klägerin durch die Auslegeschrift 1 922 118 geschützten, die B. [REDACTED]-Bleche betreffenden Erfindung entspreche. Diese technische und patentrechtliche Äquivalenz zur B. [REDACTED]-Erfindung habe sich bereits vor Februar 1970 manifestiert. Dann hätten die Erfinderrechte aber nicht dem Prof. Dr. D. [REDACTED] zustehen noch habe dieser sie auf den Beklagten übertragen können.

3. Den verfahrensrechtlichen Teil dieser Rüge hat der Senat geprüft und nicht für durchgreifend befunden. Einer Begründung hierfür bedarf es nicht (§ 565 a ZPO).

Die sachliche Rüge ist unbegründet. Die Grundsätze der Äquivalenz rechtfertigen ein unentgeltliches Benutzungsrecht nicht. Insoweit könnte allenfalls ein Untersagungsanspruch in Betracht kommen. Der Erfinder einer

äquivalenten Verbesserungserfindung ist auch dann nicht gehalten, ein unentgeltliches Benutzungsrecht einzuräumen, wenn die Erfindung aus einem Gutachterauftrag hervorgegangen ist; dies gilt jedenfalls dann, wenn der Gutachterauftrag nicht die Verpflichtung umfaßte, für den Auftraggeber erfinderisch tätig zu werden.

4. Der Ansicht der Revision, Prof. D. [REDACTED] habe, unterstellt, daß es sich bei der von diesem entwickelten Idee um eine Erfindung gehandelt habe, die Rechte an dieser Erfindung bereits im Jahre 1969 auf die Klägerin übertragen, stehen die oben unter 1 wiedergegebenen tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts entgegen, wonach die Erfindung des Professors sich erst Mitte Februar 1970 verfestigt, und wonach eine Übertragung auf die Klägerin nicht stattgefunden habe.

Diese Feststellungen beruhen auf dem Ergebnis der Beweisaufnahme, das der freien Würdigung durch den Tatrichter unterliegt. Soweit die Revision geltend macht, es sei nicht auszuschließen, daß das Berufungsgericht hierbei zu einem anderen Ergebnis gelangt wäre, wenn es nicht unterlassen hätte, sich näher mit der "angeblichen" Erfindung des Prof. D. [REDACTED] und ihres Verhältnisses zu der durch die Auslegeschrift 1 922 188 geschützten Erfindung des Herrn B. [REDACTED] näher auseinanderzusetzen, sind Verfahrensverstöße gerügt; der Senat hat auch diese Rügen geprüft, aber nicht für durchgreifend erachtet (s. oben zu 3).

II. 1. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, Prof. Duddeck sei im Hinblick auf den auf die Frage der Belastungsfähigkeit der B. [REDACTED]-Bleche beschränkten Inhalt

des Gutachterauftrags nicht verpflichtet, der Klägerin eine im Zusammenhang mit diesem Auftrag gemachte Erfindung zur Verfügung zu stellen.

2. Die Revision hält diesen Standpunkt für bedenklich. Zu berücksichtigen sei, daß der Professor im Rahmen seiner Gutachtertätigkeit eingehende Unterhaltungen über die Grundlagen der von ihm zu beurteilenden Erfindung mit dem Erfinder der B- -Bleche, Herrn B- , und mit dessen Mitarbeitern geführt habe. Unter diesen Umständen könne er nicht berechtigt sein, eine daraus entspringende Erfindung für sich zu verwerten. Zu dieser Erkenntnis sei der Professor nach näherer Überlegung selbst gelangt. Ein Hochschullehrer, dem ein Gutachterauftrag erteilt werde, dürfe, wenn er im Rahmen dieser Tätigkeit eine Erfindung mache, nicht bessergestellt werden als ein Arbeitnehmer des auftraggebenden Unternehmens, den in einem solchen Falle die Verpflichtungen aus dem Arbeitnehmererfindergesetz treffen würden.

3. Auch diese Ausführungen verhelfen der Revision nicht zum Erfolg. Der Standpunkt des Berufungsgerichts läßt keinen Rechtsirrtum erkennen; er folgt den Grundsätzen der Plattenspieler-Entscheidung (BGH GRUR 1953, 29, 30) und wendet sie rechtsfehlerfrei auf den hier gegebenen Sachverhalt an. Danach ist für die Frage, ob ein Sachverständiger, der im Rahmen eines Gutachterauftrages eine den Gegenstand des Gutachtens betreffende Erfindung macht, über diese Erfindung frei verfügen kann oder nicht, der Inhalt des Auftrages entscheidend. Im vorliegenden Fall war dieser Auftrag nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ausschließlich darauf gerichtet, die Be-

lastungsfähigkeit der B[REDACTED]-Bleche zu berechnen und ihre Eignung zu bestätigen, sowie Empfehlungen für die Anwendung und Bemessung dieses Erzeugnisses zu geben. Nicht dagegen umfaßte der Auftrag die Verpflichtung, das System der Klägerin oder die in ihm verwendeten Bauelemente weiterzuentwickeln. Eine Verpflichtung zu erfinderischer Tätigkeit des Gutachters oder zur Einräumung eines unentgeltlichen Benutzungsrechts an einer sich daraus etwa ergebenden Erfindung für die Klägerin war weder dem Wortlaut des Auftrages zu entnehmen, noch sind besondere Umstände ersichtlich, aus denen sich eine etwa stillschweigend übernommene Verpflichtung dieser Art ergeben könnte. Solche besonderen Umstände sind insbesondere auch daraus nicht herzuleiten, daß Unterhaltungen zwischen dem Auftraggeber und dem Gutachter über die den B[REDACTED]-Blechen zugrunde liegende Erfindung geführt worden sind, und daß sich die Erfindung des Gutachters als eine Fortentwicklung der der Klägerin geschützten Erfindung darstellt. Eine Verpflichtung zur unentgeltlichen Gestattung der Mitbenutzung ergibt sich daraus entgegen der Ansicht der Revision nicht.

III. 1. Das Berufungsgericht hat auf Seite 26 - 30 der Urteilsausfertigung eingehend dargelegt, daß der Beklagte auf Grund der Erklärungen des Professors ihm und dem Zeugen Be[REDACTED] gegenüber davon ausgehen konnte, daß Prof. D[REDACTED] "mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben" und es nunmehr ihm, dem Beklagten, überlassen wollte, die Angelegenheit auf eigene Kosten und im eigenen Namen allein weiterzubetreiben. Die rechtlichen Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht seine Auslegung der in diesem Zusammenhang zwischen den Beteiligten gewechsel-

ten Äußerungen begründet hat, lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen.

2. Die Revision hält den Ausführungen des Berufungsgerichts, für eine den Beklagten zum Schadensersatz oder zur Unterlassung verpflichtenden sittenwidrigen Handlung fehle es an den besonderen Umständen, die ein derartiges Verhalten kennzeichnen, entgegen, gerade die Art und Weise, in der hier der Gutachter hinter dem Rücken des Auftraggebers mit einem nicht mehr bei diesem beschäftigten Angestellten gemeinsame Sache gemacht habe, stelle eine gröbliche Vertragsverletzung und einen Verstoß gegen Treu und Glauben und gegen die guten Sitten dar. Da - wie oben zu II 3 dargelegt - Professor D. durch seine Gutachtertätigkeit rechtlich nicht gehindert war, seine aus diesem Anlaß gemachte Erfindung selbst zu verwerten, kann dem Beklagten kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß er die ihm gebotene Chance einer Beteiligung an den Verwertungshandlungen wahrnahm, und daß er diese Handlungen später selbständig weiterbetrieb, als der Professor sich wegen von ihm befürchteter Interessenkollisionen mit seinen Pflichten als Hochschullehrer, die für ihn, den Beklagten, nicht galten, zurückzog. Daß dies alles "hinter dem Rücken" der Klägerin geschehen sei, begründet für den Beklagten ebenfalls nicht den Vorwurf sittenwidrigen Handelns, da ihn nach Beendigung seiner Handelsvertreterstätigkeit für die Klägerin keine Mitteilungspflichten mehr banden.

IV. Die Revision der Klägerin war danach, soweit sie aufrechterhalten worden ist, mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Im übrigen treffen die Kosten des Rechtsstreits
gemäß § 271 Abs. 3 ZPO die Klägerin, da sie die Klage
zurückgenommen hat.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Bendler

Windisch