

17

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 8/80

URTEIL

Verkündet am

2. Juli 1981

Kriegl,

Justizamtsinspektor

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

der S [REDACTED] & S [REDACTED] Maschinenfabrik AG, gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand Gerhard M [REDACTED], Henricus van D [REDACTED], Joachim R [REDACTED] und Roland F [REDACTED], F [REDACTED] - E [REDACTED] Straße [REDACTED], I [REDACTED]

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

1. den Ingenieur Fritz S [REDACTED], U [REDACTED] Straße [REDACTED], Bad
Ü [REDACTED],

2. den Kaufmann Hans S [REDACTED], H [REDACTED] Straße [REDACTED], S [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juli 1981 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und Dr. Hesse

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 12. Dezember 1979 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien haben auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Offen-End-Spinnmaschinen zusammengearbeitet.

Am 14. Mai 1974 haben die Beklagten eine "Auflöseeinrichtung für ein Offenend-Spinnaggregat" zum Patent- und Gebrauchsmuster-Schutz angemeldet. Die Patentanmeldung ist

am 13. April 1978 bekanntgemacht worden (DAS 2 423 241). Das Gebrauchsmuster 7 416 744 ist am 23. September 1976 eingetragen worden.

Die Klägerin hat wegen widerrechtlicher Entnahme Einspruch gegen die Patentanmeldung erhoben und Löschung des Gebrauchsmusters beantragt. In beiden Verfahren lautet die letzte Fassung des Schutzanspruchs 1 vom 5. November 1979:

"Auflöseeinrichtung für ein Offenend-Spinnaggregat mit einer Auflösewalze, die in einem als Aluminium-Druckgußteil hergestellten Gehäuse umläuft, dessen dem Umfang der Auflösewalze gegenüberliegende Wandungen in einem Bereich zwischen einer Faserband-zuführeinrichtung und einem Faserzuführkanal als Faserleitflächen dienen, dadurch gekennzeichnet, daß die Wandungen des Gehäuses (7) im Bereich der Faserleitflächen mit einer verschleißfesten, eine glatte Oberfläche bildenden Metallarmierung ausgekleidet sind, die aus einer bandförmigen Metallfolie (17) aus Stahl oder einer Stahllegierung besteht, die mit eingeschnittenen Aussparungen entsprechend den Öffnungen (8, 9) des Gehäuses (7) versehen und die auf die Wandungen des Gehäuses aufgeklebt ist".

Die Klägerin begehrt, die Beklagten zur Übertragung des Rechts auf die Erteilung des Patents und des Rechts aus dem Gebrauchsmuster und zur Einwilligung in die Umschreibung auf sie zu verurteilen, hilfsweise ihre Mitinhaberschaft festzustellen.



Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihren Klagantrag weiter.

Entscheidungsgründe

Das Rechtsmittel führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Klägerin habe nicht bewiesen, daß sie vor den Beklagten im Besitz der Erfindung gewesen sei, wie sie sich in den Schutzansprüchen in der Fassung vom 5. November 1979 darstelle. Es ist von der Aufgabe ausgegangen, die Auflöseeinrichtung so zu gestalten, daß einerseits ihre Verschleißfestigkeit erhöht, andererseits der Herstellungsaufwand verringert werde, und hat offen gelassen, ob die Klägerin in den Besprechungen vom 3. und 10. Mai 1974 den Beklagten den Gedanken mitgeteilt habe, mit dem der Gegenstand der Schutzrechtsanmeldungen in deren letzter Fassung übereinstimme. Es hat der Beweisaufnahme entnommen, daß die Beklagten schon vorher im Erfindungsbesitz gewesen seien, und weiter ausgeführt, der Gegenstand des Hauptanspruchs in der Fassung vom 5. November 1979 sei gegenüber dem des bekanntgemachten Hauptanspruchs dahin eingeschränkt, daß die auf

die Wandungen des Gehäuses aufgeklebte Metallarmierung näher beschrieben sei; sie solle aus einer bandförmigen Metallfolie aus Stahl oder einer Stahllegierung bestehen, die mit eingeschnittenen Aussparungen entsprechend den Öffnungen des Gehäuses versehen sei. Nach dem bekanntgemachten Hauptanspruch sei es dagegen nicht darauf angekommen, aus welchem Metall und wie stark die Armierung gewählt und wie sie der komplizierten Innenkontur des Gehäuses angepaßt werde. Die eingeschnittenen Aussparungen seien erst in Anspruch 4 der bekanntgemachten Patentanmeldung und in Anspruch 5 der früheren Fassung des Gebrauchsmusters vorgeschlagen worden. Der Zeuge Griesinger habe glaubhaft berichtet, daß Versuche mit der Auskleidung der Gehäuseinnenwandung mit eingeklebten Metallfolien, d.h. mit abgeschnittenen Federstahlbändern, vor Mai 1974 gemacht worden seien. Aufgrund dieser Versuche und der Zeichnung Ste 6340 (Anlage B 6) vom 6. März 1974, auf der eine teilweise Auskleidung der Wandung dargestellt sei, seien die Beklagten im Besitz der Erfindung gewesen. Versuche im Herbst 1973, über die der von den Beklagten benannte Zeuge Schmid berichtet habe und bei denen aus dem Vollen gedrehte, aufgrund der Zeichnung WST 3671 (Anlage B 2) vom 2. Oktober 1973 gefertigte Stahleinsätze durch Einkleben zur Auskleidung der Gehäuseinnenwandung verwendet worden seien, seien dagegen im Hinblick auf die Einschränkung vom 5. November 1979 nicht geeignet gewesen, Erfindungsbesitz zu begründen. Der nach der Behauptung der Klägerin am 20. September 1973 den Beklagten von der Klägerin mitgeteilte Vorschlag habe zwar dem Oberbegriff des Hauptanspruchs, aber nicht dessen Gegenstand in der

Fassung vom 5. November 1979 entsprochen. Damals sei es nur um die Verschleißfestigkeit gegangen, dagegen noch nicht um die Abdeckung von Lunkern; es könne dahinstehen, ob dieser Vorschlag, Stahleinsätze oder ähnliches im Auflösewalzengehäuse anzubringen, mit der technischen Lehre der Anmeldung der Beklagten in früheren Fassungen identisch sei.

II. Die Revision rügt, die vom Berufungsgericht vorgenommene Beurteilung sowie Beweiswürdigung entbehre einer richtigen Grundlage und ordnungsmäßigen Begründung, da nicht geprüft sei, welche Merkmale für die streitige Erfindung wesentlich seien und ob alle diese Merkmale verwirklicht gewesen seien.

III. Das angefochtene Urteil hält den Angriffen der Revision nicht stand. Gegenstand des Schutzbegehrens ist eine Auflöseeinrichtung für ein Offenend-Spinnaggregat mit einer Auflösewalze in einem Gehäuse mit folgenden Merkmalen:

(I) Das Gehäuse .

- (1) ist als Aluminium-Druckgußteil hergestellt,
- (2) hat dem Umfang der Walze gegenüberliegende Wandungen, die
 - (a) in einem Bereich zwischen einer Faserzuführ-einrichtung und einem Faserzuführkanal als Faserleitflächen dienen,
 - (b) im Bereich der Faserleitflächen mit einer Armierung ausgekleidet sind.

(II) Die Armierung

- (1) ist verschleißfest,
- (2) bildet eine glatte Oberfläche,
- (3) besteht aus Metall, das
 - (a) als bandförmige Folie aus Stahl oder Stahllegierung ausgebildet,
 - (b) mit eingeschnittenen Aussparungen entsprechend den Öffnungen des Gehäuses versehen,
 - (c) auf die Wandung des Gehäuses aufgeklebt ist.

Das Berufungsgericht hat unterstellt, daß die Klägerin den Beklagten diese Merkmalskombination im Mai 1974 mitgeteilt habe; deshalb ist für die Revision hiervon auszugehen. Es hat aber dann im Widerspruch hierzu geprüft, ob die Beklagten im "Erfindungsbesitz" hinsichtlich einer anderen Merkmalskombination waren. Die vom Berufungsgericht aufgrund der Beweisaufnahme den Beklagten zugeordnete Lehre umfaßt nicht das Merkmal (II) (3) (b), das Vorhandensein von den Öffnungen des Gehäuses entsprechenden, in die Metallfolie eingeschnittenen Aussparungen. Eine Feststellung zu diesem Merkmal ist der Bekundung des Zeugen Griesinger und der Zeichnung vom 6. März 1974 nicht zu entnehmen. Das Berufungsgericht hat ausdrücklich festgestellt, daß die von dem Zeugen Schmid beschriebenen Versuche mit "aus dem Vollen gedrehten Stahleinsätzen" entsprechend der Zeichnung WST 3671 vom 2. Oktober 1973 nichts zu einem Erfindungsbesitz der Beklagten beizutragen vermochten.

Die Beweiserhebung ist nach alledem nicht vollständig durchgeführt worden. Die bisherige Beweisaufnahme

hat den Gegenstand des Schutzbegehrens nicht ausgeschöpft. Dem Senat ist eine Ergänzung verwehrt. Um die dem Tatrichter vorbehaltenen Feststellungen zu ermöglichen, muß das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden.

IV. Der erneuten Würdigung des Sachverhalts muß es überlassen bleiben, ob und mit welchem Ergebnis über den Hilfsantrag der Klägerin zu entscheiden sein wird.

Da die Entscheidung über die Kosten der Revision vom noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt, ist sie dem Berufungsgericht zu übertragen.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Hesse