

Nachschlagewerk: ja  
(zu Abschn. B I 1)

BGHZ: nein

---

PatG §§ 1, 5

W i l d v e r b i ß v e r h i n d e r u n g

Bei der Frage, wann eine Erfindung fertig ist, ist nicht auf die Meinung des Erfinders, sondern auf die Erkenntnis des Durchschnittsfachmannes abzustellen (Abweichung von BGH GRUR 1951, 404, 407 - Wechselstrom-Generatoren - und BGH GRUR 1966, 558, 559 - Spanplatten -).

BGH, Urt. v. 10. November 1970 - X ZR 54/67 - OLG Hamburg  
LG Hamburg

56

# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 54/67

### URTEIL

Verkündet am

10. November 1970

Schwingen,

Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma H. S t [REDACTED] GmbH, gesetzlich vertreten  
durch ihren Geschäftsführer H. St [REDACTED], in S [REDACTED] (Bezirk  
H [REDACTED]),

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Dr. Walter V [REDACTED], H [REDACTED], L [REDACTED]stieg [REDACTED],

Beklagten und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

36

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. September 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Claßen, Schneider, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg - 3. Zivilsenat - vom 25. Mai 1967 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als es die Klageansprüche zu Ziff. 1 a, 2, 4 und 5 abgewiesen hat.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin betreibt eine chemische Fabrik. In diesem Unternehmen war der Beklagte zunächst vom 1. April 1952 bis zum 30. November 1955 im Angestelltenverhältnis beschäftigt. Neben seinem Gehalt erhielt er für die von ihm entwickelten Präparate laufend Lizenzen. Im Jahre 1956 gründete der Beklagte ein Laboratorium für Phyto-, Wildpharmazie und Bodenkunde.



**JLaw – Gesetze und Urteile**  
Kostenlos  
Über 200 Gesetze  
Über 100.000 Urteile

[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Vom 1. Juli 1957 an war er alsdann für die Klägerin als freier Mitarbeiter tätig. Durch Lizenzvertrag vom 28. Juli 1959 erteilte er der Klägerin eine ausschließliche Lizenz für das von ihm entwickelte und durch die Biologische Bundesanstalt anerkannte pastenartige Wildverbiß-Schutzmittel "V [REDACTED]".

Am 1. September 1959 schloß der Beklagte mit der Klägerin einen erneuten Anstellungsvertrag, in welchem es u.a. heißt:

"..... Als Dipl.-Landwirt erstreckt sich sein Aufgabenbereich

1. auf Beratungen in allen anfallenden fachwissenschaftlichen Fragen,
2. Besuch und Kontaktpflege bei den Instituten, wie Biologische Bundesanstalt, Pflanzenschutzämter, Landwirtschaftskammern und alle Fachinstitute des forstlichen Sektors,
3. Unterstützung in der Beratung der bei der Firma H. St [REDACTED] GmbH angestellten Reisenden in pflanzenschutzfachlicher Hinsicht.

Als monatliches Entgelt für diese Tätigkeit sind DM 1.200,-- vereinbart. Ansonsten gelten für das Angestelltenverhältnis die im Manteltarifvertrag der chemischen Industrie festgelegten Bestimmungen."

Ebenfalls am 1. September 1959 kam zwischen der Klägerin und dem hierbei unter der Bezeichnung "Laboratorium für Phyto-, Wildpharmazie und Bodenkunde Dr. W. V [REDACTED]" handelnden Beklagten ein sog. Prioritätsvertrag zustande, der u.a. bestimmt:

"..... Herr Dr. Walter V [REDACTED] verpflichtet sich, alle in seinem Laboratorium ent-

wickelten Präparate nur der Firma H. St. [REDACTED] zur Herstellung und zum Vertrieb anzubieten. Erst wenn die Firma H. St. [REDACTED] keine Möglichkeit sieht, die Neuentwicklungen in Fabrikation zu nehmen, steht Herrn Dr. V. [REDACTED] das Recht zu, dieserhalb mit anderen Firmen Verbindung aufzunehmen.

Für dieses eingeräumte Prioritätsrecht erhält Herr Dr. V. [REDACTED] ein monatliches Honorar von DM 380,--.

Die Aufkündigung dieser Vereinbarung kann mit monatlicher Frist schriftlich vorgenommen werden."

Durch Vertrag vom 1. Januar 1960 erstreckten die Parteien den Lizenzvertrag vom 28. Juli 1959 auf vier weitere Präparate, nämlich auf "SP [REDACTED]" Siliermittel, "D [REDACTED]" Derris-Pyrethrum-Spritzmittel, "HE [REDACTED]" Kartoffelkrautabtötungsmittel und "SA [REDACTED]" (Sauer-Korn).

Die Klägerin kündigte am 30. März 1961 dem Beklagten das Anstellungsverhältnis fristlos zum 31. März 1961. Auf den Einspruch des Beklagten wurde dieses Verhältnis jedoch im gegenseitigen Einvernehmen erst am 30. Juni 1961 beendet. Mit Wirkung von demselben Zeitpunkt an hatte die Klägerin am 4. Mai 1961 auch den Prioritätsvertrag vom 1. September 1959 gekündigt, nachdem sie das in dem Vertrag vereinbarte Honorar von monatlich DM 380,-- letztmals für Dezember 1960 an den Beklagten gezahlt hatte.

Der Streit der Parteien geht um die Anmeldung eines Patents, welche der Beklagte am 22. März 1961 beim Deutschen Patentamt unter der Bezeichnung "Wildverbißschälschutzmittel" mit nachstehenden Ansprüchen eingereicht hat:

- "1. Verfahren dadurch gekennzeichnet, daß die verbißgefährdeten Pflanzen mit einem Kunststoffschäum (Polyvinylchlorid, Polyvinylacetat, Harnstoff-Formaldehyd usw.) behandelt werden, der in wenigen Sekunden nach Aufbringung erstarrt.
2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß das schaubildende Substrat auf die Pflanzen aufgetragen wird und erst nach dem Aufbringen zu schäumen beginnt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß der bereits gebildete Schaum auf die Pflanzen aufgetragen wird."

Auf Aufforderung des Patentamts vom 22. Februar 1962 anzugeben, wo die von ihm vorgeschlagenen Kunststoffschäume beschrieben seien und welches von ihm in den Anmeldungsunterlagen als Spezialgerät bezeichnete Spritzgerät er gemeint habe, nannte der Beklagte in seinen Schriftsätzen vom 21. März 1962 und vom 28. März 1962 als Literaturstelle zunächst einen Aufsatz von Dr. phil. nat. Fritz G. über "Eigenschaften und Verwendungen von 'JPORKA'", veröffentlicht in Mitteilungen der B. A. - und So. AG und in der Zeitschrift "Das Baugewerbe", Jahrgang 1939 Nr. 8, S. 314 bis S. 318. Anschließend legte der Beklagte mit Schriftsatz vom 12. April 1962 mit dem Bemerken, daß er nunmehr einen besseren Literaturnachweis geben könne, dem Patentamt einen Sonderdruck des in "Kunststoffe" Bd. 47, 1957, S. 256 bis S. 259 veröffentlichten Aufsatzes von H. Ba. über "Weitere Entwicklungen auf dem Gebiet der Harnstoffformaldehydharzschäume" vor.

Das Patentamt machte alsdann im Oktober 1963 die Patentanmeldung des Beklagten durch die Auslegeschrift Nr. ■■■■■ unter der Bezeichnung "Verhinderung von Wildverbiß" mit folgendem, von ihm vorgeschlagenen und vom Beklagten gebilligten Schutzanspruch bekannt:

"Verwendung von Kunststoffschäum oder Kunststoffschäum entwickelnden Präparaten als Mittel zum Schutz von Pflanzen gegen Wildverbiß."

Die Erfindung wird in der Auslegeschrift wie folgt beschrieben:

"Die Verhinderung von Wildschäden in der Land- und Forstwirtschaft mit Hilfe chemischer Präparate war bisher nicht voll befriedigend. Die Anwendungstechnik bestand überwiegend im Ausbringen stark riechender Stoffe bzw. geschmacksvergällter Harz-Wachsgemische. Diese Mittel verursachten häufig Pflanzenschäden. Darüber hinaus war es für den Arbeiter stets eine Zumutung, die übelriechenden Substanzen auf die Pflanzen zu bringen. Diese Präparate hatten auch den Nachteil, daß durch den Mittelgeruch ein geruchfremdes Klima in dem Anwendungsbereich entstand, so daß das Wild den betreffenden Distrikt verließ.

Von forstlicher Seite wird aber angestrebt, Präparate zu erhalten, die einerseits die Pflanzen schützen und andererseits das Wild innerhalb der Kultur nicht vergrämen.

Nach der vorliegenden Erfindung werden die verbißgefährdeten Pflanzen mit einem geruchlosen Kunststoffschäum geschützt.

Kunststoffschäume können mit Hilfe eines an sich bekannten tragbaren Kleingeräts am Ort der Verwendung erzeugt und auf die

Pflanzen aufgebracht werden. Ein brauchbares Gerät ist z.B. in "Kunststoffe" 47, S. 256 bis 259, 1957, beschrieben.

Der Schaum wird auf den zu schützenden Pflanzenteil direkt aufgetragen, wobei derselbe innerhalb kürzester Zeit im vollen Schaumstadium erstarrt. Die wildabweisende Wirkung des erstarrten Schaumes ist außerordentlich groß, die Pflanze bleibt absolut unbeschädigt und das Wild wird nicht vergrämt."

Im Anschluß an die Bekanntmachung der Patentanmeldung schrieb die Klägerin unterm 13. Dezember 1963 dem Beklagten u.a.:

"Mit Erstaunen haben wir davon Kenntnis genommen, daß Sie zur Zeit Ihrer Anstellung in unserer Firma am 22. März 1961 eine Patentanmeldung auf ein Wildverbißschutzmittel eingereicht haben, die am 17. Oktober 1963 bekannt gemacht wurde.

Auf Grund der Bestimmungen Ihres am 1. September 1959 mit uns abgeschlossenen Angestelltenvertrages waren Sie verpflichtet, uns diese Erfindung entsprechend den Bestimmungen des § 5 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 zu melden. Sie haben dieses nicht getan. Wir nehmen hiermit für unsere Firma .... die der DAS ■■■ (soll heißen: ■■■) zugrundeliegende Erfindung als "Dienstleistung" in Anspruch, entsprechend den Bestimmungen des § 6 des genannten Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen. Weiterhin fordern wir Sie auf, uns unverzüglich gegenüber zu erklären, daß Sie die Anmeldung auf unsere Firma übertragen, und zwar auf Ihre Kosten."

Die Klägerin erhob ferner beim Deutschen Patentamt Einspruch gegen die Erteilung des Patents an den Beklagten. In ihrer Eingabe vom 6. Januar 1964 führte

sie zunächst aus, es handele sich um eine nicht frei gewordene Dienstleistung des Beklagten, die dieser ihr im Sinne des § 4 Abs. 3 PatG widerrechtlich entnommen habe. Im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens behauptete die Klägerin in ihrer Eingabe vom 7. Januar 1965, der Beklagte sei überhaupt nicht der Erfinder des Anmeldegegenstandes. Hierzu legte sie eine eidesstattliche Erklärung ihres Geschäftsführers vom 6. Januar 1965 vor, in welcher u.a. ausgeführt wird:

".... Ende der 50iger Jahre wurde ich von Herrn Oberforstmeister Dr. U [REDACTED], Wi [REDACTED], Forstamt Ch [REDACTED], darauf angesprochen, ob man nicht ein Wildverbißmittel in Form eines Schaumes herstellen könne, der auf die zu schützenden Pflanzen aufgebracht werden soll. Meine Firma möge sich doch einmal mit der Verwirklichung dieser Idee befassen und entsprechende Versuche machen. Ich habe diese Idee für aussichtsreich gehalten und habe dann dieselbe mit dem bei meiner Firma angestellten Dr. V [REDACTED] mehrfach besprochen und ihm den Auftrag gegeben, sich doch einmal mit der Verwirklichung dieser Idee zu befassen und habe meinen Angestellten, Herrn Dr. V [REDACTED], ausdrücklich beauftragt, sich wegen der für die Zwecke eines verschäumbaren Wildverbißmittels geeigneten Fachfirmen wie Farbenfabriken B [REDACTED] AG - Le [REDACTED], B [REDACTED] A [REDACTED] & So [REDACTED] Fabriken - Lu [REDACTED], Farbwerke Hö [REDACTED] AG - F [REDACTED]/M-Hö [REDACTED] und Firma W [REDACTED] in Bo [REDACTED]/b. Wa [REDACTED] als Hersteller geeigneter verschäumbarer Kunststoffe in Verbindung zu setzen. Diese Gespräche fanden meiner Erinnerung nach Anfang 1960 statt, einige Monate nach Eintritt von Herrn Dr. V [REDACTED] in meine Firma als Angestellter.

Herr Dr. V [REDACTED] ist auch dann mit einigen dieser Firmen in Verbindung getreten, hat aber dann nach Besprechungen mit den genannten Firmen mir gegenüber die Angelegenheit in Gesprächen bagatellisiert und als wenig

aussichtsreich bezeichnet, so daß ich auf Grund dieser Äußerungen meines Angestellten die Angelegenheit zu der genannten Zeit vorläufig nicht weiter verfolgt habe ..."

Der Beklagte kam der Aufforderung der Klägerin, ihr den Anspruch auf Erteilung des Patents abzutreten, nicht nach. Er räumte einer Firma, welche mit der Klägerin im Wettbewerb steht, eine Lizenz an der Erfindung ein.

Auf Antrag der Klägerin untersagte das Landgericht durch Beschluß vom 29. April 1965 im Wege der einstweiligen Verfügung dem Beklagten, die Patentanmeldung zurückzuziehen bzw. auf Rechte aus oder an der Patentanmeldung zu verzichten oder diese zu veräußern.

Mit der vorliegenden, in erster Linie auf § 5 PatG gestützten Klage hat die Klägerin geltend gemacht, die vom Beklagten zur Patenterteilung angemeldete Erfindung gehe ausschließlich auf ihren Geschäftsführer zurück. Dieser habe die der Anmeldung zugrundeliegende Idee schon Ende der fünfziger Jahre gehabt, in den folgenden Jahren die fachlichen Angaben zur Entwicklung eines solchen Verfahrens herausgearbeitet und hierüber wiederholt, so z.B. anlässlich einer Zusammenkunft am 3. August 1957 im Hotel Ma [REDACTED] über Kö [REDACTED], mit dem Beklagten und anderen Betriebsangehörigen gesprochen. Ihr Geschäftsführer habe dem Beklagten aufgetragen, geeignete Kunststoffschäume und Spritzgeräte herauszufinden. Der Sohn ihres Geschäftsführers, Dr. St [REDACTED], habe gemeinsam mit dem Beklagten im Frühjahr 1960 einen Rührversuch durchgeführt, der allerdings ergebnislos geblieben sei.

Hilfsweise hat die Klägerin die Klageansprüche aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hergeleitet.

Die Klägerin hat beantragt,  
den Beklagten zu verurteilen,

1. a) ihr alle Rechte an und aus der und auf die Patentanmeldung Az. V ■■■ IV a/■■■ = DAS ■■■ zu übertragen,  
b) ihr alle Rechte an und aus der und auf die Erfindung "Verwendung von Kunststoffschaum oder Kunststoffschäum entwickelnde Präparate als Mittel zum Schutz von Pflanzen gegen Wildverbiß" zu übertragen,
2. dem Deutschen Patentamt München gegenüber in die Übertragung der genannten Patentanmeldung auf sie einzuwilligen,
3. sich sämtlicher Verfügungen über Rechte an und aus der der Patentanmeldung zugrundeliegenden Erfindung sowie auf die Patentanmeldung mit Ausnahme der Verfügung gemäß Ziffer 2 bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu enthalten,
4. ihr Auskunft zu erteilen über die vom Beklagten bereits getroffenen Verfügungen über Rechte an und aus der sowie auf die Patentanmeldung unter Angabe des Namens und der Anschrift des Begünstigten sowie des Inhalts, der Dauer und des Umfangs der einzelnen Verfügungen,
5. ihr denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Verfügungen des Beklagten über Rechte an und aus der sowie auf die Patentanmeldung und über die zugrundeliegende Erfindung bisher entstanden ist und noch entsteht.

Der Beklagte hat beantragt,  
die Klage abzuweisen.

Das Landgericht hat dem Antrag des Beklagten entsprochen.

Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin Berufung eingelegt. Sie hat ihr erstinstanzliches Begehren aufrechterhalten mit Ausnahme des Klageantrages zu Ziff. 2. An dessen Stelle hat sie nunmehr beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, dem Deutschen Patentamt gegenüber in die Umschreibung der Patentanmeldung auf sie einzuwilligen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie die im Berufungsrechtszuge gestellten Klageanträge weiterverfolgt. Der Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

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

A.

Das Rechtsmittel bleibt zwar insoweit ohne Erfolg, als es sich dagegen wendet, daß das Berufungsgericht die vom Landgericht ausgesprochene Abweisung der Klageansprüche zu Ziff. 1 b und 3 bestätigt hat.

I. Der Klageanspruch zu Ziff. 1 b, den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin alle Rechte an und aus der und auf die Erfindung "Verwendung von Kunststoffschäum oder Kunststoffschäum entwickelnde Präparate als Mittel zum Schutz von Pflanzen gegen Wildverbiss" zu übertragen, stößt, wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat, ins Leere. Wenn der Geschäftsführer der Klägerin die in Rede stehende Erfindung allein gemacht hat, würden er kraft des Erfindungsaktes und die Klägerin von ihm (vgl. hierzu BGH GRUR 1965, 302 - Schellenreibungskupplung -) sämtliche Rechte an der Erfindung erworben haben, so daß es einer Übertragung nicht bedürfte. Wenn dagegen der Beklagte die Erfindung als Diensterfindung gemacht hat, könnte die Klägerin, so führt das Berufungsgericht ferner zutreffend aus, ebenfalls nicht die Übertragung der bezeichneten Rechte auf sich verlangen. Die Rechte an der Erfindung würden dann nach § 7 Abs. 1 ArbEG dadurch auf die Klägerin übergegangen sein, daß sie die Diensterfindung mit ihrem Schreiben vom 13. Dezember 1963 unbeschränkt in Anspruch genommen hat.

II. Für den von der Klägerin verfolgten Anspruch zu Ziff. 3, den Beklagten zu verurteilen, sich sämtlicher Verfügungen über Rechte an und aus der der Patentanmeldung zugrundeliegenden Erfindung sowie auf die Patentanmeldung mit Ausnahme der Verfügung gemäß Ziff. 2 bei Meidung der gesetzlich vorgesehenen Strafen zu enthalten, ist nach Auffassung des Berufungsgerichts in diesem Rechtsstreit kein Raum mehr, da bereits das Landgericht ausweislich des Tatbestandes des vorliegenden Urteils auf Antrag der Klägerin im Wege der einstweiligen Verfügung ein entsprechendes Verfügungsverbot an den

Beklagten erlassen hat. Die Revision hat hiergegen keine Ausführungen gebracht (vgl. § 554 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 2 a ZPO).

B.

Die auf Verletzung sachlichrechtlicher und verfahrensrechtlicher Gesetzesvorschriften gestützte Revision der Klägerin ist dagegen insoweit begründet, als sie sich gegen die Abweisung der Klageansprüche zu Ziff. 1 a, 2, 4 und 5 wendet. Die bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts reichen nicht aus, um die Abweisung dieses Teils des Klagebegehrens zu rechtfertigen.

I. 1. Das Berufungsgericht legt den in erster Linie in Betracht zu ziehenden Klageantrag zu Ziff. 1 a, mit welchem die Klägerin die Verurteilung des Beklagten verlangt, ihr alle Rechte an und aus der und auf die Patentanmeldung zu übertragen, zutreffend dahin aus, daß mit ihm der sog. erfinderrechtliche Vindikationsanspruch aus § 5 Satz 1 PatG geltend gemacht werden soll. Nach dieser Vorschrift kann der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, oder der durch widerrechtliche Entnahme Verletzter verlangen, daß ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird.

Die Parteien streiten hauptsächlich darüber, ob von den Voraussetzungen, welche die Rechtsprechung für die Anwendung des § 5 Satz 1 PatG aufgestellt hat, die beiden Erfordernisse erfüllt sind, daß die Klägerin in der Person ihres Geschäftsführers eine fer-

tige Erfindung besessen hat und daß ferner diese Erfindung mit dem Gegenstand der Anmeldung im wesentlichen übereinstimmt (vgl. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl., § 5 PatG Rdn. 5). Das Berufungsgericht hat bereits die erstgenannte der beiden Rechtsfragen mit der Begründung verneint, der Geschäftsführer der Klägerin habe lediglich die Idee gehabt, Kunststoffschäume zum Schutze von Pflanzen gegen Wildverbiß zu verwenden, ohne sich darüber im klaren zu sein, mit welchen Kunststoffschäumen und Gerätschaften diese Idee zu verwirklichen sei. Zur Beantwortung der zwei Rechtsfragen bedarf es zunächst der vom Berufungsgericht nur unvollständig vorgenommenen, dem Revisionsgericht jedoch gestatteten Prüfung, worin das Wesen des Anmeldegegenstandes besteht (vgl. RG GRUR 1938, 256, 261). Hierbei ist nicht der ursprüngliche Inhalt der Anmeldeunterlagen, sondern allein die Fassung der durch die Auslegeschrift Nr. 1 155 938 bekanntgemachten Patentanmeldung maßgebend (vgl. Benkard aaO mit Rechtsprechungshinweis).

Wie aus der im Urteilstatbestand wiedergegebenen Beschreibung in der Auslegeschrift hervorgeht, liegt dem Anmeldegegenstand die Aufgabe zugrunde, ein Mittel zum Schutz von Pflanzen gegen Wildverbiß zur Verfügung zu stellen, welches die Nachteile der bisher verwendeten Präparate (stark riechende Stoffe bzw. geschmacksvergällte Harz-Wachs-Gemische), nämlich Schädigung der Pflanzen, Geruchsbelästigung der Forstarbeiter beim Aufbringen der Substanzen und Vertreibung des Wildes aus dem Anwendungsbereich wegen des geruchsfremden Klimas vermeidet. Zur Lösung dieser Aufgabe wird in dem einzigen Patentanspruch vorgeschlagen, Kunststoff-

schaum oder Kunststoffschaum entwickelnde Präparate zu verwenden.

Es kann nicht bezweifelt werden, daß der Geschäftsführer der Klägerin die genannte Aufgabe und den im Patentanspruch offenbarten Lösungsvorschlag als solchen erkannt und daß der Beklagte hiervon erfahren hat, wenn die vom Berufungsgericht als richtig unterstellte Behauptung der Klägerin zutrifft, ihr Geschäftsführer habe die Idee, Kunststoffschaum zum Schutz von Pflanzen gegen Wildverbiß zu entwickeln, seit Ende der 50iger Jahre wiederholt, u.a. anlässlich einer Zusammenkunft am 3. August 1957 im Hotel "Ma-  
[REDACTED]", mit seinen Mitarbeitern und so auch mit dem Beklagten erörtert. Wenn sonach der vom Geschäftsführer der Klägerin verlautbarte Gedanke dem wesentlichen Inhalt nach im Patentanspruch der bekanntgemachten Anmeldung seinen Niederschlag gefunden hat, so bedeutet dies indessen entgegen der Annahme der Revision noch nicht, daß dieser Gedanke für sich allein den rechtlichen Anforderungen an eine fertige Erfindung entsprochen hat. Eine Erfindung ist nämlich im Sinne des hier einschlägigen § 5 PatG ebenso wie im Sinne von § 1 Abs. 1, § 3 und § 7 Abs. 1 PatG erst dann fertig, wenn die ihr zugrundeliegende Lehre technisch ausführbar ist, wenn also der Durchschnittsfachmann nach den Angaben des Erfinders mit Erfolg arbeiten kann (vgl. hierzu Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl., § 1 PatG Anm. 12 mit weiteren Fundstellen). Dabei braucht der Patentanspruch nicht in allen Einzelheiten zu erläutern, wie der Fachmann nach der gegebenen Lehre handeln soll. Soweit der Fachmann hierzu näherer Anweisungen bedarf, ist es aller-

dings erforderlich, aber auch genügend, diese in der Patentbeschreibung wiederzulegen (vgl. Benkard, aaO, § 1 PatG, Rdn. 24 und 43 mit Rechtsprechungshinweisen).

Besondere Bedeutung hat die Frage, ob eine Erfindung fertig ist, wenn vor ihrer Ausführung noch Versuche gemacht werden müssen. Hier ist nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts (vgl. Zusammenstellung bei Reimer, aaO, § 1 PatG Anm. 13, insbesondere Urteil vom 18. Dezember 1937 in MuW 1938, 164, 166, abgedruckt auch in GRUR 1938, 256, 261) zwischen zwei verschiedenen Arten von Versuchen zu unterscheiden:

Versuche, die erst dem Auffinden einer Lösung der gestellten Aufgabe dienen, die dem Erfinder erst Klarheit darüber geben sollen, ob der von ihm eingeschlagene Weg zu dem beabsichtigten technischen Erfolge führt, zeigen, daß noch keine fertige Erfindung vorliegt.

Anders verhält es sich mit denjenigen Versuchen, die lediglich noch ein Ausprobieren der gegebenen Lehre darstellen. Zur Vollendung der Erfindung ist nicht erforderlich, daß sie schon einmal in die Tat umgesetzt und eine verkaufsreife Konstruktion festgelegt worden ist. Patentreife liegt vielmehr schon dann vor, wenn die Lösung so klar und bestimmt erkannt ist, daß ihre Ausführung im Bereich des durchschnittlichen fachmännischen Könnens liegt, mag auch das Festlegen einer verkaufsreifen Konstruktion noch ein Probieren von mehr oder minder langer Dauer erforderlich machen. In diesem Fall kann also die Erfindung noch Unvollkommenheiten unbeschadet ihres Fertigseins aufweisen. Nur muß sie für den Durchschnittsfachmann, also ohne Aufwand

weiterer erfinderischer Überlegungen, ausführbar sein. Derartige Versuche dürfen aber das für den in Frage kommenden Fachkreis übliche Maß nicht übersteigen, was z.B. der Fall wäre, wenn die Anzahl der nötigen Versuche ungewöhnlich groß sein müßte.

Die genannten Grundsätze hat der Bundesgerichtshof im Kern übernommen (vgl. GRUR 1951, 404, 407 - Wechselstrom-Generatoren - und GRUR 1966, 558, 559 - Spanplatten -). Sofern in diesen Entscheidungen jedoch bei der erstgenannten Art von Versuchen allein auf die Meinung des Erfinders abgestellt wird und es als unerheblich bezeichnet wird, ob der Durchschnittsfachmann die vom Erfinder vorgeschlagene Anordnung ohne weiteres verstand und keine Versuche benötigte, und der Grundsatz aufgestellt wird, die Erkenntnis einer zunächst als möglich erscheinenden Lösung sei keine fertige Erfindung (GRUR 1951, 407), die Erfindung sei erst vollendet, wenn der Erfinder die von ihm für notwendig gehaltene Gewißheit über ihre praktische Bewährung erlangt habe, wobei es gleichgültig sei, ob sich Versuche rückschauend als entbehrlich erwiesen hätten (GRUR 1966, 559), so kann dieser Standpunkt, den sich ersichtlich auch das Berufungsgericht zu eigen gemacht hat, für die Frage, wann die Erfindung vollendet ist und demgemäß das Recht an der Erfindung entsteht, nicht aufrechterhalten werden. Der Schutzzweck des Patentgesetzes gebietet es vielmehr, eine Erfindung vor der Gefährdung durch Dritte zu schützen, sobald sie derart verlautbart ist, daß sie dem Durchschnittsfachmann bei objektiver Betrachtung eine konkrete ausführbare Lehre zum technischen Handeln offenbart. Aus diesem Grunde muß die Entstehung des Rechts

an der Erfindung auf diesen Zeitpunkt festgelegt werden. Der Irrtum oder die Unkenntnis des Erfinders über die technische Ausführbarkeit seiner Erfindung kann für die Entstehung seines Rechts keine Rolle spielen (so Benkard, aaO, § 3 Rdn. 11).

Die in Rede stehenden Grundsätze sind an sich in erster Linie für die Sachpatente entwickelt worden. Sie gelten entsprechend aber auch für eine sog. Anwendungserfindung, um die es sich im vorliegenden Falle handelt und die darauf hinausläuft, zu einem bekannten Zweck (Schutz von Pflanzen gegen Wildverbiß) ein an sich bekanntes Material (Kunststoffschaum oder Kunststoffschaum entwickelnde Präparate) anzuwenden, das zu jenem Zweck bisher noch nicht verwendet worden war. Die Anwendung setzt die Auswahl eines geeigneten Kunststoffschaums oder eines solchen Schaum entwickelnden Präparats sowie das Vorhandensein eines Geräts voraus, mit welchem der Schaum am Ort der Verwendung erzeugt und auf die Pflanzen aufgebracht werden kann. Die Beurteilung der umstrittenen Frage, ob der Geschäftsführer der Klägerin bei seinen angeblichen, zeitlich geraume Zeit vor der Patentanmeldung stattgefundenen Besprechungen mit dem Beklagten und anderen Mitarbeitern schon im Besitze einer fertigen Erfindung gewesen ist, hängt demnach allein davon ab, ob ein über durchschnittliches Wissen und Können verfügender Agrikulturchemiker die verlautbarte Lehre bereits Ende der fünfziger Jahre hat ausführen können, ohne daß er für das Herausfinden eines geeigneten Kunststoffschaums bzw. eines solchen Schaum entwickelnden Präparats und eines brauchbaren Geräts das übliche bzw. zumutbare Maß überschreitende Versuche hätte durchführen und ohne hierbei eigene

erfinderische, d.h. das Wissen und Können des Durchschnittsfachmannes übersteigende Überlegungen hätte anstellen müssen.

Ob dies zutrifft, bedarf der insoweit dem Tatrichter vorbehaltenen Prüfung. Gegen die Annahme, daß die Erfindung ohne eigenes erfinderisches Hinzutun des Beklagten vollendet gewesen ist, könnte hier der Umstand sprechen, daß es das Deutsche Patentamt ersichtlich für erforderlich gehalten hat, in der im Oktober 1963 ausgegebenen Auslegeschrift (Sp. 1, Z. 21 bis Z. 25) unter Bezugnahme auf die vom Beklagten aufforderungsgemäß beigebrachte Veröffentlichung ein Gerät zu bezeichnen, welches für den oben genannten Zweck brauchbar ist. Dagegen hat das Deutsche Patentamt aber davon abgesehen, in die Auslegeschrift die Angaben des Beklagten in dem ursprünglich geltend gemachten Patentanspruch 1 über geeignete Kunststoffschäume (Polyvinylchlorid, Polyvinylacetat, Harnstoff-Formaldehyd usw.) in die Auslegeschrift zu übernehmen. Es hat sich vielmehr in dieser Schrift (Sp. 1, Z. 18 bis Z. 20) auf den allgemeinen Hinweis beschränkt, daß die verbißgefährdeten Pflanzen mit einem geruchlosen Kunststoffschaum geschützt würden. Damit ist aber nicht gesagt, daß es dem Durchschnittsfachmann bereits in dem hier maßgebenden Zeitpunkt, nämlich Ende der fünfziger Jahre, keine Schwierigkeiten bereitet hat, die für den Verwendungszweck in Betracht kommenden Kunststoffschäume auszuwählen.

Sollte die Prüfung der aufgeworfenen Frage, welche das Berufungsgericht möglicherweise erst nach Beratung durch einen Sachverständigen wird beantworten können,

zu dem Ergebnis führen, daß der Geschäftsführer der Klägerin bereits Ende der fünfziger Jahre, gegebenenfalls schon im August 1957 anlässlich der Zusammenkunft im Hotel Ma [REDACTED] im Besitz einer fertigen Lehre gewesen ist, dann wäre - selbstverständlich unter dem weiteren Vorbehalt, daß der Erfindungsbesitzer diese Lehre seinerzeit gegenüber dem Beklagten, was dieser bestreitet, verlautbart hat - das Klagebegehren zu Ziff. 1 a, wie es oben klargestellt worden ist, gerechtfertigt. Dasselbe würde für den mit diesem Klageanspruch zusammenhängenden, im Berufungsrechtszug neugefaßten Klageanspruch zu Ziff. 2, den Beklagten zu verurteilen, dem Deutschen Patentamt gegenüber in die Umschreibung der Patentanmeldung auf sie einzuwilligen, ebenso gelten wie für die Klageansprüche zu Ziff. 4 auf Auskunftserteilung und zu Ziff. 5 auf Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten.

2. Sollte die Untersuchung des Berufungsgerichts dagegen ergeben, daß die vom Geschäftsführer der Klägerin seinerzeit verlautbarte Lehre noch nicht vollendet war, weil sie dem Durchschnittsfachmann nicht die für ihre Ausführbarkeit notwendige und damit erfindungswesentliche Erkenntnis der geeigneten Kunststoffschäume und eines brauchbaren Geräts vermittelte, dann könnte sich gegebenenfalls die Frage stellen, ob die Klägerin an der Patentanmeldung unter dem Gesichtspunkt mitberechtigt ist, daß ihr Geschäftsführer und der Beklagte den Anmeldegegenstand im Sinne der vom erkennenden Senat aufgestellten Grundsätze (in GRUR 1966, 558, 559 ff - Spanplatten -) gemeinsam konzipiert haben. Die Leistung des Geschäftsführers der Klägerin wäre

in diesem Falle unter Umständen darin zu sehen, daß er die Aufgabe und den grundsätzlichen Lösungsweg aufgezeigt hat. Die Leistung des Beklagten bestünde etwa darin, den ihm mitgeteilten Erfindungsgedanken der praktischen Verwirklichung zugeführt zu haben, indem er aufgrund selbständiger Überlegungen und Versuche geeignete Kunststoffschäume sowie vor allem ein brauchbares Gerät benannt hat (vgl. hierzu Benkard, aaO, § 5 PatG Rdn. 5 a.E. und Reimer, aaO, § 5 Anm. 5, beide mit weiteren Hinweisen).

II. Falls das Berufungsgericht aufgrund der vorstehend aufgezeigten Erwägungen nicht zu der Feststellung gelangen sollte, daß die Klägerin an der vom Beklagten eingereichten Patentanmeldung alleinberechtigt oder mindestens mitberechtigt ist, so wäre die Klage auch hinsichtlich der Klageansprüche zu Ziff. 1 a, 2, 4 und 5 abweisungsreif. Die von der Klägerin hilfsweise herangezogenen Klagegrundlagen können jedenfalls, wie das Berufungsgericht rechtlich unangreifbar angenommen hat, das Klagebegehren nicht stützen.

1. a) Das Berufungsgericht ist für den Fall, daß der Beklagte die Erfindung unabhängig von der oben erörterten Verlautbarung des Geschäftsführers der Klägerin gemacht haben sollte, der Auffassung, es handele sich insoweit um eine Diensterfindung im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG, da sie maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs der Klägerin beruhe. Es vertritt jedoch den Standpunkt, die Klägerin könne gleichwohl nicht als Berechtigte nach § 5 Satz 1 PatG die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents vom Beklagten verlangen. Die Klägerin habe nämlich, so

meint das Berufungsgericht, durch ihre Erklärung vom 13. Dezember 1963 die Dienstleistung nicht nach § 6 ArbEG rechtswirksam in Anspruch nehmen können, da dieses Recht der Klägerin aufgrund der Vereinbarungen der Parteien als abgedungen angesehen werden müsse. Hierzu wird im angefochtenen Urteil im einzelnen ausgeführt:

Die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen seien nicht schlechthin abdingbar. Sie könnten nach § 22 ArbEG jedoch zugunsten des Arbeitnehmers abgedungen werden. Dies sei der Fall, wenn der Arbeitgeber auf sein Erfindungsaneignungsrecht verzichte.

Die Parteien hätten nicht nur den Anstellungsvertrag abgeschlossen. Die Klägerin habe mit dem Beklagten auch in seiner Eigenschaft als Inhaber des Laboratoriums für Phyto-, Wildpharmazie und Bodenkunde den sog. Prioritätsvertrag geschlossen. Danach sei der Beklagte verpflichtet, alle in seinem Laboratorium entwickelten Präparate nur der Klägerin zur Herstellung und zum Vertrieb anzubieten. Erst nach Ablehnung des Anerbietens durch die Klägerin sei er befugt, die Präparate anderen Firmen anzudienen. Aus der Existenz dieses Vertrages müsse geschlossen werden, daß die vom Beklagten während seiner Tätigkeit für die Klägerin gemachten Erfindungen nur nach Maßgabe dieses Vertrages behandelt werden sollten. Erfinderisch habe der Beklagte als Angestellter für die Klägerin nicht tätig sein sollen. Er habe als Angestellter nur eine beratende und reisedienstliche Funktion gehabt. Wenn der Beklagte alle Erfindungen, die maßgeblich auf von ihm im Rahmen seiner Angestelltentätigkeit

für die Klägerin gesammelten Erfahrungen beruhten, dieser als Dienstleistungen hätte überlassen müssen, wäre der Prioritätsvertrag weitgehend gegenstandslos gewesen. In seinem Laboratorium habe der Beklagte auf einem Gebiet gearbeitet, auf welchem die Klägerin fabrikatorisch tätig sei, nämlich auf dem Gebiet der Phyto- und Wildpharmazie. Gerade die Beratung der Klägerin und das Aufsuchen ihrer Kundschaft hätten dem Beklagten Anregungen und Hinweise für Erfindungen auf diesem Gebiete geben müssen. Die Auslegung des gesamten, aus Anstellungs- und Prioritätsvertrag bestehenden Vertragswerkes ergebe, daß der Beklagte im Verhältnis zur Klägerin die Aufgabe gehabt habe, Präparate zu entwickeln, an denen ihre Kundschaft Bedarf gehabt habe. Davon, daß der Beklagte, soweit er als Inhaber des Laboratoriums als freier Unternehmer tätig gewesen sei, vorrangig Präparate für den Bedarf der Kunden der Klägerin entwickeln würde, seien die Parteien den Umständen nach ausgegangen. Erst aufgrund einer solchen Annahme erschienen die Verpflichtung des Beklagten, die von ihm entwickelten Präparate zunächst der Klägerin ausschließlich anzubieten, und die Verpflichtung der Klägerin, dem Beklagten für die Einräumung dieses Optionsrechts ein laufendes Honorar von monatlich DM 380,-- zu zahlen, sinnvoll. Nur für den Fall, daß die vom Beklagten in seinem Laboratorium durchgeführten Entwicklungsarbeiten ihr zugute kämen, habe die Klägerin Anlaß gehabt, dem Beklagten ein laufendes monatliches Honorar zu zahlen. Wenn sie gleichwohl Dienstleistungen des Beklagten als Arbeitnehmererfindungen hätte in Anspruch nehmen wollen, hätte dies in Anbetracht des dargelegten Ergebnisses, das aus einer sinngemäßen

Würdigung des gesamten Vertragswerkes folge, in einem der beiden Verträge ausdrücklich klargestellt werden müssen. Ohne eine solche Klarstellung lasse das gesamte Vertragswerk nur den Schluß zu, daß der Beklagte Erfindungen für die Klägerin ausschließlich als freier Unternehmer allein mit den sich aus dem Prioritätsvertrag ergebenden Folgen habe machen sollen. In diesem Verträge sei hinsichtlich der Erfindungen des Beklagten eine Ausschließlichkeitsregelung zu erblicken. Der Vortrag der Klägerin, daß steuerliche Erwägungen zum Abschluß zweier Verträge geführt hätten, ändere nichts daran, daß es zu einer Vertragsgestaltung, wie dargelegt, gekommen sei.

Nun spreche der Prioritätsvertrag allerdings nur von im Laboratorium des Beklagten entwickelten Präparaten, während es sich im vorliegenden Falle um die Erfindung eines Verfahrens handele. Der Prioritätsvertrag sei jedoch sinngemäß dahin auszulegen, daß er alle Erfindungen des Beklagten betreffe. Daß im Verträge nur von Präparaten die Rede sei, ergebe sich daraus, daß die Parteien sich bei Vertragsabschluß das Warensortiment der Klägerin bildhaft vorgestellt hätten, das aus sichtbaren Präparaten bestehe. Sie hätten jedoch, wenn sie die Möglichkeit der Erfindung von Verfahren bedacht hätten, auch deren Entwicklung mit in den Prioritätsvertrag aufgenommen. Die Anwendung eines Präparates sei zugleich auch die Handhabung eines Verfahrens. Demjenigen, welcher das Verfahren nicht anwenden dürfe, nütze das Eigentum an dem anzuwendenden Präparat nichts. Auch im vorliegenden Falle sei das zur Patenterteilung angemeldete Verfahren erst zu einer fertigen Erfindung geworden, nachdem dem Beklagten

Kunststoffschäume, die sich zum Verspritzen auf Pflanzen als Schutz gegen Wildverbiß eignen, bekannt geworden seien. In dem Auffinden hierfür geeigneter Präparate habe in Wahrheit die Verwirklichung der technischen Aufgabe gelegen. Es könne keinem Zweifel unterliegen, daß der Beklagte, wenn er ein als Schutz gegen Wildverbiß geeignetes Kunststoffpräparat entwickelt hätte, nach dem Prioritätsvertrag gehalten gewesen wäre, auch die Anwendung der technischen Lehre, Pflanzen gegen Wildverbiß durch Bespritzen mit Kunststoffschaum zu schützen, der Klägerin anzubieten.

b) Die vorstehend wiedergegebenen Darlegungen des Berufungsgerichts lassen entgegen der Annahme der Revision keinen entscheidungserheblichen Rechtsfehler erkennen. Es kann zunächst keine Rede davon sein, daß das Berufungsgericht den Verzicht der Klägerin auf ihr sich aus § 6 Abs. 1 ArbEG ergebendes Recht, die Dienstleistungen des Beklagten unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch zu nehmen, ohne entsprechende Feststellungen allein aufgrund der Erfahrung des Lebens vermutet hätte. Das Berufungsgericht hat vielmehr den rechtsgeschäftlichen Willen der Klägerin, das genannte Recht aufzugeben, dem Sinn und Zweck der beiden zwischen den Parteien am 1. September 1959 zustande gekommenen Verträge (Anstellungsvertrag und Prioritätsvertrag - richtiger wohl: Optionsvertrag) entnommen, den es durch Auslegung ermittelt hat. Diese Auslegung individueller Verträge kann das Revisionsgericht nach ständiger Rechtsprechung nur darauf nachprüfen, ob allgemeine Auslegungsregeln, etwa die §§ 133, 157 BGB, verletzt sind, ob sie gegen

Denkgesetze oder Sätze der Erfahrung verstößt, ob sie möglich ist und sich mit dem Wortlaut der vertraglichen Absprachen vereinbaren läßt und schließlich - bei entsprechender Verfahrensrüge - ob wesentlicher Auslegungstoff außer acht geblieben ist (vgl. hierzu Baumbach/Lauterbach, ZPO, 30. Aufl., § 550 Anm. 2 B und die dort angeführten Fundstellen). Eine Überprüfung in diesen Grenzen bringt die Auslegung im Berufungsurteil nicht zu Fall.

Es fehlt zunächst jeder Anhalt dafür, daß das Berufungsgericht bei seiner Auslegung des Vertragswerkes, wie die Revision meint, verkannt hätte, daß das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen nicht nur die Aufgabe habe, die Belange der Dienstfinder zu schützen, sondern daß es im volkswirtschaftlichen Interesse in dem hier einschlägigen § 6 auch das Ziel verfolge, die Betriebe gegen Vorenthaltung oder Entnahme von Dienstfindungen zu sichern. Ebenso ist nicht feststellbar, daß das Berufungsgericht, wie die Revision ferner geltend macht, etwa übersehen hätte, daß das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen in den §§ 18, 19 eine zusätzliche Regelung für die sog. freien Erfindungen (vgl. hierzu auch § 4 Abs. 3 ArbEG) trifft, die ein Arbeitnehmer während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht hat.

Die ergänzende Auslegung, welche das Berufungsgericht für die vertraglichen Beziehungen der Parteien unter Berücksichtigung ihres Gesamtbildes gefunden hat, widerspricht entgegen der Annahme der Revision weder dem Wortlaut der Verträge noch ist sie denkwidrig. Sie kann auch nicht aus anderen Gründen als unmöglich bezeichnet werden.

Die Revision kann zugunsten der Klägerin jedenfalls nichts daraus herleiten, daß der Anstellungsvertrag als Vertragspartner Dr. Walter V. [REDACTED], der Prioritätsvertrag dagegen das "Laboratorium für Phyto-, Wildpharmazie und Bodenkunde Dr. W. V. [REDACTED]" anführt. Wenn sich der Beklagte für sein Laboratorium der genannten Bezeichnung bediente, so ist dies, wie die Revisionserwiderung zutreffend bemerkt, die (ersichtlich nicht eingetragene) Firma, unter welcher er als sog. freier Unternehmer tätig wurde. Dies ändert aber nichts an der Personengleichheit des vertragschließenden Beklagten, der sich gegenüber der Klägerin in doppelter Hinsicht verpflichtet hat, nämlich im Anstellungsvertrag zu einer unselbständigen Beratungs- und Reisetätigkeit und im sog. Prioritätsvertrag zur Überlassung der Entwicklungsergebnisse seines von ihm gleichzeitig selbständig betriebenen Laboratoriums. Da dieses Laboratorium nach den oben mitgeteilten Feststellungen des Berufungsgerichts mit Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiete der Phyto- und Wildpharmazie befaßt war, auf welchem sich die Klägerin fabrikatorisch betätigt, kann eine Abgrenzung, ob und inwieweit der Beklagte während des Anstellungsverhältnisses bei den Entwicklungsarbeiten in seinem Laboratorium auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs der Klägerin im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG zurückgegriffen hat, kaum, zumindest jedoch nur unter größten Schwierigkeiten vorgenommen werden. Die Auslegung, welche das Berufungsgericht den Verträgen der Parteien gibt, ist daher durchaus sinnvoll. Dies gilt umso mehr, als die Auslegung des Berufungsgerichts den berechtigten Belangen beider Parteien Rechnung trägt. Zum billigerweise gebotenen Ausgleich dafür,

daß die Klägerin auf das ihr nach § 6 Abs. 1 ArbEG zustehende Recht verzichtet hat, die Dienstervfindungen des Beklagten im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbEG unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch zu nehmen, hat ihr der Beklagte ein Optionsrecht an seinen Erfindungen eingeräumt, welches inhaltlich über die Regelung hinausgeht, welche § 19 Abs. 1 Satz 1 ArbEG für sog. freie Erfindungen eines Arbeitnehmers vorsieht. Der Beklagte war nämlich, wie dargelegt, nach dem Prioritätsvertrag verpflichtet, der Klägerin ein ausschließliches Benutzungsrecht an seinen Erfindungen anzubieten, während die genannte Vorschrift das Angebot eines nichtausschließlichen Benutzungsrechts genügen läßt.

Daran, daß die Beurteilung des Vertragswerkes im angefochtenen Urteil rechtlich unangreifbar ist, vermag im übrigen auch der Umstand nichts zu ändern, daß das Berufungsgericht selbst seine Gedankenführung, worauf die Revision unter Bezugnahme auf die im Urteil enthaltenen Wendungen "schon aus der bloßen Existenz dieses Vertrages (gemeint ist der Prioritätsvertrag) müsse man schließen", "das Vertragswerk lasse nur diesen Schluß zu" hinweist, offenbar für zwingend hält. Ob dies zutrifft oder ob sich auch eine andere Auslegung vertreten ließe, kann auf sich beruhen. Entscheidend ist hier allein, daß die Vertragsauslegung durch das Berufungsgericht denkgesetzlich möglich ist.

Ein entscheidungswesentlicher Rechtsfehler kann entgegen der Meinung der Revision auch nicht in der vielleicht mißverständlichen Bemerkung des Berufungsgerichts gesehen werden, daß der Beklagte als Angestellter mit beratender und reisedienstlicher Funktion für die Klägerin erfinderisch nicht habe tätig werden sollen. Wie

aus dem Zusammenhang des hier in Betracht zu ziehenden Teils der Entscheidungsgründe hervorgeht, hat das Berufungsgericht mit seiner Bemerkung ersichtlich sagen wollen, daß der Beklagte im Rahmen der ihm nach dem Anstellungsvertrag obliegenden Aufgaben (Beratungs- und Reisetätigkeit) keine Entwicklungsarbeiten für Erfindungen zu leisten hatte, daß derartige Arbeiten vielmehr in seinen selbständigen Tätigkeitsbereich als Inhaber des Laboratoriums fielen und durch ein monatliches Honorar von DM 380,-- abgegolten wurden.

2. a) In seinen weiteren Erörterungen kommt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, daß die Außerkraftsetzung des Prioritätsvertrages zum 31. Dezember 1960 die Klägerin nicht berechtigt habe, die Erfindungen, welche der Beklagte noch während des bis zum 30. Juni 1961 fortdauernden Anstellungsverhältnisses gemacht hat, und so auch die hier in Rede stehende, am 22. März 1961 zum Patent angemeldete Erfindung, als Diensterfindungen in Anspruch zu nehmen. Das Berufungsgericht stellt hierzu zunächst fest, daß die Klägerin den Prioritätsvertrag zwar formell erst am 4. Mai 1961 zum 30. Juni 1961 gekündigt, daß die Kündigung jedoch nur einer Klarstellung gedient habe; die Parteien hätten den Vertrag in Wirklichkeit schon vorher, nämlich zum 31. Dezember 1960 aufgehoben, von welchem Zeitpunkt an die Klägerin das vertraglich vereinbarte monatliche Honorar nicht mehr gezahlt und der Beklagte sich damit einverstanden erklärt habe. Alsdann führt das Berufungsgericht aus, die Anerkennung des Rechts der Klägerin zur Inanspruchnahme dieser Erfindungen bedeutete eine Schlechterstellung des Beklagten, welche dem gesamten Vertragswerk widerspreche und daher nicht als still-

schweigend vereinbart angesehen werden könne. Der Beklagte wäre andernfalls für die Klägerin als freier Unternehmer ohne laufendes Honorar tätig geworden, während er hierfür zuvor ein solches erhalten habe. Nachdem der Beklagte sich, da für ihn keine Aussicht mehr bestanden habe, im Betriebe der Klägerin eine ausbaufähige Stellung zu erlangen, der Firma La [REDACTED] zugewandt gehabt habe, um dort Juniorchef zu werden, sei es für ihn, so beendet das Berufungsgericht seine Betrachtung, nicht mehr angezeigt gewesen, in Durchführung des Prioritätsvertrages seine Erfindungen der Klägerin anzubieten.

b) Entgegen der Annahme der Revision kann der Standpunkt des Berufungsgerichts, daß das von der Klägerin durch Abschluß des Prioritätsvertrages aufgegebene Recht zur Inanspruchnahme der Diensterfindungen des Beklagten nach Beendigung dieses Vertrages nicht wiederaufgelebt ist, aus Rechtsgründen nicht bemängelt werden. Der Zweck des Prioritätsvertrages bestand, wie oben dargelegt, darin, hinsichtlich der Erfindungen des Beklagten während seines Angestelltenverhältnisses zu der Klägerin eine klare Rechtslage zu schaffen. Dieser Zweck würde vereitelt werden, wenn der Verzicht der Klägerin auf die Inanspruchnahme der Diensterfindungen des Beklagten für die Restdauer seines Angestelltenverhältnisses (in der Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1961) hinfällig geworden wäre. Es würde in diesem Falle zu der oben aufgezeigten Schwierigkeit bei der Abgrenzung, auf welche der beiden Tätigkeitsbereiche des Beklagten die betreffende Erfindung zurückgeht, noch eine weitere Schwierigkeit insofern hinzutreten, als es der ebenfalls unter Umständen nicht einfachen Aufklärung bedürfte, ob

der Beklagte die Erfindung noch während der Geltungsdauer des Prioritätsvertrages fertiggestellt, d.h. reif für die Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung gemacht hat oder nicht.

Die Nachwirkung des Prioritätsvertrages kann auch nicht daran scheitern, daß der Beklagte, wie die Revision insoweit richtig bemerkt, mit der Aufhebung des Prioritätsvertrages von der dort übernommenen Verpflichtung frei geworden ist, alle Entwicklungsergebnisse seines Laboratoriums unterschiedslos der Klägerin zur Ausübung ihres Optionsrechts anzubieten. Diese Folge muß die Klägerin billigerweise in Kauf nehmen, da sie sich selbst ihres Optionsrechts begeben hat, indem sie das vereinbarte Honorar nicht mehr gezahlt und dadurch die vorzeitige Auflösung des Prioritätsvertrages veranlaßt hat. Hieran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, daß der Beklagte sich nach der Feststellung des Berufungsgerichts mit dem Vorgehen der Klägerin (nachträglich) einverstanden erklärt hat.

Für die Beurteilung der Streitfrage ist es endlich auch ohne Einfluß, daß der Beklagte durch die Aufhebung des Prioritätsvertrages freie Hand für die Verwertung seiner Entwicklungsergebnisse erhalten hat und dadurch in die Lage versetzt worden ist, die von ihm angestrebte Verbindung zu der Firma La-  
[REDACTED] zu fördern, wo entsprechend den Darlegungen des Berufungsgerichts nach den ihm seinerzeit vorschwebenden Plänen die Zukunft seines beruflichen Werdeganges lag. Dafür, daß das Berufungsgericht diesen sich für den Beklagten ergebenden Vorteil übersehen hätte, findet sich im übrigen entgegen der Annahme

26

der Revision kein brauchbarer Anhaltspunkt.

3. a) Das Berufungsgericht ist ferner der Auffassung, daß auch der Prioritätsvertrag selbst keine Anspruchsgrundlage für das Übertragungsbegehren der Klägerin abgebe. Nach dem Vertrag, so wird im angefochtenen Urteil ausgeführt, sei der Beklagte nur verpflichtet gewesen, der Klägerin die von ihm entwickelten Präparate anzubieten. Diese Verpflichtung des Beklagten sei nicht dahin gegangen, der Klägerin seinen Erfindungsbesitz und im Falle einer schon erfolgten Anmeldung den Anspruch auf Erteilung des Patents zu übertragen. Die während der Dauer des gesamten Vertragswerks abgeschlossenen Lizenzverträge ergäben vielmehr, daß die Parteien unter "Anbietung der Erfindung" die Einräumung von ausschließlichen Lizenzen verstanden hätten. Auf Einräumung einer solchen Lizenz habe die Klägerin jedoch nicht geklagt. Abschließend bemerkt das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang noch hilfsweise, daß der Prioritätsvertrag im Zeitpunkt der Anmeldung der Erfindung zur Erteilung eines Patents nicht mehr in Kraft gewesen sei und daß die Klägerin jedenfalls aus diesem Vertrag keine Rechte habe geltend machen können, solange sie dem Beklagten das vereinbarte Honorar nicht gezahlt habe.

b) Die Revision macht hierzu geltend, das Berufungsgericht habe es unter Verstoß gegen den § 139 ZPO unterlassen, die Klägerin auf die enge Auslegung des Prioritätsvertrages, die zwar möglich, aber nicht voraussehbar gewesen sei, hinzuweisen und in Ergänzung der Anträge zu Ziff. 1 a und 2 entsprechende Hilfsanträge auf Gewährung und Eintragung einer ausschließlichen Lizenz

anzuregen. Es mag offen bleiben, ob die Revision die Anforderungen an die Aufklärungspflicht des Gerichts im Sinne von § 139 Abs. 1 und 2 ZPO überspannt. Der Beklagte hätte in jedem Falle auch mit seinen Hilfsansprüchen nicht durchdringen können. Es entspricht, worauf auch das Berufungsgericht im Rahmen seiner zusätzlichen Erwägung ersichtlich abstellen will, gesicherter Rechtsprechung, daß eine Vertragspartei, die selbst vertragsuntreu ist, in aller Regel die Erfüllung des gegenseitigen Vertrages von der anderen Vertragspartei nicht verlangen kann (vgl. hierzu Palandt, BGB, 28. Aufl., § 242 Anm. 4 c bb mit Rechtsprechungshinweisen). Damit ist auch die Rüge der Revision gegenstandslos, das Berufungsgericht habe übersehen, daß die Klageanträge zu Ziff. 3 bis 5 auf Erlaß eines Verfügungsverbots, auf Auskunftserteilung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten auch dann gerechtfertigt seien, wenn der Klägerin nur vertragliche Ansprüche auf eine ausschließliche Lizenz zustünden.

4. Das Berufungsgericht hat schließlich noch ausgesprochen, daß das Klagebegehren auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer unerlaubten Handlung im Sinne von § 823 Abs. 1 und 2 BGB begründet sei. Hiergegen hat die Revision keine besonderen Angriffe gerichtet. Es ist insoweit ein Rechtsirrtum des Berufungsgerichts nicht erkennbar.

C.

Nach alledem muß die Revision der Klägerin hinsichtlich der Klageansprüche zu Ziff. 1 b und 3 zu-

rückgewiesen werden. Hinsichtlich der Klageansprüche zu Ziff. 1 a, 2, 4 und 5 hat das Rechtsmittel dagegen aus den im Abschn. B I 1 angeführten Gründen insofern Erfolg, als in diesem Umfange das angefochtene Urteil aufzuheben (vgl. § 564 Abs. 1 ZPO) und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen ist (§ 565 Abs. 1 ZPO). Dem Berufungsgericht war auch die Entscheidung über die Kosten der Revision vorzubehalten, da sie von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt.

Spreng

Claßen

Schneider

Ballhaus

Bruchhausen