

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

Gummielastische Masse

PatG 1981 § 8

Bei Identität zwischen dem Gegenstand der Patentanmeldung bzw. des erteilten Patents mit dem Gegenstand der widerrechtlichen Entnahme hat die Frage der Patentfähigkeit des widerrechtlich entnommenen Teils im Rahmen der Vindikationsklage gemäß § 8 PatG außer Betracht zu bleiben.

Die Patentfähigkeit des widerrechtlich entnommenen Teils ist aber als Vorfrage im Rahmen einer Schadensersatzklage jedenfalls dann zu prüfen, wenn Patentbehörden und -gerichte mit dieser Frage nicht mehr befaßt werden können.

ArbEG § 5

Auf die Einhaltung der Schriftform einer Meldung nach § 5 Abs. 1 ArbEG kann der Arbeitgeber - auch stillschweigend - verzichten.

ArbEG § 5

Eine ordnungsgemäße Meldung nach § 5 Abs. 1 ArbEG setzt stets eine gesonderte Mitteilung voraus, daß der Arbeitnehmer das Ergebnis seiner Arbeit für patentrechtlich bedeutsam hält. Ein Tätigkeitsbericht ohne näheren Hinweis auf eine mögliche Bedeutung als Erfindung genügt nicht.

PatG 1981 §§ 6, 8

Zur Frage einer Miterfinderschaft bei widerrechtlicher Entnahme.

BGH, Urt. v. 17. Januar 1995 - X ZR 130/93 - OLG München

LG München I

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 130/93

Verkündet am:
17. Januar 1995
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 1995 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß und Dr. Greiner

für Recht erkannt:

Auf die Revisionen beider Parteien wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 23. September 1993 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



Tatbestand:

Der Beklagte war vom 1. März 1976 bis 31. August 1984 als Chemiker bei der Klägerin angestellt. Er ist Inhaber des deutschen Patents 37 28 216 betreffend Mittel und Verfahren zur Herstellung einer gummielastischen Masse auf der Basis von polymerisierbaren Polyethermaterialien. Die ursprüngliche Anmeldung vom 24. August 1986 umfaßte entsprechend der Offenlegungsschrift DE 37 28 216.A1 vom 3. März 1988 in den Ansprüchen 1 bis 3 eine gummielastische Masse auf der Basis von polymerisierbaren Polyethermaterialien, in den Ansprüchen 4 und 5 Mittel zur Herstellung der Masse und in Anspruch 6 das Verfahren zur Mischung der Mittel. Die Ansprüche 1 bis 3 der Offenlegungsschrift lauteten:

1. Gummielastische Masse auf Basis von vulkanisierbaren Polyethermaterialien,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß sie in fertig vulkanisierter und auspolymerisierter Form 17,5 bis 75 % Polyether, 4 bis 35 % pyrogene und/oder gefällte Kieselsäure mit einem BET-Oberflächenbereich von 25 bis 600 m²/g und 1 bis 15 % Katalysator, bezogen auf die Polyethermenge, enthält oder daraus besteht, wobei der gegebenenfalls vorhandene Rest aus üblichen Füll- und Zusatzstoffen besteht.
2. Gummielastische Masse nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß sie 25 bis 65 % Polyether und 4,5 bis 30 %, bevorzugt 7,5 bis 25 %, pyrogene und/oder gefällte Kieselsäure enthält.

3. Gummielastische Masse nach Anspruch 1 oder 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß sie Kieselsäure mit einem BET-Oberflächenbereich
von 50 bis 400 m²/g enthält.

Wegen der Ansprüche 4 bis 6 wird auf die Offenlegungsschrift verwiesen.

Die Klägerin wirft dem Beklagten vor, als ihr Arbeitnehmer widerrechtlich die Erfindung entnommen zu haben. Sie hat ursprünglich Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents gemäß der Offenlegungsschrift Zug um Zug gegen Erstattung der bisher angefallenen Kosten und Gebühren verlangt. Während dieser Rechtsstreit anhängig war, wies der Prüfer des Deutschen Patentamts im Patenterteilungsverfahren mit Verfügung vom 21. Oktober 1992 den Beklagten als Anmelder darauf hin, daß nach Sinn und Inhalt der Beschreibung und der Beispiele die tatsächlich ausgeführte Erfindung im Gegenstand des Anspruchs 4 zu sehen sei und empfahl eine Streichung der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 3. Der Beklagte erklärte sich im Schreiben vom 27. Oktober 1992 mit einer Streichung der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 3 einverstanden. Das hierauf im Verlauf des Rechtsstreits erteilte Patent umfaßt nur noch Mittel- und Verfahrensansprüche. Die Ansprüche 1 und 5 des Patents (künftig: Vindikationspatent) lauten:

1. Mittel zur Herstellung einer gummielastischen Masse,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß es physikalisch getrennt voneinander besteht aus

- a) 20 % bis 100 % vulkanisierbarem Aziridinopolyether und gegebenenfalls üblichen Füll- und Zusatzstoffen und
- b) 5 % bis 40 % pyrogener und/oder gefällter Kieselsäure mit einer BET-Oberfläche im Bereich von 25 bis 600 m²/g und einem Polymerisationskatalysator in einer Menge von 1 bis 15 %, bezogen auf den Aziridinopolyether,

und ferner besteht, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung a) plus b), aus 17,5 bis 75 % Aziridinopolyether, 4 bis 35 % pyrogene und/oder gefällte Kieselsäure mit einem BET-Oberflächenbereich von 25 bis 600 m²/g und 1 bis 15 % Katalysator, bezogen auf den Aziridinopolyether, wobei der gegebenenfalls vorhandene Rest aus üblichen Füll- und Zusatzstoffen besteht.

5. Verfahren zur Herstellung einer gummielastischen Masse,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß man Mittel nach Anspruch 1 bis 4 mischt.

Wegen der Ansprüche 2 bis 4 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Nach Erteilung des Vindikationspatents hat die Klägerin die Feststellung begehrt, daß der Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch den Verzicht des Beklagten auf die Ansprüche 1 bis 3 gemäß der Offenle-

gungsschrift 37 28 216.A1 entstanden sei und noch entstehen werde; ferner hat sie die Übertragung des Vindikationspatents 37 28 216 Zug um Zug gegen Erstattung der bisher angefallenen Kosten und Gebühren beantragt; hilfsweise hat sie die Verurteilung des Beklagten verlangt; der Klägerin Miteigentum an dem Patent zu $\frac{3}{4}$ einzuräumen und in die Miteintragung der Klägerin in die Patentrolle einzuwilligen.

Das Landgericht hat die Klage nach Einholung eines Sachverständigengutachtens abgewiesen, weil eine widerrechtliche Entnahme nicht vorliege, insbesondere die Klägerin nicht Erfindungsbesitz gehabt habe und die angeblich entnommene Erfindung nicht wesensgleich mit der in der Offenlegungsschrift offenbarten Erfindung sei. Das Berufungsgericht hat aus Rechtsgründen eine widerrechtliche Entnahme hinsichtlich des Gegenstandes des erteilten Patents verneint, denn insoweit seien die erteilten Ansprüche nicht wesensgleich mit dem Erfindungsbesitz der Klägerin. Hinsichtlich der Ansprüche 1 bis 3 der ursprünglichen Anmeldung hat es dagegen die Wesensgleichheit aufgrund übereinstimmender Zusammensetzung und Eigenschaften der gummielastischen Masse bejaht, einen durch die Verzichtserklärung des Beklagten im Prüfungsverfahren entstandenen Schaden der Klägerin für nicht ausgeschlossen erachtet und deshalb eine Verpflichtung des Beklagten zum Ersatz des der Klägerin entstandenen und künftig entstehenden Schadens festgestellt.

Gegen diese Entscheidung wenden sich beide Parteien mit jeweils selbständigen Revisionen. Die Klägerin erstrebt weiterhin die Übertragung der Rechte aus dem erteilten Patent. Der Beklagte will eine vollständige Abweisung der Klage erreichen.

Entscheidungsgründe:

Die Revisionen sind zulässig. Sie haben auch in der Sache Erfolg, weil das Berufungsgericht sich widersprechende Feststellungen getroffen hat, die der Senat ohne weitere tatsächliche Feststellungen nicht beseitigen kann.

A. Zur Revision des Beklagten:

Das Berufungsgericht hält den Schadensersatzfeststellungsantrag der Klägerin für begründet. Es sei nicht sachgemäß und der Rechtslage nicht entsprechend gewesen, daß der Beklagte die Ansprüche 1 bis 3 der Offenlegungsschrift nicht weiterverfolgt habe. Der entsprechende Vorschlag der Prüfungsstelle vom 21. Oktober 1992 habe lediglich darauf hingewiesen, daß die Erfindung des Beklagten den Gegenstand des Anspruchs 4 (Mittelanspruch) betraf. Es sei nicht auszuschließen, daß die Ansprüche 1 bis 3 (Masseansprüche) eine schutzfähige Erfindung enthalten hätten. Die Zugabe einer so großen wie der vorgeschlagenen Menge Kieselsäure sei aus dem Stand der Technik bis dahin nicht bekannt gewesen. Der Klägerin habe hinsichtlich dieser Ansprüche 1 bis 3 ein Anspruch aus § 8 PatG zugestanden. Der Vergleich des Erfindungsbesitzes der Klägerin gemäß deren Versuchsprotokollen

mit dem Gegenstand der Anmeldung erweise die Identität zwischen Erfindungsbesitz und Gegenstand der Anmeldung nach den Ansprüchen 1 bis 3 der Offenlegungsschrift.

Die Revision rügt, das Berufungsurteil sei widersprüchlich. Anders als im Vindikationsprozeß komme es für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht darauf an, ob der entnommene Teil schutzfähig sei. Das Berufungsgericht habe daher feststellen müssen, ob das angeblich Entnommene schutzfähig gewesen sei und habe diese Frage nicht offenlassen dürfen. Diese Rüge der Revision hat im Ergebnis Erfolg.

1. Die ordentlichen Gerichte müssen Vorfragen der bei ihnen anhängigen Rechtsstreitigkeiten selbst entscheiden (vgl. etwa zum Amtshaftungsprozeß BGHZ 113, 17, 19). Zwar hat bei der Vindikationsklage die Frage einer Patentfähigkeit der Erfindung und damit auch die Schutzfähigkeit des entnommenen Teils der Anmeldung außer Betracht zu bleiben (SenUrt. v. 06.03.1979 - X ZR 60/77, GRUR 1979, 692, 693 - Spinnmaschine I; BGH, Urt. v. 27.10.1961 - I ZR 53/60, GRUR 1962, 140 - Stangenführungsrohre). Dem liegt der Gedanke zugrunde, daß die ordentlichen Gerichte nicht das Ergebnis eines Prüfungsverfahrens vor den Patentbehörden und -gerichten vorwegnehmen und nicht in ein schwebendes Verfahren eingreifen sollen, um dem Berechtigten die Ansprüche aus einer unberechtigt erfolgten Anmeldung zu verschaffen. Die Schutzfähigkeit einer Erfindung ist aber zu prüfen, soweit Klage auf Feststellung der widerrechtlichen Entnahme (BGH, Urt. v. 27.10.1961, aaO, 142 - Stangenführungsrohre) oder auf Unterlassung der Behauptung einer widerrechtlichen Entnahme (BGH, Urt. v. 16.05.1961 - I ZR 175/58 zu II 3 - Torsana, insoweit

in GRUR 1962, 34 nicht abgedruckt) erhoben ist. Ebenso hat das ordentliche Gericht die Voraussetzungen eines klageweise geltend gemachten Schadensersatzanspruchs zu prüfen, jedenfalls dann, wenn Patentbehörden und -gerichte damit nicht mehr befaßt werden können, wie im vorliegenden Fall nach Aufgabe der Ansprüche durch den Anmelder (vgl. § 7 Abs. 1 PatG).

Hiernach durfte das Berufungsgericht die Frage einer Schutzfähigkeit des Entnommenen nicht offenlassen. Das Berufungsgericht hatte über einen Schadensersatzanspruch zu befinden, der in erster Linie nach § 823 Abs. 1 BGB zu beurteilen ist. Das behauptete Erfinderrecht der Klägerin gemäß § 6 PatG ist als Immaterialgüterrecht an der Erfindung ein "sonstiges Recht" im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB (SenUrt. v. 24.10.1978 - X ZR 42/76, GRUR 1979, 145, 148 - Aufwärmvorrichtung; BGHZ 16, 172, 175 - Dücko; vgl. Benkard, PatG GebrMG 9. Aufl., § 6 PatG Rz. 14). Ein durch Anmeldung und Verzicht widerrechtlicher Eingriff in das Erfinderrecht ist nur gegeben, wenn die Erfindung schutzfähig war (vgl. Benkard aaO § 6 Rz. 7 f., 11 f.). Diese Voraussetzung des Schadensersatzanspruchs hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben, soweit es eine Verpflichtung des Beklagten zum Schadensersatz festgestellt hat (§ 564 Abs. 1 ZPO).

2. Das Urteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 563 ZPO).

a) Die geltend gemachten Ansprüche der Klägerin scheitern nicht daran, daß die Ansprüche 1 bis 3 der Offenlegungsschrift erkennbar von der Erfindung der Klägerin nach Anlagen K 17, K 20, K 21 und K 21a in Verbindung mit den Produktbeschreibungen K 18 und K 19 verschieden waren. Das Berufungsgericht hat die Identität des Erzeugnisses nach den Versuchen der Klägerin und den Ansprüchen 1 bis 3 der Offenlegungsschrift vielmehr bejaht und dies in erster Linie den Beispielen der Offenlegungsschrift entnommen. Dagegen wendet sich die Revision nicht. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts sind ohne Rechtsfehler auch unter Berücksichtigung der Ausführungen des Sachverständigen, die Beispiele 1, 2, 4, 5 und Vergleichsbeispiel 1 wiesen nach Tabelle 3 der Offenlegungsschrift deutlich günstigere Werte hinsichtlich des Rückstellvermögens auf. Letztlich war dem Sachverständigen eine klare Abgrenzung wegen der zugrunde gelegten unterschiedlichen Meßbedingungen nicht möglich.

b) Der Beklagte war nicht nach § 8 Abs. 2 ArbEG in Verbindung mit §§ 5, 6, 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG zur Anmeldung berechtigt. Das Berufungsgericht hat dargelegt, der Beklagte, der vorgetragen habe, das Ergebnis der Versuche K 17, K 20 und K 21 hätte von ihm nicht als Erfindung erkannt werden können und daher keiner Meldung an die Klägerin nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz bedurft, behaupte damit selbst nicht, die Versuchsergebnisse als Diensterfindung gemeldet zu haben.

Die Revision meint, das Berufungsgericht lasse den Vortrag des Beklagten außer acht, daß schriftliche Meldungen über Diensterfindungen bei der Klägerin unüblich gewesen

seien. Die Geschäftsführung der Klägerin sei "prinzipiell" über alle Laborversuche und Entwicklungen von Anfang an voll informiert gewesen. Infolgedessen habe es keiner ausdrücklichen Erfindungsmeldung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbEG bedurft. Diese Einwendung der Revision bleibt ohne Erfolg.

Zwar hatte die Klägerin die Erfindung nicht vor Anmeldung durch den Beklagten, sondern erst im vorliegenden Rechtsstreit in Anspruch genommen (§ 7 Abs. 1 ArbEG); die Erfindung war jedoch nicht frei geworden (§ 8 Abs. 1 ArbEG), weil sie der Klägerin nicht ordnungsgemäß gemeldet worden war. Bei der vom Berufungsgericht festgestellten Identität zwischen den Versuchen der Klägerin mit dem Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 der Offenlegungsschrift ergibt sich aus den Versuchen eine Diensterfindung des Beklagten, die während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht wurde und aus der dem Beklagten im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG). Der Beklagte war insoweit gemäß § 5 Abs. 1 ArbEG zu einer schriftlichen Meldung verpflichtet. Eine solche ist unstreitig nicht erfolgt. Der Beklagte war von dieser Meldepflicht nicht im Hinblick auf eine angeblich entgegenstehende Übung bei der Klägerin befreit. Zwar kann auf die Einhaltung der Schriftform - auch stillschweigend - verzichtet werden (Volmer/Gaul, ArbEG 2. Aufl., § 5 Rz. 39; Reimer/Schade/Schippel, ArbEG 6. Aufl., § 5 Rz. 15, 16). Es muß aber stets eine gesonderte Meldung erfolgen, die den Erfindungscharakter herausstellt. Daran fehlte es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts und dem eigenen Vortrag des Beklagten. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß der Beklagte die streitgegenständliche Erfindung der Klägerin auch nicht mündlich gemel-

det hat. Daß die Geschäftsführung grundsätzlich über alle Versuche und Entwicklungen von Anfang an voll informiert war, läßt die Pflicht zur "gesonderten" Mitteilung nicht entfallen. Die Meldepflicht hat nicht nur die allgemeine Unterrichtung des Arbeitgebers von den durchgeführten Arbeiten zum Zweck, sondern soll den Arbeitgeber gerade auf vom Arbeitnehmer getätigte Erfindungen hinweisen, um ihm die Frage einer Inanspruchnahme oder der Freigabe nahezubringen (vgl. BGH, Urt. v. 25.02.1958 - I ZR 181/56, MDR 1958, 406 = LM Nr. 42 zu § 549 ZPO). Die bloße Bekanntgabe der Versuchsergebnisse ist nicht geeignet, den Arbeitgeber auf eine Erfindung aufmerksam zu machen. Hinzukommen muß zumindest der Hinweis, daß der Arbeitnehmer die Versuche für bedeutsam und als Ausdruck eines gegebenenfalls patentfähigen allgemeinen Lösungsprinzips oder einer Erfindung ansieht. Daß dieser Hinweis erfolgt wäre, hat der Beklagte nicht vorgetragen. Die Anmeldung durch den Beklagten ist in diesem Falle als widerrechtliche Entnahme zu beurteilen, auch wenn die Klägerin die Erfindung nicht in Anspruch genommen hätte. Anderenfalls könnte die Anwendung des § 8 PatG dadurch umgangen werden, daß der Arbeitnehmer mit Vorbedacht durch Unterlassen einer Meldung die Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber verhindert (vgl. Reimer/Schade/Schippel, aaO, § 7 Anm. 17; Volmer/Gaul, aaO, § 13 Rz. 277, 278; a.A. Lindenmaier/Lüdecke, ArbEG § 7 Anm. 1).

3. Eine eigene Entscheidung ist dem Senat verwehrt; es sind weitere tatsächliche Feststellungen erforderlich (vgl. § 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).

B. Zur Revision der Klägerin:

Zu dem Begehren der Klägerin auf Übertragung des dem Beklagten erteilten deutschen Patents 37 28 216 gemäß § 8 PatG hat das Berufungsgericht im wesentlichen ausgeführt, die behauptete Erfindung der Klägerin und der Gegenstand des erteilten Patents seien nicht identisch. Das Wesen der Erfindung gemäß dem erteilten Patent sei nicht die bloße Zugabe eines höheren Kieselsäureanteils, sondern das Mischungsverfahren der eingesetzten Komponenten in dem angegebenen Verhältnis. Die bei der Klägerin durchgeführten Versuche hätten zwar dieselbe Aufgabe betroffen, aber einen anderen Lösungsweg (Beimischung der Kieselsäure nicht zur Starterpaste, sondern zur Basispaste) beschritten. Der Klägerin stehe auch kein Anspruch auf Einräumung einer Mitinhaberschaft an dem Patent zu, denn der Beklagte habe nicht einer Diensterfindung eine erfinderische Zutat hinzugefügt. Das hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht in allen Punkten stand.

Die Revision rügt, die Ablehnung des Vindikationsanspruchs stehe in Widerspruch zu den Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht der Feststellungsklage stattgegeben habe. Das Berufungsgericht habe einen Schadensersatzanspruch für möglich gehalten, weil nicht auszuschließen sei, daß bereits die Erhöhung des Kieselsäureanteils deutlich über das nach dem Stand der Technik bekannte Maß hinaus eine schutzfähige Erfindung enthalte. Hinsichtlich der geltend gemachten Patentvindikation gehe das Berufungsgericht aber davon aus, daß eine schutzfähige Erfindung nicht schon in der Erhöhung des Kieselsäureanteils entsprechend den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 3 der Offenlegungsschrift liege, son-

dern erst in der Zugabe des erhöhten Kieselsäureanteils zu der den Katalysator enthaltenden Komponente b gemäß den Ansprüchen des erteilten Patents. Diese Art der Zugabe setze die Erhöhung des Kieselsäureanteils voraus.

Die bisher getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts tragen die Abweisung der Vindikationsklage derzeit nicht. Die erfinderrechtliche Vindikation gemäß § 3 PatG setzte unter anderem die Wesensgleichheit zwischen der Erfindung des Vindikationsklägers und der angemeldeten oder patentierten Erfindung des Beklagten und damit voraus, daß das Entnommene erfinderisches Gewicht hatte. Zwar kann der Einwand der fehlenden Schutzfähigkeit durch den Vindikationsbeklagten nicht erhoben werden, wenn die Identität des Gegenstandes der Anmeldung oder des erteilten Patents mit dem Entnommenen feststeht (vgl. BGH, Urt. v. 27.10.1961 - I ZR 53/60, GRUR 1962, 140, 141 zu III 2 - Stangenführungsrohre).

Auf diesen Fall der Identität ist der Vindikationsanspruch jedoch nicht beschränkt. Dem Vindikationsanspruch sieht sich auch derjenige ausgesetzt, der zwar keine vollständige und für sich allein schutzfähige Erfindung, aber einen wesentlichen Beitrag zu dem von ihm angemeldeten oder für ihn geschützten Gegenstand entnommen hat. In diesem Falle kann insbesondere eine erforderliche inhaltliche Abwägung der beiderseitigen Beiträge zur Anmeldung und/oder dem erteilten Schutzrecht sowohl zu einer Alleininhaberschaft wie zu einer Mitinhaberschaft des Berechtigten an der Anmeldung bzw. dem erteilten Schutzrecht führen.

Eine widerrechtliche Entnahme liegt allerdings grundsätzlich nicht vor, wenn der Anmelder lediglich Gedanken verwertet, die allgemein bekannt oder durch den Stand der Technik nahegelegt sind (SenUrt. v. 06.03.1979 - X ZR 60/77, GRUR 1979, 692, 694 re. Sp. zu III 4 c - Spinnmaschine); anderes mag gelten, wenn der "Verletzte" diese Kenntnis gezielt zu dem Entwicklungsprozeß beigesteuert hat, der letztlich zu der Erfindung führte. Der Vindikationsanspruch besteht im übrigen auch schon dann, wenn das Entnommene noch keine vollendete Erfindung darstellte, aber einen "erfinderischen Beitrag", einen "schöpferischen Anteil" oder eine "qualifizierte Mitwirkung" zu dem Gegenstand der Anmeldung oder des erteilten Schutzrechts bedeutet (SenUrt. v. 10.11.1970 - X ZR 54/67, GRUR 1971, 210, 213 re. Sp. zu B 2 - Wildverbißverhinderung unter Hinweis auf BGH, Urt. v. 05.05.1966 - Ia ZR 110/64, GRUR 1966, 558, 559 f. zu IV - Spanplatten m.w.N.). Haben sowohl das Entnommene wie das Hinzugefügte kausal zusammengewirkt und waren beide notwendig, um die Aufgabe zu lösen, dürfen die Einzelbeiträge nicht getrennt für sich lediglich unter dem Gesichtspunkt einer erfinderischen Leistung geprüft werden. Die Frage, ob eine Mitberechtigung oder Alleinberechtigung eines anderen als des Anmelders vorliegt, beurteilt sich nach der Gesamtlösung der Aufgabe mit den vorgeschlagenen Mitteln und dem Zustandekommen der Lösung (vgl. SenUrt. v. 20.02.1979 - X ZR 63/77, GRUR 1979, 540, 541 re. Sp. zu III 3 a - Biedermeiermanschetten). Die Einzelbeiträge sind demgegenüber nur dahin zu prüfen, ob sie überhaupt zur Lösung der Aufgabe beigetragen haben. Nur solche Beiträge, die den Gesamterfolg nicht wesentlich beeinflussen haben, also unwesentlich in bezug auf die Lösung sind, begründen keine Miterfinderschaft

(vgl. SenUrt. v. 20.06.1978 - X ZR 49/75, GRUR 1978, 583, 585 zu I 4 a.E. - Motorkettensäge). Die Rechtsprechung stellt in den Fällen, in denen erst die Anteile der Miterfinder zusammen genommen eine erfinderische Leistung ergeben, die Einzelanteile der Miterfinder das Maß des Durchschnittskönnens eines Fachmanns auf dem betreffenden Gebiet aber nicht übersteigen, nur geringe Anforderungen an den Erwerb einer Beteiligung an der Erfindung. Aus der Tatsache allein, daß der "entscheidende Gedanke" nur von einem Beteiligten stammt, folgt noch nicht, daß andere als Miterfinder ausscheiden (vgl. BGH, Urt. v. 05.05.1966 - Ia ZR 110/64 aaO - Spanplatten). Im Falle einer Kombinationserfindung sind der von dem Nichtberechtigten zugefügte und der unberechtigt entnommene Anteil zu werten im Hinblick darauf, inwieweit beide ursächlich für den Enderfolg sind. Diese Würdigung kann unter Umständen zu einer Alleinhaberschaft des Berechtigten führen, wenn dem beigefügten Teil eine nur unwesentliche und untergeordnete Bedeutung zukommt. Andererseits wird eine Alleinhaberschaft des (nicht berechtigten) Anmelders bzw. Schutzrechtsinhabers in der Regel nur dann in Frage kommen, wenn der entnommene Teil keinen beachtenswerten Beitrag zum Gegenstand der Anmeldung oder des Schutzrechts geliefert hat.

Die hiernach erforderliche Wertung seitens des Berufungsgerichts berücksichtigt diese Grundsätze nicht ausreichend. Das Berufungsgericht hat zwar ausgeführt, die bloße Zugabe eines hohen Kieselsäureanteils sei kein wesentlicher Bestandteil der Erfindung. Diese Feststellung steht jedoch in Widerspruch zu anderen Feststellungen des angefochtenen Urteils und vermag daher das Ergebnis der Entscheidung nicht

zu tragen. Das Berufungsgericht ist nämlich zur Feststellungsklage davon ausgegangen, es sei nicht auszuschließen, daß die Ansprüche 1 bis 3 der Offenlegungsschrift eine schutzfähige Erfindung enthalten hätten, nachdem aus dem Stand der Technik die Zugabe einer so großen Menge Kieselsäure wie vorgeschlagen offensichtlich nicht bekannt gewesen sei. Sollte dies richtig sein, bildete diese schutzfähige Erfindung einen nicht zu vernachlässigenden, noch zu bewertenden Anteil des Gegenstandes des Vindikationspatents. Zwar braucht der Beitrag eines "Miterfinders" - wie ausgeführt - weder eine fertige Erfindung noch einen vollständig erfaßten Erfindungsbeitrag zu enthalten (SenUrt. v. 10.11.1970 - X ZR 54/67 aaO - Wildverbißverhinderung). Ist der Beitrag aber andererseits bereits eine fertige Erfindung - was vorliegend nicht ausgeschlossen werden kann, nachdem das Berufungsgericht diese Frage offengelassen hat -, dann ist eine Miterfinderschaft in der Regel anzunehmen (vgl. Benkard aaO § 6 Rz. 32). Ohne Klärung hinsichtlich der Qualität des Beitrags, den der Beklagte aus den Versuchen bei der Klägerin entnommen haben soll, ist die erforderliche Wertung des angeblichen Beitrags der Klägerin und des Beitrags des Beklagten zu dem Gegenstand des erteilten Patents nicht abschließend möglich. Daß das Berufungsgericht diese Klärung unterlassen hat, erweist sich sonach als Rechtsfehler und führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils, soweit es zum Nachteil der Klägerin ergangen ist (§ 564 Abs. 1 ZPO).

Die Entscheidung stellt sich nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 563 ZPO). Die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung auch insoweit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Eine

Entscheidung des Senats in der Sache (§ 565 Abs. 3 ZPO) kommt nicht in Betracht. Das Berufungsgericht wird zunächst - unter erneuter Einschaltung eines Sachverständigen - die erforderlichen Tatsachen dazu festzustellen haben, ob die Zugabe von Kieselsäure in der nach den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 3 der Offenlegungsschrift vorgesehenen Menge eine schutzfähige Erfindung darstellt und ob, bejahendenfalls in welchem Umfang, die Klägerin nach den oben wiedergegebenen Grundsätzen unter Bewertung der Einzelkomponenten als Miterfinderin an dem Vindikationspatent des Beklagten beteiligt ist.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Broß

Greiner

OLG München - Az. 6 U 1781/92 vom 23.09.1993;
LG München I - Az. 7 O 9153/89 vom 12.12.1991;