



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 214/02

Verkündet am:
1. Februar 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 11. September 2002 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Beide Parteien vertreiben Einrichtungen zur Reinigung von Schweißbrennern, insbesondere von Schweißrobotern, die Klägerin stellt solche auch her. Sie ist Inhaberin des deutschen Patents 33 32 678 (Klagepatents), das ei-

ne Einrichtung zur Reinigung eines Schweißbrenners betrifft. Das Klagepatent wurde am 10. September 1983 angemeldet, am 4. April 1985 offengelegt und am 4. August 1988 veröffentlicht.

Patentanspruch 1 lautet:

"Einrichtung zur Reinigung eines Schweißbrenners, insbesondere des Brenners eines Schweißroboters, mit einem rotierenden Werkzeug, das seine Reinigungsarbeit in dem am Schweißbrenner ausgebildeten Zwischenraum zwischen dessen Kontaktdüse und Gasdüse ausführt,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Reinigungseinrichtung eine vom zugeführten Schweißbrenner betätigte und diese in koaxialer Ausrichtung zum Werkzeug zentrierende sowie axial und verdrehsicher fixierte Haltevorrichtung und eine das rotierende Werkzeug in den fixierten Schweißbrenner mit vorgebbarer Hubgeschwindigkeit einführende Vorschubvorrichtung sowie einen Steuerkreis umfaßt, der die Haltevorrichtung, die Vorschubvorrichtung und den das Werkzeug antreibenden Motor vorgebbar zeitabhängig steuert."

Anmelderin des Klagepatents war die M. GmbH. Als Inhaber des Klagepatents wurde die E. GmbH eingetragen. Das Patent wurde sodann auf die A. GmbH und nach deren Verschmelzung mit der Klägerin auf letztere umgeschrieben.

Die Beklagten haben sich - wegen Verletzung des Klagepatents auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch genommen - damit ver-

teidigt, daß ihnen ein Weiterbenutzungsrecht zustehe, weil der Beklagte zu 2 bereits im Jahre 1982 eine Reinigungs- und Sprühvorrichtung entwickelt habe, die alle Merkmale des Klagepatents aufgewiesen habe. Ein Prototyp dieser Vorrichtung sei am 10. Januar 1983 bei dem Kunden Me. in E. vorgeführt und erläutert worden. Davon habe die M. GmbH erfahren und das Klagepatent am 10. September 1983 angemeldet. Sie habe damit die Erfindung widerrechtlich entnommen. Den Einwand der widerrechtlichen Entnahme könnten sie, die Beklagten, auch nach Verstreichen der Frist des § 8 Abs. 3 PatG geltend machen, da die Klägerin als Patentinhaberin beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben gewesen sei, sondern gewußt habe, daß der Beklagte zu 2 eine solche Reinigungsvorrichtung bereits Anfang 1983 vorgestellt habe.

Ferner stehe ihnen, den Beklagten, auch ein Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG zu, weil der Beklagte zu 2 schon im Januar 1983 im Erfindungsbesitz gewesen sei und diese Erfindung anschließend im Inland in Benutzung genommen habe. Das nach dem Prototyp entwickelte serienreife Produkt sei zunächst durch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts des Beklagten zu 2 mit seinem Bruder T. vertrieben worden und seit dem Jahre 1988 durch eine OHG, an der beide Brüder beteiligt gewesen seien. Nachdem der Beklagte zu 2 aus dieser OHG ausgeschieden sei, sei er an einer Firma H. beteiligt gewesen, die entsprechende Brennerreinigungsgeräte vertrieben habe. Seit Gründung der Beklagten zu 1 durch den Beklagten zu 2 vertreibe diese erfindungsgemäße Brennerreinigungsgeräte.

Schließlich seien Ansprüche der Klägerin verwirkt. Diese wisse seit 1983, daß der Beklagte zu 2 Schweißbrennerreinigungsrichtungen mit den Merkmalen des Klagepatents vertreibe. Im Verlauf von mehr als zehn Jahren

habe der Beklagte zu 2 einen wertvollen Besitzstand erlangt, dessen Vernichtung mit Treu und Glauben in Widerspruch stehe.

Die Klägerin ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben, die Berufung hatte keinen Erfolg.

Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision streben die Beklagten die Klageabweisung an, hilfsweise beantragen sie, ihnen im Fall einer Verurteilung zur Rechnungslegung einen Wirtschaftsprüfer-Vorbehalt einzuräumen.

Die Klägerin tritt dem entgegen. Nachdem das Klagepatent am 10. September 2003 abgelaufen ist, haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung den Unterlassungsanspruch in der Hauptsache für erledigt erklärt sowie den Auskunfts- und Schadensersatzfeststellungsanspruch, soweit sich dieser auf Handlungen in der Zeit nach dem 10. September 2003 bezieht.

Entscheidungsgründe:

Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision.

1. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagten könnten nicht mit Erfolg geltend machen, das Klagepatent sei ihnen gegenüber unberechtigt

erlangt. Der aus § 8 PatG folgende Entnahmeeinwand stehe nur dem durch eine rechtswidrige Entnahme Verletzten zu, also dem Berechtigten, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet worden sei. Es könne offenbleiben, ob sich der Beklagte zu 2 bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents in Erfindungsbesitz befunden habe. Ein Abtretungs- und Übertragungsanspruch und damit auch der Entnahmeeinwand nach § 8 PatG setzen voraus, daß das streitige Patent auf die erfinderische Leistung des Anspruchstellers zurückgehe. Den hierfür grundlegenden Beweis, daß der Rechtsvorgängerin der Klägerin vor der Anmeldung des Klagepatents Kenntnis von der behaupteten Erfindung des Beklagten zu 2 verschafft worden sei, hätten die Beklagten aber nicht führen können. Die vernommenen Zeugen hätten den entsprechenden Vortrag der Beklagten nicht bestätigt. Die Vermutung des Zeugen C. , eventuell könne sich ein Mitarbeiter von M. GmbH bei Me. als "versteckter Mann" eingeschlichen haben, kennzeichne sich als bloße Spekulation, ohne daß der Zeuge hierfür eine tatsächliche Grundlage habe angeben können.

Dagegen wendet sich die Revision mit Erfolg.

Sinn und Zweck der Regelung des § 8 PatG ist es, das Auseinanderfallen von sachlichem und formellem Recht zu vermeiden und diesen Zwiespalt zugunsten des sachlich Berechtigten zu beseitigen (BGHZ 124, 343, 346 - Lichtfleck; BGHZ 73, 337, 342 - Biedermeiermanschetten). Es kommt deshalb zunächst entscheidend darauf an, ob die Klägerin in diesem Sinne materiell Nichtberechtigte ist und ob sie vor der Anmeldung des Klagepatents Kenntnis von der behaupteten Erfindung des Beklagten zu 2 erlangt hat.

Das Berufungsgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, die Beklagten hätten nicht bewiesen, daß die Klägerin vor der Anmeldung des Klagepatents Kenntnis von der behaupteten Erfindung des Beklagten zu 2 erlangt hat. Die dem zugrunde liegende Beurteilung der Beweislastverteilung entspricht der Rechtsprechung des Senats (vgl. Urt. v. 15.05.2001 - X ZR 227/99, GRUR 2001, 823, 824 - Schleppfahrzeug). Gegenüber der vom Berufungsgericht vorgenommenen Würdigung rügt die Revision jedoch zu Recht, daß das Berufungsgericht es verfahrensfehlerhaft unterlassen habe, den Zeugen J. zu vernehmen.

Die Beklagte hat in ihrem Schriftsatz vom 16. August 2001 die Vernehmung des Zeugen J. neben derjenigen der übrigen dort genannten Zeugen zu ihrer Behauptung beantragt, daß der Rechtsvorgängerin der Klägerin zeitlich vor Anmeldung des Klagepatents Kenntnis von der behaupteten Erfindung des Beklagten zu 2 verschafft worden sei. Diese Behauptung hat das Berufungsgericht zu Recht als entscheidungserheblich angesehen. Die Benennung des Zeugen ist nicht so zu verstehen, daß dieser die Angaben der übrigen Zeugen bestätigen werde, denn die Angaben dieser Zeugen waren zum Zeitpunkt der Benennung des Zeugen J. noch nicht erfolgt. Danach konnte der Beweisantritt nur als Berufung auf die Aussage eines weiteren Zeugen verstanden werden. Diesem Beweisantritt hätte das Berufungsgericht nachgehen müssen.

Die Beklagten mußten den Beweisantritt nicht nach Durchführung der Beweisaufnahme noch einmal ausdrücklich wiederholen. Allerdings haben sie nach Durchführung der Beweisaufnahme hingenommen, daß die vernommenen Zeugen nicht bestätigt hatten, daß die wesentlichen Merkmale des Prototyps an die Rechtsvorgängerin der Klägerin weitervermittelt worden seien. Dies kann

aber nicht getrennt von ihrer Rechtsauffassung gesehen werden, es komme auf die Frage der Bösgläubigkeit der Klägerin nicht an. Wenn das Berufungsgericht diese letztere Frage anders beurteilte, läßt sich dem Vorbringen der Beklagten ein Verzicht auf die Vernehmung des Zeugen J. auch für diesen Fall nicht entnehmen.

Das Berufungsgericht hat danach die Frage, ob eine widerrechtliche Entnahme im Sinne von § 8 PatG, deren Legaldefinition sich in § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG findet, vorliegt, nicht verfahrensfehlerfrei beantwortet. Auf diese Frage kommt es aber entscheidend an. Ist sie entgegen der bisherigen Annahme des Berufungsgerichts zu bejahen, so kommt zugleich auch in Betracht, daß die Klägerin beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war. Dem bösgläubigen Patentinhaber kann aber der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene den Einwand allgemeiner Arglist entgegenhalten (so schon RGZ 130, 158, 160 - Wäschekastenmangeln). Entscheidend ist dann nicht, ob der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene den Gegenstand der Erfindung vor Ablauf der Frist des § 8 Satz 3 und 4 PatG genutzt hat, denn im Falle der Bösgläubigkeit des Patentinhabers gelten diese Fristen nicht (§ 8 Satz 5 PatG). Liegen dagegen die Voraussetzungen des § 8 Satz 1 PatG vor und kann Bösgläubigkeit des Patentinhabers beim Erwerb des Patents nicht festgestellt werden, so kommt es auf die Einhaltung der Fristen des § 8 Satz 3 und 4 PatG an. Sind diese verstrichen, kann der Berechtigte die Ansprüche aus § 8 Satz 1 und 2 PatG nicht mehr mit einer Klage geltend machen. Angesichts dieser Entscheidung des Gesetzes kann dem gutgläubigen Patentinhaber Arglist nicht vorgeworfen werden, wenn er im Verletzungsrechtsstreit von der mit dem Fristablauf verfestigten Rechtsposition Gebrauch macht, die ihm das Gesetz mit Blick auf seinen gutgläubigen Erwerb gemäß § 8 Satz 5 PatG zuweist. Die vom OLG Karlsruhe (GRUR 1983, 67, 70) seiner gegenteiligen Auffassung zugrunde

gelegten Erwägungen gehen dahin, daß ein billigenswertes Bedürfnis anzuerkennen sei, den Besitzstand des wahren Berechtigten trotz Ablaufs der Frist für die Geltendmachung des Übertragungsanspruchs jedenfalls dann zu schützen, wenn der Berechtigte den Gegenstand der Erfindung vor Ablauf der Frist im eigenen Betrieb in Benutzung genommen habe; es bestehe dann kein durchgreifendes öffentliches Interesse, den Konflikt zwischen dem formell und dem materiell Erfindungsberechtigten über die andernfalls allein verbleibende unbefristet mögliche Nichtigkeitsklage gegen das Patent zu lösen. Diese Erwägungen widersprechen jedoch dem Regelungssystem des Patentrechts, das nach Ablauf der in § 8 PatG vorgesehenen Fristen außer im Fall bösgläubigen Erwerbs nur noch die Möglichkeit beläßt, die Nichtigkeitsklage des Patents zu betreiben. Mit dieser Klage stellt es dem wahren Berechtigten eine Möglichkeit zur Verfügung, seinem Interesse an einer Benutzung der beanspruchten technischen Lehre zu genügen; für einen weitergehenden Schutz auf seiner Seite ist, nachdem er nach Ablauf der Fristen eine Übertragung des Patents nicht mehr erzwingen kann, kein Anlaß zu erkennen. Ebenso wenig kann das Verhalten des gutgläubigen "Nichtberechtigten" als arglistig angesehen werden, wenn er diese ihm vom Gesetz eingeräumte Position im Verletzungsprozeß ausübt, solange der andere Teil seine Rechte nicht mit der Nichtigkeitsklage verfolgt hat. Diesen über die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage besser zu stellen, als er sonst in § 8 PatG gestellt ist, erscheint im Hinblick auf das umfassende Rechtssystem des Gesetzes nicht geboten.

2. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, den Beklagten stehe auch kein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG zu. Auch in diesem Zusammenhang könne dahinstehen, ob der Beklagte zu 2 zum Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents bereits in Erfindungsbesitz gewesen sei. Jedenfalls seien die Beklagten nicht befugt, die Erfindung des Klagepatents für die Bedürfnis-

se des Betriebs der Beklagten zu 1 auszunutzen. Der Betrieb der Beklagten zu 1, der erst im Jahre 1995 gegründet worden sei, führe nicht den Betrieb fort, in dem zum Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents der Beklagte zu 2 und sein Bruder tätig gewesen seien. Ein Vorbenutzungsrecht setze aber die Identität des Betriebs voraus, in dem schon vor Anmeldung des Klagepatents die Erfindung in Benutzung genommen worden sei und weiterbenutzt werde. Eine solche Fortführung der für einen bestimmten Betriebszweck zusammengefaßten sachlichen und personellen Ausstattung des Betriebs der Gebrüder T.

durch den heute von den Beklagten unterhaltenen Betrieb sei nicht dargetan.

Die von der Revision hiergegen erhobenen Rügen greifen nicht durch. Die Revision geht zutreffend von der Erwägung aus, daß das Weiterbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG betriebsbezogen ist. Dies ergibt sich aus § 12 Abs. 1 Satz 3 PatG, wonach die Befugnis des Vorbenutzers nur zusammen mit dem Betrieb veräußert und vererbt werden kann. Die Revision meint jedoch, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts könne kein Vorbenutzungsrecht erwerben; das Vorbenutzungsrecht sei daher von Anfang an zugunsten des Beklagten zu 2 und seines Bruders entstanden.

Selbst wenn dies richtig wäre, wäre der Beklagte zu 2 nicht befugt, die Erfindung des Klagepatents für die Bedürfnisse des Betriebs der Beklagten zu 1 auszunutzen. Das am Betrieb haftende Vorbenutzungsrecht kann bei einer Änderung der rechtlichen Zugehörigkeit des Betriebs nicht vervielfältigt und zwar weder verdoppelt noch gespalten werden (Sen.Urt. v. 07.10.1965 - Ia ZR 129/63, GRUR 1966, 370, 373 - Dauerwellen II). Der Erwerb der Geschäftsanteile einer Gesellschaft und ein wirtschaftlich beherrschender Einfluß des beherrschenden Unternehmens berechtigen nicht dazu, ein Vorbenut-

zungsrecht dieser Gesellschaft für den eigenen Betrieb in Anspruch zu nehmen (Busse, PatG, 6. Aufl., § 12 Rdn. 48 unter Bezugnahme auf Sen.Urt. v. 16.02.1971 - X ZR 253/63).

Zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents war eine BGB-Gesellschaft Inhaberin des Betriebs im Sinne von § 12 PatG, später eine OHG, deren Gesellschafter der Beklagte zu 2 und sein Bruder waren und aus der der Beklagte zu 2 später ausgeschieden ist. Die Beklagte zu 1 hat damit nur insofern zu tun, als der Beklagte zu 2 sie gegründet hat. Das Berufungsgericht ist danach zu Recht davon ausgegangen, daß sich allein aus der Gründung der Beklagten zu 1 durch den Beklagten zu 2 nicht herleiten läßt, daß es sich um denselben Betrieb handelt. Würde beiden Gesellschaftern der BGB-Gesellschaft und späteren OHG ein Vorbenutzungsrecht zugebilligt, so liefe dies auf eine zumindest theoretische Verdoppelung hinaus, mag sie hier auch nicht beansprucht werden.

3. Das Berufungsgericht hat schließlich eine Verwirkung der Rechte der Klägerin aus der Patentverletzung durch die Beklagten verneint. Die Behauptung, die Klägerin habe von den Verletzungshandlungen schon 1993 erfahren, sei denkgesetzlich schon deswegen ausgeschlossen, weil die Beklagte zu 1 erst 1995 gegründet worden sei. Soweit die Beklagten darauf abstellten, daß der Beklagte zu 2 bereits im Jahre 1993 Anteile an einer Firma H. gehalten habe, die Vorrichtungen vertrieben habe, wie sie nunmehr die Beklagte zu 1 vertreibe, so sei dies ohne Bedeutung. Wenn die Klägerin damals ein Verhalten der Firma H. hingenommen habe, so folgten daraus keine Gegenrechte für die Beklagten. Außerdem fehle es an ausreichendem Vortrag zu Tatsachen, die abgesehen vom bloßen Zeitablauf bei den Beklagten den berechtigten Eindruck hätten entstehen lassen können, die Klägerin werde ihre Rechte nicht durchset-

zen. Schließlich reiche auch der Vortrag zu einem schützenswerten Besitzstand der Beklagten nicht aus. Es werde in der Klageerwiderung lediglich pauschal behauptet, im Verlaufe der Jahre sei ein wertvoller Besitzstand angewachsen.

Die Bejahung oder Verneinung einer Verwirkung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. Die Überprüfung durch das Revisionsgericht beschränkt sich darauf, ob der Tatrichter alle erheblichen Gesichtspunkte berücksichtigt hat (Sen.Urt. v. 19.12.2000 - X ZR 150/98, GRUR 2001, 323, 325 - Temperaturwächter; Sen.Urt. v. 17.03.1994 - X ZR 16/93, GRUR 1994, 597, 601 - Zerlegvorrichtung für Baumstämme).

Dieser Überprüfung hält das Urteil des Berufungsgerichts stand. Das Berufungsgericht hat einerseits den Zeitablauf berücksichtigt und andererseits angenommen, daß die Beklagten Tatsachen, die abgesehen vom bloßen Zeitablauf den berechtigten Eindruck hätten entstehen lassen können, die Klägerin werde ihre Rechte nicht durchsetzen, nicht vorgetragen hätten. Die Beklagten

haben nicht dargelegt, daß und gegebenenfalls welchen Vortrag das Berufungsgericht dabei übergangen hätte. Das Berufungsgericht hat danach zu Recht eine Verwirkung der Klageansprüche verneint.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Kirchhoff