



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 152/01

Verkündet am:
19. Mai 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk : ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Rasenbefestigungsplatte

ArbNErfG § 5 Abs. 3

Meldet ein Arbeitnehmer arglistig eine Diensterfindung in einer Weise an, die den Arbeitgeber davon abhält, sie in Anspruch zu nehmen, so wird die Zweimonatsfrist des § 5 Abs. 3 ArbNErfG nicht in Gang gesetzt.

BGH, Urt. v. 19. Mai 2005 - X ZR 152/01 - OLG München

LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Mai 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 31. Mai 2001 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München wird auf Kosten des Beklagten zu 3 zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen der Verletzung ihr zustehender Schutzrechte für Rasenbefestigungsplatten in Anspruch. Beide Vorinstanzen haben alle drei Beklagten zur Auskunft und Rechnungslegung ab 1. Mai 1994 verurteilt und ihre gesamtschuldnerische Verpflichtung zum Schadensersatz bzw. zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung festgestellt. Hiergegen wendet sich der Beklagte zu 3, weil sein Verschulden für die Zeit vom 1. Mai 1994 bis 29. Februar 1996 fehlerhaft festgestellt sei.

Die Klägerin stellt u.a. Rasenbefestigungsplatten her, die sie auch vertreibt. Bis zum 28. Februar 1994 war der Beklagte zu 2 als Betriebsleiter bei der Klägerin tätig und maßgeblich an der Entwicklung der Rasenbefestigungsplatten beteiligt. Vor dem 1. Juni 1991 entwickelte er eine Gitterplatte mit wabenförmiger Struktur. Diese Entwicklung zeigte er der Klägerin am 28. August 1991 an. Zuvor hatte die Klägerin in einer rückwirkend zum 1. Juni 1991 geschlossenen Vereinbarung vom 22. Juli 1991 auf die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Beklagten zu 2 verzichtet und ihm die Anmeldung dieser Erfindungen im eigenen Namen gestattet. Unter Berufung auf diese Vereinbarung meldete er am 19. März 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität einer - mit seiner Billigung von einem Herrn v. L. erwirkten - österreichischen Patentanmeldung vom 7. Juni 1991 für die Gitterplatte ein Gebrauchsmuster an, dessen Eintragung unter der Nr. 92 03 706.2 am 17. Juni 1992 bekanntgemacht wurde. Außerdem meldete er auf dieselbe Entwicklung unter Inanspruchnahme der gleichen Priorität am 21. April 1992 ein europäisches Patent an, dessen Erteilung unter der Nr. 516 957 am 3. September 1997 veröffentlicht wurde. Unter den benannten Vertragsstaaten waren Deutschland und Österreich. Das Gebrauchsmuster ist am 19. März 1998 erloschen.

Der Beklagte zu 3 war für die Klägerin seit 1. August 1991 als freier Handelsvertreter in der Funktion eines Verkaufsleiters für Rasenbefestigungsplatten tätig. Im März 1994 erhielt die Klägerin Kenntnis von einer auf den Beklagten zu 3 ausgestellten Rechnung ihres Werkzeuglieferanten "S. " über eine Anzahlung von 46.000,- DM für die Herstellung eines Werkzeugs "Rasenschutzwabengitter", die der Beklagte zu 3 im Betrieb der Klägerin vergessen hatte. Nachdem die Klägerin durch einen Anruf bei "S. " den Auftrag bestätigt fand, kündigte sie dem Beklagten zu 3 am 23. März 1994 fristlos. Nach ihrem Ausscheiden bei der Klägerin gründeten die Beklagten zu 2 und zu 3 die

Beklagte zu 1, die ab Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit zum 1. Mai 1994 patent- bzw. gebrauchsmustergemäße Gitterplatten herstellte und vertrieb.

Mit Schreiben ihres Patentanwalts vom 20. April 1994 erklärte die Klägerin die unbeschränkte Inanspruchnahme der Entwicklung des Beklagten zu 2.

Durch Urteil des Landgerichts München I vom 29. Februar 1996 (7 O 11172/94) wurde der Beklagte zu 2 dazu verurteilt, die Schutzrechte auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung einzuwilligen. Nach erfolgloser Berufung des Beklagten zu 2 wurde der Rechtsstreit durch Rücknahme der Revision mit Schriftsatz vom 17. November 1997 beendet.

Im Anschluß an das erstinstanzliche Urteil im Übertragungsprozeß hat die Klägerin Unterlassungsklage erhoben, die sich gegen eine Benutzung der Erfindung durch die Beklagten richtete. Sie hat diese Klage mit Schriftsatz vom 22. Dezember 1997 auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Feststellung der Pflicht der Beklagten zum Schadensersatz bzw. zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung erweitert.

Mit Schriftsatz vom 22. Januar 1998 gaben die Beklagten eine vertragsstrafenbewehrte Unterlassungserklärung ab und erklärten im übrigen, seit dem 3. September 1997 keine Verletzungshandlungen im Sinne des Klageantrags in jenem Verfahren mehr begangen zu haben; die Produktion sei eingestellt worden.

Der Klageantrag ist daraufhin hinsichtlich des Unterlassungsbegehrens von den Parteien übereinstimmend für erledigt erklärt worden.

Das Landgericht hat der Auskunfts- und Feststellungsklage überwiegend stattgegeben. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten blieb erfolglos.

Mit der Revision greift der Beklagte zu 3 das angefochtene Urteil an, soweit er für die Zeit vom 1. Mai 1994 bis zum 29. Februar 1996 verurteilt worden ist.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision ist unbegründet. Die vom Berufungsgericht ausgesprochene Verurteilung des Beklagten zu 3 ist frei von Rechtsfehlern.

Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts hat der Beklagte zu 3 als Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Beklagten zu 1 auch im Zeitraum zwischen dem 1. Mai 1994 und dem 29. Februar 1996 mindestens fahrlässig das Gebrauchsmuster der Klägerin verletzt. Auf das erst am 3. September 1997 veröffentlichte europäische Patent kommt es im Rahmen der Revision nicht an, weil die vom Berufungsgericht ausgesprochene Verurteilung zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung gegenüber der Verurteilung zum Schadensersatz keinen selbständigen Inhalt hat.

1. Formell war zwar während des fraglichen Zeitraums der Beklagte zu 2 eingetragener Inhaber des Gebrauchsmusters. Der Beklagte zu 3 vermag jedoch aus dieser formalen Rechtsposition keine Nutzungsberechtigung für sich herzuleiten. Denn materiell war allein die Klägerin aus dem Gebrauchsmuster

berechtigt. Da dies dem Beklagten zu 3 zumindest erkennbar war, fällt ihm eine jedenfalls fahrlässige Schutzrechtsverletzung zur Last.

Das Gebrauchsmuster betrifft eine Erfindung des Beklagten zu 2, die er im Dienst der Klägerin gemacht hat, und zwar nach den für die Revisionsinstanz bindenden Feststellungen des Berufungsgerichts vor dem 1. Juni 1991. Die Freigabe dieser Diensterfindung hat sich der Beklagte zu 2 von der Klägerin erschlichen, da er sie erst nach Abschluß der Vereinbarung vom 22. Juli 1991 verspätet am 28. August 1991 angezeigt hat. Indem der Beklagte zu 2 die später von der Klägerin wirksam in Anspruch genommene Diensterfindung seinem Arbeitgeber nicht unverzüglich meldete, hat er gegen seine Pflichten aus § 5 Abs. 1 ArbNErfG verstoßen.

Mit der Meldung der Erfindung vom 28. August 1991 konnte und wollte der Beklagte zu 2 bei der Klägerin die unzutreffende Vorstellung erwecken, daß es sich um eine nach dem 1. Juni 1991, dem Stichtag der Vereinbarung vom 22. Juli 1991, gemachte Erfindung handelte, die nach dieser Vereinbarung dem Beklagten zu 2 zugestanden hätte. Mit der verspäteten Meldung hielt der Beklagte zu 2 die Klägerin auch für ihn erkennbar und damit arglistig davon ab, die Entwicklung als Diensterfindung in Anspruch zu nehmen oder eine Ergänzung der Meldung zu verlangen. Eine solche vorsätzlich fehlerhafte Meldung kann die in § 5 Abs. 3 ArbNErfG vorgesehene Zweimonatsfrist nicht auslösen, nach deren Ablauf auch eine den Anforderungen des § 5 Abs. 1 ArbNErfG nicht entsprechende Meldung als ordnungsgemäß gilt. Es sind auch keine sonstigen Umstände festgestellt, die für die Klägerin die Frist zur Inanspruchnahme der Diensterfindung des Beklagten zu 2 gemäß § 6 ArbNErfG hätten in Lauf setzen können. Die Erklärung der uneingeschränkten Inanspruchnahme vom 20. April 1994 war daher rechtzeitig.

Das zunächst in der Person des Beklagten zu 2 entstandene Gebrauchsmuster war infolgedessen von Anfang an mit einem dinglichen Aneignungsrecht der Klägerin belastet. Mit Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme vom 20. April 1994 gingen alle Rechte aus der Diensterfindung, also auch aus dem bereits eingetragenen Schutzrecht, kraft Gesetzes auf die Klägerin über, § 7 Abs. 1 ArbNErfG.

2. Die mangelnde Berechtigung des Beklagten zu 2 führte dazu, daß er auch der Beklagten zu 1 und dem Beklagten zu 3 keine gegenüber der Klägerin wirksame Nutzungsberechtigung an dem Gebrauchsmuster vermitteln konnte. Dies folgt für die Zeit nach der Erklärung unbeschränkter Inanspruchnahme aus dem in § 7 Abs. 1 ArbNErfG vorgesehenen Rechtsübergang. Sollte der Beklagte zu 2 die Nutzung des Gebrauchsmusters durch die Beklagten zu 1 und zu 3 schon vor der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme gestattet haben, so könnte auch das der Klägerin nach § 7 Abs. 3 ArbNErfG nicht entgegengehalten werden.

3. Die Benutzung der Lehre des Schutzrechts durch die Beklagte zu 1 steht für den hier maßgeblichen Zeitraum außer Streit. Damit hat auch der Beklagte zu 3 objektiv das der Klägerin zustehende Gebrauchsmuster verletzt, denn er hat für diese Benutzung gemeinsam mit dem Beklagten zu 2 einzustehen, weil er in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Beklagten zu 1 die Herstellung und den Vertrieb schutzrechtsverletzender Rasenbefestigungsplatten veranlaßt hat (vgl. BGH, Urt. v. 26.09.1985 - I ZR 86/83, GRUR 1986, 248, 250 - Sporthosen).

4. Die aus der unberechtigten Schutzrechtsbenutzung folgende Rechtswidrigkeit seines Verhaltens indiziert das Verschulden des Beklagten zu 3 (Sen.Urt. v. 26.01.1993 - X ZR 79/90, GRUR 1993, 460, 464 - Wandabstreifer,

insoweit nicht in BGHZ). Da der Beklagte zu 3 keinerlei Zweifel an der Schutzzfähigkeit des Gebrauchsmusters hatte, rechtfertigt die im Vergleich zum Patent weniger gesicherte Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters hier keine Abweichung von diesem Grundsatz (vgl. Sen.Urt. v. 30.11.1976 - X ZR 81/72, GRUR 1977, 250, 252 - Kunststoffhohlprofil I, insoweit nicht in BGHZ). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat der Beklagte zu 3 die Vermutung seines Verschuldens nicht widerlegt; vielmehr hat er zumindest fahrlässig gehandelt. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, daß der Beklagte zu 3 jedenfalls ab dem hier maßgeblichen Zeitpunkt 1. Mai 1994 Anlaß zu erheblichen Zweifeln an der Berechtigung des Beklagten zu 2 aus dem Gebrauchsmuster haben mußte. Die hiergegen von der Revision erhobenen Angriffe vermögen nicht durchzudringen. Dabei ist, wie auch die Revision einräumt, die Bewertung aller Einzelumstände zur Feststellung des Verschuldens Sache des Tatrichters (BGHZ 10, 14, 16; BGH, Urt. v. 18.11.1993 - III ZR 178/92, NJW-RR 1994, 603).

a) Dem Beklagten zu 3 war jedenfalls bekannt, daß seine künftige, gemeinsame Geschäftstätigkeit mit dem Beklagten zu 2 entscheidend auf einer Erfindung beruhen sollte, die der Beklagte zu 2 während der Zeit seiner Beschäftigung bei der Klägerin gemacht hatte. Es handelte sich somit um eine Diensterfindung, die, wie der Beklagte zu 3 wußte, grundsätzlich der Klägerin zustand. Schon deshalb war von dem Beklagten zu 3 zu erwarten, die Berechtigung des Beklagten zu 2 an dem Gebrauchsmuster und der Patentanmeldung kritisch zu überprüfen.

b) Bedenkenfrei haben die Vorinstanzen auch anhand des als Anlage K 11 vorgelegten Schriftsatzes seines damaligen Prozeßbevollmächtigten im Verfahren 2 HKO 1657/94 vor dem Landgericht Augsburg vom 9. Mai 1994 festgestellt, daß dem Beklagten zu 3 spätestens Anfang Mai 1994 die Schutz-

rechtsanmeldungen des Beklagten zu 2 vom 19. März 1992 und vom 21. April 1992 sowie seine Vereinbarung mit der Klägerin vom 22. Juli 1991, auf die sich der Beklagte zu 2 für die eigenständige Nutzung der Dienstleistungen berief, vorlagen. Ihm mußte dann auffallen, daß für die Schutzrechte die Priorität einer österreichischen Patentanmeldung vom 7. Juni 1991 beansprucht wurde. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, daß diese österreichische Erstanmeldung den Beklagten zu 3 hätte veranlassen müssen, die Berechtigung des Beklagten zu 2 an der Erfindung zu überprüfen. Die Annahme einer zweifelsfreien Berechtigung des Beklagten zu 2 ist mit der Erstanmeldung in Österreich nicht vereinbar. Der Beklagte zu 3 mußte sich fragen, warum die Anmeldung nicht von vornherein durch den Beklagten zu 2 in Deutschland vorgenommen wurde. Ihn mußte auch zur Vorsicht mahnen, daß der Beklagte zu 2 unmittelbar nach dem rückwirkend für seine angebliche Berechtigung vereinbarten, maßgeblichen Stichtag 1. Juni 1991 eine Erfindung gemacht haben wollte, die mit den dafür erforderlichen Unterlagen bereits am 7. Juni 1991 in Österreich zum Patent angemeldet wurde. Das war zumindest sehr ungewöhnlich. Aufgrund dieser Umstände konnte der Beklagte zu 3 bei der von ihm zu erwartenden Sorgfalt nicht mehr von einer zweifelsfreien Rechtsinhaberschaft des Beklagten zu 2 aufgrund der Vereinbarung vom 22. Juli 1991 ausgehen.

c) Diese Erwägungen der Vorinstanzen tragen die Annahme einer fahrlässigen Schutzrechtsverletzung durch den Beklagten zu 3. Die Vorinstanzen waren auch nicht gehindert, in ihre Würdigung ergänzend das konspirative Zusammenwirken des Beklagten zu 3 mit dem Beklagten zu 2 einzubeziehen, das auf die diskrete Gründung der Beklagten zu 1 und deren Ausstattung mit den für den Wettbewerb mit der Klägerin erforderlichen Betriebsmitteln (Maschinen, Schutzrechten) gerichtet war. Diese Umstände mußten den Beklagten zu 3 jedenfalls zu besonderer Vorsicht mahnen und zu weiteren Nachforschungen zur Schutzrechtsslage veranlassen.

d) Dem Fahrlässigkeitsvorwurf gegen den Beklagten zu 2 steht nicht entgegen, daß der von ihm in dem Verfahren vor dem Landgericht Augsburg prozeßbevollmächtigte Rechtsanwalt den Beklagten zu 2 für den berechtigten Schutzrechtsinhaber hielt. Bei diesem Schriftsatz handelt es sich schon nicht um ein patentanwaltliches Gutachten, sondern um einen von einem Rechtsanwalt im Rahmen einer streitigen Auseinandersetzung zur Wahrung der Interessen seines Mandanten entworfenen Schriftsatz. Es ist auch offen, ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt der damals beauftragte Rechtsanwalt in einem Beratungsgespräch mit seinem Mandanten oder einem an diesen gerichteten Begleitschreiben zur Schutzrechtslage Stellung genommen hat. Im übrigen wäre nach der Rechtsprechung des Senats selbst die Einholung patentanwaltlichen Rates nicht ohne weiteres ausreichend, den Vorwurf fahrlässiger Schutzrechtsverletzung auszuräumen (Sen.Urt. v. 26.01.1993 - X ZR 79/90, GRUR 1993, 460, 464 - Wandabstreifer).

5. Dem Beklagten zu 3 ist damit zumindest vorzuwerfen, daß er bei zweifelhafter Rechtslage ohne weiteres von der für ihn günstigeren Beurteilung ausgegangen ist. Er hat dadurch die ihm obliegende Sorgfaltspflicht verletzt (BGH,

Urt. v. 04.02.1993 - I ZR 42/91, GRUR 1993, 556, 559 - TRIANGLE; Keu-
kenschrijver in Busse, § 139 Rdn. 98). Das Berufungsgericht hat daher zutref-
fend ein Verschulden des Beklagten zu 3 auch für den Zeitraum vom 1. Mai
1994 bis zum 29. Februar 1996 festgestellt.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Kirchhoff