



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 149/12

Verkündet am:
20. Oktober 2015
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Kfz-Stahlbauteil

PatG §§ 8, 63 Abs. 2 Satz 1

Ob ein Berechtigter die Übertragung einer Patentanmeldung oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann bzw. ob ein Anspruch auf Nennung als (Mit-)Erfinder besteht, erfordert einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird. Dazu ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen. Ob eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, lässt sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zuverlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen (Weiterführung von BGH, Urteil vom 11. November 1980 - X ZR 58/79, BGHZ 78, 358 ff. - Spinnmaschine II und Urteil vom 17. Januar 1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16, 18 - Gummielastische Masse I).

BGH, Urteil vom 20. Oktober 2015 - X ZR 149/12 - OLG München
LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Oktober 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Kläger wird das am 8. November 2012 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgehoben.

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die in Belgien geschäftsansässige Klägerin zu 1 beschäftigt sich mit der Entwicklung neuer Verfahren zur Korrosionsschutzbeschichtung von Metallen, der Kläger zu 2 ist ihr Geschäftsführer (im Folgenden zusammen nur: die Kläger). Die Beklagte zu 1 ist in der Automobilzulieferungsindustrie tätig, die Beklagte zu 5 ein deutscher Automobilhersteller. Die Beklagten zu 2, 3 und 4 bzw. zu 6, sind jeweilige Unternehmensmitarbeiter.

2 Die Beklagten zu 1 und 5 sind als Mitinhaber des deutschen Patents 10 2005 054 847 (Streitpatents) eingetragen, die Beklagten zu 2, 3, 4 und 6 als dessen Erfinder benannt. Die Parteien streiten hauptsächlich um die Übertra-

gung des Streitpatents wegen widerrechtlicher Entnahme auf die Klägerin zu 1 und darum, ob der Kläger zu 2 alleiniger Erfinder ist. Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde.

3 Die Klägerin zu 1 verfügte über ein vom Kläger zu 2 entwickeltes Zink-Thermodiffusionsverfahren zum (Oberflächen-)Korrosionsschutz von Bauteilen aus hochfestem Stahl (Victocor-/Levicor-Technologie). Ab 2002 kooperierten die Klägerin zu 1 und die Beklagte zu 1 auf Initiative von D. in einem Projekt zur verbesserten Oberflächenbehandlung von hochfesten Stählen für den Karosseriebau. Unter der Geltung einer Vertraulichkeitsvereinbarung (rop5) erhielt die Beklagte zu 1 dabei detaillierte Kenntnis von der Levicor-Technologie.

4 Am 13. Oktober 2003 meldete die Beklagte zu 1 abredewidrig ein hochfestes Stahlbauteil mit Korrosionsschutzschicht aus Zink zum deutschen Patent an (DE 103 48 086 A1, rop1). Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen der Klägerin zu 1 und der Beklagten zu 1 um die Berechtigung am Gegenstand dieser Anmeldung und während des Laufs einer diesbezüglich vereinbarten Stillhaltefrist nahm die Beklagte zu 1 die Anmeldung am 12. Oktober 2005 zurück und informierte die Klägerin zu 1 darüber nachträglich. Die Klägerin zu 1 meldete ihrerseits am 17. November 2005 einen mit rop1 identischen Gegenstand zum deutschen Patent an (DE 10 2005 055 374 A1, BP7).

5 Zwei Tage zuvor, am 15. November 2005, hatte die Beklagte zu 1 das Streitpatent angemeldet, das ein hochfestes Stahlbauteil mit gezielter Deformation im Crashfall betrifft und dessen Anspruch 1 lautet:

"1. Verwendung eines Bauteils aus hochfestem Stahl, das nach dem Warmformen und Presshärten bei 320 bis 400°C wärmebehandelt worden ist, als Struktur- und/oder Sicherheitsbauteil für ein Kfz."

6 Die Verwendung gemäß den Unteransprüchen 2 und 3 betrifft ein Bauteil, das im Crashfall gezielt einer axialen Belastung ausgesetzt ist bzw. einen Längsträger; Unteranspruch 4 sieht die Verwendung eines hochfesten Stahls in der Zusammensetzung der von der Beklagten zu 1 hergestellten pressgehärteten Stahlsorte BTR 165 vor und Unteranspruch 5 die Verwendung eines mit einer Korrosionsschutzschicht überzogenen Bauteils.

7 Die Kläger haben vor dem Landgericht im Wesentlichen beantragt, die Beklagten zu 1 und 5 zu verurteilen, das Streitpatent auf die Klägerin zu 1 zu übertragen und in seine Umschreibung einzuwilligen, Auskunft darüber zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang und auf welche Art die Beklagte zu 1 und/oder die Beklagte zu 5 und/oder von diesen autorisierte Dritte seit dem 5. Oktober 2007 streitpatentgemäße Bauteile hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder zu diesen Zwecken entweder eingeführt und/oder besessen haben und/oder wie sie die dem Patent zugrundeliegende Erfindung sonst wirtschaftlich verwertet haben. Darüber hinaus haben die Kläger beantragt, die Beklagten zu verurteilen, gegenüber dem deutschen Patent- und Markenamt zuzustimmen, dass allein der Kläger zu 2 als Erfinder genannt wird, und festzustellen, dass die Beklagten zu 1 und 5 für die aus der Eigen- und Fremdnutzung oder in sonstiger Weise aus der Rechtsstellung als Anmelder gezogenen Vorteile ausgleichspflichtig und der Klägerin zu 1 zum Ersatz allen Schadens verpflichtet sind, der dieser aus der unberechtigten Anmeldung des Streitpatents entstanden ist; ferner, festzustellen, dass die Beklagten dem Kläger zu 2 gesamtschuldnerisch den gesamten aus der unrichtigen Erfinderbeneennung entstandenen Schaden zu ersetzen haben.

8 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben; das Berufungsgericht hat sie abgewiesen.

- 9 Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgen die Kläger ihren Antrag auf Zurückweisung der Berufung der Beklagten weiter.

Entscheidungsgründe:

- 10 I. Der Beschreibung des Streitpatents zufolge werden im Fahrzeugbau zunehmend Bauteile aus festem und hochfestem Stahl eingesetzt, um den Leichtbaukriterien bei steigenden Anforderungen an die Materialkennwerte gerecht zu werden. Auch im Karosseriebau würden Struktur- bzw. Sicherheitsbauteile immer öfter zur Erreichung der Gewichtsziele und Sicherheitsanforderungen aus warmgeformtem und pressgehärtetem festem oder höchstfestem Stahl hergestellt. Werde ein Fahrzeuglängsträger aus hochfestem Stahl von der Front- oder Heckseite her getroffen, werde Crashenergie in Längsrichtung in ihn eingeleitet. Dabei könne es teilweise zu spröden Bauteilerissen kommen, was nachteilig für den Abbau dieser Energie sei. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das Problem, ein warmgeformtes und pressgehärtetes Struktur- und/oder Sicherheitsbauteil für ein Kraftfahrzeug aus hochfestem Stahl für einen günstigeren Energieabbau im Crashfall weiterzuentwickeln. Dafür schlägt Patentanspruch 1 vor:

1. Ein Bauteil aus hochfestem Stahl,
2. das nach dem Warmformen und Presshärten bei 320 bis 400°C wärmebehandelt worden ist,
3. wird als Struktur- und/oder Sicherheitsbauteil für ein Kraftfahrzeug verwendet.

- 11 Nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift sind zu den Struktur- oder Sicherheitsbauteilen Türaufprallträger, A- und B-Säulen, Stoßfänger sowie Längs- und Querträger zu zählen (Abs. 2, 9).
- 12 Erfindungsgemäß soll bei einem Unfall auf das betroffene Struktur- oder Sicherheitsbauteil einwirkende Energie in (Verformungs-)Arbeit umgewandelt werden. Das Bauteil soll beulenartige Falten ausbilden (Abs. 10, 22), so dass die Aufprallenergie nicht in vollem Umfang auf die Fahrzeuginsassen einwirkt. Durch die vorgesehene Wärmebehandlung bei relativ niedriger Temperatur werden die hochfesten Eigenschaften des Bauteils der Streitpatentschrift zufolge gezielt beeinflusst. Bei nahezu unveränderter Streckgrenze $R_{p0,2}$ und Dehnung A_5 werde die Zugfestigkeit R_m um 100 bis 200 N/mm² reduziert. Überraschenderweise genüge die geringfügige Herabsetzung der Zugfestigkeit, um bei einem Struktur- oder Sicherheitsbauteil die Deformationsfähigkeit im Sinne von Faltenbildung unter Beibehaltung der hochfesten Eigenschaften des Stahls wiederherzustellen. Bei der Stahlsorte BTR 165 hätten sich nach der Wärmebehandlung bei 320°C bis 400°C eine Zugfestigkeit R_m von 1.200 bis 1.400 N/mm², eine Streckgrenze $R_{p0,2}$ von 950 bis 1.250 N/mm² und eine Dehnung A_5 von 6 bis 12% eingestellt. Der Werkstoff verfüge nach wie vor über die notwendigen hochfesten mechanischen Eigenschaften. Infolge der etwas geringeren Zugfestigkeit sei er aber so duktil, dass er bei entsprechender Belastung Falten werfe, anstatt zu brechen oder zu reißen (Abs. 11 und 12). Aus dieser Materialeigenschaft ergebe sich die Eignung des Stahls für Struktur- oder Sicherheitsbauteile, bei denen eine solche Verformung im Crashfall erwünscht sei.
- 13 Nach der Beschreibung kann das erfindungsgemäße Bauteil beschichtet sein. Neben dem ohnehin in vielen Fällen erforderlichen Korrosionsschutz sei es erfindungsgemäß möglich, das Bauteil zeitgleich in Verbindung mit einem

Beschichtungsverfahren bei 320°C bis 400°C, etwa mit einem Tauchbeschichten oder einem Diffusionsverfahren, wärmezubehandeln (Abs. 14).

14

II. Das Berufungsgericht ist der Ansicht, der Kläger zu 2 sei weder Erfinder der technischen Lehre des Streitpatents noch habe er zu dieser einen schöpferischen Beitrag geleistet. Die Erfindung nach Patentanspruch 1 erfasse aus der einschlägigen fachmännischen Sicht eines Maschinenbauers mit Schwerpunktkenntnissen im Bereich der Werkstoff- und Materialkunde betreffend hochfeste Stähle ausschließlich die Verwendung streitpatentgemäß wärmebehandelter, hochfester Stahlbauteile als Struktur- oder Sicherheitsbauteile eines Kraftfahrzeugs, die im Crashfall einen gezielten Faltenwurf ausbilden sollen. Nicht erfasst sei die Verwendung als Struktur- oder Sicherheitsbauteil, bei dem diese Auffaltung nicht erwünscht sei (Türaufprallträger, B-Säulen). Die Kläger hätten nicht dargelegt, dass der Kläger zu 2 vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents dank eigener Erkenntnisse im Besitz einer mit dem so verstandenen Gegenstand der Erfindung wesensgleichen technischen Lehre gewesen wäre. Unbehelflich sei insoweit insbesondere die Patentanmeldung BP7 der Klägerin zu 1. Diese befasse sich nicht mit dem Problem eines gezielten Faltenwurfs von Struktur-/Sicherheitsbauteilen durch Erhöhung der Duktilität des gehärteten Stahls, sondern ausschließlich mit der Korrosionsschutzbeschichtung von Bauteilen aus warmgeformtem und pressgehärtetem, hochfestem Stahl bei möglichst unveränderter Beibehaltung seiner Materialkennwerte trotz des mit der Beschichtung einhergehenden Wärmeeintrags. Dementsprechend sehe BP7 vor, den für das Diffusionsverzinken ("Sherardisieren") bekannten Temperaturbereich von über 320°C zu vermeiden und die Oberflächenbehandlung stattdessen gezielt bei Temperaturen von unter 320°C vorzunehmen. Vor dem Hintergrund, dass das Streitpatent zur Erhöhung der Duktilität des Materials für einen gezielten Faltenwurf im Crashfall ausdrücklich auf einen Temperaturbereich von mehr als 320°C abstelle, könne auch nicht angenommen werden, dass der Kläger zu 2 mit der von ihm entwickelten Beschich-

tungstechnologie einen allgemeinen Lösungsgedanken erfasst hätte, der auch im Streitpatent seinen Niederschlag gefunden hätte. Für die übrigen Unterlagen, in denen die Kläger den Kerngedanken der Erfindung verkörpert sähen, gelte nichts anderes. Dem von der Beklagten zu 2 verfassten Bericht über eine Präsentation des Beschichtungsverfahrens der Kläger am 24. Februar 2003 (Anlage rop32) lasse sich ein schöpferischer Beitrag zur Lehre des Streitpatents nicht entnehmen.

15 Die weiteren Präsentationsunterlagen der Kläger dokumentierten ebenfalls keinen Erfindungsbesitz an oder schöpferische Beiträge zu dem Gegenstand der geschützten Erfindung. Ein Hinweis darauf, dass spezifisch die Thermobeschichtung in dem vom Streitpatent beanspruchten Temperaturfenster und die damit einhergehende geringfügige Reduzierung der Zugfestigkeit für den erfindungsgemäßen Vorteil eines Faltenwurfs unter Energieeintrag nutzbar gemacht werden könne, finde sich dort nicht. In den Unterlagen verschiedentlich enthaltene Hinweise auf die Duktilität des nach der Levicor-Technologie wärmebeschichteten gehärteten Stahls könnten daher keinen Beitrag der Kläger zu der Erfindung begründen. Unbehelflich sei ferner der Hinweis der Kläger auf an B-Säulen vorgenommene Crashtests bei dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) im November 2003.

16 Auch in Bezug auf die in den Unteransprüchen formulierten besonderen Ausgestaltungen der geschützten Lehre seien keine (nicht nur unwesentlichen) Beiträge der Kläger zu erkennen.

17 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg und führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

18 Bei seinen Ausführungen zur Bestimmung des im Streitpatent unter Schutz gestellten Gegenstands geht das Berufungsgericht, auch soweit hierfür Entscheidungen des Senats zitiert werden, die zur Frage des schöpferischen Beitrags ergangen sind (BGH, Urteil vom 17. Mai 2011 - X ZR 53/08, GRUR 2011, 903 Rn. 16 - Atemgasdrucksteuerung), zwar von zutreffenden Obersätzen aus. Das Berufungsgericht hat jedoch im Folgenden, auch wenn es verschiedentlich von Beiträgen zur Erfindung spricht, im Wesentlichen nur noch geprüft, ob sich verschiedenen Unterlagen der Kläger entnehmen lässt, dass diese im Besitz einer mit Patentanspruch 1 - so wie es diesen verstanden hat - übereinstimmenden technischen Lehre waren. Dies greift in mehrfacher Hinsicht zu kurz.

19 1. Der Auslegung des Streitpatents durch das Berufungsgericht, die im Vindikationsprozess wie im Verletzungsprozess (vgl. dazu BGH, Urteil vom 31. März 2009 - X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 Rn. 16 mwN - Straßenbaumaschine) der uneingeschränkten rechtlichen Nachprüfung durch das Revisionsgericht unterliegt, kann nicht beigetreten werden. Mit seiner Annahme, Patentanspruch 1 erfasse nur die Verwendung solcher hochfester Struktur- oder Sicherheitsbauteile eines Kraftfahrzeugs, die im Crashfall einen gezielten Faltenwurf ausbilden sollen, hat das Berufungsgericht Patentanspruch 1 unter seinen Wortsinn ausgelegt (vgl. dazu BGH, Urteil vom 1. August 2006 - X ZR 114/03, GRUR 2006, 962, 965 - Restschadstoffentfernung, insoweit nicht in BGHZ 169, 30 abgedruckt).

20 Patentanspruch 1 ist auf die Verwendung einer Sache gerichtet, und zwar eines nach dem Warmformen und Presshärten bei 320°C bis 400°C wärmebehandelten Bauteils aus hochfestem Stahl als Struktur- oder Sicherheitsbauteil für ein Kraftfahrzeug. Geschützt ist damit jedes Struktur- oder Sicherheitsbauteil aus einem hochfesten Stahl, der nach dem Warmformen und

Presshärten bei 320°C bis 400°C wärmebehandelt worden ist. Dem Anspruch liegt dabei, wie sich aus den Absätzen 2 und 9 der Beschreibung ergibt, ein umfassender Begriff des Struktur- und Sicherheitsbauteils zugrunde. Soweit die Erfindung der Beschreibung zufolge bei B-Säulen nicht sinnvoll einsetzbar ist, weil diese nicht infolge Verformung in den Fahrgastraum ragen sollen (Abs. 13), ergibt sich daraus keine Beschränkung ihres Gegenstands. Eine solche folgt auch nicht aus der - im Streitpatent ohnehin nicht erwähnten - vom Berufungsgericht ergänzend erörterten Verwendung bei Stirnwandquerträgern.

21 2. Infolge seiner unzutreffenden Auslegung des Streitpatents stellt das Berufungsgericht Anforderungen an die Erbringung schöpferischer Beiträge, die an dessen Gegenstand vorbeigehen, und lässt Leistungen bei seiner diesbezüglichen Prüfung unberücksichtigt, auf welche die Kläger sich dafür zu Recht stützen.

22 a) Ob ein Berechtigter nach § 8 Satz 1 und 2 PatG die Übertragung eines Patents oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann und ob ein Anspruch auf Nennung als (Mit-)Erfinder nach § 63 Abs. 2 Satz 1 PatG besteht, erfordert einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird (vgl. BGH, Urteil vom 11. November 1980 - X ZR 58/79, BGHZ 78, 358 ff. - Spinnmaschine II). Dafür ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen. Ob und gegebenenfalls inwieweit eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, lässt sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zuverlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen. Das gilt schon deshalb, weil dem Vindikationsanspruch auch derjenige ausgesetzt ist, der keine vollständige und eventuell für sich allein schutzfähige Erfindung, aber einen wesentlichen Beitrag zu dem von ihm angemeldeten oder für ihn geschützten Gegenstand entnommen hat, sofern das Entnommene einen

erfinderischen Beitrag, einen schöpferischen Anteil oder eine qualifizierte Mitwirkung an dem Gegenstand der Anmeldung oder des erteilten Schutzrechts darstellt (BGH, Urteil vom 17. Januar 1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16, 18 - Gummielastische Masse I).

23 b) Das Berufungsgericht hat seine Prüfung auf widerrechtliche Entnahme demgegenüber an vorhandenen oder vermeintlichen Unterschieden zwischen der Lehre des Streitpatents und den von ihm untersuchten Beiträgen des Klägers zu 1 ausgerichtet. Es ist dabei vornehmlich der Frage nachgegangen, ob diesen Unterlagen eine mit der Erfindung wesensgleiche technische Lehre zu entnehmen ist, hat diese im Wesentlichen auf den Faltenwurf im Crashfall reduziert und infolgedessen außer Acht gelassen, dass die Kläger die erfindungsgemäße Lehre erkannt haben, wenn sie warmgeformte und pressgehärtete Bauteile aus hochfestem Stahl in dem patentgemäßen Niedrigtemperaturbereich wärmebehandelt (und gleichzeitig beschichtet) haben, die geeignet und bestimmt waren, als Strukturbauteile für Kraftfahrzeuge verwendet zu werden. Dass die Bauteile weiterhin hochfest, aufgrund der etwas geringeren Zugfestigkeit aber so duktil sind, dass sie bei entsprechender Belastung Falten werfen anstatt zu brechen oder zu reißen, musste dafür nicht notwendig erkannt werden.

24 3. a) Die Würdigung der Anmeldung BP7, die mit rop1 ersichtlich deshalb vollständig übereinstimmt, weil die Klägerin zu 1 den - aus Rechtsgründen untauglichen - Versuch einer Anmeldung nach § 7 Abs. 2 PatG unternehmen wollte, geht in mehrfacher Hinsicht fehl.

25 aa) Die Annahme des Berufungsgerichts, BP7 befasse sich im Gegensatz zum Streitpatent nicht "mit dem Problem eines gezielten Faltenwurfs von Struktur-/Sicherheitsbauteilen im Crashfall bei im Übrigen (im Wesentlichen) konstanten mechanischen Eigenschaften" geht am Gegenstand des Streitpa-

tents vorbei, weil dieser, wie ausgeführt (oben III 1), auch solche Struktur- oder Sicherheitsbauteile erfasst, die BP7 zum Gegenstand hat. Vor allem aber lehrt das Streitpatent, anders als das Berufungsgericht zu meinen scheint, keinen solchen gezielten Faltenwurf, sondern dieser ist lediglich das Resultat einer bestimmten (Wärme-)Behandlung, der das Bauteil aus hochfestem Stahl nach der Lehre des Streitpatents unterzogen wird. Ungeachtet des Umstands, dass die Ansprüche des Streitpatents als Verwendungsansprüche formuliert sind, ist sein Gegenstand nicht etwa auf ein Verfahren zur Erzeugung eines im Crashfall faltenwerfenden Stahlbauteils gerichtet. Es hat vielmehr eine bestimmte Verwendung der näher beschriebenen und wärmebehandelten Stahlbauteile zum Gegenstand und könnte, wie ausgeführt, dementsprechend ebenso gut auf Sachansprüche für entsprechende Struktur- und Sicherheitsbauteile gerichtet sein. Wärmebehandelte Strukturbauteile sind indes auch Gegenstand von BP7.

26 bb) Nach Ansicht des Berufungsgerichts unterscheidet sich BP7 in der Zwecksetzung darin grundlegend von der Lehre des Streitpatents, dass nach BP7 bei Temperaturen unter 320°C gearbeitet werden soll, um die Festigkeitswerte des gehärteten Stahls nicht wesentlich zu beeinflussen. Damit vernachlässigt das Berufungsgericht den von ihm an sich erkannten Umstand, dass auch der nach der Lehre des Streitpatents wärmebehandelte Stahl nach wie vor über die notwendigen hochfesten mechanischen Eigenschaften verfügen und nur die Zugfestigkeit - bei nahezu unveränderter Streckgrenze und Dehnung - im Interesse erhöhter Duktilität etwas herabgesetzt sein und damit den Faltenwurf ermöglichen soll (Beschreibung Abs. 12 f.). Der Gegensatz zwischen BP7 und der Lehre des Streitpatents, den das Berufungsgericht darin sieht, dass dieses, anders als BP7 ein warmgeformtes und gehärtetes Strukturbauteil aus (hoch-)festem Stahl mit einer Korrosionsschutzschicht bereitstellt, die sich nicht oder nur unwesentlich auf die Festigkeitswerte des Bauteils auswirkt, besteht mithin so nicht.

27 cc) Entsprechendes gilt für die Temperaturangaben. Das Berufungsgericht stellt als wesentlichen Unterschied zwischen beiden Lehren die unterschiedlichen, der Wärmebehandlung jeweils zugeordneten Temperaturbereiche von $< 320^{\circ}\text{C}$ (rop1/BP7) respektive 320 bis 400°C (Streitpatent) heraus und spricht dem Kläger zu 2 einen schöpferischen Beitrag mit dem Hinweis ab, er habe an anderer Stelle (Bericht rop32) eine Beschichtung des gehärteten Stahls bei höheren Temperaturen als 320°C wegen dann zu besorgender, unerwünschter Schwankungen in der Stärke der Beschichtung als nicht empfehlenswert dargestellt, was von der Lehre des Streitpatents geradezu wegführe. Dies ist schon deshalb nicht stichhaltig, weil nach der Lehre des Streitpatents auch mit einer Korrosionsschutzschicht versehene Bauteile der vorgesehenen Wärmebehandlung zwischen 320°C und 400°C unterzogen werden können (Unteranspruch 4). Die Beschreibung erläutert, es sei erfindungsgemäß neben dem vielfach erforderlichen Korrosionsschutz möglich, das Bauteil zeitgleich in Verbindung mit einem Beschichtungsverfahren bei 320°C bis 400°C wärmebehandeln (Beschreibung Abs. 14). Sieht das Streitpatent selbst die Wärmebehandlung beschichteter Teile in einem Temperaturbereich vor, der nach Ansicht des Berufungsgerichts für den Beschichtungszweck kontraproduktiv sein soll, spricht dies gegen die vom Berufungsgericht angenommene strikte Abgrenzung der geeigneten Temperaturbereiche und deutet auf eine gewisse Bandbreite der für Beschichtung einerseits und Duktilitätserhöhung andererseits günstigen Temperaturen sowie auf Überschneidungen dieser Bereiche hin und korrespondiert mit dem tatbestandlich dokumentierten Vorbringen der Kläger, einen Temperaturbereich von 280°C bis 370°C , vorzugsweise 300°C bis 320°C , als geeignet erkannt zu haben.

28 In diesem Zusammenhang hätte das Berufungsgericht die verschiedenen Temperaturbereiche bei BP7 und dem Streitpatent im Übrigen, wie die Revision zu Recht rügt, nicht als gegen Erfindungsbesitz sprechende Indizien würdigen dürfen, ohne sich mit dem - auch auf die Anhörung vor dem Deutschen Patent-

und Markenamt (rop10, BP23) gestützten - Vortrag der Kläger auseinanderzusetzen, der mit dem Streitpatent beanspruchte Temperaturbereich sei lediglich zur Abgrenzung von rop1/BP7 gewählt worden.

29 b) Den - hinsichtlich des Kenntnisstandes der Kläger ausdrücklich als aussagekräftig angesehenen - Vermerk über die Präsentation der Kläger vom 24. Februar 2003 (rop32) betrachtet das Berufungsgericht im Wesentlichen nur unter dem Gesichtspunkt, ob der Aspekt einer erhöhten Duktilität oder einer Faltenbildung thematisiert worden ist. Den von ihm getroffenen Feststellungen zufolge wird in rop32 jedoch ein vom Kläger zu 2 erläutertes Wärmebehandlungsverfahren beschrieben, bei dem Schrauben beschichtet werden und der dafür vorgesehene trommelförmige Ofen auf eine Endtemperatur von 300°C bis 500°C aufgeheizt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass für die Wärmebehandlung großer Bauteile Gestelle in die Trommeln eingesetzt werden müssen, und für verschiedene Struktur- und Sicherheitsbauteile (A- und B-Säulen, Längsträger) die mögliche Stückzahl pro Trommel genannt.

30 Aus den Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt sich des Weiteren, dass der vorgestellten Victocor-/Levicor-Technologie in einer am 24. Februar 2003 vorgeführten Präsentation ein Temperaturbereich von 280°C bis 370°C, am besten 300°C bis 320°C zugeordnet wurde und dass - von D. ermittelte - Zugfestigkeitswerte von bei 320°C wärmebehandeltem BTR-Stahl mitgeteilt wurden, die mit 1.400 MPA dem Wert entsprechen, der nach der Beschreibung des Streitpatents für bei 320°C bis 400°C behandelten Stahl dieser Sorte ermittelt wurde (oben I).

31 c) Soweit es die bei dem DLR durchgeführten Crashtests betrifft, geht das Berufungsgericht sogar davon aus, dass die diesbezüglichen Unterlagen der Kläger Hinweise auf eine erhöhte Duktilität des in diesem Temperaturbereich wärmebehandelten Stahls enthalten. Diese hält es nur deshalb für unerheblich, weil es B-Säulen, mit denen diese Tests vorgenommen wurden, zu Un-

recht vom Gegenstand des Streitpatents ausgenommen sieht (oben III 1). Ein schöpferischer Beitrag zur Erfindung käme insoweit im Übrigen sogar dann in Betracht, wenn die Annahme des Berufungsgerichts zuträfe. Von schöpferischer Förderung einer Erfindung kann nicht erst und nur dann die Rede sein, wenn sie in die endgültige Fassung der Ansprüche Eingang gefunden hat, sondern dafür kann ausreichen, wenn damit auf dem Wege zur endgültigen Gestalt der Erfindung beigetragen wurde. Eine Leistung kommt nur dann nicht mehr als schöpferischer Beitrag in Betracht, wenn er nach Modifikation der Patentansprüche außerhalb des patentrechtlich geschützten Gegenstands liegt und deshalb eine Miterfinderschaft an diesem nicht mehr begründen kann (BGH GRUR 2011, 903 Rn. 16 - Atemgasdrucksteuerung).

32 d) Schließlich kann ein Beitrag zur Erfindung auch weder mit den Ausführungen verneint werden, die das Berufungsgericht zu Patentanspruch 4 gemacht hat, noch mit den Ausführungen zu Patentanspruch 5.

33 In Patentanspruch 4 wird die Verwendung der Stahlsorte BTR 165 beansprucht, der die erfindungsgemäß erwünschten Eigenschaften zugeschrieben werden (Beschreibung Abs. 11). Dass diese Stahlsorte von der Beklagten zu 1 herrührt, ändert nichts daran, dass der Kläger zu 2 den Feststellungen des Berufungsgerichts zufolge eben diesen Stahl verwendet und untersucht und auch damit zum Gegenstand der Erfindung beigetragen hat.

34 Nach Patentanspruch 5 wird das Bauteil mit einer Korrosionsschutzbeschichtung überzogen. Eine solche Oberflächenbehandlung war, wie das Berufungsgericht feststellt, vielfältig bekannt (BU 37 zu A.1.c aE). Der Umstand allein, dass ein bestimmter technischer Aspekt im Stand der Technik bekannt ist, rechtfertigt aber nicht die Annahme, dass es sich dabei allenfalls um einen erfinderisch unwesentlichen Beitrag handeln kann. Für die Bewertung, ob in der Nutzbarmachung eines im Stand der Technik bekannten Elements im Rahmen einer Erfindung ein schöpferischer Beitrag gesehen werden kann, kommt es auf

dessen Stellenwert innerhalb der Erfindung und die Art und den technischen Sinngehalt seines Einsatzes im Rahmen der Problemlösung durch die technische Lehre in ihrer Gesamtheit an (vgl. BGH GRUR 2011, 903 Rn. 21 - Atemgasdrucksteuerung). Die Erfindung lehrt, wie ausgeführt, das Bauteil "zeitgleich" in Verbindung mit einem Beschichtungsverfahren, insbesondere mit einem Diffusionsverfahren, wärmezubehandeln (Abs. 14), also die Wärmebehandlung zugleich zur Beschichtung einzusetzen. Eben damit hat sich der Kläger zu 2, dessen Untersuchungen zur Beschichtung hochfester Stahlbleche im Zink-Thermodiffusionsverfahren den Ausgangspunkt der gewonnenen Erkenntnisse bildeten, befasst.

35 IV. Das Berufungsurteil kann hiernach keinen Bestand haben. Der Senat kann nicht abschließend in der Sache entscheiden. Aus den Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt sich zwar, dass die Kläger zumindest wesentliche Teile der Erfindung erkannt und diese auch der Beklagten zu 1 mitgeteilt haben. Es hat aber keine Feststellungen zur Vermittlung der aus den Crashtests gewonnenen Erkenntnisse an die Beklagten getroffen. Soweit das Berufungsgericht bemerkt hat, dass dies nicht bei Gelegenheit der Präsentation nach Anlage rop33 im Mai 2003 geschehen sein könne, weil die Tests beim DLR erstmals im November 2003 durchgeführt worden seien, steht dies der Berücksichtigung als schöpferischer Beitrag zur Erfindung allerdings schon deshalb nicht entgegen, weil deren Entwicklung sich häufig als zeitlich gestrecktes, prozesshaftes Geschehen darstellt, und fördernde Beiträge grundsätzlich bis zu deren Anmeldung zum Schutzrecht geleistet werden können. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen besteht kein Anlass zu der Annahme, dass die Dinge im Streitfall anders gelegen hätten.

36 Außerdem hat das Berufungsgericht, von seinem Standpunkt folgerichtig, keine Feststellungen dazu getroffen, ob der Beklagte zu 6 zum Kreis der Erfinder zu zählen ist.

37 Zur Nachholung der noch erforderlichen Feststellungen ist die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, das auch über die Kosten des Revisionsverfahrens zu entscheiden haben wird.

38 Soweit das Berufungsgericht im Parallelprozess angenommen hat, Schadensersatzansprüche der Klägerin zu 1 gegen die Beklagte zu 1 im Zusammenhang mit der Anmeldung des dortigen Streitpatents könnten nicht bestehen, wenn die Beklagte zu 1 Mitberechtigte im Sinne von § 8 PatG war, bemerkt der Senat, dass er die Revision gegen das dort ergangene Urteil des Berufungsgerichts insoweit zugelassen hat.

Meier-Beck

Gröning

Grabinski

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 30.06.2011 - 7 O 18657/09 -
OLG München, Entscheidung vom 08.11.2012 - 6 U 3743/11 -