

Aktenzeichen: 9 AZR 173/03
Bundesarbeitsgericht 9. Senat

Urteil vom 18. November 2003
- 9 AZR 173/03 -

I. Arbeitsgericht
Mannheim

Urteil vom 3. Januar 2001
- 8 Ca 587/99 -

II. Landesarbeitsgericht
Baden-Württemberg (Mannheim)

Teilurteil vom 15. November 2002
- 13 Sa 15/01 -

Für die Amtliche Sammlung: Nein

Entscheidungsstichworte:

Vergütung für Verbesserungsvorschlag - unzulässige Rechtsausübung

Gesetze:

ArbnErfG §§ 9, 3, 20; BGB § 242

Leitsätze:

keine

Hinweise des Senats:

Einzelfallentscheidung



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

BUNDESARBEITSGERICHT



9 AZR 173/03
13 Sa 15/01
Landesarbeitsgericht
Baden-Württemberg

Im Namen des Volkes!

Verkündet am
18. November 2003

URTEIL

Gaßmann, Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

In Sachen

Kläger, Berufungsbeklagter, Anschlussberufungskläger und Revisionskläger,

pp.

Beklagter, Berufungskläger, Anschlussberufungsbeklagter und Revisions-
beklagter,

hat der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Düwell, die Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Zwanziger und Krasshöfer sowie die ehrenamtlichen Richter Dr. Klosterkemper und Hintloglou für Recht erkannt:



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Die Revision des Klägers gegen das Teilurteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg - Kammern Mannheim - vom 15. November 2002 - 13 Sa 15/01 - wird zurückgewiesen.

Der Kläger hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.

Von Rechts wegen!

Tatbestand

Die Parteien streiten über die Vergütung für einen technischen Verbesserungsvorschlag des Klägers.

Der Kläger war seit 1959 bis zum 31. Mai 1999 als wissenschaftlicher Angestellter beim Beklagten beschäftigt. Zuletzt arbeitete er am Max-Planck-Institut für Kernphysik (MPI-K) in Heidelberg.

Der schriftliche Arbeitsvertrag vom 1. Dezember 1972 enthält in § 11 folgende Regelungen für Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge:

„§ 11

Auf Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge finden die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung (Arbeitnehmererfindergesetz). Die Gesellschaft kann jedoch die Anmeldung und Verwertung einer Erfindung durch den Erfinder oder durch Dritte mit Einverständnis des Erfinders gestatten oder die Veräußerung von technischen Verbesserungsvorschlägen an Dritte zulassen. In diesen Fällen darf sie eine angemessene Beteiligung am Ertrag verlangen. Herr K... ist verpflichtet, alle Vereinbarungen mit Dritten, die bereits gemachte oder zukünftige Dienstleistungen oder technische Verbesserungsvorschläge betreffen, dem Institutsdirektor mitzuteilen. Die Erläuterungen und Richtlinien zur Erfinderregelung gemäß Beschluß des Verwaltungsrats der Max-Planck-Gesellschaft vom 9.3.1967 sind Bestandteil des Vertrages.“

Der Beklagte gewährte Erfindervergütungen ua. auf der Grundlage eines juristischen Gutachtens von Prof. D. Darin befinden sich unter der Überschrift Erläuterungen und Richtlinien zur Erfinderregelung in den Anstellungsverträgen der MPG ua. folgende Bestimmungen:



„§ 2 Geltungsbereich der Vertragsbestimmung

Betroffen von dem Arbeitnehmererfindergesetz und damit von der Vereinbarung sind im wesentlichen nur die Diensterfindungen der Institutsangehörigen. Das sind die aus der Tätigkeit im Institut entstandenen Erfindungen oder solche, die maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Instituts beruhen. Freie Erfindungen liegen dann vor, wenn der Erfinder oder dessen erfinderische Tätigkeit durch die Gesellschaft nicht gefördert wurde...

Am Ende des Gutachtens ist angefügt:

„Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 9. März 1967 auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen die Neufassung der Erfinderklausel in den Anstellungsverträgen der Max-Planck-Gesellschaft sowie die entsprechende Handhabung der Erfinderregelung gemäß den Erläuterungen und Richtlinien zur Erfinderregelung in den Anstellungsverträgen der Max-Planck-Gesellschaft beschlossen.“

Darüber hinaus legte der Beklagte einen Erfinderleitfaden zur Kenntnisnahme für die wissenschaftlichen Mitarbeiter aus. Die in diesem Leitfaden niedergelegten Grundsätze wendete die Beklagte in den letzten Jahrzehnten gegenüber ihren Mitarbeitern an. In diesem von der Beklagten herausgegebenen Erfinderleitfaden unter der Überschrift „Hinweise für Erfinder in der Max-Planck-Gesellschaft“ heißt es soweit maßgeblich:

„8. Wer ist Erfinder?

Alleinerfinder ist, wer durch seinen Erfindungsgedanken die Lösung eines bestimmten Problems mit technischen Mitteln hervorbringt. Haben mehrere an der Erfindung mitgewirkt, so sind sie Miterfinder, sofern sie zur Lösung der Aufgabe wesentlich beigetragen haben.

...

22. Wie vergütet die MPG ihre Erfinder?

Auf der Grundlage der Erfinderregelung der Max-Planck-Gesellschaft vom 9. März 1967 erhalten die Erfinder gegenwärtig bis zu 30 % der Bruttolizeneinnahmen, die G... Innovation bei der Verwertung einer Erfindung oder eines Know-hows erwirtschaftet. Diese Vergütung übersteigt die in den für die Pri-



vatindustrie und den öffentlichen Dienst geltenden Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen festgelegten Mindestvergütungssätze und soll die Mitarbeiter zur aktiven Teilnahme am Technologietransfer motivieren.

...“

Der Kläger war seit 1984 als Leiter einer Projektgruppe für die Entwicklung einer Gas-Feld-Ionen-Quelle (GFIS) tätig. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurde von Mitgliedern der Gruppe eine Reihe von Doktor- und Diplomarbeiten angefertigt. Der Kläger formulierte deren Themen, gab Arbeitsrichtlinien vor und betreute den weiteren Fortgang der Untersuchungen. Im Rahmen von Dissertationen und Diplomarbeiten wurden die Arbeitsergebnisse zumindest teilweise veröffentlicht, insbesondere zum Herstellungsverfahren der Überspitze (ein Bestandteil des Gesamtgeräts).

Die Ergebnisse der Projektgruppe waren Gegenstand eines Lizenzvertrages mit der amerikanischen Firma M. vom 3. Dezember 1992 sowie einer Zusatzvereinbarung vom 14. Juni 1996.

In einer Aktennotiz des Klägers an den Zeugen Dr. H. vom 14. September 1991 heißt es insoweit:

„...“

2. Was M...-MPG-Vertrag angeht: Bitte entweder seitens M... und/oder MPG Personalmittelreserve die Mittel für die Beschäftigung eines wiss. Ass. und zweier Doktoranden sichern. Die weitere Entwicklung der Quelle hinsichtlich grundsätzlicher ... Eigenschaften kann im MPI-K nur über Drittmittel bestritten werden, lautet die Auskunft des Direktoren-Kollegiums.
Viel Erfolg bei den Verhandlungen!“

Eine Besprechung am 26. November 1992 unter anderem zwischen dem Kläger und seinem Vorgesetzten Prof. Dr. Sch. über die Drittmittelfinanzierung des Halbleiterlabors führte auf Grund des unterzeichneten Protokolls zu folgendem Ergebnis:

„...“

2. M...-Vertrag

Der Vertrag sieht vor dem 31.1.93 Zahlung von 30 kDM vor, das entspricht 1 Dr.-Jahr.



Vor dem 1.7.1993 werden weitere Zahlungen erhofft.

3. Für die zur Verfügung stehenden Mittel erhalten Herr St... und Herr L... ab 15.1.93 ein Doktorandenstipendium. Die Stelle von Frau N... steht ab Mitte 93 zur Deckung von Zahlungen im Jahre 1994 zur Verfügung (das ist die MPI-Doktorandenstelle der Gruppe). Wenn im Laufe des Jahres Geld von M... eingeht, kann Herr Mi... ein Dr.-Stipendium erhalten und Herr W..., für den das Institut eine Ausfallgarantie übernommen hatte, wird mit M...-geldern finanziert.“

Die Firma M. zahlte auf die Lizenzverträge an das MPI-K am 31. Januar 1993 20.000,00 US-Dollar, am 3. Januar 1994 186.000,00 US-Dollar, am 1. Januar 1995 106.000,00 US-Dollar, am 1. Juli 1996 75.000,00 US-Dollar und am 1. Juli 1997 75.000,00 US-Dollar.

Mit Schreiben vom 29. Juni 1994 forderte der Beklagte den Kläger auf, die beiliegende Erfindungsanmeldung zurückzusenden. Soweit maßgeblich heißt es in dem Schreiben:

„ ...

Um in konkrete Verhandlungen mit der Firma M... bzw. deren Anwälten eintreten zu können, müssen jedoch noch einige Aspekte geklärt sein.

Aus diesem Grund benötigen wir detaillierte Informationen über die Erfindung auf dem vertragsgegenständlichen Gebiet. Des weiteren muß durch das Institut eine verbindliche Inanspruchnahmeerklärung der Erfindungen erfolgen. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, die beiliegende Erfindungsanmeldung an uns ausgefüllt zurückzusenden. Wir gehen davon aus, daß die Frage der eventuell vorliegenden Miterfinderschaft durch das Institut geklärt ist. Auch hierüber benötigen wir detaillierte Informationen. Wir weisen vorsorglich darauf hin, daß das Verfahren bezüglich der Arbeitnehmererfindervergütung eingehalten werden muß...“

Im Rahmen einer Institutsbesprechung berichtete der Kläger, dass der mit der Firma M. abgeschlossene Vertrag nun verwirklicht werde. 300.000,00 US-Dollar würden innerhalb drei Jahren (1993 bis 1995) dem Institut zufließen (100.000,00 US-Dollar pro Jahr). Diese Mittel würden zur Finanzierung von Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeitern (PEST-DOC) dienen. In einem Schreiben des Klägers vom



15. September 1992 unter anderem an den geschäftsführenden Direktor H. des MPI-K heißt es, soweit maßgeblich:

„...“

Die Möglichkeit, die für einen know-how-transfer in obiger Sache von M... vorgeschlagene Zahlung in Höhe von 300.000 \$ als Instituteinnahme über eine entsprechende Haushaltsaufstockung zur Bezahlung wissenschaftlichen Personals zurückzubekommen, wird positiv beurteilt. Es bedarf jedoch noch dazu der Zustimmung der Institutsleitung, um die hiermit ersucht wird. Wegen der bereits im November erfolgenden Zuweisung der ersten Projektrate durch eine US-Behörde an M... ist der Vorgang eilbedürftig. Ab Januar 1993 sollen die entsprechenden Personalmaßnahmen hier im Hause durchgeführt werden.“

Der Kläger machte erstmals mit Schreiben vom 1. Juli 1998 gegenüber dem Beklagten seine erfinderrechtlichen Ansprüche auf Grund der Lizenzentnahmen aus den Technologie-Transfer-Verträgen mit der Firma M. geltend. Der Beklagte lehnte mit Schreiben vom 20. Mai 1999 die Forderung ab. Mit der dem Beklagten am 29. Oktober 1999 zugestellten Klage hat der Kläger eine Vergütung in Höhe von 30 % der Lizenzentnahmen des Beklagten aus den Verträgen zwischen der MPI-K mit der Firma M. gerichtlich geltend gemacht.

Er hat die Auffassung vertreten, sein Anspruch ergebe sich aus dem Erfindingleitfaden, welcher eine Konkretisierung von § 11 seines Arbeitsvertrages darstelle. Er habe zu keinem Zeitpunkt konkludent zum Ausdruck gebracht, dass er den Know-how-Transfer nicht als vergütungspflichtige Erfindung ansehe.

Der Kläger hat beantragt,

1. Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger 250.353,18 DM nebst 4 % Zinsen seit dem 1. Juli 1998 zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass dem Kläger 30 % der von der Firma M. Corporation oder Rechtsnachfolger gem. Vertrag vom 13. Dezember/16. Dezember 1992 mit dem Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg, vereinbarten Lizenzgebühren in Höhe von 2 % des jeweiligen Verkaufspreises beim Verkauf eines Gerätes mit einer Wolfram-Emitterquelle zustehen.



3. Es wird festgestellt, dass dem Kläger 30 % der von der Firma M. Corporation oder Rechtsnachfolger gem. Vertrag vom 17. Juni 1996 mit dem Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg, vereinbarten Lizenzgebühren in Höhe von 3 % des jeweiligen Verkaufspreises beim Verkauf eines Gerätes mit einer Iridium-Emitterquelle zustehen.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt.

Er hat die Einrede der Verjährung erhoben und die Auffassung vertreten, etwaige Ansprüche des Klägers seien verwirkt.

Das Arbeitsgericht hat der Zahlungsklage in Höhe von 229.418,00 DM unter Zugrundelegung des Dollar-Umrechnungskurses in Bezug auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der von der Beklagten zu beanspruchenden Lizenzgebühren einschließlich Zinsen auf diesen Betrag lediglich seit dem 29. Oktober 1999 stattgegeben. Es hat zudem den Feststellungsklagen auf weitere Beteiligung in Höhe von 30 % an den Lizenzeinnahmen stattgegeben. Mit seiner Anschlussberufung machte der Kläger einen früheren Zinsbeginn geltend. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landesarbeitsgericht nach Vernehmung der Zeugen Dr. H., Prof. Dr. Sch. und Dr. M. das Urteil des Arbeitsgerichts abgeändert und die Klage durch Teilurteil im Hinblick auf den Zahlungsantrag zu 1) abgewiesen. Mit der vom Landesarbeitsgericht zugelassenen Revision wendet sich der Kläger gegen die Klageabweisung und stellt klageerweiternd seinen erstinstanzlichen Zahlungsantrag in Höhe von 250.353,18 DM.

Entscheidungsgründe

Die Revision des Klägers ist - soweit sie nicht unzulässig ist - unbegründet.

I. Die Revision ist unzulässig, soweit der Kläger in der Revisionsinstanz entsprechend seinem erstinstanzlichen Antrag einer Verurteilung über 229.418,00 DM hinaus geltend macht. Insoweit hat das Arbeitsgericht die Klage rechtskräftig abgewiesen. Die Anschlussberufung des Klägers richtete sich nur gegen den Beginn des Zinsanspruchs. Der Klageerweiterung in der Revisionsinstanz steht damit die formelle Rechtskraft (§ 322 Abs. 1 ZPO) entgegen.



II. Soweit die Revision zulässig ist, ist sie unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die geltend gemachte Vergütung in Höhe von 229.418,00 DM.

1. Ein Anspruch auf Erfindervergütung gem. § 9 ArbNErfG besteht nicht. Die entwickelte Gas-Feld-Ionen-Quelle (GFIS) stellt keine Erfindung iSd. § 2 ArbNErfG dar. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass sie weder patent- noch Gebrauchsmusterfähig ist.

2. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Vergütung für einen technischen Verbesserungsvorschlag gem. §§ 9, 3, 20 ArbNErfG, auf Vergütung für einen sonstigen technischen Verbesserungsvorschlag gem. § 11 des Arbeitsvertrages iVm. den Erläuterungen und Richtlinien zur Erfinderregelung gem. Beschluss des Verwaltungsrates der Max-Planck-Gesellschaft vom 9. März 1967 oder aus dem Erfinderleitfaden.

a) Das Landesarbeitsgericht ist von der Verwirkung der Ansprüche infolge Zeitablaufs ausgegangen. Das ist fehlerhaft. Da der Kläger die Ansprüche aus 1997 bereits mit Schreiben vom 1. Juli 1998 geltend gemacht hat, fehlt es an dem für die Verwirkung notwendigen Zeitmoment. Allerdings hat das Landesarbeitsgericht im Ergebnis zutreffend entschieden; denn der Forderung des Klägers steht der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung (§ 242 BGB) entgegen.

b) Die Verwirkung infolge Zeitablaufs ist ein Unterfall der unzulässigen Rechtsausübung (*Senat 7. November 1995 - 9 AZR 541/94 -*). Bei der Verwirkung soll die illoyal verspätete Geltendmachung von Rechten gegenüber dem Verpflichteten ausgeschlossen werden. Demgegenüber ist ein Verhalten rechtsmißbräuchlich, wenn es mit dem früheren Verhalten unvereinbar ist, der Schuldner auf das Verhalten vertrauen durfte und seine Interessen als vorrangig schutzwürdig erscheinen. In einem solchen Fall steht die Geltendmachung des an sich gegebenen Rechts im Widerspruch zu Treu und Glauben (§ 242 BGB). Während bei der Verwirkung die Zurechenbarkeit des Umstandsmoments von einer objektiven Seite aus zu beurteilen ist, sind beim Rechtsmissbrauch infolge widersprüchlichen Verhaltens regelmäßig subjektive Zurechnungskriterien ausschlaggebend. Der Urheber des widersprüchlichen Verhaltens muss deshalb erkennen können, dass die Gegenpartei sein Verhalten als vertrauensbegründend werten durfte. Ein schuldhaftes Verhalten ist nicht erforderlich (*Senat 18. Februar 1992 - 9 AZR 118/91 - EzA BUrlG § 1 Verwirkung Nr. 1*). Es widerspricht Treu und Glauben, wenn es erlaubt wäre, sich nach Belieben zu dem früheren Verhalten in Widerspruch zu setzen (*BAG 4. Dezember 2002 - 5 AZR 556/01 - AP ZPO § 333*).



Nr. 1 = EzA ZPO § 333 Nr. 1, auch zur Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung vorgesehen).

c) Die Geltendmachung der Forderung steht im Widerspruch zum früheren Verhalten des Klägers. Das kann der Senat auf Grund der umfassenden Feststellungen des Landesarbeitsgerichts abschließend beurteilen (§ 563 Abs. 3 ZPO).

Der Kläger hat gegenüber dem Beklagten mit seinem gesamten Verhalten über mehrere Jahre zum Ausdruck gebracht, die Lizenzeinnahmen von der Firma M. sollten ausschließlich zur Finanzierung von Personalkosten seiner Arbeitsgruppe im Institut verwendet werden. Das folgt aus der vor dem Landesarbeitsgericht durchgeführten Beweisaufnahme. Der Zeuge Dr. H. hat hierzu bekundet, dass die Verhandlungsführung gerade deswegen auf das MPI-K übergegangen sei. Der Kläger selbst war auch hieran beteiligt. Er hatte selbst gegenüber dem Zeugen Dr. H. im Rahmen der Verhandlung zum Ausdruck gebracht, dass Lizenzgebühren in Höhe von ungefähr 300.000,00 US-Dollar wegen der benötigten Personalmittel zu gering seien. Wie sich aus den Aussagen sämtlicher Zeugen ergibt, hat der Kläger auch nie darüber gesprochen, dass aus den vereinnahmten Zinsgebühren noch Erfindervergütungen bezahlt werden müssten. Deswegen sind die Zeugen auch davon ausgegangen, dass die Mittel von der Firma M. vollständig für die Bedürfnisse des Instituts verwendet werden sollten. Dementsprechend hat der Kläger auch in seinem Schreiben vom 15. September 1992 gegenüber dem geschäftsführenden Direktor des MPI-K ausdrücklich angeregt, die von der Firma M. vorgeschlagene Zahlung in Höhe von 300.000,00 US-Dollar als Institutseinnahme über eine entsprechende Haushaltsaufstockung zur Bezahlung wissenschaftlichen Personals zu verwenden. Im Protokoll einer Besprechung, an der neben dem Kläger auch der Institutsleiter Herr Prof. Dr. Sch. teilgenommen hatte, wurde daher festgehalten, die Verwendung der Lizenzeinnahmen solle auf Grund des Berichts des Klägers der Finanzierung von Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeitern dienen. So geschah es auch ab 1993. Auf eigene Ansprüche hat der Kläger niemals hingewiesen. Er hat sogar die von der Beklagten am 29. Juni 1994 angeforderte Meldung seiner Ansprüche gegenüber dem Institutsleiter unterlassen.

Der Beklagte ist schutzwürdig. Nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts hat er im Vertrauen auf die vollständige Verwertbarkeit der Lizenzeinnahmen das Halbleiterlabor mit einer größeren personellen Ausstattung als vorgesehen aufrecht erhalten. Entgegen der Revision ist unerheblich, ob der Beklagte subjektiv vom Beste-



hen eines Anspruchs des Klägers ausgegangen ist. Zwar kann ein Schuldner, der keine Kenntnis vom möglichen Anspruch eines Dritten hat, auf das Ausbleiben einer entsprechenden Forderung nicht konkret vertrauen (*BAG 25. April 2001 - 5 AZR 497/99 - BAGE 97, 326*). Der Beklagte hatte den Kläger jedoch erfolglos zur Anmeldung der Erfindung aufgefordert.

III. Der Kläger hat die Kosten der erfolglosen Revision gem. § 97 ZPO zu tragen.

Düwell

Zwanziger

Krasshöfer

Klosterkemper

Hintloglou

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