

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

2427 089

DV zur VO über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern v. 20. März 1943, RGBI I 257, § 3;

Ges. über Arbeitnehmererfindungen v. 25. Juli 1957,
BGBI III 422-1, § 5

- a) Die vom Arbeitnehmer-Erfinder zu erstattende Erfindungsmeldung (vgl. früher § 3 DV v. 20. März 1943, heute § 5 ArbEG) ist kein "Rechtsgeschäft"; bei Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Schriftform gelangt daher § 125 BGB nicht zur Anwendung.

Vielmehr besteht für die Parteien des Arbeitsverhältnisses die rechtliche Möglichkeit, einverständlich eine mündliche Meldung anstelle der schriftlichen als ausreichend zu behandeln.

- b) Bei Prüfung der Umstände, aus denen auf einen "Verzicht" des Arbeitgebers auf Schriftlichkeit der Erfindungsmeldung geschlossen werden soll, ist ein strenger Maßstab anzulegen.

BGH, Urt. v. 24. November 1961 - I ZR 156/59 - OLG Nürnberg

I ZR 156/59

Verkündet
am 24. November 1961
Grunau, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

der Firma Heinrich B., Offene Handelsgesellschaft in
Liquidation, F., Q.straße, vertreten durch
den Liquidator Bücherrevisor Hans S.

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

Hans K., M. bei B., B. Straße

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 24. November 1961 unter Mitwir-
kung des Senatspräsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde und der Bun-
desrichter Dr. Spreng, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Claßen

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Nürnberg vom 6. Oktober 1959 wird auf Kosten
der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger war von 1945 bis zum 31. Juli 1954 als Angestellter bei der Beklagten tätig, die damals ein Sägewerk und Holzbearbeitung betrieb. Die Beklagte ist nach dem Tode der beiden damaligen Inhaber, Kommerzienrat Friedrich B. und Gustav B., in Liquidation getreten.

Mit der Klage macht der Kläger gegen die Beklagte einen Anspruch aus älterer Gewinnbeteiligung in Höhe von 15.895.-- DM nebst Zinsen geltend.

Gegenüber dieser, nach Grund und Höhe unstreitigen Klageforderung hatte sich die Beklagte in erster Linie auf Verjährung berufen und im übrigen mit verschiedenen Gegenforderungen aufgerechnet, die sie aus Verstößen des Klägers gegen seine dienstvertraglichen Pflichten herleiten wollte. Neben ihrem Antrag auf Abweisung der Zahlungsklage hatte die Beklagte eine Widerklage auf Auskunfterteilung über gewisse Geschäfte erhoben, die der Kläger nach ihrer Auffassung unter Verstoß gegen das gesetzliche Wettbewerbsverbot abgeschlossen hatte. Diese Widerklage ist durch Teilurteil des mit dem Rechtsstreit befaßten Landgerichts Nürnberg-Fürth (1. Zivilkammer) vom 20. Dezember 1956 als unbegründet zurückgewiesen worden. Das Teilurteil ist rechtskräftig.

Neben dieser, im Zusammenhang mit der früheren Widerklage stehenden Gegenforderung hat die Beklagte in erster Linie mit einer Schadensersatzforderung aufgerechnet, die sie aus folgendem Sachverhalt herleitet: Der Kläger hat am 9. November 1954 eine Erfindung betreffend "Federspanneinrichtung zum Einspannen transportabler Leichttrennwände zwischen Decke und Boden" als Gebrauchsmuster und als Patent angemeldet. Das Gebrauchsmuster ist am 11. Mai 1954 unter Nr. 1 677 320 eingetragen worden; das Patenterteilungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Diese Erfindung hat die



Beklagte durch Schriftsatz vom 4. Juli 1957 als Arbeitnehmererfindung in Anspruch genommen. Sie hat ihre Schadensersatzforderung damit begründet, daß der Kläger ihr diese Dienst-erfindung nicht schon während seiner Anstellungszeit angemeldet und überlassen, sondern später auf eigene Rechnung ausgewertet habe.

Der Kläger hat bestritten, daß es sich bei den fraglichen Schutzrechtsanmeldungen um eine Dienst-erfindung handle da er die neue Spannverschraubung in seiner Freizeit konstruiert habe. Zudem habe er die Neuerung der Beklagten bis zu seinem Ausscheiden zur Verfügung gestellt und sie ihrem damaligen Inhaber verschiedentlich mündlich gegen Vergütung angeboten. Schließlich habe er vorsorglich am 15. August 1954 an die Beklagte ein Schreiben folgenden Wortlautes gerichtet, das als schriftliche Erfindungs-Meldung zu werten sei:

"Sollten Sie weiter den Wunsch haben, die von mir erfundene Federspannvorrichtung zum Ein-spannen transport. Leichttrennwände zu verwenden, so bedarf die Weiterverwendung meiner ausdrücklichen Einwilligung. Meine Erfindung ist im vergangenen Jahre zu Patent und als Gebrauchsmuster beim Patentamt angemeldet worden. Die Urkunde über die Eintragung als Gebrauchsmuster ist mir vor einiger Zeit zugegangen. Meine Erfindung wird in meiner neuen Firma Verwendung finden.

Sollten Sie ohne meine Einwilligung in Zukunft meine Federspannvorrichtung herstellen lassen und verwenden, so werde ich den mir als Erfinder der Vorrichtung zustehenden Rechtsschutz in Anspruch nehmen".

Auf dieses Schreiben hin hat die Beklagte bis zum Auf-forderungsschreiben ihres Anwalts vom 31. Juli 1956 (vgl. auch Schriftsatz vom 27. November 1956) geschwiegen. Es fehlt also nach der Ansicht des Klägers an einer rechtzeitigen In-anspruchnahme der angeblichen Dienst-erfindung; zumindest

seien die Rechte der Beklagten an der Diensterfindung verwirkt.

Das Landgericht hat die Beklagte durch Schlußurteil vom 7. November 1957 unter Abweisung eines weitergehenden Zinsanspruchs kostenpflichtig zur Zahlung des Klagebetrages von 15.895,-- DM nebst 4 % Zinsen verurteilt. In den Urteilsgründen hat es sämtliche von der Beklagten zur Aufrechnung gestellten Gegenforderungen, insbesondere die Schadensersatzforderung wegen Nichtmeldung der Diensterfindung, für unbegründet erklärt.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt mit dem Antrage, die Klage unter Aufhebung des angefochtenen Urteils abzuweisen, hilfsweise: über den Grund der von ihr aufgerechneten Schadensersatzforderung vorab zu entscheiden und die Sache wegen der Höhe an das Landgericht zurückzuverweisen.

Sie hat zunächst in der Berufungsbegründung die Erklärung abgegeben, das Urteil des Landgerichts werde "nur in bezug auf die Ansprüche wegen der vom Kläger veranlaßten Unterbrechung der Geschäftsbeziehungen mit der Firma B [REDACTED] [REDACTED] angefochten, d.h. daß die Arbeitnehmererfindung nicht dem Kläger, sondern der Beklagten zugutekommen" müsse. Diese Erklärung hat sie im weiteren Verlauf des Berufungsrechtszuges dahin erläutert, daß der Schadensersatzanspruch der Beklagten einerseits auf die unterlassene Erfindungsmeldung und weiterhin darauf gestützt werde, daß der Kläger durch die fälschliche Behauptung, es handle sich für ihn um eine freie Erfindung, in das frühere Vertragsverhältnis zwischen der Beklagten und der Firma V [REDACTED] B [REDACTED] B [REDACTED] GmbH eingegriffen habe.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen.

Mit der gegen dieses Urteil eingelegten Revision verfolgt die Beklagte ihre Anträge aus der Berufungsinstanz weiter, während der Kläger um Zurückweisung der Revision bittet.

Entscheidungsgründe:

I. Zuständigkeit:

Die Revision bittet in erster Linie, erneut die Frage der sachlichen Zuständigkeit zu überprüfen, da es sich bei dem vorliegenden Rechtsstreit um eine Patentstreitsache im Sinne des § 51 PatG handele.

Hierzu ist vorweg klarzustellen, daß die besondere Zuständigkeitsregelung des § 39 ArbEG auf den vorliegenden Rechtsstreit noch nicht anzuwenden war, weil er im Zeitpunkt des Inkrafttretens des ArbEG (1. Oktober 1957) bereits anhängig war und deshalb das nach den bisher geltenden Vorschriften zuständige Gericht gemäß § 44 ArbEG auch weiterhin zuständig geblieben ist. In der Sache bedeutet das jedoch keinen Unterschied; denn bis zum 30. September 1957 war § 10 Abs. 3 der Durchführungsverordnung vom 20. März 1943 anzuwenden, der für alle Rechtsstreitigkeiten über Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern eine ausschließliche Zuständigkeit der für Patentstreitsachen zuständigen Gerichte begründet hatte.

Die Beklagte hatte ausweislich des Landgerichtsurteils bereits im Verlauf des ersten Rechtszuges die Unzuständigkeit der mit der Streitsache befaßten 1. Zivilkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth gerügt. Jedoch wurde diese Einrede vom Landgericht aus dem Rechtsgrunde für nicht durchgreifend erachtet, weil § 51 PatG nur für durch Klage oder Widerklage

geltend gemachte Ansprüche, nicht hingegen für einen Aufrechnungsanspruch des Beklagten gelte.

Ob dieser, in BGHZ 26, 304 für die Aufrechnung mit einer arbeitsrechtlichen Gegenforderung vertretenen, Rechtsauffassung auch im Rahmen des § 51 PatG beizutreten ist, braucht hier nicht näher erörtert zu werden. Denn gegen die Zuständigkeit des Landgerichts Nürnberg-Fürth bestanden schon deshalb keine Bedenken, weil es sich dabei um ein Landgericht handelt, dem durch die bayerische Verordnung vom 19. Januar 1953 (vgl. Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1953, 76) Patentstreitsachen zugewiesen sind. Diese Sonderzuständigkeit war und ist nach Wortlaut und Sinn des § 10 Abs. 3 der DurchfVO und des § 51 PatG nicht auf eine ganz bestimmte sogenannte "Patentstreitkammer" beschränkt, sondern sie ruht bei demjenigen "Landgericht", welches auf Grund der Ermächtigung des § 51 Abs. 2 PatG von der Landesregierung dafür auserwählt worden ist. Die weitere Frage, welche Zivilkammer innerhalb des mit dieser Sonderaufgabe betrauten Landgerichts Patentstreitsachen bearbeiten soll, ist eine reine Angelegenheit der inneren Geschäftsverteilung. Die Einrede der sachlichen Unzuständigkeit kann also nicht durch den bloßen Umstand begründet werden, daß innerhalb des Landgerichts Nürnberg-Fürth nicht der für Patentstreitsachen nach der Geschäftsverteilung zuständige Spruchkörper, sondern die 1. Zivilkammer mit dem vorliegenden Rechtsstreit befaßt worden ist.

II. Einrede der Verjährung gegen die Klagforderung.

Über Rechtsgrund und Höhe der Klagforderung von 15.895.-- DM hat sich das Berufungsurteil nicht im einzelnen ausgelassen, da insoweit kein Streit unter den Parteien bestand. Aus den im Berufungsurteil in Bezug genommenen Landgerichtsurteilen ergibt sich aber, daß es sich bei der Klagforderung um restliche Gewinnprämien für den

Abrechnungszeitraum vom 21. Juni 1948 bis zum 31. Dezember 1951 handelt, die aus Ziffer VI des Anstellungsvertrages vom 26. Mai 1948 hergeleitet werden. Die Beklagte hatte im Hinblick auf die eigentliche Klagforderung ausschließlich die Einrede der Verjährung erhoben, welche jedoch bereits im Teilurteil des Landgerichts für nicht durchgreifend erklärt wurde, weil sich aus dem beiderseitigen Parteivortrag zumindest soviel ergebe, daß die restlichen Gewinnanteile des Klägers alljährlich bei der Beklagten auf Grund einer Vereinbarung des Klägers mit ihren Inhabern stehen geblieben seien. Durch dieses Vorgehen seien die Forderungen des Klägers jeweils zumindest einverträglich gestundet worden (vgl. § 202 BGB), mit der Folge, daß sich die Beklagte nicht auf Verjährung berufen könne.

Diese vom Landgericht zu einer bloßen Vorfrage geäußerte Rechtsansicht ist zwar nicht mit dem Teilurteil, das sich in seinem Urteilsausspruch auf die Widerklage beschränkte, in Rechtskraft erwachsen. Dennoch ist es der Revision prozessual verwehrt, erneut auf die Verjährungseinrede zurückzugreifen. Denn die Beklagte hat ausweislich des Tatbestandes des Berufungsurteils (vgl. Seite 5 daselbst) in der Berufungsinanz die Erklärung abgegeben, daß das Landgerichtsurteil nur in bezug auf die Ansprüche angefochten werde, die sich daraus ergäben, daß die Arbeitnehmererfindung nicht dem Kläger, sondern ihr, der Beklagten, zugute kommen müsse. Mit dieser Erklärung hat die Beklagte eine zulässige Beschränkung ihres Berufungsbegehrens vorgenommen, so daß sie in der Revisionsinstanz nun nicht abermals auf die bloß vor dem Landgericht erhobene Einrede, die Klagforderung sei verjährt, zurückkommen kann.

III. Gegenforderung aus Dienstverfindung.

In Übereinstimmung mit dem Landgericht geht das Berufungsgericht von der Rechtsauffassung aus, daß es sich bei

der vom Kläger zum Patent- und Gebrauchsmusterschutz angemeldet "Federspannvorrichtung zum Einspannen transportabler Leichttrennwände zwischen Decke und Boden" um eine meldepflichtige Dienstleistung und nicht um eine freie Erfindung gehandelt habe. Die Erfindung sei nämlich während der Dauer des Arbeitsverhältnisses (1953) aus der Tätigkeit des Klägers im Betrieb der Beklagten heraus entstanden, weil bei der Beklagten bereits vorher verstellbare Trennwände, wenn auch mit unzureichender Spannvorrichtung (Auftrag B [REDACTED]), angefertigt worden seien. Der Kläger wäre ohne die zunächst negativen Erfahrungen des Betriebes nicht zu seiner Weiterentwicklung und Verbesserung gelangt, mithin beruhe die Erfindung maßgeblich auch auf betrieblichen Erfahrungen, Anregungen und Vorarbeiten. Dagegen könne es dahingestellt bleiben, ob konstruktive Bemühungen auf diesem Gebiet innerbetrieblich zu dem zugewiesenen Arbeits- und Pflichtenkreis des Klägers gehört hätten.

Dieser Ausgangspunkt des Berufungsgerichts läßt keinen Rechtsirrtum erkennen.

Nach § 43 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) vom 25. Juli 1957 sind die Vorschriften dieses neuen Gesetzes auch auf (patentfähige) Arbeitnehmererfindungen, die nach dem 21. Juli 1942 und vor dem 1. Oktober 1957 gemacht worden sind, anzuwenden, allerdings mit der Einschränkung, daß es für die "Inanspruchnahme" solcher sogenannter Übergangserfindungen bei den bisher geltenden Vorschriften verbleibt. Auf das erste Tatbestandsmerkmal dieser Gesetzesvorschrift, welches Patentfähigkeit der Erfindung fordert, braucht vorliegend nicht besonders eingegangen zu werden. Denn in Anbetracht der Tatsache, daß der Kläger seine Erfindung selbst zum Patent angemeldet hat, könnte die Einwendung, Patentfähigkeit sei in Wirklichkeit nicht gegeben, vorliegend keine Berücksichtigung finden (vgl. BGH in GRUR 1961, 338, 339).

Der Senat hat bereits in einer früheren Entscheidung ausgesprochen, daß die Überleitungsbestimmung des § 43 ArbEG nicht dahin verstanden werden darf, als wolle sie eine Fortgeltung des bisherigen Rechtszustandes für die Inanspruchnahme von Übergangserfindungen einschließlich aller ihrer Voraussetzungen, in erster Linie also auch für die Meldepflicht des Arbeitnehmers anordnen. Vielmehr ist im Auge zu halten, daß das Gesetz mit seiner Beschränkung der Meldepflicht auf Dienstertfindungen (§ 5) und seiner Einführung einer bloßen Mitteilungspflicht für freie Erfindungen (§ 18) dem Erfinder erhebliche Verbesserungen gegenüber dem bisherigen Recht gebracht hat. Die Übergangsregelung des § 43 verfolgt grundsätzlich das Ziel, dem Erfinder diese günstigere Stollung auch für solche Erfindungen zu verschaffen, die aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des Gesetzes stammen. Infolgedessen muß die Anwendung der früheren Bestimmungen auf die Inanspruchnahme als solche beschränkt bleiben, während für die Melde- und Mitteilungspflicht eine differenzierende Beurteilung anhand der neuen Vorschriften der §§ 5, 18 ArbEG am Platze ist (BGH in GRUR 1958, 334, 336).

Da der Kläger des vorliegenden Rechtsstroits seine strittige Erfindung im Jahre 1953 gemacht hat, so war für die Prüfung der Rechtsfrage, ob es sich dabei um eine freie Erfindung handelte, § 4 der DurchfVO zur VO über die Behandlung der Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern vom 20. März 1943 maßgeblich. Das Berufungsgericht hat insoweit ohne Rechtsfehler bejaht, daß von den beiden wahlweise nebeneinander geltenden Tatbeständen dieser Vorschrift einer verwirklicht ist, indem es feststellt, daß die neue Konstruktion maßgeblich auf betrieblichen Erfahrungen, Vorarbeiten oder sonstigen betrieblichen Anregungen beruhte.

Trotz seiner Annahme einer Diensterfindung gelangt das Berufungsgericht jedoch zur Verneinung eines Schadensersatzanspruchs der Beklagten mit der vierfachen Begründung:

1. Der Kläger habe seiner Meldepflicht inhaltlich durch mündliche Unterrichtung des damaligen Firmeninhabers genügt. Auf die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Meldung habe dieser daraufhin verzichtet; anschließend sei die Diensterfindung durch Ablauf der Sechsmonatsfrist des § 4 Abs. 2 DurchfVO frei geworden.
2. Auf Grund der Vorgeschichte sei ferner das Schreiben vom 15. August 1954 als ausreichende schriftliche Meldung zu würdigen, so daß in jedem Fall die Sechsmonatsfrist in Lauf gesetzt und verstrichen sei.
3. Hilfsweise seien die Ansprüche der Beklagten als verwirkt anzusehen.
4. Letztlich scheitere der Schadensersatzanspruch der Beklagten an deren überwiegendem Mitverschulden (§ 254 BGB), da sie sich den Schaden selber durch ihr eigenes Untätigbleiben auf die Mitteilung des Klägers vom 15. August 1954 hin zugezogen habe.

Im einzelnen hat das Berufungsgericht ausgeführt:

1. Es geht davon aus, daß der Kläger in der Zeit vor seinem Ausscheiden keine schriftliche Erfindungsmeldung erstattet habe. Jedoch sieht es als erwiesen an, daß der Kläger die von ihm gefundene Lösung der Federspannwand als seine Erfindung betrachtet, sie als solche der Beklagten mündlich gemeldet, der Firma zur Verfügung gestellt und hierfür eine Vergütung verlangt hat. Genaue Kenntnis vom Erfindungsgegenstand habe die Beklagte auch ohne die

- unterbliebene - Vorlage der Patentanmeldung besessen, weil sie die Erfindung bereits im Betrieb verwendete. Das Verhalten der Firmeninhaber gegenüber dem Kläger habe erkennen lassen, daß sie eine schriftliche Meldung nicht mehr erwarteten und auf sie verzichteten. Inhaltlich sei die infolge Verzichts des Unternehmers ausreichende mündliche Erfindungsmeldung spätestens Mitte Mai 1954 durch die Mitteilung von der Eintragung des Gebrauchsmusters abgeschlossen und vollständig gewesen. Infolgedessen sei die gesetzliche Frist für eine Inanspruchnahme der Erfindung durch die Beklagte (vgl. § 4 Abs. 2 DurchfVO) zumindest 6 Monate danach abgelaufen gewesen.

Diese Feststellungen hat das Berufungsgericht getroffen auf Grund der Aussagen des Lieferanten der Schraubsätze (Zeuge H.), sowie verschiedener ehemaliger Angestellten der Beklagten (Zeugen M., S., R., Dr. B.). Ferner hat es berücksichtigt, daß für die Beklagte von Rechtsanwalt Dr. St. ein Rechtsgutachten über die Rechtslage wegen dieser Erfindung eingeholt wurde (vgl. das Gutachten vom 31. Mai 1954).

a) Die bis hierher wiedergegebenen Rechtsausführungen des Berufungsurteils beruhen, entgegen der ersten Rüge der Revision, nicht auf dem rechtlichen Ausgangspunkt, eine schriftliche Meldung von Dienstervfindungen sei nach früherem Recht nur "im besonderen Fall" notwendig gewesen. Vielmehr ist in der Urteilsbegründung zweimal unmißverständlich davon die Rede, daß auch für den Kläger an und für sich gemäß § 3 der DurchfVO die Verpflichtung bestanden hätte, seine im August 1953 gemachte Erfindung unverzüglich der Beklagten schriftlich zu melden (vgl. BU S. 17, 21). Zudem ist an zwei weiteren Stellen der Begründung davon die Rede, daß die Firmenleitung auf eine schriftliche Meldung "verzichtet" habe (BU S. 22), was denkbare gesetzlich das Bestehen eines gesetzlichen Formzwanges voraussetzte.

Es ist also abwegig, aus der in unmittelbarem Zusammenhang mit den Urteilsausführungen über einen "Verzicht" gebrachten Darlegung:

"Die Umstände, die im besonderen Fall für die Notwendigkeit einer schriftlichen Meldung sprechen (vgl. die Kommentare wie oben), liegen hier nicht vor; die Angaben über die Aufgabe, die Lösung und das Zustandekommen der Erfindung waren nicht mehr erforderlich, Konkurrenz anderer Arbeitnehmer und Streit über die Priorität waren nicht zu befürchten."

die Schlußfolgerungen ziehen zu wollen, das Berufungsgericht habe rechtsirrig die Geltung der Formvorschrift des § 3 DurchfVO vom Vorliegen besonderer Voraussetzungen abhängig machen wollen. Vielmehr handelt es sich bei dieser Wortfassung um ein offenkundiges Vergreifen im Ausdruck, wie schon daraus erhellt, daß sie im Rahmen einer Motivierung dafür, weshalb sich die Geschäftsleitung der Beklagten vorliegend mit einer mündlichen Erfindungsmeldung begnügen konnte, verwendet worden ist. Dieses Fehlgreifen im Ausdruck ist unschädlich, weil es nachweislich keinen Einfluß auf das Urteilsergebnis gehabt hat; denn das Berufungsgericht hat dem Kläger nicht etwa im Wege der Gesetzesauslegung eine persönliche Befreiung von dem gesetzlichen Form-erfordernis zugebilligt, sondern es hat einen - nach altem Recht (vgl. Riemschneider-Barth, Die Gefolgschaftserfindung, Anm. 2 zu § 3 DurchfVO, S.83; Reimer, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 2.Aufl. S.19) wie auch nach neuem Recht (Reimer-Schade-Schippel, aaO. Anm. 15 zu § 5, S.81; Heine-Rebitzki, Arbeitnehmererfindungen, Anm. 5 zu § 5; S. 46; Lindenmaier-Lüdecke, Anm. 6 zu § 5 ArbEG) durchaus statthaften - nachträglichen, rechtsgeschäftlichen Verzicht auf die Schriftform der Meldung angenommen. Die Abdingbarkeit des vom Gesetzgeber für die Erfindungsmel-

derung eines Arbeitnehmers vorgeschriebenen Formzwanges ergibt sich daraus, daß es sich hierbei nicht um ein "Rechtsgeschäft" im Sinne des § 125 BGB handelt, sondern um eine als "Rechtshandlung" anzusprechende Mitteilung, deren Rechtswirkungen nicht durch den Inhalt des Willens des Meldenden, sondern unmittelbar durch das Gesetz bestimmt wird. Somit schiedet eine unmittelbare Anwendung des § 125 BGB aus. Aber auch eine analoge Anwendung dieser auf formbedürftige "Rechtsgeschäfte" beschränkten Gesetzesbestimmung kommt vorliegend nicht in Betracht, mag auch im übrigen eine weitgehende Heranziehung der für Rechtsgeschäfte geltenden Regeln zur Prüfung der Rechtswirksamkeit von Rechtshandlungen angezeigt sein (so Enneccerus-Nipperdey, Allgemeiner Teil, 15. Aufl. 1960, S.896, 1266). Denn nach früherem (§ 9 DurchfVO) und nach geltendem Recht (§ 22 ArbEG) sind die Vorschriften des Arbeitnehmer-Erfinderrechts zumindest insoweit nicht zwingenden Rechts, als es sich um vertragliche Abänderungen zugunsten des Arbeitnehmers handelt. Der Arbeitgeber kann also zugunsten des Arbeitnehmers und im Einvernehmen mit diesem eben-
sogut den Formzwang für die Erfindungsmeldung wegbedingen, wie er sich durch formlose Absprache sogar seines Inanspruchnahmerechtes als solchen begeben könnte.

b) Als Verstoß gegen die Grundsätze der freien Beweiswürdigung (§ 286 ZPO) sieht es die Revision an, daß das Berufungsgericht einen Verzicht der Beklagten auf jede förmliche Meldung durch den Kläger angenommen habe, ohne eine ausreichende Feststellung darüber zu treffen, ob die Beklagte überhaupt die Leistung des Klägers als erfindorisch bzw. seine Erfindung als patentfähig erkannt habe.

Dieser Angriff steht teilweise im Widerspruch zum Inhalt des angegriffenen Urteils; denn es stellt ausdrücklich fest, es sei bei der Leitung der Beklagten bekannt gewesen,

daß der Kläger die neukonstruierte Federspannvorrichtung als seine "Erfindung" betrachtete (BU S.21) und daß er dafür einen Gebrauchsmusterschutz anstrebte (S. 19), endlich auch, daß der Kläger der Beklagten Mitteilung von der Eintragung des Gebrauchsmusters gemacht habe (BU S.22). Unklarheiten über die technischen Wesenszüge der Neuerung sowie darüber, daß der Kläger seine Konstruktion als eine erfinderische Leistung betrachtete, können demnach bei der Beklagten auch in der Zeit vor seinem Ausscheiden nicht bestanden haben.

Dagegen ist der Revision zuzugeben, daß sich im angefochtenen Urteil keine Feststellung darüber findet, ob, geschweige denn wann, die Inhaber der Beklagten erkannt haben, daß eine patentfähige Dienstleistung vorlag. Hierdurch wird die Urteilsgrundlage aber durchaus nicht lückenhaft. Denn es entspricht - entgegen der Meinung der Revision - keineswegs der Lebenserfahrung, daß ein Verzichtswille nur angenommen werden könnte, sofern die Firmeninhaber der Beklagten auch erkannt hätten, daß es sich um eine patentfähige Erfindung handle. Eher könnte der umgekehrte Erfahrungssatz aufgestellt werden, daß Arbeitgeber zur Nicht-Inanspruchnahme einer Arbeitnehmererfindung leichter geneigt sein werden, solange der Wert der Erfindung noch nicht endgültig feststeht, dagegen kaum noch, nachdem ihre Patentfähigkeit bereits erwiesen ist. Überdies verkennt die Revision die Tragweite des im Berufungsurteil angenommenen Verzichts, wenn sie meint, der Tatsachenrichter habe einen Verzicht auf die Inanspruchnahme der Erfindung angenommen. In Wahrheit hat das Berufungsgericht nur einen Verzicht auf Schriftlichkeit der Meldung festgestellt, also ein Rechtsgeschäft, zu dem sich Geschäftsleute nach der Lebenserfahrung wegen seiner geringeren Tragweite leichter als zur eigentlichen Freigabe einer Dienstleistung werden entschließen können.

Die Annahme eines Verzichts kann weiterhin auch nicht m dem Hinweis erschüttert werden, daß die Beklagte durch ein von ihr eingeholtes Rechtsgutachten in den Irrtum versetzt gewesen sei, die damals nur für Gebrauchsmusterschutzfähig gehaltene Erfindung sei deshalb von Anfang an frei gewesen. Denn diese Rechtsauskunft ist dem Kläger damals nicht eröffnet worden, so daß sie bei Auslegung der von der Beklagten gegenüber dem Kläger abgegebenen objektiven Erklärungen und schlüssigen Handlungen nicht berücksichtigt werden darf. Zum anderen macht es gerade diese Rechtsauskunft erst richtig verständlich, weshalb sich die Beklagte umso leichter zu einem Verzicht auf die Nachholung einer förmlichen Meldung entschließen konnte, nachdem ihr ohnehin ein Recht auf Inanspruchnahme durch ihren Rechtsberater so gut wie abgesprochen worden war.

c) Einen unzulässigen Angriff gegen die tatrichterliche Beweiswürdigung stellt es endlich dar, wenn die Revision bemängelt, es sei vom Berufungsgericht übersehen worden, daß sich die Erfindung allmählich aus dem Betrieb heraus entwickelt habe. Die Inhaber hätten daher nach der Lebenserfahrung der Auffassung sein können, daß der Anteil des Klägers an den Entwicklung der Federspannwand nicht die Grenze der technischen Verbesserung übersteige.

Zunächst ist es tatbestandswidrig, wenn die Revision eine allmähliche Weiterentwicklung im Betrieb annimmt. Vielmehr stellt das Berufungsurteil fest, die Erfindung sei durch den Kläger persönlich im August 1953 gemacht worden (BU S.17). Selbst wenn dem aber nicht so wäre, so widerspräche es durchaus nicht der Lebenserfahrung, daß die Firmeninhaber im Anschluß an die mündliche Meldung des Klägers, der die neue Lösung dabei als seine Erfindung bezeichnete (BU S.21), auf eine zusätzliche schriftliche Meldung verzichtet haben können.

d) Abschließend zu diesem Teil des Urteils rügt die Revision eine Verkennung der Beweislast seitens des Berufungsgerichts, durch die es prozeßordnungswidrig dazu gelangt sei, den Kläger gemäß § 448 ZPO zu seinen eigenen Behauptungen als Partei zu vernehmen.

Aus den Urteilsgründen ist jedoch, wenngleich die Frage der Beweislastverteilung nirgends ausdrücklich behandelt worden ist, mit Sicherheit zu ersehen, daß das Berufungsgericht den Kläger für seine Behauptungen, er habe seine Erfindung unverzüglich der Beklagten gemeldet (BU S.17 unten) und die Beklagte habe sich mit dieser mündlichen Meldung zufrieden gegeben (BU S.22), als beweispflichtig ansah, wie dieses bereits früher durch die Formulierung des Beweisbeschlusses vom 12. Dezember 1958 zum Ausdruck gekommen war. Diese vom Kläger zu erbringenden Beweise hat das Berufungsgericht als geführt angesehen (BU S.18, 22).

Wie aus dem Urteil (BU S.20) weiterhin hervorgeht, hat sich das Berufungsgericht auch erst nach sorgfältiger Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen zur Anwendung des § 448 ZPO entschlossen; denn es führt aus, durch Vernehmung der Zeugen und durch unstreitige Umstände, insbesondere durch das Gutachten Dr. Sterner, sei bereits ein so hoher Grad an Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der Behauptungen des Klägers begründet, daß sich die Parteivernehmung des Klägers rechtfertige, zumal da wegen des Todes der beiden damaligen Inhaber deren Vernehmung nicht mehr möglich sei. Wie hieraus ersichtlich, hat das Berufungsgericht die Grenzen der Anwendung des § 448 ZPO nicht verkannt und nicht überschritten, so daß keine rechtlichen Bedenken gegen seine Ausübung des richterlichen Ermessens, deren materielle Richtigkeit ohnehin keiner Nachprüfung durch das Revisionsgericht unterliegt (vgl. Wieczorek, Anm. A II a 1; B I zu § 448 ZPO), erhoben werden können.

Abschließend ist hervorzuheben, daß ein "Verzicht" des Arbeitgebers auf die Schriftlichkeit der dem Arbeitnehmer zur Pflicht gemachten Erfindungsmeldung zwar rechtsgrundsätzlich möglich ist, jedoch in Verfolg allgemeiner Erfahrungsgrundsätze nicht ohne Vorliegen beachtlicher Umstände, die für einen Verzichtswillen sprechen, angenommen werden kann. Es ist aber kein Anhaltspunkt dafür gegeben, daß das Berufungsgericht die Notwendigkeit, aus Gründen der Rechtsklarheit einen strengen Maßstab an den Nachweis eines "Verzichts" zu legen, verkannt hätte. Es kann daher aus Rechtsgründen nichts gegen seine Beweiswürdigung, die Parteien hätten einverständlich von einer schriftlichen Erfindungsmeldung abgesehen, erinnert werden.

2. Daneben hält auch die Hilfsbegründung des Berufungsurteils einer rechtlichen Nachprüfung stand, nach der das Recht der Beklagten auf Inanspruchnahme der Dienstleistung des Klägers zumindest im Zeitpunkt der Abgabe ihrer Inanspruchnahme-Erklärung (Schriftsatz vom 4. Juli 1957) verwirkt gewesen ist.

Den Verwirkungstatbestand erblickt das Berufungsgericht darin, daß die Beklagte, welche die Erfindung in allen Einzelheiten kannte und wußte, daß der Kläger sie als seine eigene und zwar freie Erfindung betrachtete, gleichwohl auf die eindeutige Aufforderung des Klägers vom 15. August 1954 hin - abgesehen von einigen noch abzuwickelnden Geschäften - widerspruchslos die weitere Verwendung unterlassen und die Verbindung mit der Firma in B. [REDACTED] insoweit abgebrochen hat, obwohl nach ihrem eigenen Vortrag gewinnbringende Geschäfte weiterhin hätten gemacht werden können. Anschließend habe sie zwei Jahre lang geschwiegen und den Kläger durch ihr Verhalten (Unterlassen des weiteren Gebrauchs, Einschränkung der Geschäftsbeziehungen) in den Glauben versetzt, sie wolle keine Ansprüche auf die Erfin-

dung mehr erheben. Auf diesen Zustand habe sich der Kläger einrichten dürfen, so daß die verspätete Geltendmachung einen Verstoß gegen Treu und Glauben darstelle.

Die hierzu erhobenen Rügen der Revision treffen nicht den Kern der Ausführungen des Berufungsgerichts. Denn dessen Gedankengang bleibt im Kern genau so überzeugend, wenn anstelle der mit Recht beanstandeten Formulierung, die Beklagte habe die Verbindung mit der Firma in B [REDACTED] "abgebrochen" (BU S. 24), in Übereinstimmung mit der wirklichen Sachlage gesagt würde: die Beklagte habe sich gegen den Abbruch der Verbindung durch die Firma in B [REDACTED] nicht zur Wehr gesetzt.

Der weitere, rechtlich nicht näher qualifizierte Tadel der Revision, im Berufungsurteil (BU S.25, Zeilen 7 - 9 von unten) sei ein unrichtiger Inhalt des Schreibens der Firma in B [REDACTED] vom 25. Juli 1954 angenommen worden, erledigt sich durch den Hinweis, daß dieses Schreiben unstreitig mit folgenden Sätzen endete:

"Wir bitten Sie, diese unsere Mitteilung nicht so aufzufassen, als wollten wir mit Ihrer geschätzten Firma nicht auch weiterhin in Geschäftsverbindung bleiben. Im Gegenteil, wir würden es begrüßen, wenn Sie irgendeine Vereinbarung mit Herrn K [REDACTED] erreichen könnten, die Ihnen auch in Zukunft die Auswertung der Schutzrechte des Herrn K [REDACTED] gestattet."

Auch sonst begegnen die Rechtsausführungen des angefochtenen Urteils zur Verwirkung rechtlich keinen Bedenken. Mit dem besonderen Treueverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das gemäß § 242 BGB abgeschwächt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch andauert, war es in der Tat unvereinbar, daß die Beklagte nach dem Ausscheiden des Klägers und nach seiner eindeutigen Stellung-

nahme vom 15. August 1954 fast 2 Jahre untätig blieb und ihm in dieser Zeit einerseits die Gebührentragung und die Bearbeitung der Patentanmeldung allein überließ und ihn andererseits zu erheblichen kaufmännischen Anstrengungen im Hinblick auf die Eigenauswertung der Patentverschraubung ermutigte. Demnach sind die besonderen Voraussetzungen erfüllt, unter denen ein arbeitsrechtlicher Anspruch nach der insoweit mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. insbesondere BGHZ 25, 47, 51/52) übereinstimmenden Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (vgl. Hueck-Nipperdey-Dietz, Nachschlagewerk des Bundesarbeitsgerichts Nr. 9, 10 zu § 242 BGB; BAG in Der Betrieb 1960, 123) als verwirkt angesehen werden muß. Auch die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung betont die Notwendigkeit, an einen Verwirkungstatbestand besonders strenge Anforderungen zu stellen, und verlangt, daß die eine Partei mit der Geltendmachung der ihr zustehenden Ansprüche übermäßig lange zögert, daß sie ferner durch ihr Verhalten im Vertragspartner die Überzeugung erweckt, er werde nicht mehr in Anspruch genommen, mit der Folge, daß er sich, auch in seinem Verhalten nach außen, auf diese Willensrichtung des Forderungsinhabers einstellt, und schließlich, daß dem Schuldner die Erfüllung des nachträglich erhobenen Anspruchs nach Treu und Glauben nicht mehr zugemutet werden kann.

All diese Voraussetzungen hat das Berufungsgericht vorliegend mit Recht als gegeben angesehen, so daß das Inanspruchnahmerecht der Beklagten, falls es nicht bereits vorher durch Fristablauf untergegangen wäre, jedenfalls bis zum Schriftsatz vom 4. Juli 1957 (desgleichen bis zum Mahnschreiben vom 31. Juli 1956) verwirkt gewesen ist.

3. Auf die weiteren Gesichtspunkte, welche das Berufungsgericht hilfsweise noch zur Ablehnung des von der Beklagten

zur Aufrechnung gestellten Schadensersatzanspruchs herangezogen hat, nämlich den Gesichtspunkt der nachgeholten schriftlichen Erfindungsmeldung und den des mitwirkenden Verschuldens, braucht nach alledem nicht mehr eingegangen zu werden.

Die Revision beanstandet aber abschließend, das Berufungsgericht habe sich nur teilweise mit der Rechtsgrundlage des von der Beklagten aufgerechneten Gegenanspruchs auseinandergesetzt und insoweit den Prozeßstoff nicht ausgeschöpft (§ 286 ZPO). Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts habe die Beklagte nämlich der Klagforderung nicht allein Gegenansprüche "wegen Nichtanmeldung und Nichtüberlassung einer Erfindung" (BU S.26) entgegengesetzt, sondern diese ferner daraus hergeleitet, daß der Kläger von sich aus unzulässig und schuldhaft in ein zwischen ihr und der Firma in B [REDACTED] bestehendes Vertragsverhältnis eingegriffen habe.

Diese Beanstandung ist nicht gerechtfertigt, weil das Berufungsgericht die am Schluß der Berufungsbegründung abgegebene Beschränkungserklärung nicht so eng aufgefaßt hat, als wolle sich die Beklagte in der Berufungsinstanz mit "Schadensersatzansprüchen wegen Nichtanmeldung und Nichtüberlassung" begnügen. Vielmehr ist die Prozeßerklärung des Beklagten laut Urteilstatbestand (BU S.5) dahin verstanden worden, "daß das Urteil nur in bezug auf die Ansprüche angefochten werde, die sich daraus ergäben, daß die Arbeitnehmererfindung nicht dem Kläger, sondern ihr, der Beklagten, zugute kommen müsse". Mit dieser Umschreibung wird ein Schadensersatzrecht der Beklagten, herrührend aus dem Eingriff in ihr Vertragsverhältnis mit Bodenwerder, keineswegs ausgeschlossen. Allerdings hat das Berufungsurteil in seinen Entscheidungsgründen nicht ausdrücklich zu

dem Streitfall B [REDACTED] Stellung genommen. Diese Auslassung stellt aber keinen Verfahrensmangel dar, weil die Beklagte nirgends einen schlüssigen Sachvortrag zur Begründung einer selbständigen Forderung aus diesen Vorgängen gebracht hatte. Infolgedessen stellte der Fall B [REDACTED] keine zweite Klaggrundlage dar, sondern er war nur ein unselbständiger Schadensposten, hinsichtlich dessen nach Fortfall der eigentlichen Klaggrundlage kein Erstattungsanspruch mehr ersichtlich war.

Die Beklagte hatte sich nämlich in ihrer Berufungsbeurteilung auf ein Schreiben der Firma V [REDACTED] B [REDACTED] GmbH vom 25. Juli 1954 berufen, in dem letztere ihre frühere Vereinbarung mit der Beklagten mit der Begründung als hinfällig bezeichnet hatte, der Beklagten stünden laut Mitteilung des späteren Klägers keinerlei Rechte an der durch Gebrauchsmuster geschützten und zu Patent angemeldeten Erfindung zu. Hieraus ergibt sich, daß der Kläger die Firma B [REDACTED] vor dem 25. Juli 1954 aufgeklärt oder verwarnet haben muß, also zu einer Zeit, als die Sechsmonatsfrist für die Inanspruchnahme der Erfindung (§ 4 DurchfVO) nach der vorsichtigen Tatbestandswürdigung des Berufungsgerichts (vgl. BU S.22 unten) noch nicht abgelaufen war.

Diese vom Kläger ausgesprochene Verwarnung einer Lieferantin der Beklagten könnte jedoch nur dann als eine ihn zum Schadensersatz verpflichtende unerlaubte Handlung bewertet werden, wenn die Beklagte zusätzlich hätte dartun können, daß die Erfindung anschließend durch rechtzeitige Inanspruchnahme auf sie, die Beklagte, übergegangen wäre. Erst vermittels eines solchen Rechtsübergangs hätte die zwischenzeitlich vom damaligen Rechtsinhaber ausgesprochene Verwarnung nachträglich zu einer widerrechtlichen werden können (arg. § 4 Abs. 2 Satz 3 DurchfVO).

Nach der ohne Erfolg von der Revision angegriffenen Rechtsansicht des Berufungsgerichts hat die Beklagte aber eine rechtzeitige Inanspruchnahme der Erfindung des Klägers verabsäumt. Infolgedessen ist der vom Kläger gegenüber dem Lieferwerk in Bodenwerder ausgesprochenen Verwarnung nicht etwa nachträglich der rechtliche Boden entzogen worden, sondern sie hat nunmehr unverlierbar den Charakter einer Verwarnung von seiten des wirklichen und endgültigen Schutzrechtsinhabers angenommen. Ausgehend von der rechtsirrtumsfreien Grundauffassung des Berufungsgerichts, wonach die strittige Erfindung nicht rechtzeitig von der Beklagten in Anspruch genommen worden ist, ist der angebliche Schadensersatzanspruch wegen unrechtmäßiger Schutzrechtsverwarnung mithin ebenso hinfällig wie der Anspruch wegen aller sonstigen Schadensfolgen, die aus der Vorenthaltung der Arbeitnehmererfindung entstanden sein mögen.

Im Berufungsurteil brauchte daher keine besondere Begründung für die Nichtzubilligung dieses einzelnen Schadenspostens gegeben zu werden.

Nach alledem war die Revision der Beklagten mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO als unbegründet zurückzuweisen.

Wilde

Spreng

Löscher

Spengler

Claßen