

Verkündet
am 24. September 1957
Grunau, Justizober-
sekretär als Urkunds-
beamter der Geschäfts-
stelle

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

In dem Rechtsstreit

der Firma S [REDACTED] GmbH, D [REDACTED], K [REDACTED]straße [REDACTED],
vertreten durch ihren Geschäftsführer Willi S [REDACTED],
ebenda,

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

den Dipl.Ing.Dr.Walter K [REDACTED], G [REDACTED], Z [REDACTED]
straße [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 24. September 1957 unter Mit-
wirkung der Bundesrichter Prof.Dr.h.c.Wilde, Dr.Birnbach,
Dr.Krüger-Nieland, Dr.Christoph, Dr.Weiß

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Düsseldorf vom 3. August 1956 wird auf Kosten der
Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger war in der Zeit von 1946 bis Mitte 1954 als leitender Ingenieur bei der Beklagten tätig. Er machte in dieser Zeit zwei Erfindungen, die beide von der Beklagten übernommen und von ihr zum Patent angemeldet wurden. Das erste betraf ein Walzkaliber zum Walzen profilierter Drähte, das zweite einen Profilstab und die Herstellung von Spaltsiebbelägen. Beide Patente wurden unter den Nummern 869 633 und 874 938 auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 erteilt. Während für das erste Patent spezielle Vereinbarungen der Parteien fehlen, schrieb die Beklagte noch vor der Erteilung des Patents am 19. Juni 1947 über die zweite Erfindung an den Kläger:

"Obwohl im Anstellungsvertrage vom 25. Juli 1939 eine Erklärungsfrist für die Übernahme von Werkserfindungen nicht vorgesehen ist, erklären wir hiermit, daß wir die in Ihrem Bericht vom 27. Juli 1946 unterbreiteten Verfahrensvorschläge für die Herstellung von punktgeschweißten Siebbelägen zur alleinigen wirtschaftlichen Ausnutzung übernehmen werden.

Die Hinterlegung einer Patentanmeldung in Deutschland ist aus bekannten Gründen zur Zeit nicht möglich. Sobald eine Hinterlegung von Patentanmeldungen wieder erfolgen kann, werden wir die Anmeldung unverzüglich einreichen.

Mit anlaufender Fertigung von Siebböden dieser Ausführung sind wir bereit, Ihnen eine Pauschalvergütung (einschließlich weiterer Verbesserungen) in Höhe von 3 % der Netto-Fakturenbeträge zu vergüten. Sollte es aus irgendeinem Grunde nicht zur Patenterteilung kommen oder die Erteilung des Patentes versagt werden, dann würde die 3%ige Erfindungsvergütung wegfallen und an deren Stelle eine erhöhte Umsatz-Bonifikation in Höhe von 1 % (statt normal 1/2 % laut Vertrag vom 25. Juli 1939) treten.

- 3 -

Die Rechtsgültigkeit dieser Vereinbarung würde im Falle der Patenterteilung sich auf die Gültigkeitsdauer des Patentes bzw. Gebrauchsmusters erstrecken. Bei Nichterteilung eines Erfindungsschutzes würden hingegen die Bedingungen des Hauptvertrages Platz greifen."

Die Beklagte nahm die Fabrikation der patentierten "Optima"-Spaltsiebe auf und zahlte dem Kläger bis zu seinem Ausscheiden aus ihren Diensten 2 % vom Nettofabrikationswert dieser Siebe. Für das andere Patent wurde bisher nichts gezahlt.

Nach der Kündigung des Anstellungsvertrages durch den Kläger verweigerte die Beklagte die Weiterzahlung der Erfindervergütung mit der Begründung, sie sei nur für die Dauer des Angestelltenverhältnisses versprochen worden, der Kläger sei auch nicht alleiniger Erfinder gewesen. Einen weiteren Streitpunkt bildete die Berechnung der Vergütung. Der Kläger verlangte Berechnung nach dem Fakturenwert der Originalrechnungen, die Beklagte behauptete, es seien nur 2 % von den internen Fabrikationsfakturen vereinbart gewesen, wie sie unstreitig bisher dem Kläger berechnet und von ihm entgegengenommen worden sind.

Der Kläger erhob Klage auf Rechnungslegung über die tatsächlichen Umsätze der Beklagten in Optima-Spaltsieben für die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 1954 und verlangte Zahlung der auf diese Umsätze entfallenden Vergütung in Höhe von 2 %. Außerdem verlangte er angemessene Vergütung für das zweite Patent.

Die Beklagte beantragte ursprünglich volle Klageabweisung, hat aber im zweiten Rechtszuge ihre Rechnungslegungspflicht hinsichtlich des Patents 874 938 anerkannt und insofern auch Rechnung über die Nettofabrikationswerte gelegt für die Zeit vom 1. Juli 1954



bis zum 31. Dezember 1954. Der Kläger hat seinen weitergehenden Rechnungslegungsantrag über die Originalumsätze nicht aufrechterhalten. Insoweit ist seine Klage vom Berufungsgericht abgewiesen worden.

Der Kläger bezifferte seine Erfinderansprüche für diese Zeit auf 2 % der Rechnungssumme = 7 161,96 DM nebst Zinsen und verlangte außer dieser Summe 15.000.- DM für das Patent 869 633.

Die Beklagte hielt sich mangels einer Einigung für die Zeit nach dem Ausscheiden des Klägers wegen des Patents 874 938 nicht für zahlungspflichtig, wegen des Patents 869 633 allenfalls in Höhe von 2000 - 2500 DM. Gegenüber beiden Ansprüchen rechnete sie mit einer Schadensersatzforderung von 45 093 DM auf, die sie für die Entwicklung einer vom Kläger gebauten Schweißmaschine verblich aufgewandt habe, obwohl der Kläger für deren Funktionieren die Garantie übernommen habe.

Das Landgericht hat den ersten Klageanspruch voll, den zweiten in Höhe von 3000 DM zugesprochen. Das Berufungsgericht hat durch Teilurteil über den ersten Klageanspruch die Berufung der Beklagten gegen die Verurteilung zur Zahlung von 7 161,96 DM nebst Zinsen zurückgewiesen.

Gegen dieses Teilurteil richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie Abweisung der Klage in Höhe von 7 161,96 DM nebst Zinsen erstrebt.

Der Kläger bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Zur Entscheidung steht nur die Forderung auf Erfindervergütung für das Patent 874 938, soweit sie 2 % des Fabrikationswertes von Optima-Spaltsieben nicht überschreitet. Alle höheren Ansprüche werden vom Kläger im Rahmen des Teilurteils nicht mehr geltend gemacht.

Das Berufungsgericht entnimmt dem Schreiben der Beklagten vom 19. Juni 1947, daß sie dem Kläger in Abänderung ihrer früheren Vorschläge vom 10. Juli 1946, 17. Juli 1946 und 11. Juni 1947 vorbehaltlos eine Erfindervergütung für Optima-Siebe von 3 % vom Umsatz für die Dauer des angemeldeten Schutzrechtes zugesagt habe ohne Rücksicht darauf, ob der Kläger während dieser Zeit in ihren Diensten bleibe und ob außer ihm die als Erfinderin genannte Frau L. an der Erfindung beteiligt gewesen sei. Eine Einschränkung sei nur gemacht worden für den Fall, daß ein Erfinderschutz nicht erteilt werde. Das Patent sei aber - wenn auch beschränkt - erteilt worden. Nach dieser beschränkten Erteilung habe sich der Kläger nach anfänglichem Sträuben widerspruchslos in die von der Beklagten verlangte Herabsetzung der Erfindervergütung auf 2 % gefügt. Hieran sei durch spätere, an die Kündigung des Klägers sich anschließende Verhandlungen nichts geändert worden, insbesondere habe der Kläger auf die zugestandene Erfindervergütung nicht verzichtet. Ebensowenig komme eine Herabsetzung der Vergütung nach § 5 Abs. 5 der DVO vom 20. März 1943 zur VO über die Behandlung von Gefolgschaftserfindungen vom 12. Juli 1942 in Frage. Denn es seien keinerlei Tatsachen erwiesen, die eine solche Vergütung als unbillig hoch erscheinen lassen könnten.

Die Revision beanstandet diese Auslegung der Vereinbarung, weil sie am Wortlaut hafte und den wirklichen Willen der Beteiligten nicht erforsche, dabei auch wesentliches Vorbringen unbeachtet lasse. Die Rüge ist nicht begründet.

Das Berufungsgericht hat im Gegensatz zu den Ausführungen der Revision sehr wohl beachtet, daß bei der ersten Vereinbarung vom 19. Juni 1947 das Ausmaß des be-

antragten Schutzrechtes noch nicht feststand. Es stellt fest, daß die Beklagte nach der beschränkten Erteilung des Patents eine Herabsetzung der zunächst zugesagten Erfindervergütung von 3 % auf 2 % verlangt und daß der Kläger sich nach anfänglichem Sträuben schließlich stillschweigend mit dieser Herabsetzung einverstanden erklärt habe. Daraus hat das Berufungsgericht rechtlich einwandfrei die Aufrechterhaltung aller Bedingungen des Schreibens vom 19. Juni 1947 einschließlich der Geltungsdauer für die ganze Schutzfrist des Patentes geschlossen und nur die Höhe der Vergütung für abgeändert angesehen. Es hat damit dem Vorbehalt des Schreibens vom 19. Juni 1947 für den eingetretenen Fall einer teilweisen Versagung ausreichend Rechnung getragen. Bei dieser Sachlage kann auch keine Rede davon sein, daß das Berufungsgericht, wie die Revision geltend macht, bei der Auslegung der Parteivereinbarungen die Vorschrift des § 5 der DVO vom 20. März 1943 nicht beachtet habe. Die Beklagte hat, soweit es sich um die Einengung des Schutzrechtes handelt, durch die von ihr selbst verlangte Herabsetzung der Vergütung von 3 % auf 2 % dasjenige erhalten, was sie selbst als angemessenen Ausgleich für die nachträgliche Begrenzung des Umfanges des Patents angesehen hat. Daß das spätere Ausscheiden des Klägers aus den Diensten der Beklagten keinen Tatbestand darstellte, der die Anwendung des § 5 Abs. 2 aaO hätte rechtfertigen können, hat das Berufungsgericht unter Übernahme der entsprechenden Darlegungen des Landgerichts in einer mit der Revision nicht anfechtbaren Weise ausgeführt. Die vom Berufungsgericht festgestellte vertragliche Erstreckung des Anspruches für die Dauer des Patentschutzes ohne Rücksicht auf eine etwaige Lösung des Arbeitsverhältnisses entspricht im übrigen der in § 8 der DVO festgelegten Unabhängigkeit des Vergütungsanspruches von einer Lösung des Arbeitsverhältnisses.

Wenn die Revision ein angebliches Zugeständnis des Klägers für sich in Anspruch nimmt, daß eine Einigung über die Höhe der Vergütung nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht stattgefunden habe, so verkennt sie den Sinn der angezogenen Ausführung des Klägers im Schriftsatz vom 13. Juli 1956. Der Kläger hatte an dieser Stelle nicht etwa die Preisgabe der Vereinbarung über die Dauer der Lizenz zugegeben, sondern nur tatsächlich erklärt, daß die Parteien über die Zeit nach dem Ausscheiden des Klägers nicht verhandelt und sich dementsprechend nicht geeinigt hätten. Im unmittelbaren Zusammenhange damit verteidigt er noch die Vereinbarung von 3 % für die Patentdauer. Das Berufungsgericht hat daher mit Recht aus diesem Vortrage des Klägers kein Zugeständnis der Verteidigung der Beklagten entnommen.

Im übrigen ist auch der Vorwurf gegenstandslos, das Berufungsgericht habe übersehen, daß die Beklagte nach der beschränkten Erteilung des Patents in ihrem Schreiben vom 22. Juni 1953 nicht nur die Herabsetzung der Erfindervergütung auf 2 %, sondern eine umfassende Neuregelung verlangt habe. Das Berufungsgericht konnte aus der unstreitigen Tatsache, daß in der Folgezeit die Erfindervergütung nur in dieser Höhe berechnet und vom Kläger entgegengenommen worden ist, schließen, daß damit alle Änderungswünsche der Beklagten erledigt waren.

Die Revision macht schließlich geltend, die Parteien seien sich am 17. Juni 1946 darüber einig geworden, daß die Pauschalvergütung von 3 % nur nach außen als Erfindervergütung bezeichnet werden solle, während im Innenverhältnis nur 2 % als Erfindervergütung und 1 % als Entwicklungsvergütung gelten sollten. Es mag dahingestellt bleiben, ob dieses Vorbringen sich mit der Beru-

fungsbegründung der Beklagten vom 10. April 1956 deckt, in der keine derartige ausdrückliche Vereinbarung behauptet, sondern nur eine Auslegung des Begriffes "Pauschalvergütung" versucht worden war. Jedenfalls würde eine derartige Vereinbarung unbeachtlich sein, nachdem das Berufungsgericht in rechtlich einwandfreier Weise aus dem gesamten Inhalt der Verhandlungen den Schluß gezogen hat, daß die Beklagte die Verhandlungen mit ihrem Schreiben vom 19. Juni 1947 auf eine völlig neue und selbständige Grundlage gestellt habe. Die angeblichen Vereinbarungen vom 17. Juli 1946 waren damit in jedem Falle gegenstandslos, da nichts dafür spricht, daß sie in die endgültigen Vereinbarungen aufgenommen worden sind. Damit entfällt der Versuch der Beklagten, die Hälfte der Erfindungsvergütung als in Zukunft fortfallende Vergütung für die Entwicklungsarbeit des Klägers in Abzug zu bringen.

Auf die vom Berufungsgericht zurückgewiesene Aufrechnung ist die Revision nicht zurückgekommen. Die Revision war nach alledem mit der Kostenfolge des § 97 ZPO zurückzuweisen.

Wilde Birnbach Krüger-Nieland Christoph Weiss