

B 33

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

Ges. über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) v.
25. Juli 1957, BGBl I 756, § 12

Sind mehrere Arbeitnehmer an einer Diensterfindung beteiligt und ist keine Vereinbarung über die Vergütung ("Feststellung") nach § 12 Abs. 1 und 2 Satz 1 ArbEG zustande gekommen, so steht dem Miterfinder vor der vom Arbeitgeber nach § 12 Abs. 3 ArbEG vorzunehmenden "Festsetzung" der Vergütung kein selbständiger Anspruch auf Bekanntgabe seines Anteils an der Erfindung zu. Der Arbeitgeber hat die von ihm festzusetzenden Erfinderanteile in der schriftlichen Begründung der Festsetzungs-erklärung (§ 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG) anzugeben.

BGH, Urt. v. 2. Dezember 1960 - I ZR 23/59

Kammergericht Berlin
Landgericht Berlin

Verkündet

am 2. Dezember 1960

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 Pe Aktiengesellschaft, gesetzlich vertreten durch
die Vorstandsmitglieder Senator Karl Mo und Prof. Dr.-Ing.
Kurt He, B-S, A-V-Str.,

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. -

g e g e n

den Dipl.-Ing. Hans-Georg Mo, B-S,
V-straße,

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 2. Dezember 1960 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Weiß, Dr. Löschner, Dr.
Spengler und Ebel

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil
des 5. Zivilsenats des Kammergerichts in Berlin
vom 23. Dezember 1958 aufgehoben.

Auf ihre Berufung wird unter Abänderung des Ur-
teils der 16. Zivilkammer des Landgerichts Ber-
lin in Berlin-Charlottenburg vom 25. Juni 1958
der Klageanspruch zu 1 (Bekanntgabe des Erfinder-
anteils des Klägers) abgewiesen.

Der Klageanspruch zu 2 (Auskunft über Auslands-
schutzrechte) ist in der Hauptsache erledigt.

Die Kosten des gesamten Rechtsstreits werden
dem Kläger auferlegt mit Ausnahme eines von der
Beklagten zu den Kosten des ersten Rechtszuges
zu leistenden Betrages von 124,-- DM.

Von Rechts wegen.

Tatbestand:

Der Kläger war von Anfang August 1952 bis Ende 1957 in dem Betrieb der Beklagten als Chemiker beschäftigt. Im Herbst 1954 übertrug ihm der damals bei der Beklagten tätige Chefchemiker Dr. Co., auf dessen Veranlassung der bei der Beklagten angestellte Chemotechniker Hi bereits Vorversuche durchgeführt hatte, Arbeiten im Zuge der Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Chlormethylierung hochmolekularer aromatischer Verbindungen. Die Arbeiten führten am 17. September 1955 zur Anmeldung eines Patents (P 14 848 IV b/39 c). Die Beklagte hat in der Erfinderbenennung die drei Miterfinder Dr. Co., Dipl.-Ing. Mo. (Kläger) und Hi angegeben. Am 19. Juni 1957 wurde die Anmeldung bekanntgemacht. Nach Prüfung eines Einspruchs der Farbenfabriken Ba. AG wurde am 12. Mai 1958 durch Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse 39 c das Patent antragsgemäß erteilt. Gegen diesen Beschluß hat die Firma Farbenfabriken Ba. AG am 25. Juli 1958 Beschwerde eingelegt. Über diese Beschwerde ist noch nicht entschieden. Zwischen den drei genannten Miterfindern, die sämtlich nicht mehr im Dienst der Beklagten stehen, besteht keine Einigung über die Höhe ihrer von der Beklagten zu vergütenden Anteile (Quoten) an der gemeinschaftlichen Diensterfindung.

Mit der am 9. April 1958 zugestellten Klage hat der Kläger beantragt, die Beklagte zu verurteilen,

1. dem Kläger seinen Anteil an der zum Deutschen Patent P 14 848 IV b/39 c angemeldeten Erfindung bekanntzugeben,



2. dem Kläger Auskunft zu erteilen, ob und/oder in welchem Umfange, insbesondere in welchen Ländern, sie oder ihre Vertragspartner Schutzrechte an dieser Erfindung erworben haben oder erwerben wollen.

Der Kläger vertritt die Ansicht, sein Anspruch auf Bekanntgabe seines Miterfinderanteils sei schon seit der Bekanntgabe der Erfindung, mindestens aber seit der durch den Beschluß vom 12. Mai 1958 erfolgten Patenterteilung fällig. Der Anspruch auf Auskunft über die Anmeldung etwaiger Schutzrechte im Auslande sei begründet, weil die Beklagte der auf Auskunfterteilung gerichteten Aufforderung des Klägers nicht nachgekommen sei.

Im Verlauf des Rechtsstreits richtete der Prozeßbevollmächtigte der Beklagten an den Prozeßbevollmächtigten des Klägers ein Schreiben vom 30. Mai 1958, das zum Zwecke der Auskunfterteilung über die Frage der Auslandsschutzrechte Ablichtungen von Schreiben der englischen und der amerikanischen Schwestergesellschaft der Beklagten vom 8. Mai 1958 enthält. Der Kläger hat diese Schreiben nicht als ausreichende Auskunfterteilung angesehen und dem Klageantrag zu 2 in der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht am 25. Juni 1958 aufrechterhalten.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt.

Sie hält den zu 1 geltend gemachten Klageanspruch nicht für fällig. Sobald das Patent endgültig erteilt sei (§ 35 PatG), werde sie gem. § 12 Abs. 3 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 fristgemäß die Anteilsbestimmung vornehmen. Vorher sei sie hierzu nicht verpflichtet. Zudem sei sie zu einer angemessenen Auf-

gliederung der Anteile auch solange nicht in der Lage, als die Miterfinder keine näheren Angaben über Art und Umfang ihrer Mitarbeit machten und nicht selbst einen begründeten gemeinsamen Vorschlag vorlegten (§ 5 Abs. 2 Satz 2 ArbEG). Der mit dem Klagantrag zu 2 geltend gemachte Auskunftsanspruch sei unbegründet, weil dem Kläger durch die vorgelegten Schreiben vom 28. Januar, 8. und 30. Mai 1958 bereits hinreichende Auskunft erteilt worden sei. Der Auskunftsanspruch sei im übrigen auch deshalb unbegründet, weil es sich hierbei um eine Frage der Inanspruchnahme der Erfindung handele, die nicht nach dem neuen Gesetz, sondern nach dem alten Rechtszustand zu entscheiden sei (§ 43 Abs. 1 ArbEG); danach sei es aber Sache des Klägers gewesen, sich um Auslandspatente zu bemühen und bei ihr das Verlangen zu stellen, ihm die Anmeldung solcher Auslandspatente zu ermöglichen. Das habe er jedoch unterlassen.

Durch Urteil vom 25. Juni 1958 hat das Landgericht eine Verpflichtung der Beklagten zur Bekanntgabe des Anteils des Klägers aufgrund des § 12 Abs. 1 und 2 ArbEG bejaht, da eine angemessene Frist nach der Inanspruchnahme der Erfindung verstrichen sei. Die Patentfähigkeit der Erfindung ergebe sich aus dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 12. Mai 1958. Dementsprechend hat das Landgericht die Beklagte verurteilt, "den Anteil des Klägers am Deutschen Patent betr. Verfahren zur Chlormethylierung hochmolekularer aromatischer Verbindungen - bisheriges Anmeldeaktenzeichen P 14 848 IV b/39 c - bekanntzugeben." Das Landgericht hat weiter auch die Auskunftspflicht der Beklagten wegen der Auslandsschutzrechte aus § 14 Abs. 2 ArbEG für begründet erachtet und die bisher erteilten Auskünfte für unzureichend gehalten.

Nachdem die Parteien in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht am 23. Dezember 1958 übereinstimmend den Auskunftsanspruch für erledigt erklärt und insoweit beantragt haben, jeweils der anderen Partei die Kosten aufzuerlegen, hat das Kammergericht die Berufung der Beklagten auf ihre Kosten zurückgewiesen mit der Maßgabe, daß die Urteilsformel des angefochtenen Urteils zu Ziff. I 1 lautet:

"dem Kläger dessen Anteil an der zum Deutschen Patent unter P 14 848 IV b/39 c angemeldeten Diensterfindung betr. 'Verfahren zur Chlor-methylierung hochmolekularer aromatischer Verbindungen' bekanntzugeben."

Mit der Revision erstrebt die Beklagte die Abweisung des Klagantrages zu 1 und die Belastung des Klägers mit den gesamten Kosten des Rechtsstreits. Der Kläger bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

- I. Das Berufungsgericht hat den Anspruch auf Bekanntgabe des Miterfinderanteils des Klägers nach dem Eingangssatz der Entscheidungsgründe (BU S. 7 unten) aufgrund des § 12 Abs. 1 und 2 ArbEG für begründet erachtet, dann aber ausgeführt, daß sich Abs. 2 nur auf den hier nicht gegebenen Fall der "Feststellung" der Vergütung (durch Vereinbarung) beziehe, und hat aufgrund entsprechender Anwendung des § 12 Abs. 3 ArbEG eine Pflicht der Beklagten zur - einseitigen - "Festsetzung" und Bekanntgabe des Erfinderanteils des Klägers bejaht (BU S. 9/10). Danach könne, so führt das Berufungsgericht aus, ein Anspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber auf Festsetzung seines Anteils an der Dienster-

findung bei unbeschränkter Inanspruchnahme erst dann geltend gemacht werden, wenn eine Vereinbarung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme nicht zustande gekommen sei, spätestens aber nach Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts. In Übereinstimmung mit dem Landgericht hat das Berufungsgericht angenommen, daß die angemessene Frist jedenfalls im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht (25. Juni 1958) verstrichen gewesen sei (BU S. 10 unten). Die weitere Begründung, daß dem Kläger mit Rücksicht auf den Patenterteilungsbeschuß vom 12. Mai 1958 ein Anspruch auf Festsetzung seines Anteils an der streitigen Dienstleistung "jedenfalls spätestens" seit dem 13. August 1958 zustehe (BU S. 11 oben), kann danach nur als Hilferwägung zu werten sein.

Die Revision mußte Erfolg haben, weil das angefochtene Urteil auf einer unzutreffenden Auslegung des § 12 ArbEG beruht.

Nach § 12 Abs. 3 ArbEG erlangt der neben anderen an einer Dienstleistung beteiligte Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf gesonderte Festsetzung und auf Zahlung der ihm gebührenden Vergütung. Er kann aber vor der Festsetzung der Vergütung nicht selbständig auf Festsetzung und Bekanntgabe seines - quotenmäßigen - Anteils an der Dienstleistung klagen. Die Bekanntgabe der einzelnen Erfinderanteile gehört vielmehr, wie noch auszuführen ist, zur ordnungsmäßigen schriftlichen Begründung der vom Arbeitgeber vorzunehmenden Festsetzung der Vergütung.

Unstreitig ist der Kläger zusammen mit zwei früheren Angestellten der Beklagten (Dr. Co. und Hi.) an einer Dienstleistung als Miterfinder beteiligt. Die Beklagte hat diese bereits in den Jahren 1954/55 vollendete Dienst-

erfindung auch unstreitig vor dem Inkrafttreten des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 in Anspruch genommen, so daß es nach § 43 Abs. 1 ArbEG für die Inanspruchnahme der Erfindung bei den bis dahin geltenden Vorschriften verbleibt, während im übrigen die Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsgesetzes anzuwenden sind.

1. Im gegebenen Fall sind die formellen und sachlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Diensterfindung nach §§ 3, 4 der Durchführungsverordnung zur Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern vom 20. März 1943 (RGBl I. 257) zu beurteilen. Danach liegt eine wirksame Inanspruchnahme einer Diensterfindung vor, an der mehrere Arbeitnehmer beteiligt sind.

Die Beklagte hat diese Diensterfindung als patentfähig in Anspruch genommen und sie demgemäß bereits im Jahre 1955 zum Patent angemeldet. Wie der bisherige Verlauf des patentamtlichen Erteilungsverfahrens gezeigt hat, sehen die Beteiligten die Erfindung nach wie vor als patentfähig an. Sie ist deshalb als patentfähig im Sinne der §§ 2, 43 Abs. 1 ArbEG zu behandeln. Ob die Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung nach §§ 1, 2 PatG wirklich erfüllt sind, ist zwar letztlich vom Patentamt im Erteilungsverfahren zu entscheiden (vgl. Heine/Rebitzki, Arbeitnehmererfindungen, 1957, ArbEG § 2 Anm. 4 Abs. 4; Reimer, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 3. Aufl. § 2 Anm. 4; Volmer, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 1958, § 2 Anm. 17). Dies ändert aber nichts daran, daß zunächst alle einschlägigen Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes anzuwenden sind. Dabei muß sich die Beklagte an ihrer eigenen Erklärung gegenüber dem Patentamt, daß sie die Anmeldung als patentfähig ansehe, festhalten lassen (Volmer aaO § 2 Anm. 18). Im vorliegenden Verfahren sind die von ihr gegen die Patent-

fähigkeit der Dienstleistung geäußerten Bedenken daher rechtlich unbeachtlich. Auch das Berufungsgericht geht von der Patentfähigkeit der Dienstleistung im Sinne des § 2 ArbEG aus. Auf die hierzu gegebene Begründung, die von der Revision angegriffen wird und die in Einzelheiten nicht unbedenklich sein mag, braucht nicht weiter eingegangen zu werden.

2. Da das frühere Recht nicht die Möglichkeit kannte, zwischen der unbeschränkten und der beschränkten Inanspruchnahme zu wählen, ist eine Inanspruchnahme, die vor dem Inkrafttreten des Arbeitnehmererfindungsgesetzes erklärt wurde, stets als unbeschränkt mit den sich aus §§ 7 ff ArbEG ergebenden Rechtswirkungen anzusehen (Volmer aaO § 43 Anm. 14).

Nach § 7 Abs. 1 ArbEG sind alle Rechte an der Dienstleistung auf die Beklagte übergegangen. Damit ist die ursprünglich zwischen dem Kläger und den beiden Miterfindern bestehende Rechtsgemeinschaft beendet worden. Hieraus folgt, daß jedem Miterfinder gegen den Arbeitgeber ein eigener, selbständiger Vergütungsanspruch zusteht, den er unabhängig von den übrigen Miterfindern geltend machen kann (Reimer aaO § 12 Anm. 9).

Demgemäß wird in § 12 Abs. 2 Satz 1 ArbEG ausdrücklich klargestellt, daß die Vergütung für jeden einzelnen an der Dienstleistung beteiligten Arbeitnehmer gesondert festzustellen, d.h. durch getrennte Vereinbarungen festzulegen ist. Selbstverständlich können diese an sich getrennten Vereinbarungen auch aufgrund gleichzeitiger Verhandlungen mit allen Miterfindern getroffen werden.

Kommt eine solche gesonderte Feststellung der Vergütung durch Vereinbarung in angemessener Frist nicht zustande, so hat der Arbeitgeber - einseitig - eine gesonderte Fest-

setzung der Vergütung für jeden einzelnen Miterfinder vorzunehmen. Diese den ziffernmäßigen Anteil des Miterfinders an der Gesamtvergütung betreffende Festsetzung hängt zum Teil von der Festsetzung des quotenmäßigen Anteils an der Diensterfindung ab und schließt deshalb zugleich diese Festsetzung ein (§ 12 Abs. 3 und 5 ArbEG).

Die an der Diensterfindung beteiligten Arbeitnehmer sollen nach § 5 Abs. 2 Satz 2 ArbEG Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und auch hervorheben, was jeder von ihnen als seinen eigenen Anteil ansieht. Kommt es unter den Miterfindern aus irgendwelchen Gründen nicht zu einer Einigung über ihre Quotenanteile, so ist es Sache des Arbeitgebers, diese Anteile selbst zu bestimmen. Wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, kann die Beklagte deshalb nicht mit Erfolg geltend machen, die Miterfinder müßten zunächst unter sich eine Einigung über die Höhe ihrer Anteile erzielen.

Soweit die Beklagte eingewendet hat, die drei Miterfinder hätten keine schriftlichen, den inhaltlichen Anforderungen des § 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 3 ArbEG entsprechenden Meldungen abgegeben (Schriftsatz vom 19. April 1958 S. 4/5 und vom 13. Oktober 1958 S. 7), hat hiermit nicht bestritten werden sollen, daß eine wirksame unbeschränkte Inanspruchnahme der Erfindung mit allen sich daraus ergebenden Rechtsfolgen vorliegt. Das Berufungsgericht hat das Vorbringen der Beklagten insoweit anscheinend mißverstanden (BU S. 8/9). Die Beklagte hat nur zum Ausdruck bringen wollen, daß es ihr mangels entsprechender Angaben der Miterfinder tatsächlich noch nicht möglich sei, die einzelnen Anteile zuverlässig und gerecht zu ermitteln und den Erfindern bekanntzugeben. Sofern die Beklagte mangels geeigneter Beurteilungsunterlagen außerstande sein sollte, die Anteile der

drei Miterfinder von sich aus unterschiedlich zu bewerten, wird hierdurch ihre Verpflichtung zur Festsetzung und Zahlung einer Vergütung an jeden Miterfinder nicht berührt. Sie könnte dann ("im Zweifel") möglicherweise die Anteile der Miterfinder nicht anders als gleich bewerten, wie sie es bereits in ihrem Schreiben vom 9. Mai 1958 für den Fall eines Vergleiches getan hat (vgl. Volmer aaO § 9 Bem. 40).

3. Die Vorschrift des § 9 Abs. 1 ArbEG gewährt dem Erfinder zunächst nur dem Grunde nach einen nicht konkretisierten Vergütungsanspruch. Die Bemessung der Höhe der Vergütung richtet sich nach §§ 9 Abs. 2, 11 ArbEG. Wann und in welcher Weise Art und Höhe der Vergütung verfahrensmäßig festzulegen sind, ist im einzelnen in § 12 ArbEG geregelt. Diese Vorschrift befaßt sich zwar, wie bereits erwähnt, auch ausdrücklich mit dem Fall, daß mehrere Arbeitnehmer an der Diensterfindung beteiligt sind; sie ist aber entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht geeignet, den auf Bekanntgabe des quotenmäßigen Erfinderanteils des Klägers gerichteten Klagantrag zu 1 zu rechtfertigen.
- a) Nach § 12 Abs. 1 ArbEG soll Art und Höhe der Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer "festgestellt" werden. Das Berufungsgericht erkennt nicht, daß es sich hierbei um eine Sollvorschrift handelt, die den Beteiligten eine freiwillige, gütliche Vereinbarung empfiehlt, aber keinerlei klagbaren Anspruch gewährt (BU S. 9). Dies gilt selbstverständlich auch für den Fall, daß mehrere Arbeitnehmer an der Diensterfindung beteiligt sind (§ 12 Abs. 2 Satz 1 ArbEG).

- b) Abweichend vom früheren Recht sieht das Gesetz in § 12 Abs. 2 Satz 2 vor, daß der Arbeitgeber den Beteiligten die Gesamthöhe der Vergütung und die Anteile der einzelnen Erfinder an der Dienstleistung bekanntzugeben hat. Dadurch soll den Beteiligten Gelegenheit gegeben werden, sich davon zu überzeugen, daß die Festlegung der Anteile an der Dienstleistung in gerechter Weise vorgenommen worden ist (Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten vom 19. August 1955, Bundestagsdrucksache Nr. 1 648 unter B zu § 11, jetzt § 12; abgedr. bei Reimer aaO S. 319/320). Der Grund für diese Regelung liegt in der Beseitigung des Mißtrauens, das der einzelne Erfinder vielleicht dem Arbeitgeber und dem Miterfinder künftig entgegenbringen könnte, wenn er nicht weiß, welchen Anteil der Arbeitgeber seiner Erfindungsleistung und den übrigen Erfindungsleistungen beimißt (vgl. Volmer aaO § 12 Anm. 43).

Unter Anteil im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 2 ArbEG sind nur die Quotenanteile der einzelnen Erfinder an der Erfindung, nicht dagegen die Geldbeträge zu verstehen, die den einzelnen Erfindern ausbezahlt werden. Zwischen beiden Werten besteht ein Unterschied. Bei Festsetzung der Anteile wird nur gemessen, wie die einzelnen Miterfinder im Verhältnis zueinander quotenmäßig an der Dienstleistung beteiligt sind. Die sogenannten Leistungsfaktoren werden dabei nicht berücksichtigt. Sie richten sich insbesondere nach den Stellungen, die die Erfinder im Betriebe haben, und nach den verschiedenen Aufgaben, die ihnen zugewiesen sind (§ 9 Abs. 2 ArbEG), und können auch im vorliegenden Fall bei den drei Miterfindern durchaus verschieden sein. Bei der Ermittlung der Vergütung muß grundsätzlich zuerst der Wert der gesamten Erfindung ermittelt werden. Dann sind für jeden Miterfinder die Quotenanteile an der Erfindung

sowie die Leistungsfaktoren festzustellen, und die effektive Vergütung ist schließlich aus dem Anteil des einzelnen Miterfinders am Gesamtwert der Erfindung und aus seinem Leistungsfaktor ziffernmäßig zu errechnen (Reimer aaO § 12 Anm. 12 S. 138; Heine/Rebitzki aaO § 12 Anm. 3 und 4; Volmer aaO § 12 Anm. 44).

Kommt es zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu Verhandlungen über eine Feststellung der Vergütung, so kann der Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber nicht, wie es an sich von ihm erwartet wird, vor Abschluß der Vereinbarung von sich aus unaufgefordert die vorgesehene Gesamthöhe der Vergütung und die von ihm meist geschätzten Quotenanteile der einzelnen Miterfinder bekanntgibt, den Abschluß der Vereinbarung von der vorherigen Bekanntgabe dieser Größen abhängig machen. Sollte es aus irgendwelchen Gründen zu einer Feststellung der Vergütung im Wege der Vereinbarung kommen, ohne daß der Arbeitgeber die Gesamthöhe der Vergütung und die Erfinderanteile bekanntgegeben hat, so kann der Arbeitnehmer nunmehr nach § 12 Abs. 2 Satz 2 ArbEG auch Klage auf Bekanntgabe erheben. Diese Klage setzt aber eine vorherige Feststellung der Vergütung voraus. Das hat auch das Berufungsgericht nicht verkannt und eine Anwendung des nur den Fall der Feststellung betreffenden § 12 Abs. 2 Satz 2 ArbEG abgelehnt, weil zwischen den Parteien bisher keine Feststellung der Vergütung zustande gekommen ist. Hiermit ist allerdings der bereits erwähnte, den Entscheidungsgründen anscheinend versehentlich - vorangestellte Satz, daß der Klagantrag zu 1 aufgrund des § 12 Abs. 1 und 2 ArbEG begründet sei, nicht in Einklang zu bringen.

- c) Kommt eine Vereinbarung über die Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber die Vergütung durch eine

begründete schriftliche Erklärung an den Arbeitnehmer "festzusetzen" und entsprechend der Festsetzung zu zahlen (§ 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG). Die Entstehung der Verpflichtung des Arbeitgebers zur einseitigen Festsetzung der Vergütung hängt also allein vom fruchtlosen Ablauf der angemessenen Frist ab. Aus welchem Grunde die Vereinbarungen unterblieben sind, spielt keine Rolle. Ohne Bedeutung ist auch, ob eine gütliche Vereinbarung versucht wurde, jedoch nicht gelungen ist oder ob zwischen den Parteien überhaupt keine Verhandlungen geführt worden sind (Reimer aaO § 12 Anm. 13).

Die Festsetzung hat durch eine "begründete schriftliche Erklärung" zu erfolgen. Über den Umfang der Begründung sind keine besonderen Bestimmungen getroffen. Da die Begründung dem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben soll, sich ein Urteil darüber zu bilden, ob die Vergütung angemessen ist, muß die Begründung an sich alle für die Festsetzung der Vergütung wesentlichen Gesichtspunkte und Bewertungsfaktoren enthalten (§ 9 Abs. 2 ArbEG; vgl. Volmer aaO § 12 Anm. 27). Bei Beteiligung mehrerer Arbeitnehmer an der Dienstleistung gehört es zur ordnungsmäßigen Begründung der Festsetzungserklärung des Arbeitgebers, daß er - außer den bereits erwähnten sonstigen Bewertungsfaktoren - auch die Gesamthöhe der Vergütung und die Quotenanteile der einzelnen Miterfinder angibt. Denn nur bei Bekanntgabe dieser Größen kann der Miterfinder hinreichend zuverlässig beurteilen, ob die Festlegung seiner Vergütung in gerechter Weise erfolgt ist. Wie bereits dargelegt, beruht auf dieser Erwägung des Gesetzgebers die Vorschrift des § 12 Abs. 2 Satz 2 ArbEG (Amtliche Begr. aaO S. 319/320). Was nach dieser Vorschrift für die "Feststellung" der Vergütung vorgesehen ist, muß erst recht für die einseitige "Festsetzung" durch den Arbeitgeber gelten. Hierzu bedurfte es keiner besonderen Bestimmung mehr. In § 12 Abs. 5 Satz 1

ArbEG wird diese Verpflichtung des Arbeitgebers zur Festsetzung und Bekanntgabe der einzelnen Erfinderanteile im Falle der Festsetzung der Vergütung als selbstverständlich vorausgesetzt. Nach dieser Vorschrift kann nämlich der Miterfinder der Festsetzung der Vergütung mit der Begründung widersprechen, daß sein Anteil an der Dienstleistung unrichtig festgesetzt sei. Wie die Revision zutreffend ausgeführt hat, umfaßt die allgemeine Begründungspflicht als Teilstück auch diese Festsetzung und Bekanntgabe der Erfinderanteile für den besonderen, hier gegebenen Fall der Gemeinschaftserfindung. Der Miterfinder erfährt seinen Quotenanteil an der Erfindung - spätestens, aber immer noch rechtzeitig - mit der begründeten Festsetzung seiner Vergütung nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG und kann der Festsetzung, wenn er mit ihr nicht einverstanden ist, innerhalb von zwei Monaten durch schriftliche Erklärung widersprechen (§ 12 Abs. 4 ArbEG).

d) Setzt der Arbeitgeber entgegen der Vorschrift des § 12 Abs. 3 ArbEG die Vergütung nicht in angemessener Frist fest, so kann der Arbeitnehmer gegen ihn Klage auf Festsetzung der Vergütung erheben. Stattdessen kann er auch sofort seinen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung aus § 9 ArbEG zunächst im Schiedsverfahren und dann im Klagewege geltend machen (§§ 28 ff, 37 ff ArbEG; Amtl. Begr. aaO S. 320; Volmer aaO § 12 Anm. 19). Da der Kläger aus dem Betrieb der Beklagten ausgeschieden ist, kann er die genannten Ansprüche auf Festsetzung und/oder auf Zahlung der angemessenen Vergütung ohne vorherige Anrufung der Schiedsstelle im Wege der Klage geltend machen (§ 37 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG). Bisher hat er eine solche Klage nicht erhoben.

Vor der erforderlichenfalls im Wege der Klage zu erzwingenden - Festsetzung der Vergütung steht dem Kläger aber kein selbständiger Anspruch auf Bekanntgabe seines Erfinderanteils zu. Er muß in jedem Fall erst die Festsetzung der Vergütung abwarten oder erwirken. Bei ordnungsmäßiger Begründung der Festsetzungserklärung erfährt er dann ohne weiteres die vom Arbeitgeber festgesetzten Erfinderanteile. Die Beklagte hat eine solche die Pflicht zur Bekanntgabe der Erfinderanteile umfassende Begründungspflicht niemals bestritten, und es liegt auch nichts dafür vor, daß sie sich dieser Pflicht bei Festsetzung der Vergütung entziehen werde.

Aus der in § 12 ArbEG getroffenen gesetzlichen Regelung läßt sich nach alledem kein selbständiger Anspruch auf Anteilsbekanntgabe herleiten, den der aus dem Betrieb der Beklagten ausgeschiedene Kläger vor der Festsetzung der Vergütung durch die Beklagte gesondert gerichtlich geltend machen könnte. Ein noch im Betrieb des Arbeitgebers tätiger Miterfinder könnte ebensowenig die vorherige Anteilsbekanntgabe für sich allein zum Gegenstand eines besonderen Verfahrens vor der Schiedsstelle machen. Soweit § 12 Abs. 5 Satz 1 ArbEG den Fall behandelt, daß der Anteil eines Arbeitnehmers an der Dienstleistung "unrichtig festgesetzt" worden ist, kann hieraus nicht gefolgert werden, daß ein mit selbständiger Klage geltendzumachender Anspruch auf Festsetzung des Erfinderanteils besteht. Diese Anteilsfestsetzung bildet vielmehr ein notwendiges Element der Begründung der Vergütungsfestsetzung. Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Festsetzung des Erfinderanteils besteht eben zunächst nur im Rahmen der allgemeinen Begründungspflicht nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG; sie kann aber nicht, wie das Berufungsgericht rechtsirrig annimmt, bereits vor der Festsetzung der Vergütung einen selbständig einklagbaren Anspruch begründen.

4. Angesichts der in § 12 ArbEG getroffenen Verfahrensregelung könnte ein vorher selbständig einklagbarer Anspruch auf Anteilsbekanntgabe weder zu einer rechtsverbindlichen Teilklärung des Streites um die Vergütung führen noch die Geltendmachung des Vergütungsanspruches sonstwie sinnvoll vorbereiten helfen. Vergegenwärtigt man sich die Rechtsfolgen, die sich für einen Miterfinder aus einer vorherigen Bekanntgabe seines Anteils an der Dienstleistung durch den Arbeitgeber ergeben könnten, so wird deutlich, daß mit einer solchen Bekanntgabe für ihn nichts gewonnen wäre und deshalb nach Sinn und Zweck des § 12 ArbEG auch kein vernünftiger Grund ersichtlich ist, der eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur vorherigen Bekanntgabe des Erfinderanteils rechtfertigen könnte.

a) Die einseitige Bekanntgabe des Erfinderanteils durch den Arbeitgeber kann für sich allein noch keinerlei verbindliche Wirkung haben. Mit einer solchen Äußerung erfährt der Miterfinder nur, wie der Arbeitgeber den Erfinderanteil zur Zeit bewertet. Die Bewertung beruht naturgemäß im wesentlichen auf Schätzungen. Sie kann sich den Umständen entsprechend in der Zeit bis zur Festsetzung der Vergütung ändern. Der Arbeitgeber ist bei der späteren Festsetzung an den früher bekanntgegebenen Miterfinderanteil nicht gebunden, es sei denn, er hätte sich mit dem Miterfinder über diese Anteilsfestsetzung geeinigt. Kommt eine solche Einigung aber nicht zustande, weil der Miterfinder den ihm bekanntgegebenen Anteil für zu niedrig hält, und könnte alsdann der Miterfinder auf Festsetzung des angemessenen Quotenanteils an der Erfindung klagen, so wäre auch mit einer solchen urteilsmäßigen Festsetzung für den Miterfinder nichts gewonnen, wenn die übrigen Miterfinder mit dieser Festsetzung nicht einverstanden sind. Nach § 12 Abs. 5 ArbEG

wird nämlich die Festsetzung für alle an der Dienstleistung beteiligten Arbeitnehmer nicht verbindlich, wenn auch nur einer von ihnen der Festsetzung mit der Begründung widerspricht, daß sein Anteil an der Dienstleistung unrichtig festgesetzt sei. In diesem Fall ist der Arbeitgeber berechtigt, die Vergütung für alle Beteiligten neu festzusetzen. Selbst wenn also die - als solche zunächst unverbindliche - Bekanntgabe des Miterfinderanteils entweder durch Vereinbarung oder im Wege der Klage gegenüber dem einen oder anderen Miterfinder zu einer Bindung führen würde, wäre diese Bindung im Falle des Widerspruches eines anderen Miterfinders nach § 12 Abs. 5 ArbEG hinfällig. Diese Vorschrift enthält einen gesetzlichen Eingriff in die Vertragsautonomie. Sie gibt dem Arbeitgeber das Recht, die Quotenverteilung auch gegenüber den Arbeitnehmern neu vorzunehmen, die sich bereits mit der ihnen bekanntgegebenen Quotenverteilung einverstanden erklärt hatten (vgl. Vollm aaO § 12 Bem. 48).

- b) Da sich die Bewertungsgrundlagen bis zur Festsetzung der Vergütung ändern können, wäre es auch wenig sinnvoll, wenn der Arbeitgeber schon vorher zu einer Bekanntgabe des Erfinderanteils gezwungen werden könnte. Solange z.B. das Schutzrecht nicht erteilt ist, wird sich der Anteil der einzelnen Miterfinder an der Erfindung in vielen Fällen nicht zuverlässig schätzen und bewerten lassen. Mit Recht hat deshalb auch die Revision darauf hingewiesen, daß im weiteren Verlauf des noch schwebenden Erteilungsverfahrens Umstände eintreten können, die für die Bewertung der Anteile von Bedeutung sein können. Solange noch ungewiß ist, ob und in welchem Umfange schließlich ein rechtskräftiges Patent erteilt wird, läßt sich der Quotenanteil an der patentfähigen Erfindung noch nicht zuverlässig ermitteln. Bei endgültiger Versagung des Patents entfielen möglicher-

weise jeder Vergütungsanspruch. Aber auch eine Teilversagung oder auch eine Einschränkung einzelner Patentansprüche könnte sich auf die Vergütungsberechnung und - wie hier - bei einer Gemeinschaftserfindung gerade auch auf die Anteile der Miterfinder auswirken; denn es wäre durchaus denkbar, daß die endgültige Fassung des Patents erkennen läßt, daß der Anteil des einen oder anderen Miterfinders an der Erfindung eine andere Bewertung erfährt. Dies wäre besonders dann der Fall, wenn das schließlich erteilte Patent sich wesentlich von der Anmeldung unterscheidet und bei der endgültigen Feststellung der Ansprüche Elemente ausgeschieden werden, deren Entwicklung die besondere Aufgabe eines Miterfinders war.

- c) Die Zulassung eines isolierten Anspruchs auf Anteilsbekanntgabe läßt sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines die Geltendmachung des Vergütungsanspruches vorbereitenden Auskunftsanspruches rechtfertigen. Denn für die Geltendmachung des Anspruches auf Festsetzung und auf Zahlung der Vergütung ist die vorherige Bekanntgabe des Quotenanteils nicht erforderlich, ja geradezu wertlos. Jeder Miterfinder ist in aller Regel besser als der Arbeitgeber über Art und Umfang der Mitarbeit an der Erfindung unterrichtet und soll demgemäß auch bereits bei der Meldung der Erfindung die entsprechenden Angaben machen und hervorheben, was er als seinen eigenen Anteil ansieht (§ 5 Abs. 2 Satz 3 ArbMG). Deshalb ist auch der Miterfinder bei der Geltendmachung seines Vergütungsanspruches in keiner Weise auf die vorherige Bekanntgabe seines Erfinderanteils durch den Arbeitgeber angewiesen. Dieser ist vielmehr umgekehrt auf die Angaben der Miterfinder angewiesen, um ihre Anteile an der Erfindung angemessen festsetzen zu können.

- d) Das Interesse eines Miterfinders, seinen Quotenanteil an der Dienstleistung zu erfahren, ist im Hinblick auf die ziffernmäßige Festsetzung seiner Vergütung nicht wesentlich höher zu bewerten als sein Interesse an der Kenntnis aller übrigen Berechnungsfaktoren, z.B. des Umsatzes, der Leistungsabzüge usw. Auch diese Bewertungsfaktoren sind in der Begründung der Festsetzungserklärung anzugeben und zu erläutern. Es würde aber dem Sinn und Zweck der Verfahrensregelung nach § 12 Abs. 3 ArbEG widersprechen, wenn der Arbeitnehmer einzelne dieser für die endgültige Berechnung der Vergütung ebenfalls wesentlichen Elemente herausgreifen und bereits vor der Festsetzung zum Gegenstand eines besonderen Verfahrens vor der Schiedsstelle oder vor dem Gericht machen könnte. Die Verfahrensregelung soll gerade für den Fall, daß eine gütliche Vereinbarung nicht zustande kommt, eine möglichst einfache, einheitliche Klärung der Vergütungsfrage ermöglichen. Diesem Zweck würde es aber widersprechen, wenn der Arbeitgeber von jedem Erfinder wegen des Vergütungsanspruches mit einer Vielzahl von Verfahren vor der Schiedsstelle oder von Klagen vor dem Gericht überzogen werden könnte.
5. Erst wenn der Arbeitgeber es in der Begründung der Festsetzungserklärung unterläßt, die Vergütungsberechnung durch die Bekanntgabe der Quotenanteile der Miterfinder zu erläutern, erlangt der Miterfinder - wie in dem bereits erörterten, entsprechenden Fall der Feststellung (oben unter I 3 b) - gegen den Arbeitgeber einen selbständigen Anspruch auf Bekanntgabe der Erfinderanteile. Wegen dieses Anspruches könnte er dann zunächst die Schiedsstelle anrufen oder, wenn er - wie der Kläger - aus dem Betrieb des Arbeitgebers ausgeschieden ist, auch sofort Klage erheben. Für die gesonderte Geltendmachung eines solchen Anspruches wird

aber das Rechtsschutzbedürfnis regelmäßig dann zu verneinen sein, wenn der Miterfinder nicht nur wegen des möglicherweise zu niedrig festgesetzten Erfinderanteils, sondern auch aus anderen Gründen der Festsetzung der Vergütung widerspricht und deshalb ohnehin die Zahlung einer höheren Vergütung verlangen will.

Solange aber - wie im vorliegenden Fall - weder eine Feststellung noch eine Festsetzung der Vergütung erfolgt ist, ist ein selbständiger Anspruch auf Bekanntgabe des Erfinderanteils schlechthin ausgeschlossen. Mithin war unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und unter entsprechender Abänderung des landgerichtlichen Urteils der Klagantrag zu 1 abzuweisen. Der Kläger muß zunächst die begründete Festsetzungserklärung der Beklagten abwarten oder erwirken.

6. Bei dieser rechtlichen Beurteilung, die im Streitfall einen selbständigen Anspruch auf Bekanntgabe des Erfinderanteils schlechthin ausschließt, stellt sich nicht mehr die vom Berufungsgericht erörterte und - insoweit abweichend vom Landgericht bejahte - Frage, ob die im § 12 Abs. 3 ArbEG für den Anspruch auf Festsetzung der Vergütung getroffene Fristenregelung auf einen gesonderten Anspruch auf Anteilsbekanntgabe entsprechend anzuwenden sei und ob der Kläger bereits einen Anspruch auf Festsetzung der Vergütung wegen Ablaufs der in § 12 Abs. 3 ArbEG festgelegten Fristen geltend machen könnte. Immerhin sei zur Klarstellung darauf hingewiesen, daß dem Berufungsgericht nicht gefolgt werden könnte, wenn es in den Entscheidungsgründen auf S. 9 unten ausführt, dem Arbeitnehmer stehe bei unbeschränkter Inanspruchnahme erst nach Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutz-

rechts ein klagbarer Anspruch auf Festsetzung der Vergütung zu. Es handelt sich hierbei vielmehr um die Bestimmung einer äußersten Endfrist, durch die einer unangemessenen Ausdehnung der für das Zustandekommen einer Vereinbarung ("Feststellung") vorgesehenen "angemessenen" Frist vorgebeugt werden soll (Amtl. Begr. aaO S. 319). An sich ist der Arbeitgeber bereits nach Ablauf der "angemessenen Frist" verpflichtet, sofort die Festsetzung vorzunehmen. Was als angemessene Frist anzusehen ist, wird allerdings nur unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung zu bestimmen sein. Danach kann es im einzelnen Fall durchaus angemessen sein, die Vergütung bereits vor der Schutzrechtserteilung festzustellen oder festzusetzen (vgl. Reimer aaO § 12 Anm. 7; Volmer aaO § 12 Anm. 18; Heino/Rebitzki aaO § 12 Anm. 2).

Die Dreimonatsfrist des § 12 Abs. 3 Satz 2 ArbEG stellt, wie gesagt, nur eine äußerste zeitliche Grenze dar. Bedenken bestehen deshalb auch gegen die Ansicht des Berufungsgerichts, daß diese Frist bereits mit dem noch nicht rechtskräftigen, insoweit also nur "vorläufigen" Patenterteilungsbeschuß der Prüfungsstelle vom 12. Mai 1958 in lauter gesetzt worden sei. Das Gesetz spricht zwar nur von der "Erteilung des Schutzrechts." Dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung sowie dem Sprachgebrauch des Patentgesetzes dürfte es aber entsprechen, hierunter nur die "endgültige" Erteilung des Patents (§ 35 PatG) nach Abschluß des patentamtlichen Erteilungsverfahrens zu verstehen. Hierfür spricht auch, daß nur dieser Zeitpunkt nach dem Patentgesetz für den Beginn des endgültigen Patentschutzes und alle sonstigen Rechtsfolgen der Patenterteilung (einschließlich der Zahlung der Jahresgebühren) maßgebend ist. Einer abschließenden Beurteilung dieser Frage bedarf es

jedoch nicht, weil es aus den dargelegten Gründen im Streitfall nur auf die Tatsache ankommt, daß keine Festsetzung der Vergütung vorliegt.

- II. Der mit dem Klagantrag zu 2 geltend gemachte Auskunftsanspruch ist von beiden Seiten übereinstimmend in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht am 23. Dezember 1958 in der Hauptsache für erledigt erklärt worden. Das Berufungsgericht hatte daher insoweit nach § 91 a ZPO über die Kosten zu entscheiden.

Ob dem Berufungsgericht insoweit zu folgen ist, als es eine gewisse Einschränkung der Urteilsformel für geboten erachtet hätte, wenn keine Erledigung in der Hauptsache eingetreten wäre, kann dahingestellt bleiben. Denn diese Einschränkung wäre in jedem Fall so gering gewesen, daß es bei einer Kostenentscheidung nach § 91 a ZPO rechtlich nicht beanstandet werden kann, wenn dem Kläger vom Berufungsgericht insoweit keine Kosten auferlegt worden sind. Rechtsfehlerhaft ist die Kostenentscheidung des Berufungsgerichts jedoch insofern, als bei Ausübung des billigen Ermessens nicht berücksichtigt worden ist, daß der Auskunftsanspruch bereits im Laufe des ersten Rechtszuges vor der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht erfüllt worden ist, nämlich, wie auch das Berufungsgericht feststellt (BU S. 13), durch das Schreiben des Prozeßbevollmächtigten der Beklagten vom 30. Mai 1958 in Verbindung mit den überreichten Anlagen und den schriftsätzlichen Erklärungen vom 19. Juni 1958. Der Kläger hätte also, wenn er weitere Kosten vermeiden wollte, bereits in der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht den Auskunftsanspruch in der Hauptsache für erledigt erklären müssen; stattdessen hat er diesen nach der Erfüllung nicht mehr begründeten Anspruch aufrechterhalten und dadurch Anlaß

gegeben, daß dieser als streitiger Hauptanspruch noch in den zweiten Rechtszug gelangt ist. Mit den hierdurch entstandenen Mehrkosten kann die Beklagte billigerweise nicht belastet werden. Sie ist an den Kosten des Rechtsstreits vielmehr nur insoweit zu beteiligen, als sich der Rechtsstreit für den Kläger durch eine zunächst berechnete gerichtliche Geltendmachung des Klaganspruchs zu 2, durch den der Streitwert von 8.000 DM (für den Klaganspruch zu 1 um 2.000 DM auf insgesamt 10.000 DM erhöht worden ist, verteuert hat. Dies ergibt für Gerichts- und Anwaltskosten einschließlich Umsatzsteuer einen Unterschiedsbetrag von 124,-- DM. Dieser Betrag geht mithin zu Lasten der Beklagten. Dementsprechend war auch die Kostenentscheidung unter Anwendung der §§ 91, 91 a ZPO abzuändern.

Bock

Weiß

Löscher

Spengler

Ebel