

29

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 58/64

URTEIL

Verkündet am

14. Juli 1966
Oechsler, Justiz-
angestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Ingenieurs Robert H e [REDACTED], B [REDACTED]
(Ze [REDACTED]), Ha [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagten, Widerklägers und
Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die T [REDACTED] Aktiengesellschaft, gesetzlich vertreten
durch ihre Vorstandsmitglieder Dr.-Ing. Felix Her [REDACTED]
und Professor Dr. N [REDACTED], B [REDACTED] (Ch [REDACTED]),
E [REDACTED]-Re [REDACTED]-Platz,

Klägerin, Widerbeklagte und
Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Mai 1966 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löschner, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts in Berlin vom 24. März 1964 wird auf Kosten des Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß der Anspruch der Klägerin auf Übertragung der Rechte aus der niederländischen Patentanmeldung Nr. [REDACTED] vom [REDACTED] 1958 (Urteilsformel [REDACTED]) in der Hauptsache erledigt ist.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Elektroingenieur auf dem Gebiet der Hochfrequenztechnik. Er trat erstmals im Jahre 1936 in die Dienste der Klägerin ein und wurde im Jahre 1938 in eine ihrer Entwicklungsabteilungen übernommen. Als die Klägerin ihren Betrieb infolge der Kriegssereignisse verkleinern mußte, schied der Beklagte aus dem Unternehmen aus. Er befaßte sich alsdann in den Jahren 1945 bis 1953 als selbständiger Ingenieur mit der Instandsetzung und Überholung von Elektrokardiographen und Kühlanlagen. Schließlich wurde er im Juni 1953 von der Klägerin erneut als Entwicklungsingenieur angestellt. In den Jahren 1956 und 1957 war der Beklagte weitgehend selbständig als Projektierungsingenieur in einer Vertriebsabteilung

der Klägerin tätig. Er leitete seit Dezember 1955 kommissarisch das Labor ■/■ ■■ der Klägerin und war bis Dezember 1957 mit der Fabrikationsbetreuung des transportablen Funksprechgeräts Teleport IV (später V) und dessen Weiterentwicklung beauftragt.

Die jeweiligen dienstlichen Aufträge an den Beklagten im Betrieb der Klägerin wurden durch sog. Eröffnungsberichte bestimmt. Der Eröffnungsbericht vom 25. Januar 1956 (Bd. Ia Hülle Bl. 180 GA), der vom Beklagten am 29. Februar 1956 abgezeichnet wurde, nennt unter Ziff. 2 als "Aufgabe":

"Betreuung und Fabrikationsüberwachung Teleport IV. Im Rahmen dieser Aufgabe soll die Möglichkeit einer Entfeinerung des Teleport-IV-Gerätes untersucht werden."

Unter Ziff. 6 wird zur "Begründung der Notwendigkeit" angeführt:

"Die weiteren Teleport-IV-Entwicklungsaufgaben hat ■/■ ■■ übernommen. Damit übernimmt es auch die Überleitung der anfallenden Änderungen des Gerätes in die Fertigung sowie die Betreuung der Fertigung bei auftretenden Schwierigkeiten. Es soll untersucht werden, ob der Kanalwahlschalter, die Antennenbuchse, der Mikrofonanschluß usw. durch billigere Bausteine ersetzt werden können, um dadurch eine Verbilligung des Gerätes zu erreichen."

In einem weiteren Eröffnungsbericht vom 12. Dezember 1956 (Bd. Ia Hülle Bl. 180 GA) wurde als Aufgabe zur Entwicklung des Teleport IV unter anderem die "Umstellung 1 und 9 - Kanal-Ausführung" bezeichnet.



Beide Eröffnungsberichte richteten sich außer an die Abteilung, in welcher der Beklagte als kommissarischer Leiter des Labors /  tätig war, an eine Konstruktionsabteilung der Klägerin.

Während der Zeit, in welcher der Beklagte mit den beschriebenen Aufgaben betraut war, machte er zwei Erfindungen.

In den Monaten Dezember 1956 bis April 1957 erfand er ein Thermo-Gasdruckrelais, das schließlich ab September 1957 auf seinen Vorschlag bei den Teleportgeräten der Klägerin an Stelle eines elektromagnetischen Relais verwendet wurde. Der Erfindungsgegenstand ist ein Schaltrelais, das besonders klein, leicht und in jeder Gebrauchslage rüttelsicher ist. Das Relais besteht aus einem länglichen Glaskörper, dessen mittlerer Teil ein als Kapillare ausgearbeitetes Rohr bildet, während die Enden größere Hohlräume enthalten. In der Kapillare befindet sich ein Quecksilberfaden; in dem größeren der beiden Hohlräume ist ein Heizdraht eingeschmolzen. Die Hohlräume des Glaskörpers stehen unter hohem Überdruck. Wird der Heizstrom eingeschaltet, so erhöht sich der Druck in dem einen Hohlraum und treibt den Quecksilberfaden gegen den kleineren Hohlraum, wo der Kontakt mit einem Platindraht hergestellt wird. Sowohl die Verwendung des erhöhten Gasdruckes als auch die Ausbildung des das Quecksilber enthaltenden Rohres als Kapillare ergeben erfindungsgemäß eine wesentliche Verbesserung der Rüttelsicherheit. Die höhere Federhärte des unter Druck stehenden Gaspolsters verhindert zu Fehlschaltungen führende Bewegungen der Quecksilbermasse. Die Enge des Rohres wirkt der Neigung des Quecksilbers zur Auflösung in Tropfen mit der Gefahr des Gasdurchtrittes von einem Hohlraum zum anderen ent-

gegen.

Der Beklagte entwickelte ferner ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Schmelzverschließen von beispielsweise elektrische Schaltorgane (nach Art des beschriebenen Thermo-Gasdruckrelais) bildenden rohrförmigen Glaskörpern, die einen hohen Innendruck besitzen. Die Vorrichtung ermöglicht es, Relais in großer Stückzahl auf einfache und rationelle Weise herzustellen.

Die Parteien streiten darüber, ob die beiden Erfindungen im Sinne des Arbeitnehmererfinderrechts als Dienst-erfindungen der Klägerin oder als freie Erfindungen dem Beklagten zustehen und ob die Klägerin die etwaigen Dienst-erfindungen form- und fristgerecht in Anspruch genommen hat.

Die Vorgänge in bezug auf die beiden Erfindungen spielten sich im einzelnen wie folgt ab:

Der Beklagte fertigte von den Relais zunächst einige Probestücke an und zeigte sie am 10. Mai 1957 dem Leiter der Entwicklungsabteilung, Dr. Ko■■■■, und am 23. Mai 1957 dem Sachbearbeiter der Patent- und Vertragsabteilung der Klägerin, Dipl.-Ing. En■■■■. Bei dieser Gelegenheit meldete der Beklagte dem Sachbearbeiter die Erfindung des Relais unter Übergabe einer Zeichnung (Bd. II Hülle Bl. 24 GA) mündlich und berichtete ihm, daß das Relais in den Teleportgeräten verwendet werden könne.

Dipl.-Ing. En■■■■ übersandte daraufhin am 6. Juni 1957 dem Beklagten den Entwurf einer Patent- und Gebrauchsmusterhilfsanmeldung und das (grüne) Formular einer Erfindungsmeldung mit folgendem, von ihm unter-

zeichneten Anschreiben (vgl. Bd. I Bl. 122 bis 125 GA):

"Anliegend erhalten Sie den Entwurf einer Patent- und Gebrauchsmusterhilfsanmeldung, betreffend Ihre Erfindung "Gasdruck-Thermorelais", mit der Bitte um Durchsicht und evtl. Verbesserungsvorschläge sowie baldige Rückgabe zusammen mit der beigefügten Erfindungsmeldung.

Wir bitten Sie, die am Schluß des Entwurfes stehende Erklärung im Falle Ihres Einverständnisses mit der Abfassung zu unterschreiben."

Die zuletzt genannte Erklärung, die sich auf Seite 13 des Entwurfs der Patent- und Gebrauchsmusterhilfsanmeldung befindet, lautet:

"Einverstanden und von der Inanspruchnahme der Erfindung durch Telefunken Kenntnis genommen."

Der Beklagte unterschrieb schließlich am 5. August 1957 nach einer Besprechung mit dem Sachbearbeiter En den Entwurf einer Patent- und Gebrauchsmusterhilfsanmeldung. Diese Anmeldung stimmte inhaltlich mit dem dem Beklagten am 6. Juni 1957 übersandten Entwurf überein, sie trug jedoch nach der von der Klägerin bestrittenen Behauptung des Beklagten zur Zeit der Unterschrift nicht den die Inanspruchnahme betreffenden Passus am Ende. Das (grüne) Formular der Erfindungsmeldung gab der Beklagte bei der Besprechung nicht zurück.

Die Klägerin meldete im zeitlichen Anschluß an die Besprechung, nämlich am 9. August 1957, die Erfindung des Relais auf ihren Namen zum Patent und zum Gebrauchsmuster an (vgl. Akten des Deutschen Patentamtes ■■■■■ ■■■■/■■■ ■ und ■■■■■/■■■ ■■■■). In einer beim Deutschen Patentamt am 29. August 1957 eingelaufenen Eingabe benannte sie nachträglich den Beklagten als Erfinder mit dem

Hinweis, daß sie die Erfindung gemäß § 4 der VO vom 20. März 1943 in Anspruch genommen habe (vgl. Bl. 21 der erstbezeichneten Akten).

Der Beklagte reichte eine schriftliche Meldung über die Erfindung des Relais bei der Patent- und Vertragsabteilung der Klägerin erstmals am 14. Januar 1958 ein. In dieser Meldung, zu welcher er das grüne Formblatt benutzte, bot er der Klägerin das Relais als freie Erfindung zur Verwendung in ihrem Unternehmen an (Bd. Ia Hülle Bl. 201 GA). Die Klägerin lehnte es in ihrem von dem Leiter der Patent- und Vertragsabteilung, Dr. Jo [REDACTED], und dem Sachbearbeiter Dipl.-Ing. En [REDACTED] unterzeichneten Schreiben vom 28. März 1958 (Bd. III Bl. 163 GA) ab, die Erfindung des Beklagten als freie Erfindung anzuerkennen und die Schutzrechtsanmeldung entsprechend seiner mit Schreiben vom 25. Februar 1958 erhobenen Forderung auf ihn zu übertragen. Sie wies in ihrem Schreiben ferner darauf hin, daß der Beklagte durch seine im Verlaufe der Unterredung vom 5. August 1957 gegebene Unterschrift sein Einverständnis mit der schriftlich niedergelegten Inanspruchnahme der Erfindung bekundet habe.

Die in Rede stehende Patentanmeldung führte im übrigen nach mehrfacher Änderung der erbetenen Patentansprüche zur Bekanntmachung durch die Auslegeschrift Nr. [REDACTED] vom [REDACTED]. [REDACTED] 1961 mit den dort ersichtlichen Patentansprüchen (vgl. Akten des Deutschen Patentamts [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]). Das angemeldete Gebrauchsmuster war für die Klägerin bereits vorher, nämlich am 7. Juli 1960, mit den aus den Akten des Deutschen Patentamts [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ersichtlichen Schutzansprüchen unter der Nr. [REDACTED] eingetragen worden; die Schutzdauer wurde am [REDACTED]. [REDACTED] 1960 gemäß § 14 Abs. 2 GebrMG um drei

Jahre verlängert.

Seine Erfindung der Vorrichtung zur Herstellung des Thermo-Gasdruckrelais (Abschmelzvorrichtung) meldete der Beklagte selbst am [REDACTED] 1958 zum Patent (Aktenzeichen des Deutschen Patentamts ursprünglich [REDACTED]/[REDACTED], alsdann [REDACTED]/[REDACTED] und nunmehr [REDACTED]/[REDACTED]) und hilfsweise zum Gebrauchsmuster (Akten des Deutschen Patentamts [REDACTED]/[REDACTED]) an. Er richtete sodann am 28. März 1958 ein Schreiben an die Klägerin mit dem Betreff "Mitteilung über eine freie Erfindung", in welchem er kurz über die Entstehung und den Gegenstand der Erfindung berichtete, seine Auffassung begründete, daß es sich um eine freie Erfindung handele, und mitteilte, daß er sie zum Patent und Gebrauchsmuster angemeldet habe (Bd. Ia Hülle Bl. 201 GA). Darauf erwiderte die Klägerin mit einem von dem Leiter ihrer Patent- und Vertragsabteilung, Dr. Jo [REDACTED], und dem Sachbearbeiter Dipl.-Ing. En [REDACTED] unterzeichneten Schreiben vom 5. Mai 1958 (Bd. Ia Hülle Bl. 201 GA), daß sie in dem Vorgehen des Beklagten einen Verstoß gegen § 5 Abs. 1 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen sehe und die Erfindung als Dienstleistungserfindung gemäß § 6 des Gesetzes unbeschränkt in Anspruch nehme. Die Prüfung der Unterlagen, so heißt es in dem Schreiben, habe ergeben, daß der Beklagte die Erfindung im Zuge eines dienstlichen Auftrages gemacht habe. Diese Auffassung wies der Beklagte mit Schreiben vom 30. Mai 1958 (Bd. I Bl. 92 ff GA) zurück.

In der folgenden Zeit riefen der Beklagte wegen der Erfindung des Thermo-Gasdruckrelais und die Klägerin wegen der Abschmelzvorrichtung die Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen bei der Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts an. Diese machte am 26. Februar 1959 in

beiden Sachen Einigungsvorschläge, wonach die Beteiligten anerkennen sollten, daß die beiden Anmeldungen zugrunde liegenden Erfindungen Diensterrfindungen des Beklagten seien (Bd. I Bl. 26 ff und 48 ff GA). Gegen beide Einigungsvorschläge legte der Beklagte fristgerecht Widerspruch ein.

Der Beklagte betrachtet ferner den sog. Wärmeausgleicher, welchen die Klägerin am 20. März 1959 auf ihren Namen als Zusatzerfindung zu dem Thermo-Gasdruckrelais zum Gebrauchsmuster angemeldet hat (Akten des Deutschen Patentamts ■■■■■/■■■■■) als eine ihm zustehende freie Erfindung. Es handelt sich hierbei um eine wärmeleitende, vorzugsweise metallische Brücke von einem Hohlraum des Relais zum anderen, durch die ein schnellerer Wärmeausgleich zwischen den beiden Hohlräumen stattfindet, wodurch wiederum die Schaltverzögerungen verringert werden. Auf die Anmeldung erlangte die Klägerin am ■■■. ■■■ 1960 das Gebrauchsmuster Nr. ■■■■■■■■■, das am ■■■. ■■■■■ 1961 verlängert wurde.

Die Klägerin kündigte mit Schreiben vom 17. April 1959 dem Beklagten zum 31. Dezember 1959. Der Beklagte schied jedoch aufgrund eines arbeitsgerichtlichen Vergleichs (Bd. I Bl. 152 GA) bereits mit Wirkung vom 31. Juli 1959 aus den Diensten der Klägerin aus.

Nach seinem Ausscheiden begann der Beklagte, das Thermo-Gasdruckrelais in eigener Fabrikation unter Ausstattung mit dem Wärmeausgleicher herzustellen. Er bediente sich dabei der von ihm erfundenen Vorrichtung und des von ihm entwickelten Verfahrens, für welches er übrigens im Rahmen seiner bisher noch nicht beschiedenen Patentanmeldung nach wiederholter Änderung der Patentansprüche ebenfalls Schutz begehrt (vgl. Akten des Deutschen Pa-

tentamts [REDACTED]/[REDACTED]). Im April 1960 bot der Beklagte der Klägerin selbst die von ihm hergestellten Relais an. Im übrigen gelang es ihm, mit einer Reihe anderer Firmen ins Geschäft zu kommen. In einem Angebotsschreiben vom 5. Mai 1960 (Bd. I Bl. 32 GA) führte der Beklagte gegenüber der Firma Va [REDACTED] GmbH in Er [REDACTED], einer Lieferantin der Klägerin, aus:

"Um bezüglich der von mir eingereichten Schutzrechte keinen Raum für irgendwelche Unklarheiten zu lassen, möchte ich Sie hiermit davon unterrichten, daß sowohl auf die Herstellung als auch auf den Gegenstand der Erfindung selbst die Anmeldungen auf meinen Namen als Erfinder und Anmelder laufen und weder eine Dienstleistung vorliegt noch irgendwelche anderen vertraglichen Vereinbarungen abgeschlossen oder Rechte abgetreten sind."

Der Beklagte verweigerte ferner seine von der Klägerin geforderte Mitwirkung bei der Anmeldung der Erfindung des Thermo-Gasdruckrelais auf den Namen der Klägerin bei dem nordamerikanischen, britischen, schweizerischen, niederländischen, dänischen und japanischen Patentamt.

Die Klägerin ihrerseits bezog und bezieht die Thermo-Gasdruckrelais von dritten Firmen, die sie nach dem Verfahren und mit der Abschmelzvorrichtung, welche der Beklagte zum Patent und zum Gebrauchsmuster angemeldet hat, herstellen. Sie verwendet die Relais in ihren Geräten und veräußert sie weiter.

Die Klägerin hat vorgetragen:

Der Beklagte sei dienstlich mit Entwicklungsaufgaben betraut gewesen, zu denen auch die Entwicklung eines neuen Schaltelements wie die des Thermo-Gasdruckrelais gehört

habe. Er sei in einer der regelmäßig stattfindenden Entwicklungsbesprechungen mündlich damit beauftragt worden, den Schalter des Funksprechgerätes Teleport IV zu verbessern, der ursprünglich - wie bereits oben erwähnt - mit elektromagnetischen Relais ausgerüstet gewesen sei. Diese seien zu groß, zu schwer und stoßempfindlich gewesen. Über diesen mündlich erteilten Auftrag sei dann der Eröffnungsbericht vom 25. Januar 1956 abgefaßt worden. Der Beklagte habe aufgrund des Eröffnungsberichts unverzüglich mit den Entwicklungsarbeiten begonnen und zunächst Versuche mit Schalttransistoren angestellt, die aber zu keiner befriedigenden Lösung geführt hätten. Im Verlaufe seiner weiteren Überlegungen habe der Beklagte dann das Prinzip des thermoelektrischen Relais für anwendbar erkannt und das Thermo-Gasdruckrelais erfunden. Die im Eröffnungsbericht vom 25. Januar 1956 abgegrenzte Aufgabe sei dann durch den Eröffnungsbericht vom 12. Dezember 1956 noch näher umrissen worden; es sei dem Beklagten zur Auflage gemacht worden, das Gerät auf eine Ein- und Neun-Kanalschaltung umzustellen. Diese Umstellung habe eine Änderung des bis dahin im Gerät verwendeten Schalters dringend gemacht. Diese Aufgabe habe der Beklagte übernommen. Am 31. Juli 1957 habe er dann, wie unstreitig die Aktennotiz von diesem Tage ergebe (Bd. Ia Hülle Bl. 180 GA), bei einer betrieblichen Besprechung über die Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Herstellung von Schaltröhren berichtet. Damit sei durch Urkunden bewiesen, daß der Beklagte mit der Entwicklung des neuen Schalters beauftragt gewesen sei.

Selbst wenn man die Erfindung des Beklagten aber nicht als Auftragserfindung ansehen wolle, so sei sie doch maßgeblich aufgrund betrieblicher Erfahrungen oder Vorarbeiten entstanden und daher unter diesem Gesichts-

punkt Diensterfindung. Sie, die Klägerin, habe nämlich schon vor der Erfindung des Beklagten thermoelektrische Relais zu anderen Aufgaben und in anderer Form verwendet. Diese Relais seien dem Beklagten auch bekannt gewesen. Darüber hinaus sei die Erfindung des Thermo-Gasdruckrelais, wie sich aus den genannten Eröffnungsberichten (vgl. jeweils Ziff. 4) ergebe, mit ihren Mitteln finanziert worden. Mindestens aber liege eine Anregungserfindung vor.

Auch das Verfahren und die Vorrichtung zum Herstellen des Thermo-Gasdruckrelais beruhten auf einer Diensterfindung. Denn diese Erfindung sei ebenfalls auf den Auftrag zur Entwicklung des neuen Schalters zurückgegangen und habe zum Arbeitsgebiet des Beklagten gehört. Zumindest aber liege hier eine Erfindung aufgrund betrieblicher Erfahrungen oder Vorarbeiten vor. Der Beklagte habe nämlich die Erfindung auf ihre, der Klägerin, Kosten und mit ihren Mitteln entwickelt und durchgeführt. In jedem Falle sei die Erfindung der Abschmelzvorrichtung aber deswegen als eine Diensterfindung anzusehen, weil sie durch die Erfindung des Relais angeregt und hervorgerufen worden sei. Der Beklagte habe nämlich die Erfindung in den Monaten Juni/Juli 1957 gemacht, um das von ihm vorher erfundene Thermo-Gasdruckrelais fabrikationsreif zu machen.

Die Verbesserung des Relais durch den Wärmeausgleicher sei von ihrem, der Klägerin, Angestellten Dr. A [REDACTED], welcher den Aufgabenbereich des Beklagten nach dessen Ausscheiden übernommen habe, erfunden worden.

Die Klägerin hat im ersten Rechtszug beantragt, zu erkennen:

- I. Der Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung in unbe-

schränkter Höhe festzusetzenden Geld- oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

1. Thermorelais herzustellen, zu vertreiben, anzupreisen oder sonst in Verkehr zu bringen, welche zum Ein-, Aus- und/oder Umschalten elektrischer Verbindungen dienen, wobei der Schaltvorgang dadurch bewirkt wird, daß ein Quecksilberfaden, der sich in einem - zwei unterschiedlich große, mit Stickstoff (welcher bei normaler Raumtemperatur von ca. 20 Grad C unter Überdruck steht) gefüllte Hohlräume verbindenden, einen Teil des hermetisch abgeschlossenen Glasgehäuses bildenden - Kapillarrohr befindet, Kontakte zu gegeneinander isolierten feststehenden Stromzuführungen herstellt oder unterbricht, indem durch einen im größeren Hohlraum des Relais angebrachten Heizdraht die Gasfüllung erwärmt oder durch Abschalten des Heizstromes wieder abgekühlt wird;
2. in geschäftlichen Mitteilungen aller Art zu behaupten, daß "sowohl auf die Herstellung als auch auf den Gegenstand selbst die Anmeldungen auf seinen Namen als Anmelder laufen und weder eine Diensterfindung vorliegt, noch irgendwelche anderen vertraglichen Vereinbarungen abgeschlossen oder Rechte abgetreten sind".
3. Eingaben aller Art, die sich auf die nachstehend bezeichneten Anmeldungen beziehen, an die daneben genannten Patentämter zu richten oder richten zu lassen:
 - a) US-Patentanmeldung
Ser. Nr. [REDACTED] vom [REDACTED]. [REDACTED] 1958 -
US-Patent-Office,
 - b) Britische Patentanmeldung
Nr. [REDACTED]/[REDACTED] vom [REDACTED]. [REDACTED] 1958 -
The Patent Office,
 - c) Schweizerische Patentanmeldung
Nr. [REDACTED] vom [REDACTED]. [REDACTED] 1958 -
Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum,
 - d) Holländische Patentanmeldung
Nr. [REDACTED] vom [REDACTED]. [REDACTED] 1958 -
Octrooiraad,

- e) Dänische Patentanmeldung
Nr. [REDACTED]/[REDACTED] vom [REDACTED] 1958 -
Directorated for Patent og Varemaerkev
aensenet,
- f) Japanische Patentanmeldung
Nr. [REDACTED]/[REDACTED] -
Japanisches Patentamt.

- II. Der Beklagte wird weiter verurteilt, in die Übertragung der Rechte aus den im Klageantrag zu I 3 genannten Patentanmeldungen gegenüber den zuständigen Vertretungen der im Klageantrag zu I 3 bezeichneten Länder auf die Klägerin zu willigen.
- III. Es wird festgestellt, daß der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den im Klageantrag zu I 1 bis 3 näher bezeichneten Handlungen entstanden ist.
- IV. Der Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen,
1. an wen er die im Klageantrag zu I 1 bezeichneten Gegenstände ausgeliefert hat, und zwar unter Angabe des Namens und der Anschrift des Abnehmers, der gelieferten Mengen und der in Rechnung gestellten Preise,
 2. wem gegenüber er die im Klageantrag zu I 2 genannte Behauptung aufgestellt hat.
- V. Der Beklagte wird weiter verurteilt, in die Übertragung der Rechte aus der deutschen Patentanmeldung Nr. [REDACTED] (nunmehriges Aktenzeichen: Nr. [REDACTED] und der Gebrauchsmusterhilfsanmeldung [REDACTED] auf die Klägerin zu willigen.

Hilfsweise (insoweit gestützt auf das Gebrauchsmuster Nr. [REDACTED] - Wärmeausgleicher - vgl. Bd. Ia Bl. 178 GA):

den Beklagten zu verurteilen, es bei Vermeidung einer vom Gericht in unbeschränkter Höhe festzusetzenden Geld- oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen, Thermorelais der im Klagehauptantrag zu I 1 bezeichneten Art herzustellen, zu vertreiben, feilzuhalten oder in den Verkehr zu bringen,

bei denen eine wärmeleitende metallische Brücke, deren Enden mit den Wandungen der Hohlkörper in Berührung stehen, eine sich ergebende Temperaturdifferenz der Hohlkörper wenigstens teilweise ausgleicht.

Der Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt, zu erkennen:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Auf die Widerklage wird wie folgt erkannt:

1. Die Klägerin wird verurteilt, es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Zuwiderhandlungsfall festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen,
 - a) Thermorelais herzustellen, feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen, welche zum Ein-, Aus- und/oder Umschalten elektrischer Verbindungen dienen, wobei der Schaltvorgang dadurch bewirkt wird, daß ein Quecksilberfaden, der sich in einem - zwei unterschiedlich große, mit Stickstoff (welche bei normaler Raumtemperatur von ca. 20 Grad C unter Überdruck steht) gefüllte Hohlräume verbindenden, einen Teil des hermetisch abgeschlossenen Glasgehäuses bildenden - Kapillarrohr befindet, Kontakte zu gegeneinander isolierten feststehenden Stromzuführungen herstellt oder unterbricht, indem durch einen im größeren Hohlraum des Relais angebrachten Heizdraht die Gasfüllung erwärmt oder durch Abschalten des Heizstromes wieder abgekühlt wird;
 - b) Vorrichtungen zum Verschließen von rohrförmigen Gaskörpern durch Abschmelzung, wie sie in der deutschen Patentanmeldung    
  (nunmehriges Aktenzeichen:   
             ) und der deutschen Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung           des Beklagten beschrieben sind, herzustellen, feilzuhalten,

c) in Prospekten, Rundschreiben und sonstigen geschäftlichen Mitteilungen aller Art zu behaupten, daß ihr die Erfindungen, die

bb) in der deutschen Patentanmeldung [REDACTED]
[REDACTED]/[REDACTED] (nunmehriges Aktenzeichen:
[REDACTED]/[REDACTED]) und der deutschen
Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung [REDACTED]/
[REDACTED] des Beklagten

d) Eingaben aller Art, die sich auf die nachstehend bezeichneten Anmeldungen beziehen, an die daneben genannten Patentämter zu richten oder richten zu lassen:

ff) Japanische Patentanmeldung
Nr. [REDACTED]/[REDACTED] -
Japanisches Patentamt.

2. Die Klägerin wird weiter verurteilt, dem Beklagten Auskunft darüber zu erteilen,
 - a) in welchem Umfang sie die in den Klageanträgen zu II 1a und b bezeichneten Gegenstände hergestellt, feilgehalten, in Verkehr gebracht oder gebraucht hat, und zwar unter Angabe der Stückzahl, der Lieferpreise, der Lieferzeiten und der Abnehmer;
 - b) wann und wem gegenüber sie die im Klageantrag zu II 1c genannte Behauptung aufgestellt hat.
3. Es wird festgestellt, daß die Klägerin dem Beklagten allen Schaden zu ersetzen hat, der dem Beklagten durch die in den Widerklageanträgen zu II 1a bis c bezeichneten Handlungen der Klägerin entstanden ist und noch entstehen wird.
4. Die Klägerin wird weiter verurteilt, die Rechte aus der von ihr eingereichten deutschen Patentanmeldung [REDACTED] (nunmehriges Aktenzeichen: [REDACTED]) und aus dem für sie aufgrund ihrer Anmeldung [REDACTED] eingetragenen deutschen Gebrauchsmuster Nr. [REDACTED] sowie aus dem für sie aufgrund ihrer Anmeldung [REDACTED] eingetragenen deutschen Gebrauchsmuster Nr. [REDACTED] in notarisch beglaubigter Form auf den Beklagten zu übertragen und alle diese Anmeldungen betreffenden Unterlagen an den Beklagten herauszugeben.
5. Die Klägerin wird schließlich verurteilt, die Rechte aus folgenden ausländischen Patentanmeldungen auf den Beklagten zu übertragen und alle Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um den Übergang der Rechte aus diesen Anmeldungen auf den Beklagten zu bewirken:
 - a) Britische Patentanmeldung
Nr. [REDACTED] vom [REDACTED] 1958 -
The Patent-Office,
 - b) Schweizerische Patentanmeldung
Nr. [REDACTED] vom [REDACTED] 1958 -
Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum,
 - c) Holländische Patentanmeldung
Nr. [REDACTED] vom [REDACTED] 1958 -
Octrooiraad,

dy

- d) Dänische Patentanmeldung
Nr. [REDACTED]/[REDACTED] vom [REDACTED] 1958 -
Directorated for Patent og Varemaerkev
aesenet,
- e) Japanische Patentanmeldung
Nr. [REDACTED]/[REDACTED] -
Japanisches Patentamt.

Der Beklagte hat geltend gemacht:

Entgegen der Behauptung der Klägerin sei er weder mündlich noch schriftlich mit der Entwicklung eines Schaltelements beauftragt worden. Für derartige Aufgaben sei er überhaupt nicht zuständig gewesen, sondern allenfalls die mit den konstruktiven Aufgaben der Betreuung und Fabrikationsüberwachung des Teleport-Gerätes betraute Konstruktionsabteilung der Klägerin.

Das Magnetrelais sei im Jahre 1956 nicht mehr stoßempfindlich gewesen. Man sei nämlich bereits im Jahr zuvor dazu übergegangen, Sperrschienen an dem Relais anzubringen.

Es sei auch unrichtig, daß er aufgrund des Eröffnungsberichtes unverzüglich mit der Entwicklung des Kanalwahlschalters begonnen habe. Da diese Aufgabe, wie gesagt, zum Auftrag der Konstruktionsabteilung gehört habe, habe er sich damit zunächst überhaupt nicht befaßt. Er habe sich vielmehr dem Kanalwahlschalter erst im November 1956 zugewandt, weil die Konstruktionsabteilung ihre Termine nicht habe einhalten können. Entsprechend seinem Aufgabenkreis habe er dann einen elektrischen Schaltplan für den Kanalwahlschalter unter Verwendung am Markt erhältlicher Transistoren vorgeschlagen.

Das von ihm erfundene Relais sei kein Kanalwahlschalter, wie er in den Eröffnungsberichten vom Januar und Dezember 1956 erwähnt werde, sondern nur ein Baustein eines solchen Schalters. Mit der Entwicklung solcher Bausteine sei er als Projektierungsingenieur, der Schaltpläne habe entwerfen und die termingebundene Fabrikation von Geräten habe überwachen sollen, nicht beauftragt gewesen. Für solche besonderen Aufgaben seien in einem Großbetrieb die Konstruktionsabteilung oder das Forschungslabor zuständig.

Es treffe auch nicht zu, daß die Erfindung maßgeblich auf betrieblichen Erfahrungen oder Anregungen beruht habe oder mit Mitteln der Klägerin finanziert worden sei. Jegliche innerbetrieblichen Vorbilder hätten gefehlt. Er habe das Thermo-Gasdruckrelais auf eigene Kosten zu Hause entwickelt, und zwar aufgrund von Erfahrungen, die er bei der Instandsetzung von Elektrokardiographen und Kühlanlagen gewonnen habe. Die unmittelbare Anregung zu der Erfindung sei von einem Kontaktthermometer ausgegangen, das sein Sohn im Dezember 1956 zufällig zur Hand gehabt habe.

Die Erfindung des Relais sei im übrigen von der Klägerin nicht ordnungsgemäß in Anspruch genommen worden, da die Schriftform nicht gewahrt worden sei und der Sachbearbeiter Engel, welcher das Anschreiben vom 6. Juni 1957 unterzeichnet habe, zur Abgabe von Inanspruchnahmeerklärungen nicht bevollmächtigt gewesen sei.

Die Abschmelzvorrichtung sei von ihm ebenfalls nicht aufgrund eines Auftrages erfunden oder mit Mitteln der Klägerin entwickelt worden. Sie gehe auch nicht auf Anregungen aus dem Unternehmen der Klägerin zurück. Die Erfindung habe er bereits im April 1957 gemacht, als er die

ersten Muster des Thermo-Gasdruckrelais hergestellt habe. In der Vorrichtung zur Herstellung der Muster habe bereits die Konzeption mit sämtlichen Grundgedanken vorgelegen.

Auch diese Erfindung habe die Klägerin in jedem Falle verspätet in Anspruch genommen. Als wirksame Erfindungsmeldung müsse bereits der von ihm dem Leiter der Entwicklungsabteilung, Dr. Ko■■■■, am 1. November 1957 schriftlich erstattete Situationsbericht angesehen werden, in welchem er über die Produktion der Thermo-Gasdruckrelais, die Steigerung der Stückzahl sowie über die aufgetretenen Schwierigkeiten und Fehler berichtet habe (Bd. I Bl. 128 GA). Im übrigen habe er die Erfindung schon im Mai und im August 1957 zusammen mit der Erfindung des Relais mündlich gemeldet. Außerdem sei die Fabrikationseinrichtung unstreitig von den Direktoren der Klägerin, Dr. Gr■■■■ und Sch■■■■, sowie dem Einkaufsleiter K■■■■ bereits im Sommer 1957 bei der Firma Ka■■■■ & Le■■■■ besichtigt worden. Sie sei ferner in der Aktennotiz vom 28. September 1957 (Bd. I Bl. 131 GA) erwähnt.

Auch der Wärmeausgleicher sei von ihm, nicht von Dr. Awender erfunden worden. Er habe diesen Verbesserungsvorschlag schon in seinem für das Patentamt vorgesehenen Schreiben vom 14. August 1958 (Bd. I Hülle Bl. 192 GA) erwähnt. Dort habe er nämlich ausgeführt:

"Es bereitet nun wiederum keine Schwierigkeiten, den Überschuß dieser kleinen Heizleistung bzw. Wärmestau über eine Kühlschelle abzuleiten bzw. dem Gegenpolster zuzuführen, so daß auch bei langer Einschaltzeit keine einseitige Wärmespeicherung nur eines Gaspolsters auftritt und somit die Abschaltzeit der Einschaltzeit besonders bei Unterstützung einer reflektierenden Schicht angepaßt werden kann"

Dieses Schreiben habe er der Klägerin zur Weiterleitung an das Deutsche Patentamt in dem das Thermo-Gasdruckrelais betreffenden Anmeldeverfahren übermittelt. Die Klägerin habe jedoch den Vorschlag für sich ausgewertet und das oben genannte Gebrauchsmuster Nr. ■■■ auf die Verbesserung erwirkt. Im übrigen habe er das Prinzip der Wärmeausgleichung bereits seit Beginn der Herstellung des Relais benutzt und hierauf auch Dr. A■■■ aufmerksam gemacht.

Die Klägerin hat beantragt,
die Widerklage abzuweisen.

Das Landgericht hat durch Urteil vom 30. Oktober 1961 der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Es hat die Ansicht vertreten, daß die Klägerin durch die mit dem Schreiben vom 6. Juni 1957 erfolgte Übersendung des Entwurfs der Schutzrechtsanmeldungen mit dem sich auf die Inanspruchnahme beziehenden Absatz die Erfindung des Thermo-Gasdruckrelais formgerecht in Anspruch genommen habe. Die in Rede stehende Erfindung - so meint das Landgericht - sei eine Diensterverfindung im Sinne von § 4 Abs. 1 der seinerzeit gültigen Durchführungsverordnung zur Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern vom 20. März 1943 (RGBl I S. 257) - DVO -, da sie maßgeblich auf betrieblichen Anregungen beruhe. Es ergebe sich aber auch ein Auftrag für diese Erfindung aus dem Umstand, daß der Beklagte als Arbeitnehmer nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen in Verbindung mit § 242 BGB verpflichtet gewesen sei, auf technische Verbesserungen bedacht zu sein. Für die Erfindung der Abschmelzvorrichtung habe die Frist zur Inanspruchnahme erst mit dem Schreiben des Beklagten vom 28. März 1958 begonnen, da

dy

erst hierin eine formgerechte Erfindungsmeldung enthalten sei. Es liege insoweit ebenfalls eine Anregungserfindung und aus den gleichen Gründen wie bei der Erfindung des Thermo-Gasdruckrelais auch eine Auftragserfindung vor.

Mit der gegen diese Entscheidung gerichteten Berufung hat der Beklagte den Antrag auf Klageabweisung und seine ursprünglichen Anträge zur Widerklage mit nachstehend bezeichneten Änderungen weiterverfolgt:

- Zu II 1 a: Thermorelais gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen, in denen die beiden Hohlräume der Relais durch eine enge Kapillare in Verbindung stehen und das Gas in die Hohlräume und in die nicht vom Quecksilberfaden ausgefüllten Teile der Kapillare mit einem erheblichen Überdruck eingebracht ist;
- Zu II 1 d:
- aa) US-Patent Nr. [REDACTED] - US-Patent-Office,
 - bb)
 - cc) das aufgrund der Schweizer Anmeldung Nr. [REDACTED] vom [REDACTED] 1958 erteilte Patent - Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum,
 - dd)
 - ee)
 - ff)
- Zu II 5: Die Klägerin wird schließlich verurteilt, die Rechte aus folgenden ausländischen Patenten oder Patentanmeldungen auf den Beklagten zu übertragen und alle Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um den Übergang der Rechte aus diesen Anmeldungen auf den Beklagten zu bewirken:
- a)
 - b) das aufgrund der Schweizer Anmeldung Nr. [REDACTED] vom [REDACTED] 1958 erteilte

Patent - Eidgenössisches Amt für
geistiges Eigentum,

- c)
- d)
- e)

Die Klägerin hat beantragt,

die Berufung des Beklagten mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß

A.

der Beklagte verurteilt wird,

I.

es bei Vermeidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

1. Schalter, in welchen ein elektrisch leitender Teil aus bei der Betriebstemperatur flüssigem Metall, vorzugsweise Quecksilber, besteht, mit je einem gasgefüllten Hohlraum an den Enden eines das schaltende Metall enthaltenden Rohres und mit einer Einrichtung zur Änderung der Temperatur der Gasfüllung eines der Hohlräume für den Fall gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, daß
 - a) die beiden durch eine sehr enge gerade Kapillare verbundenen Hohlräume eine sehr unterschiedliche Größe aufweisen,
 - b) in dem größeren der beiden Hohlräume ein elektrisches Heizelement angeordnet ist,
 - c) in den beiden Hohlräumen und in dem nicht von flüssigem Metall ausgefüllten Teil der Kapillare befindliches Gas bereits bei Raumtemperatur einen erheblichen Überdruck aufweist,

sofern Herstellen, Feilhalten, In-Verkehr-Bringen oder gewerbsmäßig Gebrauchen für andere als die Klägerin oder von dieser schriftlich benannte juristische oder natürliche Personen erfolgen;

2. im geschäftlichen Verkehr zu behaupten, daß "sowohl auf die Herstellung als auch auf den Gegenstand selbst die Anmeldungen auf seinen Namen als Anmelder laufen und weder eine Diensterfindung vorliegt noch irgendwelche anderen vertraglichen Vereinbarungen abgeschlossen oder Rechte abgetreten sind";
3. Eingaben aller Art, die sich auf die nachstehend bezeichneten Patente oder Patentanmeldungen beziehen, an die daneben genannten Patentämter zu richten oder richten zu lassen;
- a) US-Patent Nr. [REDACTED] - US-Patent-Office,
 - b) Britische Patentanmeldung Nr. [REDACTED]/[REDACTED] vom [REDACTED]. [REDACTED] 1958 - The Patent Office,
 - c) das aufgrund der Schweizer Anmeldung Nr. [REDACTED] vom [REDACTED]. [REDACTED] 1958 erteilte Patent - Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum,
 - d) Holländische Patentanmeldung Nr. [REDACTED] vom [REDACTED]. [REDACTED] 1958 - Octrooraad,
 - e) Dänische Patentanmeldung Nr. [REDACTED]/[REDACTED] vom [REDACTED]. [REDACTED] 1958 - Directorated for Patent og Varemaerkev aensenet,
 - f) Japanische Patentanmeldung Nr. [REDACTED]/[REDACTED] - Japanisches Patentamt.

II.

in die Übertragung der Rechte aus den im Antrage zu A I 3 genannten Patenten und Patentanmeldungen auf die Klägerin einzuwilligen und gegenüber den dafür zuständigen Vertretungen der im Antrag zu A I 3 genannten Länder alle Erklärungen abzugeben, die für die Erteilung des Patentes formell erforderlich und nötig sind, den Übergang der Rechte aus den Anmeldungen auf die Klägerin zu bewirken;

B.

festgestellt wird, daß der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den in dem Antrage zu A I 1 bis 3 bezeichneten Handlungen entstanden ist;

C.

der Beklagte weiter verurteilt wird,

I.

der Klägerin Auskunft zu erteilen,

1. an wen er die im Antrage zu A I 1 bezeichneten Gegenstände ausgeliefert hat, und zwar unter Angabe des Namens und der Anschrift des Unternehmers, der gelieferten Menge und der in Rechnung gestellten Preise,
2. wem gegenüber er die im Antrage zu A I 2 genannte Behauptung aufgestellt hat;

II.

in die Übertragung der Rechte aus der deutschen Patentanmeldung Nr. [REDACTED]/[REDACTED] (nunmehriges Aktenzeichen: [REDACTED]) und der Gebrauchsmusterhilfsanmeldung [REDACTED] auf die Klägerin einzuwilligen;

D.

die Widerklage abgewiesen wird;

E.

hilfsweise,

I.

der Beklagte verurteilt wird, die im Antrage zu A I 1 bezeichneten Verletzungshandlungen zu unterlassen, wenn eine wärmeleitende metallische Brücke, deren Enden mit den Wandungen der Hohlkörper in Berührung stehen, am Schalter angebracht ist, die eine sich ergebende Temperaturdifferenz der Hohlkörper wenigstens teilweise ausgleicht;

II.

festgestellt wird, daß der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den in dem vorstehenden Antrage zu E I bezeichneten Handlungen entstanden ist;

III.

der Klägerin Auskunft zu erteilen, an wen er die im Antrage zu E I bezeichneten Gegenstände ausgeliefert hat, und zwar unter Angabe des Namens und der Anschrift des Unternehmers, der gelieferten Menge und der in Rechnung gestellten Preise.

Das Kammergericht hat durch Urteil vom 24. März 1964 für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das am 30. Oktober 1961 verkündete Urteil der Zivilkammer 16 des Landgerichts Berlin unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen teilweise wie folgt abgeändert und neu gefaßt:

I. Der Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

1. Schalter, in welchen ein elektrisch leitender Teil aus bei der Betriebstemperatur flüssigem Metall, vorzugsweise Quecksilber, besteht, mit je einem gasgefüllten Hohlraum an den Enden eines das schaltende Metall enthaltenden Rohres und mit einer Einrichtung zur Änderung der Temperatur der Gasfüllung eines der Hohlräume für den Fall gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, daß

a) die beiden durch eine sehr enge gerade Kapillare verbundenen Hohlräume eine sehr unterschiedliche Größe aufweisen,

b) in dem größeren der beiden Hohlräume ein elektrisches Heizelement angeordnet ist,

c) ein in den beiden Hohlräumen und in dem nicht von flüssigem Metall ausgefüllten Teil der Kapillare befindliches Gas bereits bei Raumtemperatur einen erheblichen Überdruck aufweist,

sofern Herstellen, Feilhalten, In-Verkehr-Bringen oder gewerbsmäßig Gebrauchen für andere als die Klägerin oder von dieser benannte juristische oder natürliche Personen erfolgen;

2. im geschäftlichen Verkehr in bezug auf den vorgenannten Schalter und auf das Verfahren und die Vorrichtung zu seiner Herstellung, wie sie in den Akten  des Deutschen Patentamtes zum Patent angemeldet sind, zu behaupten, daß sowohl auf die Herstellung als auch auf den Gegenstand selbst die Anmeldungen auf seinen

Namen als Anmelder laufen und weder eine Dienst-
erfindung vorliegt noch irgendwelche anderen ver-
traglichen Vereinbarungen abgeschlossen oder Rech-
te abgetreten sind.

II. Der Beklagte wird verurteilt, in die Übertragung
der Rechte aus den nachfolgend genannten Patenten
und Patentanmeldungen auf die Klägerin einzuwilli-
gen und gegenüber den dafür zuständigen Vertretun-
gen der entsprechenden Länder alle Erklärungen ab-
zugeben, die für die Erteilung der Patente formell
nötig und die erforderlich sind, den Übergang der
Rechte aus den Patenten oder Anmeldungen auf die
Klägerin zu bewirken:

- a) US-Patent Nr. [REDACTED] - US-Patent-Office,
- b) Britische Patentanmeldung Nr. [REDACTED]/[REDACTED] vom
[REDACTED]. [REDACTED] 1958 - The Patent Office,
- c) das aufgrund der Schweizer Anmeldung Nr. [REDACTED]
vom [REDACTED]. [REDACTED] 1958 erteilte Patent - Eidgenössi-
sches Amt für geistiges Eigentum,
- d) Niederländische Patentanmeldung Nr. [REDACTED] vom
[REDACTED]. [REDACTED] 1958 - Octooiraad,
- e) Dänische Patentanmeldung Nr. [REDACTED]/[REDACTED] vom 26.
Juli 1958 - Direktoratet for Patent og Varemaerkev-
aensenet,
- f) Japanische Patentanmeldung Nr. [REDACTED]/[REDACTED] -
Japanisches Patentamt.

III. Es wird festgestellt, daß der Beklagte verpflichtet
ist, der Klägerin allen Schäden zu ersetzen, der
ihr aus den in Ziff. I 1 und 2 bezeichneten Hand-
lungen des Beklagten entstanden ist.

IV. Der Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft
zu erteilen,

- 1. an wen er die in Ziff. I 1 bezeichneten Schalter
ausgeliefert hat, und zwar unter Angabe des Na-
mens und der Anschrift des Abnehmers, der gelie-
fertten Menge und der in Rechnung gestellten Prei-
se,
- 2. wem gegenüber er die oben unter Ziff. I 2 genann-
te Behauptung aufgestellt hat.

- V. Der Beklagte wird verurteilt, in die Übertragung der Rechte aus der deutschen Patentanmeldung Nr. [REDACTED] auf die Klägerin einzuwilligen.
- VI. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.
- VII. Die Widerklage wird abgewiesen.
- VIII. Die Kosten des gesamten Rechtsstreits fallen zu 9/10 dem Beklagten und zu 1/10 der Klägerin zur Last.

Der Beklagte hat gegen dieses Urteil, soweit es zu seinen Ungunsten ergangen ist, Revision eingelegt.

Beide Parteien haben in der Revisionsinstanz übereinstimmend den Rechtsstreit in der Hauptsache insoweit für erledigt erklärt, als er die niederländische Patentanmeldung Nr. [REDACTED] vom [REDACTED] 1958 betrifft, welche nach Erlaß des Berufungsurteils rechtskräftig zurückgewiesen worden ist.

Der Beklagte hat alsdann beantragt,

unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung nach seinen in der Berufungsinstanz zuletzt gestellten Anträgen, soweit diesen nicht bereits stattgegeben worden ist, mit der sich aus der Erledigungserklärung ergebenden Beschränkung zu erkennen.

Die Klägerin hat beantragt,

das Rechtsmittel des Beklagten unter Berücksichtigung der teilweisen Erledigungserklärung zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils, durch welches den Ansprüchen der Klägerin in vollem Umfange stattgegeben worden ist, die Klage teilweise abgewiesen, nämlich insoweit, als die Klägerin

1. die Verurteilung des Beklagten beantragt hat, es zu unterlassen, Eingaben aller Art an die ausländischen Patentämter zu richten (Antrag zu A I 3 in der Fassung der Berufungsinstanz);
2. die Feststellung beantragt hat, daß der Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den vorstehend unter 1 genannten Handlungen entstanden sei (vgl. Antrag zu B in der genannten Fassung, soweit er auf den Antrag zu A I 3 bezogen ist);
3. die Verurteilung des Beklagten beantragt hat, in die Übertragung der Rechte aus der Gebrauchsmusterhilfsanmeldung ■■■■■/■■■ - Abschmelzvorrichtung auf sie, die Klägerin, einzuwilligen (vgl. Antrag zu C II in der Fassung der Berufungsinstanz).

In diesem - geringen - Umfange ist das Urteil des Berufungsgerichts bereits rechtskräftig geworden, da hiergegen die Klägerin ihrerseits kein Rechtsmittel eingelegt hat.

II. Soweit das Berufungsgericht zum Nachteil des Beklagten und nunmehrigen Revisionsklägers den übrigen Klageanträgen der Klägerin entsprochen und die Widerklage des Beklagten abgewiesen hat, geht es von der Erwägung aus,

daß die Erfindungen des Thermo-Gasdruckrelais und des Verfahrens sowie der Vorrichtung zur Herstellung dieses Relais sowohl nach altem als auch nach neuem Recht Dienst-erfindungen im Sinne der maßgebenden Vorschriften (vgl. § 4 Abs. 1 der Durchführungsverordnung zur Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschafts-mitgliedern vom 20. März 1943, RGBI I S. 257 - DVO - und § 4 Abs. 2 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957, BGBl I S. 756 - ArbEG -) seien. Aus diesem Grunde, so meint das Berufungsgericht, könne die vom Land-gericht bejahte Frage auf sich beruhen, ob sich bei Erfin-dungen, die - wie hier - vor dem Inkrafttreten des Geset-zes über Arbeitnehmererfindungen (am 1. Oktober 1957) gemacht worden sind, auch die (materiellen) Voraussetzun-gen der Inanspruchnahme nach altem Recht beurteilen (vgl. § 43 Abs. 1 ArbEG). Das Berufungsgericht ist ferner zu dem Ergebnis gelangt, daß die Klägerin die beiden Erfin-dungen entgegen der Annahme des Beklagten form- und fristgerecht in Anspruch genommen habe.

III. Die Erfindung des Thermo-Gasdruckrelais bewertet das Berufungsgericht als eine Dienst-erfindung, welche aus der dem Beklagten im Betrieb der Klägerin obliegenden Tätig-keit im Sinne von § 4 Abs. 1 DVO und § 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG entstanden ist. Hierzu wird in dem angefochtenen Urteil (S. 32 bis S. 39) ausgeführt:

1. Eine Dienst-erfindung der genannten Art sei nicht nur dann gegeben, wenn dem Arbeitnehmer ein ausdrücklicher Auftrag zu einer bestimmten Entwicklung oder zur For-schungs- und Entwicklungstätigkeit auf einem bestimmten Gebiet erteilt worden sei, der ihn zu der Erfindung ver-anlaßt habe. Zu der Gruppe der sog. Obliegenheitserfin-dungen gehörten vielmehr auch solche Erfindungen, die

allgemein im Rahmen des Pflichtenkreises des Arbeitnehmers lägen; denn auch an diesen Erfindungen habe der Arbeitgeber dadurch Anteil, daß er dem Arbeitnehmer für die Erfüllung seiner sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Pflichten die Vergütung zahle. Ob man in solchen Fällen von einem stillschweigenden Auftrag zu einer Entwicklung sprechen könne, möge dahinstehen. Erforderlich sei das nicht. Denn zu den Obliegenheiten eines Arbeitnehmers gehöre es, jede Arbeit zugunsten des Betriebes zu leisten, welche nach der Verkehrssitte und nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf seine Stellung und seine Tätigkeit von ihm erwartet werden könne, möge dazu ein ausdrücklicher oder stillschweigender Auftrag vorliegen oder nicht.

Bei der Abgrenzung der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeit komme es nicht in erster Linie auf die Verteilung der Zuständigkeiten an, wie sie sich aus der Organisation eines Großunternehmens wie demjenigen der Klägerin ergebe. Die Pflicht des Arbeitnehmers, im Interesse des Arbeitgebers tätig zu werden, ende nicht stets an den Grenzen seiner Ressortaufgaben, sondern könne unter Umständen durchaus darüber hinausgehen. Sie ende auch nicht an den Grenzen seines speziellen Fachwissens, um dessentwillen er von dem Arbeitgeber angestellt worden sei. Vielmehr werde gerade der gehobene Angestellte in der Regel verpflichtet sein, auch solche beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse, die er auf anderen Gebieten erworben habe, für den Arbeitgeber nutzbar zu machen.

Der Umfang der Obliegenheiten des Arbeitnehmers könne nur von Fall zu Fall unter Berücksichtigung seiner tatsächlichen Stellung im Betrieb bestimmt werden. Dabei

27
sei davon auszugehen, daß vor allem Arbeitnehmer, die in einer Konstruktionsabteilung, einer Entwicklungsabteilung oder einem Labor leitend, forschend oder entwickelnd tätig seien, grundsätzlich auf konstruktive und erfinderische Maßnahmen bedacht sein müßten.

2. Die Entwicklung eines neuartigen Schaltrelais habe in den allgemeinen Pflichtenkreis des Beklagten und damit zu seinen Obliegenheiten im Sinne des § 4 ArbEG oder des § 4 DVO gehört.

Der Beklagte sei als Elektroingenieur auf dem Gebiet der Hochfrequenztechnik bei der Klägerin tätig gewesen, und zwar als Entwicklungsingenieur, der mit rein elektrischen Aufgaben betraut gewesen sei. Er sei kommissarischer Leiter eines Labors gewesen. Letzteres ergebe sich aus seinem eigenen Schreiben an Professor Dr. N. [REDACTED] vom 2. Dezember 1957 (Bd. I Bl. 119 GA) und werde vom Beklagten auch nicht ausdrücklich in Abrede gestellt. Die Tatsache, daß es die Direktion der Klägerin abgelehnt oder von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht habe, den Beklagten Ende 1956 als Laborleiter zu bestätigen, ändere nichts daran, daß er das Labor [REDACTED] tatsächlich auftragsgemäß geleitet habe.

Der Beklagte sei in selbständiger Stellung entwickelnd tätig gewesen. Bei den ihm gestellten Aufgaben sei in der Regel nur die allgemeine Zielsetzung angegeben worden. So habe die auch vom Beklagten nicht bestrittene Aufgabe in bezug auf das Teleport-IV-Gerät unter anderem gelautet: "Entfeinerung, Untersuchung der Frage, ob der Kanalwahlschalter, die Antennenbuchse, der Mikrofonanschluß usw. durch billige Bausteine ersetzt werden könnten, um eine Verbilligung des Gerätes zu erreichen". Die

anderen vom Beklagten auszugsweise wiedergegebenen Eröffnungsberichte des Jahres 1956 seien in der Aufgabenstellung ähnlich allgemein oder noch allgemeiner gehalten. So heiße es in dem Eröffnungsbericht Nr. [REDACTED]: "Fertigentwicklung eines Zerhackerstromversorgungsgerätes ... Fertigentwicklung eines Puffergerätes ... Entwicklung eines Rufumsetzers ohne Signalquelle als Zusatzgerät ...". Nach dem Eröffnungsbericht vom [REDACTED] 1956 habe der Beklagte eine Transistor-Stromversorgung, eine Bedienungseinrichtung zum abgesetzten Betrieb mit Rauschsperrschalter und den Baustein eines Selektiv-Empfängers auf Transistorbasis entwickeln sollen (vgl. Bd Ia Hülle Bl. 192 GA).

Die Selbständigkeit der Arbeitsweise des Beklagten, seine tatsächliche Stellung im Betrieb, kämen auch in eigenen dienstlichen Äußerungen zum Ausdruck. So habe der Beklagte am [REDACTED] 1956 ausdrücklich über die Entwicklung des Teleport-Gerätes berichtet, in dem Schreiben von "meinem 100 %igen Ausfall im Konstruktionsbüro" gesprochen und dargelegt, daß er sich aufgrund dieser Schwierigkeiten statt der an sich geplanten Einführung eines 10-poligen Steckers ein neues Konzept überlegt habe; weiterhin habe er wegen Mangel an Konstruktionskraft ebenfalls auf den mechanischen 12-Kanalschalter verzichten müssen; stattdessen sei ein 9-Kanalschalter mit Transistoren entstanden (Bd. I Bl. 108 f GA). In einem anderen innerbetrieblichen Schreiben vom 12. Juni 1957 habe der Beklagte zum Ausdruck gebracht, daß er sich freuen würde, aus dem Gerät Teleport V eine fahrbare Gegensprechstation zu erstellen. Er habe dort ferner dargelegt, daß eine solche Anlage bis Ende des Jahres mit zwei Musteranlagen und serienreifen Unterlagen zur Verfügung stehen werde (Bd. I Bl. 114 GA).

ay

Diese selbständige Stellung des Beklagten als kommissarischer Leiter eines Entwicklungslabors mit mehreren, und zwar mindestens zwei Mitarbeitern, habe unabhängig davon bestanden, daß es offenbar seit Ende des Jahres 1956 zu Spannungen zwischen ihm und der Betriebsleitung der Klägerin gekommen sei. Auch im ersten Halbjahr 1957 sei der Beklagte nach wie vor in der genannten Position tätig gewesen, wobei dahingestellt bleiben könne, ob ihm, wie er vortrage, von leitenden Angestellten der Klägerin bei seiner Arbeit unbegründete Schwierigkeiten bereitet worden seien oder nicht.

Daraus folge, daß der Beklagte - als Leiter eines, wenn vielleicht auch kleinen, Entwicklungslabors in relativ selbständiger Stellung - grundsätzlich gehalten gewesen sei, bei seiner Arbeit auf erfinderische Maßnahmen bedacht zu sein. Er habe dabei als gehobener Angestellter der Klägerin alle seine Kräfte, sein Wissen und seine Erfahrungen in den Dienst des Unternehmens stellen müssen. Dazu hätten auch seine Erfahrungen gehört, die er über die Bedeutung der Rüttelsicherheit von Kontakten und die dadurch bedingte erfinderische Aufgabe bei der Reparatur von Elektrokardiographen gemacht habe, und auch sein Wissen auf dem Gebiet der Gasdrucktechnik.

Diese Verpflichtung des Beklagten beziehe sich nicht nur auf Erfindungen, deren Lösungsweg auf seinem eigentlichen Fachgebiet der Hochfrequenztechnik gelegen habe. Vielmehr reiche es zur Herstellung der erforderlichen Beziehung zu seinem Arbeitsauftrag im engeren Sinne aus, daß die Aufgabe der Erfindung seinem Fachgebiet an-

gehört habe. Dies sei jedoch bei einem schnellschaltenden, rüttelsicheren, tropenfesten, besonders kleinen und leichten Schaltrelais der Fall. Auch auf die ressortmäßige Zuständigkeit des Beklagten komme es nicht entscheidend an. Es reiche vielmehr aus, daß seine eigenen Aufgaben und seine in den Dienst der Klägerin zu stellenden Erfahrungen und Kenntnisse dem Beklagten eine Entwicklung auf dem in Rede stehenden Gebiet genügend nahelegten. Auch dies sei der Fall gewesen, wie der spezielle Auftrag des Beklagten in bezug auf das Funksprechgerät Teleport mit besonderer Deutlichkeit zeige:

Der Beklagte habe hier nach seinem eigenen Vorbringen die Aufgabe gehabt, die sog. Entfeinerung des genannten Gerätes durch Verwendung billigerer, auf dem Markt oder innerbetrieblich bereits erhältlicher Bau- bzw. Schaltelemente durchzuführen. Daß er insoweit tätig gewesen sei, ergäben auch die von der Klägerin vorgelegten, vom Beklagten als Bearbeiter und Laborleiter unterzeichneten Tätigkeitsberichte für die Zeit bis zum Dezember 1956 (Bd. I a Hülle Bl. 192 GA). Später sei er ebenfalls noch mit der Weiterentwicklung des Teleport-Gerätes beschäftigt gewesen, wie sich etwa aus den Tätigkeitsberichten für die erste Hälfte des Monats April 1957 ergebe. In diesen beiden Tätigkeitsberichten sei übrigens als EA - (Entwicklungsauftrag) - Nr. [REDACTED] angegeben, woraus ersichtlich sei, daß sich auch der Eröffnungsbericht vom [REDACTED] 1956, welcher die gleiche Nummer trage, an den Beklagten gerichtet habe und von ihm zur Kenntnis genommen worden sei, wenn er ihn gegebenenfalls auch nicht abgezeichnet habe.

Bei dieser Tätigkeit habe der Beklagte dem speziellen Auftrag gemäß prüfen müssen, welche Art von Schalt-

relais für den Kanalwahlschalter des Funksprechgerätes am besten geeignet sei, und zwar sowohl unter rein elektrotechnischen Gesichtspunkten, als auch in bezug auf äußere Eigenschaften wie Rüttelsicherheit der Kontakte, Größe, Gewicht und Preis. Seien somit die Kenntnis von den Eigenschaften solcher Schaltrelais und das Abwägen ihrer Brauchbarkeit für den gegebenen Fall die Voraussetzungen zur Erfüllung des speziellen Auftrages gewesen, so habe es für den Beklagten durchaus nahe und im Rahmen seines Pflichtenkreises eines gehobenen Angestellten gelegen, sein eigenes Wissen und die eigene, auch außerbetriebliche Erfahrung für die Prüfung der Frage einzusetzen, ob sich ein von den gängigen Prinzipien bisher bekannter Relais abweichender und noch im einzelnen zu entwickelnder Lösungsweg eventuell besser zur Erfüllung der Schaltaufgabe eignen würde. Die Suche nach einem neuen Schaltelement habe umso näher gelegen, als die auf dem Markt erhältlichen Bausteine auch nach der Auffassung des Beklagten nicht alle gewünschten Eigenschaften aufgewiesen hätten. Dem stehe nicht die Behauptung des Beklagten entgegen, daß die Magnetrelais bereits im Jahre 1955 durch Anbringung einer Sperrschiene rüttelsicher gemacht worden seien. Denn es kämen auch noch andere Eigenschaften wie Größe, Gewicht und Preis der Relais in Betracht. Im übrigen habe der Beklagte, wie sein Schreiben vom ■. ■■■■■ 1956 ergebe, an Stelle der mechanischen Magnetrelais die Verwendung von Transistoren eingeführt gehabt, so daß sich das Problem der sicheren Kontaktgabe hier anders und erneut gestellt habe. Daß der Beklagte die Thermo-Gasdruckrelais für besonders geeignet zur Verwendung als Bausteine des Kanalwahlschalters beweglicher Funksprech- und anderer ähnlicher Geräte gehalten habe, ergebe sich auch daraus, daß er der Klägerin diese Verwendungsweise im Mai 1957 vorgeschlagen habe.

Wenn nach alledem die Entwicklung eines Schaltrelais von dem allgemeinen Pflichtenkreis des Beklagten umfaßt worden sei, so komme es nicht darauf an, ob er, wie die Klägerin behaupte, einen speziellen Auftrag zur Entwicklung und Verbesserung eines Schalters oder eines Schaltrelais mündlich oder schriftlich erhalten habe. Es sei auch nicht entscheidend, daß der Beklagte nach seinem Vorbringen bei der Erfindung nicht auf dem innerbetrieblichen Stand der Technik im Unternehmen der Klägerin aufgebaut habe, sondern einen anderen, auf seinen außerbetrieblichen Kenntnissen und Erfahrungen beruhenden Weg gegangen sei. Das schließe nicht aus, daß die Entwicklung des Schaltrelais mit in den Rahmen seines Pflichtenkreises und damit unter seine Obliegenheiten gefallen sei, und könne nur die Höhe seiner Vergütung - durch Verkleinerung des Anteilsfaktors des Betriebes - beeinflussen. Schließlich sei es unerheblich, daß der Beklagte die Erfindung nicht im Betriebe der Klägerin, sondern zu Hause gemacht habe. Auch auf seine subjektiven Vorstellungen beim Entwickeln des Relais und auf die Gründe, die ihn zu der Arbeit bewegten, komme es nicht an. Entscheidend sei, daß die erfinderische Tätigkeit objektiv zu den Obliegenheiten des Beklagten im Betrieb der Klägerin gehört habe. Dadurch werde die Erfindung zur Dienstleistung im Sinne des Gesetzes.

IV. Gegen die vorstehenden wiedergegebenen Ausführungen des Berufungsgerichts hat die Revision eine Vielzahl von Sach- und Verfahrensrügen erhoben, mit denen sie jedoch nicht durchdringen kann.

1. Die Revision macht unter Hinweis auf § 286 ZPO zunächst geltend (vgl. RevBegr. Abschn. A I, S. 2), das Berufungsgericht habe bei seiner Entscheidung nicht be-

rücksichtigt, daß der Beklagte, wie aus den im einzelnen bezeichneten Schriftstücken und Umständen, insbesondere aus der Verzögerung der schriftlichen Erfindungsmeldung hervorgehe, gegenüber der Klägerin stets den Standpunkt vertreten habe, seine Erfindungen seien auf außerbetriebliche Anregungen und Arbeiten zurückzuführen und stellten somit freie Erfindungen dar. Für die Annahme des behaupteten Verfahrensverstößes fehlt indessen, wie der Tatbestand und die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils bei einer Betrachtung im Zusammenhang zeigen, jeder Anhalt. Abgesehen davon ist für die Beurteilung der Frage, ob im vorliegenden Falle die Voraussetzungen einer Diensterfindung oder die einer freien Erfindung gegeben sind, der hierzu von dem Beklagten eingenommene Standpunkt entscheidungsunerheblich. Die Revision (vgl. RevBegr. aaO, S. 3 oben) unterstellt übrigens auch zu Unrecht der Klägerin, daß sie anfänglich selbst von dem freien Charakter der Erfindung des Thermo-Gasdruckrelais ausgegangen sei. Eine derartige Auffassung kann jedenfalls nicht, wie die Revision meint, dem Passus "Einverstanden und mit der Inanspruchnahme der Erfindung durch Telefunken Kenntnis genommen", welchen der Sachbearbeiter der Klägerin, Dipl.-Ing. En■■■■, auf dem Entwurf einer Patent- und Gebrauchsmusterhilfsanmeldung zwecks Unterzeichnung durch den Beklagten angebracht hat, entnommen werden. Das Einverständnis, welches der Beklagte hätte erklären sollen, bezog sich, wie der zweite Absatz des oben im Tatbestand dieses Urteils wörtlich wiedergegebenen Anschreibens vom 6. Juni 1957 eindeutig erkennen läßt, auf die Abfassung der Patentanmeldung und der Gebrauchsmusterhilfsanmeldung, nicht jedoch auf die Inanspruchnahme der Erfindung.

Es kommt hier auch nicht darauf an, ob die Erfindung des Beklagten "auf außerbetriebliche Wurzeln und private

Vorgänge zurückzuführen ist". Maßgebend ist allein, ob sie aus der dem Beklagten obliegenden betrieblichen Tätigkeit entstanden ist. Die Anstellung eines Ingenieurs in einem industriellen Großbetrieb beruht wesentlich auf seinen theoretischen und praktischen Kenntnissen, deren sich der Arbeitgeber ohne Rücksicht darauf bedienen will, wo diese Kenntnisse erworben worden sind.

Ins Leere stößt auch der von der Revision in diesem Zusammenhang ebenfalls erhobene Vorwurf, das Berufungsgericht habe es unterlassen, sich in erster Linie mit der Frage auseinanderzusetzen, ob nicht § 4 Abs. 3 ArbEG bei der rechtlichen Beurteilung der Erfindungen des Beklagten zugrunde zu legen sei (vgl. RevBegr. aaO, S. 3 oben). Eines ausdrücklichen Eingehens auf diese Vorschrift bedurfte es nicht. Indem das Berufungsgericht die Erfindung des Thermo-Gasdruckrelais als Diensterfindung im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG bzw. des § 4 Abs. 1 DVO angesehen hat, hat es zwangsläufig auch dahingehend entschieden, daß diese Erfindung nicht eine freie im Sinne des Arbeitnehmererfinderrechts (vgl. hierzu insbesondere § 4 Abs. 3 ArbEG) ist.

2. a) Der Revision kann nicht darin gefolgt werden, daß das Berufungsgericht das in § 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG enthaltene Tatbestandsmerkmal "Erfindung, die aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist", das sich in sprachlich anderer Fassung auch in § 4 Abs. 1 DVO findet und das als unbestimmter Rechtsbegriff der Auslegung bedarf, verkannt habe (vgl. RevBegr. Abschn. A II, S. 3 bis 6).

Die Revision räumt unter Hinweis auf die Entscheidung des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofes vom 23.

aj

Mai 1952 (in GRUR 1952, 573 - Zuckerdiffuseur) selbst ein, daß zu der Gruppe der hier in Betracht zu ziehenden Obliegenheitserfindungen nicht nur Erfindungen gehören, die aufgrund eines ausdrücklich erteilten Auftrages gemacht worden sind, sondern daß es vielmehr genügt, wenn sich aus den gesamten Umständen ein stillschweigender Auftrag ergab (vgl. RevBegr. aaO, Ziff. 1 und 2). Den letztgenannten Fall hat das Berufungsgericht ersichtlich aber gerade im Auge. Das Berufungsgericht zieht es allerdings - offenbar in Anlehnung an die von ihm u.a. zitierte Fundstelle bei Volmer, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, 1958, § 4 Bem. 25 - vor, nicht von einer auf einem stillschweigenden Auftrag beruhenden Erfindung zu sprechen, sondern von einer solchen, die im Rahmen des Pflichtenkreises des Arbeitnehmers liegt oder aus seinem Pflichtenkreis hervorgegangen ist. Wenn das Berufungsgericht den Pflichtenkreis als allgemein bezeichnet, will es damit offensichtlich den Unterschied zu dem ausdrücklich erteilten und damit speziellen Erfindungsauftrag hervorheben. Bei einer solchen Betrachtungsweise wirft die Revision dem Berufungsgericht ohne Grund vor, daß es nicht die Frage geprüft und verneint hat, ob hier ein stillschweigend erteilter Auftrag in Betracht komme. Es kann schließlich auch nicht anerkannt werden, daß es dem Berufungsurteil, wie die Revision unter Bezugnahme auf § 551 Nr. 7 ZPO meint, in dem hier in Rede stehenden Punkt an der Begründung ermangele (vgl. hierzu BGHZ 39, 333, 337 ff).

b) Entgegen der Annahme der Revision (vgl. RevBegr. aaO, Ziff. 3a, S. 5) liegt ein Rechtsfehler nicht darin, wenn das Berufungsgericht bei der Bestimmung des Begriffes "Obliegenheitserfindung" darauf abstellt, daß der Arbeitgeber auch an einer solchen Erfindung Anteil habe, weil

er dem Arbeitnehmer für die Erfüllung seiner sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Pflichten die Vergütung (gemeint ist: die Arbeitsvergütung) zahle. Etwas anderes ist auch der von der Revision angeführten Fundstelle bei Volmer, aaO, § 4 Bem. 26 a.E. nicht zu entnehmen. Dort wird - vollständig zitiert - gesagt, die Höhe des Gehalts habe Einfluß auf die Vergütung (gemeint ist: die Erfindervergütung), jedoch nicht für die Frage, ob eine Diensterfindung vorliege. Durch diesen Hinweis wird, wie die vorausgehenden Erläuterungen bei Volmer zeigen, lediglich klargestellt, daß die Rechtsprechung des Reichsgerichts aus der Zeit vor Einführung des gesetzlichen Arbeitnehmererfindungsrechts (Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern vom 12. Juli 1942 - RGBI I S. 466 - nebst der bereits wiederholt genannten Durchführungsverordnung vom 20. März 1943) keine Bedeutung mehr hat. Diese Rechtsprechung ging von dem Gedanken aus, daß der Arbeitgeber das Gehalt eines Arbeitnehmers, von dem er Erfindungen erwarte, entsprechend höher festzusetzen pflege als das der übrigen auf gleicher Stufe stehenden Arbeitnehmer. Für das Reichsgericht war daher die Entlohnung ein Indiz dafür, daß der Arbeitgeber einen Anspruch auf Überlassung, d.h. auf rechtsgeschäftliche Übertragung der Erfindung hatte.

c) Die Revision führt weiter an (vgl. RevBegr. aaO, Ziff. 3a, S. 5), das Berufungsgericht habe nicht auf die sich für einen Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis nach Treu und Glauben ergebenden Pflichten abheben dürfen, da auch das nur zu einer allgemeinen Abgrenzung, nicht aber zu der notwendigen speziellen Festlegung des Pflichtenkreises führen könne. Sie weist in diesem Zusammenhang auf die amtliche Begründung zu § 3 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (vgl. Bundestagsdrucksache Nr.

24

1 648/ 2. Wahlperiode, Teil B, Erster Abschnitt, zu § 3 - jetzt § 4, abgedruckt bei Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 4. Aufl., S. 457, 468 ff) hin, wo ein Recht zur Übertragung (richtig wohl: zur Inanspruchnahme) einer Erfindung als Ausfluß der Treuepflicht gerade verneint werde. Auch diese Revisionsrüge geht fehl. Es ist nicht zu erkennen, daß das Berufungsgericht den von der Revision aufgezeigten Gesichtspunkt außer acht gelassen hätte. Das Berufungsgericht hat sich vielmehr nach den allgemeinen Ausführungen, die oben im Abschn. III 1 wiedergegeben worden sind, in seinen aus Abschn. III 2 ersichtlichen Darlegungen im einzelnen mit den Gründen auseinandergesetzt, aus denen es die Erfindung des Thermo-Gasrelais dem Pflichtenkreis des Beklagten zurechnet.

d) Die Revision beanstandet ferner (vgl. RevBegr. Abschn. A II Ziff. 3 b, S. 5; III Ziff. 2, S. 7 und Ziff. 6, S. 11), daß das Berufungsgericht die Verteilung der Zuständigkeiten in einem Großunternehmen wie dem der Klägerin nicht für wesentlich erachtet und sich demzufolge nicht näher damit auseinandergesetzt hat. Selbst wenn die Pflicht des Arbeitnehmers zum Tätigwerden nicht ("stets") an den Grenzen seiner Ressortaufgaben enden möge, so führt die Revision aus, so gelte dies keinesfalls für die Abgrenzung des tatsächlichen Arbeitsgebietes, aus dem allein abgeleitet werden könne, ob eine Arbeitnehmererfindung im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG vorliege. Auch diese Rüge ist unbegründet.

Für die Beurteilung der Frage, ob die Erfindung des Thermo-Gasdruckrelais aus der dem Beklagten im Betrieb der Klägerin obliegenden Tätigkeit entstanden ist, kommt es nicht auf die von der Revision in diesem Zusammenhang

vermißte Feststellung an, ob die Klägerin das Relais selbst herstellte oder ob sie dazu nicht imstande war und infolgedessen auf Zulieferer angewiesen blieb, insbesondere weil sie, wie der Beklagte dargelegt hat, keine eigene Glasbläserei besaß (vgl. hierzu auch RevBegr. Abschn. A III Ziff. 8 g, S. 16). Es ist hier nämlich nicht entscheidend, ob das Relais zu den Produktionszweigen der Klägerin gehörte, sondern allein, daß das Teleport-Gerät, an dessen Weiterentwicklung und Verbesserung der Beklagte als Entwicklungsingenieur und kommissarischer Leiter eines Labors der Klägerin unstreitig beteiligt war, in den Produktionsbereich, jedenfalls aber in den Vertriebsbereich der Klägerin fiel.

Wenn der Beklagte aber mit der genannten Aufgabe befaßt war, dann ist - wovon offensichtlich das Berufungsgericht ausgeht - nicht zu erkennen, inwiefern er für die Erfindung des Thermo-Gasdruckrelais, welches unbestritten eine Verbesserung des Teleport-Gerätes brachte, nicht "zuständig" sein sollte. Der Annahme seiner "Zuständigkeit" steht jedenfalls nicht entgegen, daß aufgrund gleichlautender Eröffnungsberichte neben dem Beklagten auch die Konstruktionsabteilung der Klägerin mit derselben Aufgabe betraut war und gegebenenfalls zunächst dazu berufen war, das im vorliegenden Fall in Rede stehende Problem zu lösen, während der Beklagte sich in erster Linie den rein elektrischen Fragen zu widmen hatte. Dabei mag dahinstehen, ob und inwieweit sich die beiderseitigen Teilaufgaben, wie sie im einzelnen in den Eröffnungsberichten niedergelegt sind, berührt oder überschneiden und eine ständige Fühlungnahme der Beteiligten erforderlich gemacht haben. Jedenfalls ändert sich dadurch, daß der Beklagte unter Umständen in den Zuständigkeitsbereich der Konstruktionsabteilung "eingegriffen" hat, nichts an dem Charakter der in Rede stehenden Erfindung als einer

solchen, die aus der dem Beklagten im Betrieb der Klägerin obliegenden Tätigkeit entstanden ist. Dies gilt um so mehr, als der etwaige "Eingriff" des Beklagten unstreitig mit Wissen und Willen seiner Vorgesetzten erfolgt ist (vgl. hierzu z.B. die Aktenvermerke vom 31. Juli 1957, Bd. Ia Hülle Bl. 180 GA und vom 9. August 1957, Bd. III Bl. 51 GA sowie das Schreiben des Beklagten vom 2. Dezember 1957 an Professor Dr. Nestel, Bd. I Bl. 119 GA).

Der Begriff der "obliegenden Tätigkeit" ist jedenfalls, wie die Revision offenbar übersieht, umfassender als der des Auftrages (vgl. Reimer/Schade/Schippel, aaO, § 4 ArbEG Anm. 8). Von diesem Standpunkt aus erklärt es sich, daß die Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt den Pflichtenkreis des Arbeitnehmers ohne Rücksicht auf die "Ressortzuständigkeit" mitunter noch erheblich weiter bemessen hat, als dies im vorliegenden Falle in ihren Einigungsvorschlägen vom 26. Februar 1959 und durch das Berufungsgericht im angefochtenen Urteil geschehen ist. Die Schiedsstelle hat z.B. in den von Schade in GRUR 1965, 634, 635 besprochenen Einigungsvorschlägen als Diensterfindungen die Erfindungen eines Diplomvolkswirts und eines Diplomkaufmannes angesehen, die diese auf dem Gebiet von Haushaltsgeräten bzw. von Maschinen gemacht haben, mit deren Vertrieb sie beauftragt waren. Im vorliegenden Fall handelt es sich demgegenüber immerhin um die Erfindung eines Technikers, wenn sie auch nicht, jedenfalls nicht ausschließlich, seinem durch die berufliche Ausbildung gekennzeichneten Fachgebiet der Hochfrequenztechnik zuzurechnen ist. Dieser Gesichtspunkt hat aber, wie gesagt, nichts mit der Frage zu tun, ob eine Diensterfindung vorliegt oder nicht. Er hat lediglich, wie auch das Berufungsgericht

richtig erkannt hat (vgl. BU S. 39 Abs. 1 a.E.), für die Bemessung der dem Beklagten nach § 9 ArbEG zustehenden Erfindervergütung Bedeutung. Hierbei muß nämlich berücksichtigt werden, ob die Diensterfindung im Rahmen des Aufgabengebietes des Arbeitnehmers liegt und nur gerechten Anforderungen entspricht oder ob die Bedeutung der Diensterfindung über das hinausgeht, was von dem Arbeitnehmer nach der im Betrieb zugewiesenen Stellung billigerweise erwartet werden kann. Je nachdem wird die Vergütung niedriger oder höher ausfallen. Je weniger von dem Arbeitnehmer angesichts seiner Aufgaben, seiner Stellung und des ihm zur Zeit der Erfindungsmeldung gezahlten Arbeitsentgelts verlangt werden kann, an der technischen Entwicklung des Betriebs in einer bestimmten Richtung mitzuarbeiten, um so weniger unterscheidet sich seine Diensterfindung von der Erfindung eines freien Erfinders, wogegen sich im umgekehrten Fall die vom Arbeitnehmer erbrachte Leistung immer mehr der von ihm arbeitsvertraglich erwarteten Leistung annähert, der Erfindungsvergütungsanspruch also in steigendem Maße hinter den Lohnanspruch zurücktritt (vgl. hierzu Reimer/Schade/Schippel, aaO, § 9 ArbEG Anm. 45 und Nr. 31 bis 33 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmern im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 156 vom 18. August 1959, abgedruckt bei Reimer/Schade/Schippel, aaO, Anhang zu § 11, S. 180 ff).

3. Die Revision verkennt auch die Bedeutung der selbständigen Tätigkeit, von welcher das Berufungsgericht spricht (vgl. RevBegr. Abschn. A III Ziff. 2 bis 5, S. 7 ff). Hierunter versteht das Berufungsgericht nicht, wie die Revision offenbar annimmt, eine leitende Tätigkeit im Sinne der Lenkung und Anweisung anderer disziplinarisch untergeordneter Angestellter und Arbeiter. Das Berufungsgericht sieht die

selbständige Tätigkeit des Beklagten vielmehr darin, daß ihm als einem in der Entwicklung tätigen Ingenieur und kommissarischen Leiter eines Entwicklungslabors der Klägerin ein gewisser Bereich eingeräumt war, technischen Fortschritt zu schaffen, ohne im einzelnen an Weisungen gebunden zu sein. Das Gegenteil kann jedenfalls nicht daraus geschlossen werden, daß der Beklagte verpflichtet war, über seine Tätigkeit einen wöchentlichen - nicht, wie die Revision anführt (vgl. aaO, Ziff. 3, S. 8), stündlichen - Nachweis zu führen. Im übrigen ist es unstreitig, daß der Beklagte in der Zeit, in welcher er die in Rede stehende Erfindung gemacht hat, jedenfalls kommissarisch zum Laborleiter bestellt war. Daß er diese Stellung nicht endgültig und dauernd behalten hat, ist entgegen der Annahme der Revision (vgl. aaO, Ziff. 4, S. 9 f) unerheblich.

Auch die übrigen Beanstandungen, welche die Revision in diesem Zusammenhang erhebt (vgl. RevBegr. Abschn. A III Ziff. 1, S. 6 f; Ziff. 3 Abs. 2, S. 8 f; Ziff. 6, S. 11 f; Ziff. 7, S. 12 f; Ziff. 8 a, b, c, e und f, S. 13 ff), führen hier nicht weiter. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, daß das Berufungsgericht - wie die Revision vor allem behauptet - bei der Prüfung der Frage, welche Stellung der Beklagte im Betriebe der Klägerin bekleidet hatte und welche speziellen Aufgaben ihm übertragen waren, unter Verletzung der §§ 282, 286 ZPO wesentlichen Prozeßstoff (z.B. hinsichtlich des Begriffs "Entfeinerung") mißverstanden oder außer acht gelassen, entscheidungserhebliche Beweisanträge übergangen, die Beweislast verkannt und der ihm nach § 139 ZPO obliegenden Aufklärungspflicht nicht genügt hätte. Schließlich ist auch nicht zu erkennen, inwiefern es zu der Beurteilung der hier in Rede stehenden Frage der Anhörung eines Sach-

verständigen bedurft hätte, wie die Revision unter Hinweis auf § 144 ZPO geltend macht.

Das Berufungsgericht hätte allerdings zur Widerlegung der bereits in den Tatsacheninstanzen erhobenen Einwände des Beklagten noch auf dessen Schreiben vom 2. [REDACTED] 1957 (Bd. I Bl. 118 GA) an Dr. L. [REDACTED], einen Direktor der Klägerin, hinweisen können, in welchem er nach Schilderung der ihm im Betrieb bereiteten Schwierigkeiten am Ende wörtlich ausführt:

"Ich hoffe, daß nach meinem Urlaub eine Klärung meiner Position möglich ist, in der ich meine Initiative, Verantwortungsfreudigkeit und Einsatzbereitschaft in voller selbständiger Weise wie bisher entfalten kann."

Darüber hinaus wäre auch das bereits in anderer Beziehung wiederholt erwähnte Schreiben des Beklagten vom 2. Dezember 1957 an Professor Dr. N. [REDACTED] (Bd. I Bl. 119 GA) geeignet gewesen, die Auffassung des Berufungsgerichts, daß der Beklagte in der Zeit, aus welcher die in Rede stehenden Erfindungen stammen, eine selbständige Tätigkeit bei der Klägerin ausgeübt habe, zusätzlich zu stützen. In diesem Schreiben hat sich nämlich der Beklagte darüber beklagt, daß seine Labortätigkeit grundlos "fallen" solle und man wünsche, ihn wieder in der Entwicklung ohne Position zu beschäftigen. Aus diesem Schreiben, in welchem ferner von einer "Degradierung" gesprochen wird, ergibt sich ebenfalls, daß der Beklagte selbst seine damalige Stellung, die ihm entzogen werden sollte, als bedeutsam und selbständig angesehen hat.

4. Die Revision macht ohne stichhaltigen Grund ferner geltend (vgl. RevBegr. Abschn. A III Ziff. 1, S. 7;

dy

Ziff. 7, S. 12; IV Ziff. 2, S. 18), daß das Berufungsgericht deswegen zu unzutreffenden Schlüssen gelangt sei, weil es das Wesen der streitbefangenen Erfindung nicht erfaßt und vornehmlich nicht erkannt habe, daß Aufgabe und Lösungsweg in der Nutzung und Überwindung der molekularen Kräfte in einer engen Kapillare bestünden und eine Reihe technologischer Probleme aufwürfen, die außerhalb des Fachgebietes eines Hochfrequenzingenieurs und außerhalb des Standes der Technik, wie er seinerzeit im Betriebe der Klägerin angetroffen worden sei, gelegen hätten. Es fehlt indessen jeder brauchbare Anhalt dafür, daß das Berufungsgericht die Bedeutung und Wirkungsweise des von ihm im Urteilstatbestand (S. 7 f) im einzelnen beschriebenen Thermo-Gasdruckrelais verkannt habe. Es kann daher auch nicht beanstandet werden, daß das Berufungsgericht im Rahmen des ihm durch § 144 Abs. 1 ZPO eingeräumten Ermessens davon abgesehen hat, entsprechend dem Antrag des Beklagten einen Sachverständigen zur Beurteilung der streitbefangenen Erfindung hinzuzuziehen.

5. Entgegen der Annahme der Revision (vgl. RevBegr. Abschn. A III Ziff. 9, S. 17) liegt eine Verletzung des § 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG auch nicht darin, wenn das Berufungsgericht es für unerheblich hält, daß der Beklagte die Erfindung zu Hause gemacht hat. Wie die Revisionserwiderung zutreffend bemerkt, ist es auf die Entscheidung ohne Einfluß, ob der Beklagte seine technischen Gedanken, aus denen schließlich die Erfindung erwachsen ist, auch außerhalb des Betriebes und der Dienststunden weiterverfolgt hat, wie dies begabte Konstrukteure oft oder gar regelmäßig in der Erkenntnis zu tun pflegen, daß geistige Leistungen sich im allgemeinen nicht an Ort und Zeit binden lassen. Aus diesem Grunde kommt es entgegen der Ansicht der Revision (vgl. RevBegr. Abschn.

A III Ziff. 8 d, S. 15) auch nicht darauf an, inwieweit aus den Tätigkeitsberichten (Bd. Ia Hülle Bl. 180 GA) hervorgeht, daß sich der Beklagte mit dem Auftrag "Weiterentwicklung Teleport" befaßt hat.

Endlich ist auch nicht erkennbar, daß das Berufungsgericht, wie die Revision in diesem Zusammenhang ebenfalls rügt (vgl. RevBegr. Abschn. A III Ziff. 9, S. 17), die im Schriftsatz vom 28. September 1962, S. 12 f (Bd. III Bl. 24 f GA) aufgestellte Behauptung des Beklagten übersehen hätte, er habe in seiner Freizeit auch die Kosten und Risiken der Entwicklung auf sich genommen. Das Berufungsgericht hat offensichtlich auch diesem Umstand keine entscheidungserhebliche Bedeutung beigemessen und infolgedessen eine nähere Erörterung unterlassen. Hierin kann eine Verletzung materiellen Rechts oder der Verfahrensvorschrift des § 286 ZPO nicht erblickt werden.

V. Seine Auffassung, daß die Klägerin die Erfindung des Thermo-Gasdruckrelais form- und fristgerecht in Anspruch genommen habe, begründet das Berufungsgericht mit folgenden Überlegungen (BU S. 39 bis 43):

Die Frist zur Inanspruchnahme beginne erst mit der ordnungsgemäßen Meldung der Erfindung durch den Arbeitnehmer. Die Meldung des Arbeitnehmers sei schriftlich zu erstatten (vgl. § 3 Abs. 1 DVO, der hier nach § 43 Abs. 1 ArbEG anzuwenden sei). Dies habe der Beklagte unstreitig erstmals mit der grünen Erfindungsmeldung vom 14. Januar 1958 getan. Die Klägerin habe mit Schreiben vom 28. März 1958 die Übertragung der das Thermo-Gasdruckrelais betreffenden Patent- und Gebrauchsmusterhilfsanmeldung auf den Beklagten als freie Erfindung abgelehnt und spätestens damit die Inanspruchnahme recht-

XJ

zeitig innerhalb der in § 4 Abs. 2 Satz 1 DVO vorgesehenen Frist von sechs Monaten erklärt (vgl. das Antwortschreiben des Beklagten vom 21. April 1958, Bd. I Bl. 96 GA). Ihr Wille zur Inanspruchnahme komme eindeutig auch in dem späteren Schreiben vom 5. Mai 1958 (Bd. I Hülle Bl. 201 GA) zum Ausdruck, das von dem Leiter der Patentabteilung, Dr. Jo [REDACTED], und dem Sachbearbeiter En [REDACTED] unterzeichnet worden sei. Auch dieses Schreiben sei dem Beklagten innerhalb der Frist des § 4 Abs. 2 Satz 1 DVO zugegangen. Zwar befasse es sich in erster Linie mit der von dem Beklagten erfundenen Abschmelzvorrichtung und nehme unter Bezugnahme auf § 6 ArbEG ausdrücklich nur diese als Diensterfindung in Anspruch. Aus dem Zusammenhang ergebe sich aber, daß die Klägerin auch das Thermo-Gasdruckrelais als Diensterfindung angesehen und in Anspruch genommen habe. Denn sie führe in dem Schreiben aus, daß die Abschmelzvorrichtung und das Relais jeweils ein Teilergebnis der vom Beklagten im Rahmen seiner Dienstverpflichtungen durchzuführenden Entwicklungsarbeiten seien.

Selbst wenn man aber mit dem Landgericht als maßgebliche Erfindungsmeldung die am 23. Mai 1957 erfolgte mündliche Meldung an den Sachbearbeiter En [REDACTED] ansehen wolle - was die Klägerin offensichtlich nicht getan habe; denn sonst hätte sie dem Beklagten nicht am 6. Juni 1957 das Formular einer Erfindungsmeldung mit der Bitte um Rückgabe zu übersenden brauchen -, sei die Inanspruchnahme form- und fristgerecht erklärt, und zwar durch das genannte Schreiben vom 6. Juni 1957. Aus diesem Übersendungsschreiben selbst ergebe sich auch ohne die Anlagen, insbesondere ohne den Entwurf der übersandten Patent- und Gebrauchsmusterhilfsanmeldung, bei vernünftiger, nicht am Wortlaut haftender Auslegung, daß die Klä-

gerin die Erfindung des Beklagten als Dienstleistung habe in Anspruch nehmen wollen. Dieser Wille komme in der Übersendung einer von der Patentabteilung der Klägerin entworfenen Patent- und Gebrauchsmusterhilfsanmeldung mit der Bitte um Prüfung und Rückgabe hinreichend deutlich zum Ausdruck. Die Klägerin hätte keinen Grund gehabt - und es sei bei ihr auch, wie der Leiter ihrer Patentabteilung in der Verhandlung vor dem Berufungsgericht ausgeführt habe, unüblich - für eine Erfindung, die sie nicht in Anspruch nehmen wolle, die Bearbeitung der Schutzrechtsanmeldungen zu übernehmen.

Unterstützend könne für diese Auslegung auch der auf dem Entwurf der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung befindliche Passus "Einverstanden und von der Inanspruchnahme durch Telefunken Kenntnis genommen" herangezogen werden, der zwar in dem Anschreiben erwähnt, aber nicht durch die Unterschrift des Sachbearbeiters Engel gedeckt werde. Er bestätige den Inanspruchnahmewillen der Klägerin, welchen das Schreiben vom 6. Juni 1957 im Wege der Auslegung erkennen lasse.

Es könne schließlich dahinstehen, ob die Angestellten der Klägerin, welche die Schreiben vom 6. Juni 1957, 28. März 1958 und 5. Mai 1958 unterschrieben hätten, zur Abgabe der Inanspruchnahmeerklärungen bevollmächtigt gewesen seien. Das Landgericht habe zutreffend ausgeführt, daß zwar die Inanspruchnahme einer Erfindung als Dienstleistung ein einseitiges Rechtsgeschäft sei, bei dem eine Vertretung ohne Vertretungsmacht grundsätzlich unzulässig sei, daß die Klägerin die Erklärungen vollmachtloser Vertreter aber habe genehmigen können, da der Beklagte den Mangel der Vertretungsmacht nicht beanstandet habe (§§ 180, 177 Abs. 1 BGB). Eine solche Genehmigung sei in

dem gesamten späteren Verhalten der Klägerin einschließlich der Klageerhebung in diesem Rechtsstreit zu sehen.

VI. Wie aus den vorstehend wiedergegebenen Ausführungen hervorgeht, hat das Berufungsgericht im Rahmen seiner Haupterwägungen richtig erkannt, daß die Frist für die Inanspruchnahme der in Rede stehenden Diensterfindung nicht zu laufen begonnen hat, solange eine schriftliche Erfindungsmeldung des Beklagten nicht vorlag. Nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen (vgl. BGH GRUR 1962, 305, 307 f - Federspannvorrichtung -) hätte die Klägerin zwar auf die Schriftform verzichten können. Dies hat sie jedoch, wie das Berufungsgericht rechtlich unangreifbar feststellt, nicht getan. Infolgedessen stellen die mündlichen Erläuterungen, welche der Beklagte am 23. Mai 1957 dem Sachbearbeiter der Patent- und Vertragsabteilung der Klägerin, Dipl.-Ing. En■■■■, unter Vorlage einer Zeichnung des streitbefangenen Erfindungsgegenstandes gegeben hat, keine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung im Sinne der damals gültigen Vorschrift des § 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 DVO dar. Eine der genannten Vorschrift genügende Meldung kann entgegen der Meinung der Revision (vgl. RevBegr. Abschn. A V Ziff. 1, S. 19 f) auch nicht darin gesehen werden, daß der Beklagte am 5. August 1957 den Entwurf einer Patent- und Gebrauchsmusterhilfsanmeldung unterzeichnet hat, welcher von Dipl.-Ing. En■■■■ aufgrund der mündlichen Mitteilungen des Beklagten angefertigt worden war. Mit seiner Unterschrift hat der Beklagte ersichtlich nur die Richtigkeit der technischen Beschreibung der Erfindung bestätigt.

Das Berufungsgericht ist sonach mit Recht zu dem Ergebnis gelangt, daß der Beklagte eine ordnungsgemäße Mel-

dung seiner Erfindung unter Benutzung des im Betrieb der Klägerin üblichen grünen Formblattes bei der zuständigen Patent- und Vertragsabteilung erstmals am 14. Januar 1958 eingereicht hat (Bd. Ia Hülle Bl. 201 GA). Diese Meldung, welche nach § 5 des am 1. Oktober 1957 in Kraft getretenen Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen zu beurteilen ist (vgl. BGH GRUR 1958, 334, 336), entspricht, wie die Revision (vgl. RevBegr. aaO, S. 20) einräumt, nicht nur den Formerfordernissen des Abs. 1 Satz 1 der bezeichneten Vorschrift, sondern auch den Anforderungen, welche Abs. 2 an den Inhalt einer Erfindungsmeldung stellt. Dem steht nicht entgegen, daß der Beklagte in einer der Meldung beigelegten Anlage die Auffassung vertreten hat, daß es sich bei seiner Erfindung um eine sog. freie Erfindung handele.

Mithin hat erst die Meldung des Beklagten vom 14. Januar 1958 die Frist zur Inanspruchnahme der Erfindung ausgelöst. Diese Frist, deren Dauer sich, wovon auch das Berufungsgericht ausgeht, gemäß § 43 Abs. 1 ArbEG nach altem Recht bemessen und daher nach § 4 Abs. 2 Satz 1 DVO sechs Monate betragen hat, hat die Klägerin durch ihr Schreiben vom 28. März 1958 (Bd. III Bl. 163 GA) gewahrt. Entgegen der Meinung der Revision (vgl. RevBegr. Abschn. A V Ziff. 3, S. 21) kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden, wenn das Berufungsgericht dem genannten Schreiben, in welchem die Klägerin es ablehnt, die Erfindung des Beklagten als freie Erfindung anzuerkennen und die Schutzrechtsanmeldung entsprechend seiner mit Schreiben vom 25. Februar 1958 erhobenen Forderung auf ihn zu übertragen, die eindeutige Erklärung der Inanspruchnahme entnimmt (vgl. hierzu § 133 BGB). Hieran ändert auch der Umstand nichts, daß die Klägerin in dem Schreiben die Ansicht geäußert hat, die Erfindung be-

reits zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich im Zusammenhang mit dem dem Beklagten am 6. Juni 1957 übersandten Entwurf einer Patent- und Gebrauchsmusterhilfsanmeldung, in Anspruch genommen zu haben.

Das Schreiben vom 28. März 1958 ist außer von dem Sachbearbeiter En[REDACTED] auch von dem Leiter der Patent- und Vertragsabteilung der Klägerin, Dr. Jo[REDACTED], unterzeichnet worden. Soweit das Berufungsgericht es offen läßt, ob die beiden Angestellten der Klägerin zur Abgabe der Inanspruchnahmeerklärung bevollmächtigt gewesen sind (vgl. BU S. 42 unten), hat es anscheinend übersehen, daß der Beklagte nach den Feststellungen des Urteilstatbestandes insoweit nur die Befugnis des Sachbearbeiters En[REDACTED] und zwar im Hinblick auf das Anschreiben vom 6. Juni 1957 bestritten hat (vgl. BU S. 22 Abs. 2). Die Vertretungsmacht des Leiters der Patent- und Vertragsabteilung der Klägerin, Dr. Jo[REDACTED], hat der Beklagte dagegen ersichtlich nicht bezweifelt. Es mag daher dahinstehen, ob die Klägerin - was die Revision unter Hinweis auf BGHZ 32, 375, 382 f verneint (vgl. RevBegr. Abschn. A V Ziff. 4, S. 21) - die Erklärungen vollmachtloser Vertreter nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist, die eine Ausschlußfrist ist, noch mit rückwirkender Kraft, wie das Berufungsgericht annimmt, hätte genehmigen können. Ebenso kommt es auf die übrigen, von der Revision ebenfalls bekämpften Erwägungen, mit welchen das Berufungsgericht seine Entscheidung in dem hier in Rede stehenden Punkt rechtfertigt, nicht mehr an.

VII. Die Entwicklung des Verfahrens und der Vorrichtung zur Herstellung des Thermo-Gasdruckrelais, welche der Beklagte selbst zum Patent und Gebrauchsmuster angemeldet hat, gehörte nach Auffassung des Berufungsgerichts nicht

zu den Obliegenheiten des Beklagten, da weder die Aufgabenstellung noch der Lösungsweg etwas mit seinem eigentlichen Fachgebiet und seinen sonstigen betrieblichen Aufgaben zu tun gehabt hätten. Das Berufungsgericht vertritt jedoch die Ansicht, daß die Erfindung maßgeblich auf Erfahrungen und Vorarbeiten (oder Arbeiten) des Betriebes der Klägerin beruhe und deswegen eine Diensterfindung nach § 4 Abs. 1 DVO bzw. § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG darstelle. Hierzu führt das Berufungsgericht im einzelnen aus (BU S. 43 bis 46):

1. Diensterfindungen seien auch solche Erfindungen, die maßgeblich auf Erfahrungen und Arbeiten beruhten, welche der Arbeitnehmererfinder selbst bei der Entwicklung einer anderen Erfindung gemacht habe, die aus der ihm obliegenden Tätigkeit entstanden sei. Die bei einem solchen Erfinden gemachten Erfahrungen und geleisteten Arbeiten seien Erfahrungen und Arbeiten des Betriebes im Sinne der angeführten Vorschriften oder seien diesen zumindest gleichzustellen. Dies ergebe sich aus dem Sinn der gesetzlichen Regelung, wonach der Anteil des Arbeitgebers an dem Zustandekommen einer Erfindung es rechtfertige, ihm das Recht an der Erfindung - gegen angemessene Vergütung - zuzuweisen. Da der Arbeitnehmererfinder selbst ein Glied des Betriebes sei, würden seine betrieblichen Erfahrungen solche des Betriebes, sie sanken gleichsam in den allgemeinen Erfahrungsschatz und Leistungsstand des Betriebes ein. Dies sei wirtschaftlich deshalb gerechtfertigt, weil die Leistung des Arbeitnehmers, zu welcher im Rahmen seiner Obliegenheiten, seines allgemeinen Pflichtenkreises, auch das Sammeln von Erfahrungen und das Leisten von Vorarbeiten für weitere Zwecke gehöre, von dem Unternehmer vergütet werde und das Leistungsergebnis deshalb ihm zustehe. Baue nun eine Erfindung des Arbeitnehmers auf sol-

chen Erfahrungen auf, so bestehe der Anteil des Arbeitgebers eben darin, daß er - durch die Vergütung, die er dem Arbeitnehmer zahle - die Erfahrungen und Vorarbeiten, die zu der Erfindung führten, ermöglicht habe.

2. So sei die Sachlage hier. Das erfinderische Tätigwerden zur Entwicklung eines neuartigen Schaltrelais habe, wie festgestellt, zu den Obliegenheiten des Beklagten, zu seinen Pflichten gehört, für deren Erfüllung er von der Klägerin die Vergütung erhalten habe. Bei der Entwicklung des Relais habe der Beklagte nach seinem eigenen Vorbringen, wie das auch in der Natur der Sache liege, maßgeblich die Erfahrungen gesammelt und die Vorarbeiten geleistet, welche zu der Entwicklung des Verfahrens und der Vorrichtung zur Herstellung des Relais geführt hätten. Danach - vor allem nach der vom Beklagten überreichten "Zusammenstellung der erfinderischen Arbeiten und Entstehungsverlauf der Erfindungen" vom 28. September 1960 (Bd. I a Bl. 192 GA) - stehe die Erfindung des Verfahrens und der Herstellungsvorrichtung mit der Erfindung des Relais selbst in unmittelbarem Zusammenhang. Die Herstellungsaufgaben seien durch die gewünschten Eigenschaften des Glaskörpers, insbesondere den hohen Innendruck und die Entfeuchtung, gestellt und im Zusammenhang mit der Herstellung der Probestücke des Relais gelöst worden. Die Lösungen beruhten eindeutig und maßgeblich auf den Erfahrungen, welche der Beklagte bei der Entwicklung des Relais gemacht, und auf der Arbeit, die er dabei geleistet habe. Ohne die Entwicklung des Relais würden das Verfahren und die Vorrichtung zum Schmelzverschließen bei hohem Druck nicht entstanden sein.

Auch hier komme es für den Charakter als Dienstleistung nicht darauf an, daß der Beklagte bei der Entwicklung

des neuartigen Relais subjektiv nicht in Erfüllung seiner Obliegenheiten der Klägerin gegenüber habe handeln wollen. Entscheidend sei der objektive Sachverhalt, nach welchem eine solche Entwicklung (gemeint ist die Entwicklung des Relais!) zu den Obliegenheiten des Beklagten gezählt habe und damit in die betriebliche Sphäre gefallen sei. Damit seien auch die vom Beklagten hierbei gesammelten Erfahrungen und geleisteten Arbeiten dem Betrieb zuzurechnen.

Wirtschaftlich führe das zu dem zweckmäßigen Ergebnis, daß die Rechte an der Erfindung des Relais, des eigentlichen Erzeugnisses, nicht von den Rechten an dem Verfahren und der Vorrichtung zu seiner Herstellung getrennt würden. Eine solche Trennung könnte zu unerwünschten Folgen bei der Auswertung der eigentlichen Obliegenheitserfindung derart führen, daß zum Beispiel der Arbeitgeber nicht in der Lage wäre, die ihm zustehende Dienstleistung wegen der Rückwirkung auf das Verfahrenspatent ohne Zustimmung des Arbeitnehmers auszuwerten (vgl. § 6 Satz 2 PatG). Der etwa geringere Anteil des Betriebes an der Verfahrenserfindung (richtig wohl: an der Erfindung des Verfahrens und der Vorrichtung) könne auch hier durch entsprechende Bemessung der Vergütung ausgeglichen werden.

VIII. Auch die vorstehenden Darlegungen des Berufungsgerichts greift die Revision mit Verfahrens- und Sachrügen an, denen ebenfalls der Erfolg versagt bleiben muß.

a) Die Revision hat in ihren schriftlichen Ausführungen (vgl. RevBegr. Abschn. A IV Ziff. 1 bis 3, S. 17 ff) und in der mündlichen Verhandlung mit besonderem Nachdruck geltend gemacht, daß das Berufungsgericht den Gang der

24

Entwicklung verkannt habe, welchen die beiden Erfindungen des Beklagten genommen hätten. In diesem Zusammenhang hat sich die Revision zunächst gegen die Feststellung des Berufungsgerichts gewandt, daß der Beklagte bei der Entwicklung des Thermo-Gasdruckrelais maßgeblich die Erfahrungen gesammelt und die Vorarbeiten geleistet habe, die zu der Entwicklung des Verfahrens und der Vorrichtung zur Herstellung des Relais geführt hätten. Diese Feststellung tatsächlicher Art kann aus Rechtsgründen ebensowenig bemängelt werden wie der hieraus vom Berufungsgericht gezogene Schluß, daß die Erfindung des Verfahrens und der Herstellungsvorrichtung mit der Erfindung des Relais selbst in unmittelbarem Zusammenhang stehe.

Es findet sich kein Anhalt dafür, daß das Berufungsgericht unter Verletzung des § 286 ZPO die von der Revision angeführten Schriftsätze (vgl. RevBegr. aaO, Ziff. 3, S. 18) außer acht gelassen habe, in welchen der Beklagte vorgetragen hat, es sei erst die Erfindung der Abschmelzvorrichtung bzw. des Verfahrens notwendig gewesen, um überhaupt zu der Erfindung des Relais gelangen zu können. Das Berufungsgericht hat offensichtlich diese Darstellung des Beklagten, welche von der Klägerin bestritten worden ist, für unzutreffend gehalten, da es zweifellos mit der allgemeinen Erfahrung nicht in Einklang zu bringen ist, daß ein Techniker ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines Gegenstandes entwickelt, über dessen Bestandteile und Wirkungsweise er sich nicht wenigstens in den Grundzügen im klaren ist. Jedenfalls hat der Beklagte während des ganzen Rechtsstreits, insbesondere auch in der mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht, nicht erklärt, welchen anderen Gegenstand als das Thermo-Gasdruckrelais er mit der Abschmelzvorrichtung und nach dem dazugehörigen Verfahren

ursprünglich habe herstellen wollen. Dies ist der hier allein entscheidende Gesichtspunkt. Dagegen ist es unerheblich, ob ein Kontaktthermometer den Anstoß zu den erfinderischen Überlegungen des Beklagten gegeben hat und ob das von ihm entwickelte Verfahren - worauf der Beklagte z.B. am Ende seines Schreibens vom 30. Mai 1958 an die Klägerin (Bd. I Bl. 92 ff GA) hingewiesen hat - möglicherweise auch bei der Druckfüllung von Thermometern, in der pharmazeutischen Industrie und in anderen Industriezweigen Anwendung finden kann. Unter den gegebenen Umständen ist sonach nicht erkennbar, inwiefern es in diesem Zusammenhang, wie die Revision unter Bezugnahme auf die §§ 144, 286 ZPO meint, auf einen Beweis durch Sachverständige oder durch Augenschein und schließlich auf die Vernehmung des Sohnes des Beklagten als Zeugen hätte ankommen sollen.

b) Endlich kann ein entscheidungserheblicher Rechtsfehler entgegen der Ansicht der Revision (vgl. RevBegr. Abschn. B Ziff. 2, S. 22) auch nicht in den wirtschaftlichen Überlegungen erblickt werden, welche das Berufungsgericht zur Unterstützung seiner rechtlichen, die Entscheidung in erster Linie tragenden Erwägungen angestellt hat (vgl. BU S. 45 unten). Die Revision übersieht im Übrigen bei ihren Ausführungen, daß die Rechtsstellung des Arbeitgebers bei der freien Erfindung wesentlich schwächer ist als bei der Diensterfindung (wegen der einzelnen Unterschiede vgl. Volmer, aaO, Vorbem. 6 vor § 18).

IX. Das Berufungsgericht ist ferner der Auffassung, daß die Klägerin auch die Erfindung des Verfahrens und der Vorrichtung zum Schmelzverschließen rohrförmiger Glaskörper form- und fristgerecht in Anspruch genommen habe. Diese Ansicht wird im angefochtenen Urteil (S. 46 f) wie

folgt begründet:

Die erste ordnungsgemäße Erfindungsmeldung des Beklagten liege in seinem Schreiben vom 28. März 1958 (Bd. I Hülle Bl. 201 GA), welches er dem Sachbearbeiter der Patentabteilung, En [REDACTED], übergeben habe. In diesem Schreiben werde die Erfindung selbst und der Hergang ihrer Entwicklung kurz beschrieben. Wie schon ausgeführt, setzten mündliche Angaben und auch Vorführungen eines Gerätes die Frist des § 4 Abs. 2 Satz 1 DVO nicht in Lauf. Bei der vorliegenden Erfindung werde besonders deutlich, daß Gründe der Rechtssicherheit dies verböten. Denn es würde sich kaum feststellen lassen, von welchem der vom Beklagten genannten Ereignisse an eine genaue und sichere Kenntnis der zuständigen Vertreter der Klägerin von einer Arbeitnehmererfindung angenommen werden könne.

Auch das Schreiben des Beklagten vom 1. November 1957 (Bd. I Bl. 128 GA) enthalte keine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung. Abgesehen davon, daß es an den Leiter der Konstruktionsabteilung (richtig: Entwicklungsabteilung), Dr. Ko [REDACTED], gerichtet sei, komme in ihm nirgendwo zum Ausdruck, daß der Beklagte eine Erfindung gemacht habe, deren Aufgabe und Lösungsweg beschrieben werde und welche dem Arbeitgeber mit der Folge habe gemeldet werden sollen, daß die Frist für die Inanspruchnahme zu laufen beginne. Es würde zu unhaltbaren Folgen führen, wenn man in einem solchen betrieblichen Bericht eine Erfindungsmeldung sehen wollte. Das würde bedeuten, daß jeder Betriebsangehörige, insbesondere jeder höhere und leitende Angestellte, der einen sachlichen Bericht erhalte, die Frage prüfen müsse, ob hier möglicherweise eine Erfindung beschrieben werde, so daß die Frist zur Inanspruchnahme einer Dienstervfindung zu laufen beginne.

Auf die Erfindungsmeldung des Beklagten vom 28. März 1958 hin habe die Klägerin die Erfindung ordnungsgemäß durch Schreiben vom 5. Mai 1958 in Anspruch genommen.

X. Auch diese Ausführungen halten entgegen der Meinung der Revision einer rechtlichen Nachprüfung stand.

Es ist zwar richtig, daß der Bericht des Beklagten vom 1. November 1957 (Bd. I Bl. 128 GA), wie die Revision betont (vgl. RevBegr. Abschn. B Ziff. 3, S. 23), nicht nur an die Entwicklungsleitung, sondern auch an die Bereichsleitung und die Direktion der Klägerin gerichtet war. In dem Bericht wird aber nicht kenntlich gemacht, daß es sich um die Meldung einer Vorrichtungs- und Verfahrenserfindung handele. In ihm werden insbesondere auch nicht die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Erfindung beschrieben. Damit erfüllt der Bericht nicht die Erfordernisse, wie sie in der seit dem 1. Oktober 1957 maßgebenden Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ArbEG für die Meldung einer Diensterfindung und übrigens ähnlich auch in § 18 Abs. 1 ArbEG für die Mitteilung einer freien Erfindung aufgestellt sind.

Das Berufungsgericht geht daher mit Recht davon aus, daß erst das Schreiben des Beklagten vom 28. März 1958 (Bd. Ia Hülle Bl. 201 GA) eine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung im Sinne der erstgenannten Vorschrift enthält. Hierbei ist es auch in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung, daß der Beklagte sein Schreiben lediglich als Mitteilung einer freien Erfindung nach § 18 Abs. 1 ArbEG aufgefaßt hat. Das Berufungsgericht stellt dann schließlich auch ohne Rechtsirrtum fest, daß die Klägerin die Erfindung durch ihr Schreiben vom 5. Mai 1958 (Bd. I a

Hülle Bl. 201 GA) ordnungsgemäß, d.h. form- und fristgerecht, in Anspruch genommen hat.

Aus den oben im Abschn. VI a.E. angeführten Gründen kann unbedenklich angenommen werden, daß jedenfalls der Leiter der Patent- und Vertragsabteilung, Dr. Jo [REDACTED], der zusammen mit dem Sachbearbeiter Engel das Schreiben vom 5. Mai 1958 unterzeichnet hat, von der Klägerin zur Abgabe von Inanspruchnahmeerklärungen bevollmächtigt gewesen ist. Damit ist auch der letzte Einwand gegenstandslos, welchen die Revision (vgl. RevBegr. Abschn. B Ziff. 3, S. 23) in dieser Richtung unter Hinweis auf § 286 ZPO erhoben hat.

XI. Von der Erwägung ausgehend, daß aufgrund der rechtswirksamen Inanspruchnahmeerklärungen alle Rechte an den Diensterfindungen des Thermo-Gasdruckrelais sowie des Verfahrens und der Vorrichtung zur Herstellung des Relais auf die Klägerin als Arbeitgeberin des Beklagten übergegangen sind (§ 7 Abs. 1 ArbEG), gelangt das Berufungsgericht zu nachstehenden Folgerungen (BU S. 47 bis 52):

1. Die Klägerin könne gemäß § 47 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 6, 30 Abs. 1 Satz 2 PatG von dem Beklagten verlangen, daß er es unterlasse, die Relais herzustellen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Die Fassung des von der Klägerin geltend gemachten Unterlassungsanspruchs sei nicht zu beanstanden, obwohl sie von der Fassung der bekanntgemachten Patentansprüche abweiche. Entscheidend sei vielmehr, daß die Merkmale a bis c des Unterlassungsbegehrens im kennzeichnenden Teil der bekanntgemachten Patentansprüche in gleicher oder jedenfalls entsprechender Weise enthalten seien, und zwar die Merkmale a und b im Unteranspruch 3 und das

Merkmal c im Hauptanspruch 1.

Unabhängig davon, daß die Patentanmeldung bereits bekanntgemacht und dadurch der vorläufige Schutz des § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG begründet sei, stehe der Klägerin der Unterlassungsanspruch aber auch nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen zu. Zwar sei ein solcher Anspruch im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen nicht ausdrücklich geregelt. Nach § 25 ArbEG würden aber sonstige Verpflichtungen, die sich für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis ergäben, durch die Vorschriften des genannten Gesetzes nicht berührt.

Ein Arbeitnehmer sei auch nach seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis verpflichtet, das Herstellen, Feilhalten, In-Verkehr-Bringen und Gebrauchen von Erzeugnissen zu unterlassen, die Gegenstand einer vom Arbeitgeber in Anspruch genommenen Diensterfindung seien. Diese als Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis und seinen Nachwirkungen entspringende Verpflichtung diene der Sicherung des Arbeitgebers bis zu dem Zeitpunkt, in welchem die Patentanmeldung bekanntgemacht oder das Schutzrecht endgültig erteilt oder versagt sei. Sie finde ihren Grund darin, daß der Arbeitnehmer alles unterlassen müsse, was den Arbeitgeber in dem Genuß der auf ihn übergangenen Rechtsposition störe (vgl. positiv § 15 Abs. 2 ArbEG, wonach der Arbeitnehmer den Arbeitgeber beim Erwerb von Schutzrechten unterstützen müsse). Ohne diese als Nachwirkung des Arbeitsverhältnisses zu verstehende Nebenpflicht würde der ausgeschiedene Arbeitnehmer - welcher die Erfindung im Gegensatz zu Dritten naturgemäß vor der Bekanntmachung kenne - die Erfindung bis zur Erteilung eines Schutzrechtes an den Arbeitgeber für sich

nutzen können, was nicht dem Sinn des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen entspreche.

2. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin zu A I 2 - wegen der Berühmung des Beklagten, alleiniger Berechtigter aus den Erfindungen zu sein - sei ebenfalls begründet. Auch dieser Anspruch ergebe sich aus der als Nachwirkung des Arbeitsverhältnisses bestehenden Pflicht des Beklagten, die Rechtsposition der Klägerin in bezug auf die Diensterfindungen nicht zu stören.

3. Die Klägerin könne ferner gemäß den §§ 14 Abs. 1, 15 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 ArbEG vom Beklagten verlangen, daß er in die Übertragung der Rechte aus den ausländischen Patenten und Patentanmeldungen auf sie einwillige und alle für die Erteilung der Patente und den Übergang der Rechte erforderlichen Erklärungen abgebe.

4. Ferner könne die Klägerin gemäß § 5 PatG vom Beklagten die Übertragung der Rechte aus der Patentanmeldung betreffend das Verfahren und die Vorrichtung zur Herstellung des Relais verlangen (Akten H 32 533 VI b/32 a des Deutschen Patentamtes).

5. Endlich sei gemäß § 256 ZPO festzustellen, daß den Beklagten die Verpflichtung treffe, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, welcher ihr durch das widerrechtliche Herstellen und Verbreiten der Thermo-Gasdruckrelais (vgl. oben Ziff. 1) und das Aufstellen der unzutreffenden Behauptungen (vgl. oben Ziff. 2) entstanden sei.

Der Schadensersatzanspruch betreffend das Thermo-Gasdruckrelais folge aus § 47 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung

mit §§ 47 Abs. 1, 30 Abs. 1 Satz 2, 6 PatG und aus der Verletzung der arbeitsrechtlichen Nebenpflicht. Der weitere Anspruch ergebe sich lediglich aus der Verletzung der Nebenpflicht aus dem Arbeitsvertrage (Nachwirkung des Vertragsverhältnisses).

Der Beklagte habe zumindest fahrlässig gehandelt, wenn er nach Kenntnisnahme der Einigungsvorschläge der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen vom 26. Februar 1959 und später des landgerichtlichen Urteils vom 30. Oktober 1961 unter Zugrundelegung seiner unzutreffenden Rechtsauffassung über den Charakter der beiden Erfindungen und ohne Rücksicht auf die entgegenstehenden amtlichen Einigungsvorschläge und die Entscheidung des Gerichts die beiden Erfindungen für sich ausgewertet und beansprucht habe. (Die Zeit vor Ende Februar 1959 komme für den Schadensersatzanspruch nicht in Betracht, da der Beklagte während seines damals noch bestehenden Angestelltenverhältnisses zu der Klägerin die Erfindungen nicht für sich ausgenutzt habe.) Wenn der Beklagte sich über die amtliche und später über die gerichtliche Auffassung hinweggesetzt habe, so sei dies sein eigenes Risiko gewesen. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt habe der Beklagte unbedingt damit rechnen müssen, daß die Entscheidungen der beiden sachkundigen Stellen, der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen und der landgerichtlichen Kammer für Patentsachen, zutreffen würden und bestätigt werden könnten.

6. Das Auskunftsbegehren der Klägerin sei nach ständiger Rechtsprechung und Lehre aus dem Rechtsgedanken von Treu und Glauben (§ 242 BGB) gerechtfertigt, da die Klägerin als Verletzte den Umfang der Verletzungshandlungen nicht kennen könne, während es dem Beklagten leicht falle und

ihm als Verletzer auch zuzumuten sei, der Klägerin die entsprechenden Auskünfte zu erteilen, ohne die sie ihren Schaden nicht berechnen könne.

XII. Die vorstehenden Ausführungen, um deren Überprüfung die Revision allgemein gebeten hat (vgl. RevBegr. Abschn. C Ziff. 2, S. 24), lassen ebenfalls einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der Revision kann schließlich auch nicht zugegeben werden, daß das Berufungsgericht unter dem Gesichtspunkt des § 242 BGB die Folgen hätte berücksichtigen müssen, die für den Beklagten dadurch entstanden seien, daß die Klägerin den ihm nach dem Gesetz zustehenden Widerspruch gegen die Einigungsvorschläge der Schiedsstelle mit einer überraschenden Kündigung des langjährigen Arbeitsverhältnisses beantwortet habe. Dieser Umstand hatte für die vom Berufungsgericht zu treffende Entscheidung keine Bedeutung. Das Berufungsgericht brauchte daher auch nicht den Gründen nachzugehen, welche die Klägerin in Wirklichkeit bewogen haben, das Arbeitsverhältnis mit dem Beklagten zu beenden.

XIII. Das Berufungsgericht hat allerdings zu der dritten, ebenfalls von beiden Parteien beanspruchten Erfindung betreffend den Wärmeausgleicher nur mit dem Hinweis Stellung genommen, daß die Schutzansprüche des hierauf erteilten Gebrauchsmusters Nr. ■■■■■ mit dem Unterlassungsbegehren des Hauptantrags der Klägerin nicht übereinstimmen und daß infolgedessen der Klägerin insoweit ein Unterlassungsanspruch nicht zustehe (vgl. BU S. 49 Abs. 2). Soweit die Klägerin aus dem Gebrauchsmuster Nr. 1 816 774 mit ihrem Hilfsantrag (Abschn. E der Klageanträge in der Fassung der Berufungsinstanz) Ansprüche geltend gemacht hat, war das Berufungsgericht einer Prüfung enthoben. Dieser Antrag ist nämlich nicht zum Tragen gekommen, da das Berufungsgericht dem Hauptantrag der Klägerin jedenfalls

im wesentlichen stattgegeben hat. Das Berufungsgericht hat offenbar aber übersehen, daß der Beklagte im Rahmen seines Widerklageantrags zu Ziff. II 4 die Verurteilung der Klägerin beantragt hat, die Rechte aus dem für sie aufgrund ihrer Anmeldung ■■■■■/■■■ eingetragenen Gebrauchsmuster Nr. ■■■■■ auf ihn zu übertragen und die Anmeldungsunterlagen herauszugeben. Auch mit diesem in der Revisionsinstanz noch aufrechterhaltenen Anspruch, der im Gegensatz zu seinen übrigen Ansprüchen mit den von der Klägerin mit ihrem Hauptantrag weiterverfolgten Ansprüchen nicht in Wechselbeziehung steht, kann der Beklagte bereits mangels Rechtsschutzinteresses nicht durchdringen. Für eine Übertragung der Rechte aus dem genannten Gebrauchsmuster ist kein Raum mehr. Das am 20. März 1959 angemeldete Gebrauchsmuster ist am 21. März 1965 und damit nach Schluß der mündlichen Verhandlung vom 7. Februar 1964, auf welche das angefochtene Urteil ergangen ist, nach Verlängerung der Schutzdauer infolge Zeitablaufs erloschen. Diese Änderung der Schutzrechtslage ist nach ständiger Rechtsprechung auch noch in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu beachten.

XIV. Nach alledem ist das Rechtsmittel des Beklagten unbegründet, ohne daß es auf die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung überreichten Druckschriften (Betriebsordnung; Bestimmungen über Erfindungen und Schutzrechte) ankäme. Dieses neue Tatsachenmaterial hätte das Revisionsgericht nach § 561 Abs. 1 ZPO bei seiner Entscheidung ohnehin nicht berücksichtigen können.

Die Revision war sonach entsprechend dem Antrag der Klägerin mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß die Klage insoweit in der Hauptsache erledigt ist, als sie die

dy

niederländische Patentanmeldung Nr. [REDACTED] [REDACTED] vom [REDACTED]
[REDACTED] 1958 betrifft. Es handelt sich hierbei aber
lediglich um den Anspruch auf Übertragung der Rechte
aus dieser Anmeldung (vgl. Ziff. II d der Entschei-
dungsformel des angefochtenen Urteils). Entgegen der
Annahme der Klägerin (vgl. Revisionserwiderung S. 1)
werden die ihr vom Berufungsgericht zuerkannten Ansprüche
auf Unterlassung von Verletzungshandlungen (vgl. Ziff. I
1 der Entscheidungsformel), auf Feststellung der Scha-
densersatzpflicht wegen der Verletzungshandlungen (vgl.
Ziff. III aaO) und auf Auskunftserteilung (vgl. Ziff.
IV 1 aaO) von der niederländischen Patentanmeldung nicht
berührt. Das angefochtene Urteil befaßt sich nicht mit
der Frage, ob der Beklagte die in Betracht kommenden
ausländischen Schutzrechte, welche der Klägerin zuste-
hen, im Ausland verletzt hat. Es hatte hierzu im Rahmen
der Anträge der Klägerin auch keine Veranlassung.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO und hinsichtlich des erledigten, ursprünglich ebenfalls begründet gewesenen Klageanspruchs auf § 91 a Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Bock

Spreng

Löscher

Claßen

Schneider