

5

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG 1981 § 81; Ges. über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) § 16;
BGB § 242 D

Zur Frage der Zulässigkeit einer Patentnichtigkeitsklage des
Arbeitgebers gegen ein nach Inanspruchnahme einer Diensterfin-
dung und deren Freigabe an den Arbeitnehmer erteiltes Patent.

BGH, Urt. v. 15. Mai 1990 - X ZR 119/88 - Bundespatent-
gericht

16

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Z w i s c h e n -

X ZR 119/88

URTEIL

Verkündet am:
15. Mai 1990
Meyer
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der H T Aktiengesellschaft, T, gesetzlich
vertreten durch ihre Vorstandsmitglieder Prof. Dr. Carl
Heinrich K, Dr. Heinrich T und Dr. Günther R,
ebenda,

Klägerin, Berufungsklägerin und
Berufungsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. ,
;

Patentanwalt Dr. ,
-

gegen

den Chemie-Ingenieur Karl Günther S, Im U,
R,

Beklagten, Berufungskläger und
Berufungsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Ing. ,
und Partner, ,
-

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. November 1989 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn und Dr. Broß

für Recht erkannt:

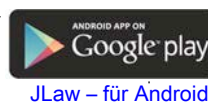
Die Klage ist zulässig.

Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlußurteil vorbehalten.

Von Rechts wegen



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



Tatbestand:

Der Beklagte, der bis zum Jahresende 1977 als Angestellter in Diensten der Klägerin stand, ist Inhaber des auf eine von der Klägerin am 14. Juli 1977 eingereichte und vor Stellung des Prüfungsantrags auf ihn umgeschriebene Anmeldung erteilten deutschen Patents 27 31 784 (Streitpatents), das eine elektrisch isolierende Einbettungsmasse betrifft. Die Klägerin hatte die Erfindung zunächst als Arbeitnehmererfindung des Beklagten unbeschränkt in Anspruch genommen, dann aber Ende November 1981 unter dem Vorbehalt eines nichtausschließlichen Benutzungsrechts gegen angemessene Vergütung an den Beklagten freigegeben. Nach Erteilung des Patents hat der Beklagte die Klägerin gerichtlich auf Zahlung einer angemessenen Vergütung sowie auf Schadenersatz in Anspruch genommen (LG Düsseldorf - 4 O 146/86).

Die Klägerin hat mit der Begründung, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig, Nichtigkeitsklage erhoben. Sie hat sich dabei unter anderem auf die deutsche Offenlegungsschrift 25 25 441 gestützt, die eine eigene Patentanmeldung der Klägerin betrifft. Das Bundespatentgericht hat unter Abweisung der weitergehenden Klage das Streitpatent durch Urteil vom 7. Juli 1988 unter Neufassung des Patentanspruchs 1 teilweise für nichtig erklärt.

Gegen dieses Urteil haben beide Parteien im Umfang ihres Unterliegens Berufung eingelegt, mit der die Klägerin die Nichtigserklärung des Streitpatents in vollem Umfang, der Beklagte die Abweisung der Nichtigkeitsklage als unzulässig zu erreichen suchen.

Der Senat hat angeordnet, daß über die Zulässigkeit der Klage abgesondert zu verhandeln ist.

Der Beklagte beantragt, das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage als unzulässig abzuweisen.

Die Klägerin beantragt, die Klage für zulässig zu erklären.

In der mündlichen Verhandlung hat der Prozeßbevollmächtigte der Klägerin für diese erklärt, die Klägerin verzichte - auch für die Vergangenheit - auf das Recht zur Benutzung der Erfindung des Beklagten gemäß § 16 Abs. 3 ArbEG.

Entscheidungsgründe:

I.

Gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 PatG kann über die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage durch Zwischenurteil vorab entschieden werden. Das ist hier angebracht; denn bei Verneinung der zwischen den Parteien umstrittenen Zulässigkeit der Klage könnte die sonst durchzuführende umfangreiche und kostspielige Beweisaufnahme zur Klärung der technischen Standpunkte unterbleiben (BGH GRUR 1971, 243, 244 - Gewindevorrichtungen - unter Hinweis auf BGH GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent).

II.

Die Nichtigkeitsklage ist zulässig.

1. Die auf den Mangel der Patentfähigkeit gestützte Nichtigkeitsklage kann grundsätzlich von jedermann erhoben werden, weil die förmliche Nichtigkeitsklärung eines Patents, dem keine Schutzwürdigkeit zukommt, für sich schon im öffentlichen Interesse liegt und damit die Nichtigkeitsklage statthaft macht (BGH GRUR 1963, 253 - Bürovorsteher). Daraus, daß sich Nichtigkeitskläger und Patentinhaber als Prozeßparteien gegenübertreten, folgt jedoch, daß der Beklagte dem Kläger Einwendungen aus vertraglichen Beziehungen der Parteien und aus der Person des Klägers entgegenhalten kann. Auch kann die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als unzulässige Rechtsausübung anzusehen sein, wenn sich aus den Beziehungen zwischen den Parteien ergibt, daß der Angriff auf das Patent gegen Treu und Glauben verstößt (BGH GRUR 1971, 243, 244 - Gewindeschneidvorrichtungen - m.w.N.). In diesen Fällen kommt öffentlichen Anliegen anderer Art, insbesondere den Anliegen, die Erfüllung rechtswirksamer Verträge zu gewährleisten, eine mißbräuchliche Inanspruchnahme der Gerichte zu unterbinden und Schädigungen des Bürgers durch deliktische Angriffe Dritter zu verhindern, Vorrang gegenüber dem Anliegen zu, schutzunwürdige Patente förmlich zu beseitigen (BGH GRUR 1963, 253 - Bürovorsteher).

2. a) Vertragliche Beziehungen, die nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage entgegenstehen können, kommen insbesondere bei Lizenzverträgen (RGZ 101, 235, 237; BGH GRUR 1956, 254 - Wendemanschette I; 1957, 482, 483 - Chenillefäden; 1957, 485, 487 - Chenillemaschine; 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen), beim Verkauf von Schutzrechten und

bei deren Einbringung in eine Gesellschaft (BGH GRUR 1955, 535 - Zählwerkgetriebe) sowie bei der Herstellung und den Vertrieb patentgeschützter Gegenstände aufteilenden Zusammenarbeitsverträgen (BGH GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung) in Betracht, jedoch endet bei Lizenzverträgen die Bindung regelmäßig mit Ablauf der Vertragsdauer (BGH GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen; 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung).

b) Auch aus Dienst- und Arbeitsverträgen können sich Umstände, die der Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage entgegenstehen, ergeben. Dabei ist den Grundprinzipien der gesetzlichen Regelung des Arbeitnehmererfinderrechts Rechnung zu tragen. Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) berücksichtigt einerseits, daß der Arbeitnehmer als Erfinder eine besondere Leistung vollbringt, die den Anspruch auf Erteilung eines Ausschließlichkeitsrechts begründet, und andererseits, daß eine Diensterfindung maßgeblich auch auf Erfahrungen und Arbeiten des Betriebs beruht. Das Gesetz sucht die beiderseitigen Interessen auszugleichen, indem es dem Arbeitgeber das Recht auf Inanspruchnahme der Diensterfindung einräumt und dem Arbeitnehmer in diesem Fall den Lohn durch eine angemessene Vergütung gewährt (BGHZ 62, 272, 277 - Anlagengeschäft). Daraus folgt aus dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (§ 242 BGB), daß der Arbeitnehmer auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses das auf ihn zurückgehende Patent nicht angreifen darf, solange er einen durchsetzbaren Vergütungsanspruch hat oder noch nicht voll abgefunden ist (BGH GRUR 1987, 900, 901 - Entwässerungsanlage).

c) Für die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage des Arbeitgebers ist folgendes zu berücksichtigen: Der Arbeitgeber hat bezüglich der Diensterfindung eine mehrfache Wahlmöglichkeit. Er kann sie unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch nehmen (§ 6 Abs. 1 ArbEG); er kann aber auch von einer Inanspruchnahme der Erfindung absehen, diese freigeben (§ 8 ArbEG) oder das Schutzrecht oder die Schutzrechtsanmeldung aufgeben, diese(s) auf Verlangen dem Arbeitnehmer übertragen und sich ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung gegen angemessene Vergütung vorbehalten (§ 16 Abs. 1, Abs. 3 ArbEG). Das gilt auch in bezug auf Erfindungen, deren Schutzfähigkeit zweifelhaft ist. Jede Art der Inanspruchnahme läßt den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entstehen, ohne daß sich der Arbeitgeber mit Erfolg auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen kann (vgl. für die beschränkte Inanspruchnahme § 10 Abs. 2 ArbEG; für die unbeschränkte BGH GRUR 1963, 135 - Cromegal und 1971, 475 - Gleichrichter; GRUR 1988, 123, 124 - Vinylpolymerisate m.w.N.). Hinsichtlich der Vergütung kommt die Freigabe einer Diensterfindung unter dem Vorbehalt eines nicht ausschließlichen Benutzungsrechts einer beschränkten Inanspruchnahme gleich (vgl. BGH GRUR 1963, 135, 138 - Cromegal; Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung 5. Aufl., Rdn. 23 zu § 16). Erst wenn sich aufgrund einer Entscheidung des Patentamts oder eines Gerichts die Schutzunfähigkeit herausstellt, entfällt der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers für die Zukunft (BGH GRUR 1987, 900, 902 - Entwässerungsanlage - m.w.N.). Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers bleibt grundsätzlich bis zur Nichtigkeitsklärung oder bis zum Widerruf des Patents oder bis zur rechtskräftigen Zurückweisung der Anmeldung er-

halten. Eine Ausnahme erleidet dieser Grundsatz nur dann, wenn das Schutzrecht, weil offenbar oder wahrscheinlich vernichtbar, von den Konkurrenten des Patentinhabers nicht mehr beachtet wird und dadurch die aufgrund des Ausschließungsrechts gegenüber den Mitbewerbern erlangte Vorzugsstellung verlorengeht (vgl. BGH GRUR 1988, 123, 124 - Vinylpolymerisate). In diesem Fall entfällt der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders bereits mit dem tatsächlichen Verlust der durch das Schutzrecht begründet gewesenen Vorzugsstellung.

d) Ob in den Fällen der Schutzrechtsübertragung auf den Arbeitnehmererfinder unter dem Vorbehalt einer nichtausschließlichen Benutzung (§ 16 Abs. 3 ArbEG) der Arbeitgeber nach Treu und Glauben gehindert ist, das frei gewordene Schutzrecht mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen, ist bisher höchststrichterlich noch nicht entschieden. Auch im vorliegenden Fall bedarf es keiner Entscheidung dieser Frage, nachdem die Klägerin in der mündlichen Verhandlung auf ihr nichtausschließliches Recht, die Diensterfindung des Beklagten gegen angemessene Vergütung zu benutzen (§ 16 Abs. 3 ArbEG), verzichtet hat. Gegen die Wirksamkeit dieses Verzichts bestehen keine ernsthaften Bedenken; denn ebenso, wie der Arbeitgeber sich dieses Recht durch einseitige Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer vorbehalten kann, kann er es in gleicher Weise wieder aufgeben. Ob ein solcher Verzicht auch für die Vergangenheit wirkt, in der der Arbeitgeber die Diensterfindung aufgrund des von ihm erklärten Vorbehalts benutzt hat, und welche Rechtsfolgen sich bejahendenfalls für die Ansprüche des Arbeitnehmers aus der Vergangenheit ergeben, kann dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls ist das

Recht der Klägerin zur nichtausschließlichen Benutzung der Diensterfindung des Beklagten durch die Verzichtserklärung der Klägerin für die Zukunft entfallen. Die Parteien befinden sich daher nunmehr in der Lage, wie sie gegeben ist, wenn der Arbeitgeber eine zunächst von ihm in Anspruch genommene Diensterfindung nicht weiterverfolgt und sie auf den Arbeitnehmer zurücküberträgt, ohne sich ein Recht zur Benutzung der Erfindung vorzubehalten (§ 16 Abs. 1 ArbEG). In einem solchen Fall hat der Bundesgerichtshof den Arbeitgeber allein wegen des früheren Arbeitsverhältnisses grundsätzlich nicht als gehindert angesehen, die Nichtigkeitsklage gegen ein Patent zu erheben, das auf eine von ihm als Diensterfindung in Anspruch genommene Erfindung des Arbeitnehmers erwirkt worden sei, wenn er das Patent auf den Arbeitnehmer zurückübertragen habe, und wenn nicht besondere Umstände vorlägen (BGH GRUR 1965, 135, 137 li. Sp., 138 li. Sp. unter 4 - Vanal-Patent - unter Hinweis auf DPA B1PMZ 1958, 301, 302). An dieser Rechtsprechung hält der Senat nach erneuter Prüfung fest.

3. Die sonstigen Umstände des Falles lassen die Erhebung der Nichtigkeitsklage durch die Klägerin ebenfalls nicht als rechtsmißbräuchlich erscheinen.

a) Soweit der Beklagte der Klägerin entgegenhält, sie habe sich bei der Aufgabe der Erfindung die Erhebung der Nichtigkeitsklage nicht vorbehalten, steht dies der Zulässigkeit der Klage nicht entgegen. Reimer/Schade/Schippel (aaO, § 25 ArbEG Rdn. 22) halten dies zwar bei einem fortbestehenden Arbeitsverhältnis für eine (mögliche) Voraussetzung der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage, wenn der Ar-

beitgeber die Diensterfindung freigibt, weil er sie nicht für schutzfähig ansieht. Im vorliegenden Fall hilft dieser Ansatz nicht weiter, denn das Arbeitsverhältnis war im Zeitpunkt der Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung (Ende November 1981) seit nahezu vier Jahren aufgelöst. Außerdem würde der Zwang eines Vorbehaltes der Erhebung der Nichtigkeitsklage in den Fällen, in denen der Arbeitgeber erst später auf patenthinderndes Material stößt, nicht zu einem billigen Ergebnis führen. Es stellt ebenfalls keinen der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nach Treu und Glauben entgegenstehenden Umstand dar, daß die Klägerin gegenüber dem Beklagten bei der Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung keine Bedenken wegen einer etwa fehlenden Schutzfähigkeit der Erfindung des Beklagten geäußert und diesem damals auch nicht die Nichtigkeitsklärung angedroht hat.

b) Ob es auf Bedenken stoßen könnte, daß die Klägerin dem Streitpatent die ihrem eigenen Patent 25 25 441 zugrundeliegende deutsche Offenlegungsschrift entgegenhält, ohne diese im Erteilungsverfahren des Streitpatents oder gegenüber dem Beklagten erwähnt zu haben, kann dahingestellt bleiben, und zwar auch dann, wenn man berücksichtigt, daß die Klägerin im ersten Rechtszug vorgetragen hat, für die Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung sei maßgebend gewesen, daß deren Gegenstand von den Gegenständen ihrer eigenen älteren Patentanmeldungen, nämlich von denen der im Erteilungsverfahren berücksichtigten deutschen Offenlegungsschrift 23 63 790 und der darin nicht erwähnten deutschen Offenlegungsschrift 25 25 441 abhängig gewesen sei, so daß die Aufrechterhaltung der dem Beklagten zurückübertragenen Anmeldung mangels eines Fortschritts für sie ohne wirtschaftli-

ches Interesse gewesen sei (NiA Bl. 38). Denn wie das Bundespatentgericht in dem angefochtenen Urteil festgestellt hat, hat die Klägerin nach ihrem unwidersprochen gebliebenen Vortrag die technische Relevanz der deutschen Offenlegungsschrift 25 25 441 nicht schon während des Erteilungsverfahrens erkannt; vielmehr hat erst das von ihr eingeholte Gutachten des Prof. Dr. Frischat vom 4. Dezember 1987 den zwischen dem Gegenstand des Streitpatents und dem der deutschen Offenlegungsschrift 25 25 441 bestehenden technologischen Zusammenhang aufgedeckt. Das Bundespatentgericht hat ferner festgestellt, auch dem Beklagten sei schon bei der Meldung seiner Dienstleistung im April 1977 die Lehre der deutschen Offenlegungsschrift 25 25 441 bekannt gewesen, was sich nicht nur aus seinen Angaben in der mündlichen Verhandlung, sondern auch aus einer Aktennotiz des Beklagten vom 31. März 1977 (Anl. G S. 2 unter 2 a = NiA Bl. 69 ff.) ergebe, die sich ersichtlich auf den Gegenstand der deutschen Offenlegungsschrift 25 25 441 beziehe. Diesen tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts ist der Beklagte in der Berufungsinstanz nicht entgegengetreten. Es ist daher nicht ersichtlich, daß die Klägerin bereits während des Erteilungsverfahrens die Bedeutung der deutschen Offenlegungsschrift 25 25 441 erkannt, diese Erkenntnis aber in zu mißbilligender Absicht gegenüber dem Beklagten und dem Patentamt unterdrückt hat.

c) Schließlich vermag das Argument des Beklagten, die Klägerin dürfe sich nicht einerseits die Wirkung des Streitpatents zunutze machen, andererseits aber dessen Nichtigerklärung mit dem alleinigen Ziel betreiben, ihrer Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Vergütung zu entgehen,

schon deshalb nicht mehr durchzugreifen, weil die Klägerin auf die Benutzung der Diensterfindung des Beklagten jedenfalls für die Zukunft wirksam verzichtet hat, so daß ihr keine nach § 16 Abs. 3 ArbEG vergütungspflichtigen Benutzungsrechte an der Erfindung mehr zustehen. Wegen einer etwaigen früheren Benutzung der Diensterfindung des Beklagten durch die Klägerin bleiben die Vergütungs- oder sonstigen Ansprüche des Beklagten bis zur Rechtskraft einer etwaigen Nichtigerklärung des Streitpatents ohnehin grundsätzlich unberührt (s. oben unter II. 2. c)).

Bruchhausen

Brodeßer

Rogge

Maltzahn

Broß