

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: . nein

Ges. über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) §§ 9, 10, 12;
BGB §§ 195, 196, 197

Drehschiebeschalter

Mit der einseitigen Festsetzung der Vergütung durch den Arbeitgeber gemäß § 12 Abs. 3 ArbEG beginnt keine Verjährung des über den festgesetzten Betrag hinausgehenden Vergütungsanspruchs nach § 196 BGB (Ergänzung zu BGH, Urt. v. 23. Juni 1977 - Blitzlichtgeräte - in GRUR 1977, 784 ff).

BGH, Urt. v. 25. November 1980 - X ZR 12/80 - OLG Nürnberg
LG Nürnberg

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 12/80

URTEIL

Verkündet am

25. November 1980
Kriegl,
Justizamtsinspektor

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

der G[REDACTED] AG, gesetzlich vertreten durch ihre Vorstands-
mitglieder Hans-Heinrich F[REDACTED], Manfred von H[REDACTED],
Friedrich L[REDACTED], Kurt S[REDACTED] und Werner S[REDACTED],
K[REDACTED]straße [REDACTED], F[REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

den Ingenieur (grad.) Gerd H[REDACTED], S[REDACTED]straße [REDACTED],
S[REDACTED]-P[REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. November 1980 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des
3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Nürnberg vom 29. Januar 1980 wird auf
Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

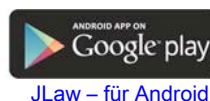
Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger war vom 15. Januar 1953 bis zum 28. Februar 1969 als Ingenieur bei der Beklagten tätig. Eine von ihm am 5. April 1968 gemeldete Diensterfindung hat die Beklagte am 30. April 1968 unbeschränkt in Anspruch genommen und am 2. Mai 1968 beim Deutschen Patentamt zum Patent angemeldet, das ihr am 13. April 1972 unter der Nr. 1 772 353 für ein "Bandlaufwerk für Magnettonbandgerät, insbesondere Kassettengerät" erteilt worden ist. Der geschützte Gegenstand entspricht der Erfindung, an der der Kläger zu 60 % beteiligt ist. Patente dafür sind auch in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Japan, Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika erteilt worden.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



Mangels Einigung mit dem Kläger hat die Beklagte am 5. Juni 1972 die Erfindervergütung für den Kläger auf 2 200 DM festgesetzt. Dem hat der Kläger am 28. Juli 1972 widersprochen.

Nachdem die Beklagte nach rechtskräftiger Verurteilung Rechnung über den Umfang ihres Absatzes der mit der geschützten Vorrichtung ausgestatteten Bandlaufwerke gelegt hat, begehrt der Kläger mit vorliegender Klage von ihr Zahlung einer angemessenen Vergütung abzüglich bezahlter 2 200 DM nebst 4 % Zinsen seit 5. Juni 1972.

Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt, an den Kläger 28 310 DM nebst Zinsen zu zahlen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten hiergegen zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihr Klagabweisungsbegehren weiter. Der Kläger beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

Die Revision hat keinen Erfolg.

I. Das Berufungsgericht hat in der Urteilsformel die Revision hinsichtlich der Frage zugelassen, ob der streitgegenständliche Vergütungsanspruch verjährt sei.

Falls das Berufungsgericht eine Beschränkung der Revisionszulassung auf die genannte Rechtsfrage hätte aussprechen wollen, wäre eine solche Beschränkung nicht wirksam und stünde der vollen revisionsmäßigen Nachprüfung des angefochtenen Urteils nicht entgegen (BGH LM § 546 ZPO, Nr. 77). Bei der Frage der Verjährung handelt es sich nicht um einen rechtlich selbständigen und abtrennbaren Teil des Gesamtstreitstoffs, der Gegenstand eines Teil- oder Zwischenurteils und deshalb einer beschränkten Revisionszulassung sein könnte (BGH NJW 1979, 767; WM 1980, 308, 309).

II. 1. Das Berufungsgericht hat die begehrte Vergütung nach der Lizenzanalogie im Sinne von Nr. 3a und 6 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959 (RL) ermittelt. Es hat als Bezugsgröße im Sinne von Nr. 7 und 8 RL den von der Beklagten mit dem gesamten mit der Erfindung des Klägers ausgestatteten Tonbandgerät erzielten Umsatz in Höhe von 238 Millionen DM herangezogen. Es hat ausgeführt, infolge der Erfindung des Klägers weise das neue Tonbandgerät der Beklagten einen Bedienungsknopf auf, mit dem sich in Bruchteilen von Sekunden die gewünschte Betriebsart ohne das überflüssige Dazwischenschalten nicht gewünschter Stellungen erreichen lasse. Im Gegensatz zu dem von der Beklagten vorgeführten, mit einem Schiebeschalter ausgerüsteten Tonbandgerät Philips Typ EL 3302 A/OOP lasse sich der nach der Erfindung des Klägers eingebaute Drehschiebeschalter mit geradezu spielerischer Leichtigkeit bedienen, so daß von einem neuen Gerätetyp gesprochen werden könne. Es sei eine Erfahrungstatsache, daß bei der Wahl eines solchen Geräts der Käufer ein entscheidendes Augenmerk auch auf dessen Handhabung richte. In ganz

besonderem Maß gelte dies für Tonband- und Kassettengeräte, die zum Diktieren benötigt würden. Nicht umsonst habe deshalb die Beklagte diesen "einmaligen Bedienungskomfort" in ihrer Werbung für das Gerät herausgestellt. Unter Berücksichtigung der Bezugsgröße und bei einer Berechnung ohne Abstaffelung (Nr. 11 RL) gemäß dem Urteil des BGH GRUR 1969, 677 - Rübenverladeeinrichtung - sei ein Lizenzsatz von 0,18 % zugrunde zu legen. Der gerichtliche Sachverständige sei unter Heranziehung technischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte zum gleichen Ergebnis gelangt.

2. Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe nicht erörtert, ob das neue Tonbandgerät durch den Bedienungsknopf sein kennzeichnendes Gepräge erhalten habe, ob dieser Teil das Hauptstück des damit zu einem neuen Gerät werdenden Gesamt-aggregats sei oder ob sich das erteilte Patent eben doch nur auf einen Teil des Gerätes, nämlich den Bedienungsknopf konzentriere. Es habe außer acht gelassen, daß die von der Beklagten mit dem Drehschiebeschalter ausgerüsteten Geräte nicht Diktiergeräte, sondern zur Aufnahme von Musik bestimmte Tonbandgeräte gewesen seien (§ 286 ZPO). Stelle man auf die Ersetzung des früher verwendeten Drehknopfes durch den Drehschiebeschalter ab, so dürfe selbst unter Berücksichtigung der Grundsätze aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Kreuzbodenventilsäcke III" (GRUR 1962, 401) lediglich der geschützte Schalter als Bezugsgröße gewählt werden. Das Privatgutachten des Dipl.-Ing. Otto Bergen vom 12. Dezember 1978 sei nicht beachtet worden. Die vom Kläger gefundene Lösung habe nur eine schon vorhandene Vorrichtung verbessert. Angesichts der einander widersprechenden Gutachten sei ein weiteres Sachverständigengutachten (§ 412 ZPO) einzuholen gewesen. Das Berufungsgericht habe dem Sachverständigen schon deshalb nicht folgen dürfen, weil er selbst habe ein-

räumen müssen, für die hier zu behandelnde Frage nicht fachkundig zu sein. Vergleichbare Fälle seien dem Sachverständigen nicht bekannt. Dem Sachverständigen fehlten folglich jegliche Erfahrungswerte, die jedoch für die Beurteilung der Frage unerlässlich seien. Wenn der Sachverständige in diesem Zusammenhang von "Fingerspitzengefühl" spreche und gleichzeitig einräume, daß seine Ausführungen nicht nachvollziehbar seien, so bedeute dies nichts anderes, als daß er für eine Beantwortung dieser Beweisfrage nicht sachkundig sei. Die Ausführungen des Sachverständigen stünden im übrigen in Widerspruch zu den Ausführungen von Reimer/Schade/Schippel (Das Recht der Arbeitnehmererfindung 5. Aufl. 1975, Nr. 10 RL, Rdn. 1 S. 262). Dort sei ausgeführt, daß in der Rundfunkindustrie selbst für Pioniererfindungen höchstens 0,3 % als Lizenzsatz in Frage kämen. Soweit der gerichtliche Sachverständige auf die Erfindung PAL abstelle, erkenne er, daß es sich bei den PAL-Lizenzen um umfangreiche Schutzrechtspakete handle. Lizenzsätze für solche Pakete von 30 bis 70 Schutzrechten könnten nicht den Maßstab einer Lizenz für ein einzelnes Schutzrecht bilden.

3. Das angefochtene Urteil hält diesen Angriffen der Revision stand.

Das Berufungsgericht hat den Betrag der angemessenen Vergütung im Ergebnis zutreffend ermittelt. Es hat zu Recht bei der Schätzung des Erfindungswertes im Hinblick auf das Fehlen einer bestimmten Übung im Sinne von Nr. 8 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen die Bewertung der erfindungsgemäßen Vorteile durch die Gerätebenutzer berücksichtigt. Mag das Berufungsgericht bei dieser Bewertung

auch einzelne Gesichtspunkte sehr stark in den Vordergrund gerückt haben und mögen seine Ausführungen gelegentlich auch nicht frei von Übertreibungen sein, so zeigen sie doch in ihrem Zusammenhang, daß hierdurch das Ergebnis nicht wesentlich beeinflußt worden ist. Auch bei Berücksichtigung der von der Revision erhobenen Bedenken gegen die vom Berufungsgericht im einzelnen angestellten Erwägungen ergibt sich, daß das Endergebnis innerhalb des Rahmens liegt, der der tatrichterlichen Würdigung aufgrund des zuzubilligenden Beurteilungsspielraums zur Verfügung steht. Die Heranziehung des Gerätepreises als Bezugsgröße ist eine bei der Lizenzanalogie mögliche Berechnungsweise. Daß sie im angefochtenen Urteil zu einem innerhalb des gesetzlichen Rahmens liegenden, vertretbaren Ergebnis geführt hat, ergibt die Kontrollüberlegung, die die Revision vermißt und die der unstreitige Sachverhalt dem Revisionsgericht nachzuholen erlaubt: Von dem Durchschnittspreis des Gesamtgeräts in Höhe von etwa 170 DM entfallen mindestens 2,5 % oder 4,25 DM auf die erfindungsgemäße Vorrichtung. Der Lizenzsatz von 0,18 % vom Preis des Gesamtgeräts entspricht einer Lizenzgebühr von etwa 0,30 DM pro Gerät. Dies entspricht einem Lizenzsatz von etwa 7 %, bezogen auf den Preis der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Daraus läßt sich nicht erkennen, daß das Berufungsgericht seinen Beurteilungsspielraum überschritten hat, zumal es sich um eine ausschließliche Lizenz an einer Teilvorrichtung handelt, die sich unstreitig werterhöhend auf die Gesamtvorrichtung auswirkt. Beide Bezugsgrößen führen zu vergleichbaren Endergebnissen (vgl. die Urteile des Senats in GRUR 1969, 677, 680 - Rüben-Verladeeinrichtung und GRUR 1978, 430, 433 - Absorberstabantrieb), gegen die aus Rechtsgründen nichts einzuwenden ist.

Damit verlieren die Rügen, die sich auf die Bezugsgröße, insbesondere auch auf die Verwendung des Geräts als Diktiergerät beziehen, die ihnen von der Revision beigemessene Bedeutung. Die Zweifel an der Sachkunde des Gutachters erscheinen nach alledem nicht gerechtfertigt, abgesehen davon, daß das Berufungsgericht sein Ergebnis nicht nur auf das Sachverständigengutachten gestützt, sondern seine eigene Auffassung von ihm bestätigt gesehen hat. Die Beklagte hat keine weiteren Vergleichsfälle, insbesondere keine Fälle ausschließlicher Benutzungsrechte genannt. Es ist der Revision verwehrt, die dem Tatrichter vorbehaltene nicht auf einem Rechtsfehler beruhende tatsächliche Würdigung durch ihre eigene abweichende zu ersetzen (§ 561 Abs. 2 ZPO).

III. 1. Das Berufungsgericht hat schließlich ausgeführt, die Forderung des Klägers sei nicht verjährt. Nach BGH LM Nr. 4 zu § 9 ArbEG (= GRUR 1977, 784 - Blitzlichtgeräte) verjähre der Anspruch des Arbeitnehmers auf Erfindervergütung in 30 Jahren jedenfalls dann, wenn er nicht durch Vereinbarung festgestellt oder vom Arbeitgeber festgesetzt sei. Zumindest dann, wenn der Arbeitnehmer der vom Arbeitgeber nach § 12 Abs. 3 ArbEG festgesetzten Vergütung widerspreche, verjährten Forderungen gleichfalls erst in 30 Jahren (§ 195 BGB). Es sei nicht einzusehen, daß sich an der Beurteilung des Vergütungsanspruchs deswegen etwas ändern solle, weil der Arbeitgeber nach § 12 Abs. 3 ArbEG nach seinen Vorstellungen eine Vergütung festsetze, der Arbeitnehmer jedoch diese Festsetzung als zu gering erachte und ihr deswegen widerspreche. Hinsichtlich der die festgesetzte Summe übersteigenden Forderung sei die Rechtslage nicht anders, als ob nie eine Festsetzung erfolgt wäre. Die Tatsache, daß der Arbeitgeber die von ihm festgesetzte Summe zahlen müsse (§ 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG)

und im vorliegenden Fall auch entrichtet habe, ändere nichts daran, daß die jenen Betrag überschießende Vergütung nach wie vor ein Anspruch eigener Art im Sinne der zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bleibe. Teile man die Auffassung der Beklagten, daß bei Festsetzung der Vergütung selbst im Falle des Widerspruchs von einer zweijährigen Verjährungsfrist auszugehen sei, hätte es jeder Arbeitgeber in der Hand, durch eine schnell und völlig willkürlich festgesetzte Vergütung die Verjährung zu steuern: Der Arbeitnehmer wäre dann jeweils gezwungen, seinen oft schwierig darzulegen- den und zu beweisenden Anspruch innerhalb der kurzen, jedoch vom Arbeitgeber durch seine Festsetzung ihm aufgedrängten Frist von zwei Jahren geltend zu machen.

2. Die Revision greift diese Auffassung an und meint, es liege nahe, die kurze Verjährungsfrist der §§ 196, 197 BGB dann anzuwenden, wenn der Arbeitgeber den Vergütungsanspruch festgesetzt habe, und zwar auch für denjenigen Teil der Vergütung, der den festgesetzten Betrag übersteige. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei erkennbar bestrebt, die Regelverjährung des § 195 BGB einzuschränken. Spätestens mit der Vereinbarung oder der Festsetzung im Sinne des § 12 ArbEG stünden der Geltendmachung des Vergütungsanspruches keine Hindernisse mehr entgegen, und zwar weder hinsichtlich des Stammrechts noch hinsichtlich der aus dem Stammrecht folgenden Ansprüche auf wiederkehrende Leistungen. Ein vernünftiger Grund, den Arbeitgeber auch hier an der Regelverjährung festzuhalten, sei nicht zu erkennen. Die Fälligkeit der Vergütungsansprüche werde bis zu dem in § 12 ArbEG genannten Zeitpunkt hinausgeschoben, und danach beginne die kurze Verjährungsfrist zu laufen. Soweit im Schrifttum vereinzelt die Ansicht vertreten werde, die kurze Verjährungsfrist komme nur dann in Betracht, wenn die Erfindervergütung unstreitig

sei, überzeuge dies nicht. Entscheidend sei nicht, ob über die Höhe der Vergütung Einigkeit bestehe. Maßgeblich sei allein, daß der Arbeitnehmer vom Zeitpunkt der Festsetzung der Vergütung (§ 12 Abs. 3 ArbEG) an wisse, daß der Arbeitgeber ihm die Zahlung einer über die festgesetzte Summe hinausgehenden Vergütung verweigere. Spätestens von diesem Zeitpunkt an seien schutzwürdige Interessen des Arbeitnehmers an der Inanspruchnahme einer längeren Verjährungsfrist nicht zu erkennen.

3. Auch dieser Angriff der Revision bleibt erfolglos.

Ebenso wie die Ansprüche aus Dienstverhältnissen (§ 196 Abs. 1 Nr. 8 und 9 BGB) betreffen auch die übrigen in § 196 BGB genannten Ansprüche Gegenleistungen für solche Leistungen, die der Anspruchsgläubiger dem Anspruchsschuldner vertraglich gegen Entgelt versprochen und erbracht hat oder Forderungen, die die Stelle derartiger Gegenleistungsansprüche einnehmen, insbesondere auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung, Verzugs, positiver Forderungsverletzung oder Verschuldens bei Vertragsanbahnung (culpa in contrahendo) oder aus Geschäftsführung ohne Auftrag oder Bereicherung (BGHZ 73, 266, 269). Dabei geht es um Ansprüche, die typischerweise im Wirtschaftsleben massenhaft vorkommen und in aller Regel kurzfristig abgewickelt zu werden pflegen (BGHZ 57, 191, 198).

Die nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geschuldete Vergütung ist demgegenüber keine Gegenleistung für die Ausführung von Arbeiten, Besorgung fremder Geschäfte oder Leistung von Diensten im Sinne von § 196 Abs. 1 Nr. 1, 7, 8, 9 BGB (vgl. die Urteile des Senats GRUR 1979, 800, 802 f. -

Mehrzweckfrachter; GRUR 1977, 784, 786 - Blitzlichtgeräte). Auch eine Gleichstellung mit den in § 196 BGB geregelten Fällen scheidet aus. Von einer Leistung und einer Gegenleistung der in § 196 BGB vorausgesetzten Art kann bei Erfindungen von Arbeitnehmern und deren Vergütung nicht gesprochen werden. Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen stellt vielmehr darauf ab, daß durch Dienstserfindungen im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbEG dem Arbeitgeber Verwertungsmöglichkeiten erwachsen können, die nicht durch den Arbeitslohn abgegolten sind und an deren Ergebnissen der Erfinder durch Vergütung nach §§ 9 und 10 ArbEG angemessen zu beteiligen ist. Diese Rechtsbeziehungen sind zwar mit den aus dem Arbeitsverhältnis sich ergebenden Rechten und Pflichten verknüpft, werden aber wesentlich durch die aus dem Arbeitsverhältnis nicht geschuldete Verschaffung einer Monopolstellung und deren wirtschaftliche Folgen geprägt, so daß die Interessenlage eines Erfinders, der neue technische Ideen an einen anderen zum Zweck der gewerblichen Verwertung und zum Erwerb von Rechten überläßt, als damit vergleichbar in Betracht zu ziehen ist (vgl. BGH GRUR 1979, 800, 801 - Mehrzweckfrachter). Eine solche Verschaffung stellt einen rechtlichen Vorgang eigener Art dar, der nicht zu den Geschäften im Sinne von § 196 BGB gerechnet und deshalb auch rechtlich nicht wie solche Geschäfte behandelt werden kann (vgl. BGH Mehrzweckfrachter aaO S. 803, vgl. auch BGH GRUR 1978, 244, 246 - Ratgeber für Tierheilkunde).

Jedenfalls soweit die Höhe der Vergütung noch offen ist, fehlt die Vergleichbarkeit des Vergütungsanspruchs mit den in § 196 BGB aufgezählten Ansprüchen, und zwar sowohl hinsichtlich des Entstehungsgrundes als auch hinsichtlich des Charakters der Ansprüche. Ob der Höhe nach bestimmte

Vergütungsansprüche, die sich aus einer Vereinbarung gemäß § 12 Abs. 1 ArbEG oder aus einer Festsetzung gemäß § 12 Abs. 4 Satz 2 ArbEG ergeben, anders zu beurteilen sind, kann auf sich beruhen. Die einseitige Festsetzung durch den Arbeitgeber gemäß § 12 Abs. 3 ArbEG jedenfalls bringt noch keinen Anspruch im Sinne des § 196 BGB zur Entstehung. Darüber, ob der Vergütungsbetrag, zu dessen Zahlung der Arbeitgeber gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG aufgrund der Festsetzung verpflichtet ist, anderen Verjährungsvorschriften unterliegt, ist nicht zu entscheiden, da die Beklagte den von ihr festgesetzten Betrag gezahlt hat. Es handelt sich hier auch nicht um Ansprüche auf regelmäßig wiederkehrende Leistungen im Sinne von § 197 BGB (vgl. BGH GRUR 1959, 125, 128 f - Pansana - für Gewinnanteilsansprüche aus einem Patentverwertungsvertrag). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts liegt weder eine Vereinbarung noch eine Festsetzung vor, aus der sich eine regelmäßige Wiederkehr der der Beklagten obliegenden Leistungen ergeben könnte.

IV. Die Revision ist demnach mit der Kostenfolge aus
§ 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer