

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

Ges. über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) §§ 2, 9

Hat der Arbeitnehmer zu einem Patent des Arbeitgebers einen Beitrag geleistet, der als Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch genommen ist, so sind bei der Bemessung seiner Vergütung (§ 9 Abs. 2 ArbEG) diejenigen Ausführungsformen zu berücksichtigen, die im Schutzzumfang des Patents liegen; eine spätere Weiterentwicklung, die über das Patent hinausgeht, fällt nicht mehr unter die Vergütungspflicht, auch wenn der genannte Beitrag des Arbeitnehmers dazu als Anregung gedient hat.

BGH, Urt. v. 28. April 1970 - X ZR 38/67 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 38/67

URTEIL

Verkündet am

28. April 1970
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma W
L , P

M
,

KG H & Co.,

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte
und -

gegen

den Techniker R
Ostallee 21,

H , E bei P ,

Kläger und Berufungsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt -

wegen Erfindervergütung

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Februar 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Claßen, Schneider, Trüstedt und Ballhaus

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 3. März 1967 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Bei der Beklagten ist ein Scheinwerfereinstellgerät entwickelt worden, wie es Gegenstand des am 26. Januar 1959 angemeldeten und durch Beschluß vom 15. Juni 1961 erteilten deutschen Patents 1 099 963 der Beklagten ist. Als Erfinder sind in der Patentschrift G P sowie der Kläger und H M genannt.

Der Kläger ist vom 1. Juni 1957 bis zum 30. März 1963 als Konstrukteur in der Abteilung des Oberingenieurs P bei der Beklagten tätig gewesen. Bei der Entwicklung des genannten Geräts hat er eine Visiereinrichtung vorgeschlagen, mit der man vor der Mitte des Kraftfahrzeuges drei



auf einer Querbasis des Kraftfahrzeuges gelegene Punkte anvisieren kann, wie es in Figur 1 der Patentschrift schematisch dargestellt ist. Dabei stellen Figur 2 und Ziffer 5 der Figur 1 die Visiereinrichtung dar. Nach dem Vorschlag des Klägers soll das Visier aus einem Gehäuse bestehen, in dem in der vorderen weiten rechteckigen Öffnung eine durchsichtige Platte mit symmetrisch angeordneten Strichmarkierungen und Zahlen angeordnet und hinten ein Scherschlitz vorgesehen ist. Statt der vom Kläger vorgeschlagenen Zahlenmarkierung ist im Patent gemäß Figur 2 eine ebenfalls nach beiden Seiten hin symmetrisch angeordnete Markierung durch Zacken und Kerben gewählt worden. Die Schwenkbarkeit des ganzen Einstellgeräts während des Einstellvorganges auf seiner Hinterachse ist von dem Miterfinder M vorgeschlagen worden. Der Abteilungsleiter P hatte vor der Entwicklung des patentierten Geräts ein seitlich schwenkbares mit einer Skala zusammenarbeitendes Visierrohr vorgeschlagen, mit dem einzelne Punkte auf der Querbasis des Kraftfahrzeuges nacheinander anvisiert werden können. Die Beklagte hat bis zum 10. Juli 1961 Einstellgeräte nach der im Patent beschriebenen Konstruktion gebaut und 2 734 derartige Visiere abgesetzt.

Seit dem 10. Juli 1961 baut die Beklagte Scheinwerferprüfgeräte mit einem anderen Visiersystem mit zwei miteinander gekuppelten und symmetrisch zur Visiermittellinie horizontal verschwenkbaren Visierrohren (sog. Doppelrohrvisier). Mit den Visierrohren sollen auf einer Querachse des Kraftfahrzeugs je ein Seitenpunkt anvisiert werden, während über eine auf der Mittellinie liegende Visiereinrichtung durch einen Scherschlitz über einen Dorn

hinweg ein Punkt auf der Mitte der Querachse des Kraftfahrzeuges anvisiert werden soll.

Die Parteien streiten über die Höhe der dem Kläger zustehenden Erfindervergütung insbesondere darüber, ob für diese auch die spätere Bauart der Beklagten (Doppelrohrvisier) zu berücksichtigen ist. Hinsichtlich der genannten zweiten Bauart hat das Landgericht durch Teilurteil die Beklagte verurteilt:

dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie Scheinwerfereinstellgeräte mit auf einem Fahrgestell in vertikaler Richtung verstellbar befestigter optischer Einrichtung, die mittels einer an einer verschieblichen Querstange parallel zur optischen Achse des Gerätes starr befestigten Visiereinrichtung durch Verschwenken des ganzen Gerätes parallel zur Fahrzeuglängsachse ausrichtbar ist, gewerbsmäßig hergestellt, feilgehalten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht hat, bei denen als Visiereinrichtung ein Weitwinkelvisier dient, welches zwei miteinander gekuppelte und symmetrisch zur Mittelvisierlinie horizontal verschwenkbare Einzelvisiere aufweist, und das Verschwenken des Scheinwerfereinstellgerätes in der Weise erfolgt, daß das Gerät gegenüber der mittels der beiden Laufäder sich am Boden abstützenden Hinterachse seitlich verschieblich ist, und zwar unter Angabe der einzelnen Liefermengen, Lieferzeiten, Preise und Abnehmer.

Die Beklagte hat mit ihrer Berufung ihren Antrag auf Abweisung des Rechnungslegungsantrages des Klägers weiterverfolgt und hilfsweise beantragt,

der Beklagten vorzubehalten, die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer statt dem Kläger einem von dem Kläger zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber dem Kläger

verpflichteten beeidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern dieser ermächtigt wird, dem Kläger darüber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung oder Abnehmer in der Rechnungslegung enthalten ist.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten mit ihrem Antrag, das Berufungsurteil aufzuheben und nach den von der Beklagten in der Berufungsinstanz zuletzt gestellten Anträgen zu erkennen.

Der Kläger beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision der Beklagten führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung an das Berufungsgericht.

I.

a) Das Berufungsgericht hält den Anspruch des Klägers auf Rechnungslegung hinsichtlich der Ausführungsform des Scheinwerfereinstellgeräts, die seit dem 10. Juli 1961 gebaut wird und die allein Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist, aus folgenden Erwägungen (BU S. 7/8) für gegeben: Die Beklagte sei dem Kläger auf Grund der unbeschränkt in Anspruch genommenen Dienstleistung nach § 9 Abs. 1 ArbEG zur Zahlung einer angemessenen Vergütung verpflichtet. Für die Bemessung der Höhe sei - neben anderen Faktoren - auch die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung von Bedeutung (§ 9 Abs. 2 ArbEG). Zur

Beurteilung dieses Faktors (wirtschaftliche Verwertbarkeit) komme es im vorliegenden Falle a) auf die tatsächliche Auswertung der Dienstleistung durch die Beklagte, und zwar - nach Ansicht des Berufungsgerichts - auf die Herstellung und den Vertrieb des durch das Patent geschützten Gegenstandes und b) darauf an, ob die in Anspruch genommene Dienstleistung eine schöpferische Grundlage für eine erfinderische Weiterentwicklung der durch Patent geschützten Lehre biete. Für beide Gesichtspunkte seien die tatsächlichen Umsätze in "einer weiterentwickelten Ausführungsform der Dienstleistung wichtig, um die Höhe der dem Dienstleistungserfinder zustehenden Vergütung ermitteln zu können". Das gelte auch bei Miterfindern, insbesondere "wenn die fortentwickelte Ausführungsform den Beitrag des einzelnen Miterfinders benutzt oder zur schöpferischen Grundlage der Fortentwicklung verwendet". Dem Miterfinder stehe nach § 242 BGB ein Rechnungslegungsanspruch über die Umsätze der fortentwickelten Ausführungsform zur zuverlässigen Berechnung seiner Erfindervergütung zu.

b) Diesen Ausführungen kann nicht in allen Punkten zugestimmt werden. Richtig ist, daß Grundlage eines Vergütungsanspruchs die Inanspruchnahme der Dienstleistung durch die Beklagte ist. Es ist ferner zutreffend, daß ein wesentlicher Faktor für die Bemessung der Vergütung die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung ist, wobei, soweit eine Verwertung stattfindet, in der Regel das Ausmaß dieser tatsächlichen Verwertung für die Vergütungsbemessung als Anhalt dienen kann. Soweit die Beklagte bis zum 10. Juli 1961 nach ihrem Patent 1 099 963, zu dem der Kläger mit seiner Dienstleistung (Weitwinkelvisier) einen Beitrag geleistet hat, Einstellgeräte ge-

baut hat, hat die Beklagte deshalb auch von sich aus über die Anzahl der vertriebenen Geräte Auskunft gegeben. Die darüber hinaus im vorliegenden Verfahren vom Kläger verlangte Auskunft betrifft Geräte, deren Ausführung (Doppelrohrvisier) nach Ansicht des Klägers ebenfalls auf seiner Dienstleistung beruht, während die Beklagte darin eine davon unabhängige von P. inspirierte Entwicklung sieht. Der Auskunftsanspruch des Klägers setzt also voraus, daß auch diese weitere Ausführungsform (Doppelrohrvisier) als Verwertung der Dienstleistung anzusehen ist. Eine solche Verwertung kann aber für die Erfindervergütung nur in Betracht gezogen werden, soweit eine Benutzung des Patents der Beklagten, in dem die Dienstleistung des Klägers als Beitrag enthalten ist, vorliegt. Das ist hinsichtlich der Ausführungsform der Beklagten nach dem 10. Juli 1961 (Doppelrohrvisier) dann der Fall, wenn auch diese Ausführungsform in Schutzzumfang des Patents der Beklagten liegt. Ist das jedoch nicht der Fall, so kann die Dienstleistung allenfalls nur als Anregung für die weitere technische Entwicklung gedient haben. Eine solche Anregung aber, die nicht mehr zu einer im Schutzzumfang des Patents der Beklagten liegenden Konstruktion führt, kann für die Frage der Vergütung des Dienstleistungsfinders nicht von Bedeutung sein. Abgesehen von technischen Verbesserungsvorschlägen i. S. des § 20 ArbErfG besteht nach den §§ 2 und 9 ArbErfG ein Anspruch auf Vergütung für eine unbeschränkt in Anspruch genommene Dienstleistung nur im Rahmen einer patent- (oder gebrauchsmuster-) fähigen Erfindung, nicht dagegen für die Benutzung von Entwicklungen, zu denen diese Dienstleistung ihrerseits lediglich angeregt hat.

II.

Legt man diese Überlegungen zugrunde so ergibt sich folgendes. Aufgabe und Lösungsmerkmale des Patents 1 099 963 der Beklagten haben die Vorinstanzen zutreffend in folgender Weise bestimmt.

a) Die Erfindung betrifft ein Scheinwerfereinstellgerät zur Überprüfung von Kraftfahrzeugscheinwerfern. Als bekannt werden solche Konstruktionen vorausgesetzt, deren optische Einrichtung an einer vertikalen Säule verstellbar angeordnet ist, um sie in die Höhe des einzustellenden Scheinwerfers eines Kraftfahrzeuges bringen zu können. Als bekannt vorausgesetzt ist ferner eine Querstange an dem Prüfgerät, die seitlich verschoben werden kann und ein Visiergerät trägt, das parallel zur optischen Achse des Prüfgeräts auf der Querstange starr befestigt ist. Durch Anvisieren von Punkten auf einer Längsachse des Kraftfahrzeugs wird dabei die optische Achse des Prüfgeräts mit der Längsachse des Kraftfahrzeugs ausgerichtet. Beim Vorgang des Ausrichtens wird das ganze Prüfgerät in seinem rückwärtigen Bereich leicht angehoben und seitlich verschwenkt.

b) Die Erfinder haben sich - auch darin ist der Vorinstanz zuzustimmen - die Aufgabe gestellt, das Ausrichten des Scheinwerfereinstellgeräts zu erleichtern. Da längsverlaufende Visierbasen bei manchen Kraftfahrzeugen schwer auszumachen sind, soll statt dessen eine der vielen bei allen Kraftfahrzeugen vorhandenen quengerichteten Visierbasen benutzt werden. Der Ausrichtvorgang soll eine Feineinstellung erhalten und durch große Genauigkeit das Gerät universell verwendbar machen.

c) Die Lösungsmerkmale des Patents sieht das Oberlandesgericht zutreffend darin, daß ein besonders gestaltetes Weitwinkelvisier eingesetzt ist, daß mit einer einzigsten Einstellung das Anvisieren von zwei seitlichen Punkten auf einer Querbasis des Kraftfahrzeuges und eines dritten Punktes auf dessen Mitte ermöglicht. Ferner ist die Verschwenkbarkeit beim Ausrichten dadurch verbessert, daß das Prüfgerät auf seiner Hinterachse seitlich verschiebbar ist. Beide genannten Merkmale sind in den Ansprüchen 2 und 3 noch besonders gekennzeichnet. Das Weitwinkelvisier soll danach aus einer Profilplatte in Form eines liegenden Rechtecks bestehen, die mit einem vertikalen Sehschlitz und einer Augenmuschel in einem gemeinsamen Gehäuse eingesetzt ist. Die Profilplatte soll eine Nullmarkierung und nach beiden Seiten symmetrisch angeordnete zackenförmige Einstellmarkierungen besitzen. Zum Vorgang des Ausrichtens soll eine Knopfsperre zwischen Hinterachse und Fahrgestell des Prüfgeräts das seitliche Verschwenken ermöglichen und das Gerät in einer bestimmten Lage festlegen.

Gegen vorstehenden Teil der Entscheidungsgründe werden auch von der Revision keine Einwendungen erhoben.

III.

Gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts sind entgegen der Meinung der Revision auch insofern keine rechtlichen Bedenken zu erheben, als es feststellt, daß der Kläger auf Grund seiner von der Beklagten als Dienst-erfindung in Anspruch genommenen Mitarbeit am Patent 1 099 963 einen grundsätzlichen Beitrag geleistet hat.

a) Zutreffend geht das Oberlandesgericht davon aus, daß bei dem Scheinwerfereinstellgerät gemäß dem Gegenstand des Patents (Anspruch 1) das Weitwinkelvisier, wie es der Kläger vorgeschlagen hat, entscheidend dafür ist, daß eine praktische Ausrichtung auf Grund einer querverlaufenden Visierbasis des Kraftfahrzeuges erfolgen kann. Unabhängig von dem Merkmal der besseren Verschwenkbarkeit des Geräts auf der Hinterachse gibt das Weitwinkelvisier erst die Möglichkeit, mittels einer einzigen festen Visiereinstellung alle drei Punkte einer Querbasis des Kraftfahrzeuges anzuvisieren und so die gesamte Ausrichtung der optischen Achse des Prüfgeräts vorzunehmen. Dadurch gelang der für die Erfindung entscheidende Schritt, die bei der Anvisierung von zwei Punkten auf einer Längsachse des Fahrzeuges aufgetretenen Mängel zu beseitigen. Es handelt sich dabei, wie das Berufungsurteil zutreffend annimmt, um eine prinzipielle Erkenntnis und nicht nur, wie die Revision meint, um die besondere Ausbildung des Weitwinkelvisiers entsprechend dem Anspruch 2 des Patents der Beklagten.

b) Entsprechend den rechtlich nicht zu beanstandenden Ausführungen der Vorinstanzen gibt auch der innere Stand der Technik im Betriebe der Beklagten keinen Anlaß, die oben genannte qualifizierte Mitarbeit des Klägers am Patent der Beklagten als Grundlage für die Höhe der Erfindervergütung in Zweifel zu ziehen. Selbst wenn man voraussetzt, daß durch den Abteilungsleiter P bereits eine Visiereinrichtung vorgeschlagen war, bei der vor der Mitte des Fahrzeuges mit einem Einrohrvisier nacheinander drei Punkte auf einer Querbasis des Kraftfahrzeuges anvisiert wurden, so fehlt einem solchen Gerät doch offensichtlich, wie das Oberlandesgericht mit

Recht feststellt, die wesentliche Eigenschaft eines Weitwinkelvisiers. Denn mit einem solchen Gerät waren eben nicht durch eine feste Einstellung alle drei Punkte anzuvisieren, sondern es mußten dazu Messungen nacheinander ausgeführt werden, wobei zumindest das Anvisieren der beiden seitlichen Bezugspunkte ein besonderes Verschwenken des Visierrohres nötig machte. Gerade das sollte aber durch die erfindungsgemäße Einsetzung eines Weitwinkelvisiers vermieden werden. Das gilt auch dann, wenn nach dem Vorschlag P s ein Punkt in der Fahrzeugmitte über eine Vorrichtung mit feststehendem Visier über Kimme und Korn angepeilt werden konnte. Denn auch dann war es immer noch notwendig, die beiden Seitenpunkte nacheinander durch verschiedene Messungen mit demselben jeweils verschwenkten Visierrohr anzuvisieren. Der innere Stand der Technik könnte deshalb einen Vergütungsanspruch des Klägers, wie die Vorinstanzen mit Recht annehmen, nicht etwa praktisch illusorisch machen (Nullfall) und damit sein Rechtsschutzinteresse an einer Rechnungslegung in Frage stellen.

IV.

Die weiteren Ausführungen des angefochtenen Urteils, mit denen die Bemessungsgrundlage für den Vergütungsanspruch auch hinsichtlich der neuen Ausführungsform festgestellt wird, sind dagegen nicht bedenkenfrei. Das Landgericht hat ausgeführt, daß die neue Ausführungsform der Beklagten mit dem Doppelrohrvisier eine äquivalente Form des Weitwinkelvisiers nach dem Patent der Beklagten darstelle. Wäre das Oberlandesgericht dieser Begründung des Landgerichts gefolgt, so wäre für die Angriffe der Revision zu diesen Feststellungen kein Raum gewesen. Denn

der Rechnungslegungsanspruch des Klägers setzt nur voraus, daß auch die neue Ausführungsform der Beklagten für die Vergütungsbemessung zu berücksichtigen ist, während der Umfang der Beteiligung des Klägers gegenüber den anderen Miterfindern hier nicht zu klären ist. Das Oberlandesgericht hat aber die Frage, ob die neue Ausführungsform der Beklagten im Schutzzumfang ihres Patents liege, nicht abschließend entschieden, sondern dahingestellt gelassen. Auf Grund der vorstehenden Überlegungen konnte deshalb das angefochtene Urteil nicht aufrechterhalten werden. Es muß vielmehr noch geprüft werden, ob ein Rechnungslegungsanspruch des Klägers sich daraus ergibt, daß die zweite Ausführungsform der Beklagten (Doppelrohrvisier) als Verwertung der Diensterfindung anzusehen ist, d. h. ob sie im Schutzzumfang des Patents der Beklagten liegt. Diese Frage ist für den Ausgang des Rechtsstreits erheblich. Die dazu noch erforderlichen tatrichterlichen Feststellungen sind der Revisionsinstanz verwehrt. Das angefochtene Urteil war aus diesem Grunde aufzuheben, ohne daß es auf die weiteren Revisionsrügen ankam.

V.

Über den Hilfsantrag der Beklagten, die Rechnungslegung über einen Wirtschaftsprüfer durchzuführen, braucht vom erkennenden Senat nicht entschieden zu werden. Darüber wird das Oberlandesgericht gegebenenfalls erneut zu befinden haben.

Die Sache war nach alledem unter Aufhebung des angefochtenen Urteils zu erneuter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revisionsinstanz, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Spreng

Claßen

Schneider

Trüstedt

Ballhaus