

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 52/71

URTEIL

Verkündet am

21. Mai 1974
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in Sachen

des Diplom-Kaufmanns und Wirtschaftsprüfers Edgar B.,
As., We. Straße,

Klägers und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

die Firma K. GmbH & Co KG, Di. bei St.,
Si.straße, vertreten durch ihre persönlich haf-
tende Gesellschafterin, die Firma K. GmbH, diese ver-
treten durch ihre Geschäftsführer Dr. J. und
Hans H. jun.,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt . . . -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Mai 1974 durch die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Dr. Häußer

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 13. Juli 1971 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger betreute seit 1958 als selbständiger vereidigter Buchprüfer die Firma Automatik-Maschinenfabrik KG in As [REDACTED] in steuerlicher und finanzieller Hinsicht. Mit dem alleinigen persönlich haftenden Gesellschafter dieser Firma, dem Fabrikanten Hans H [REDACTED] sen., verband ihn ein enges Vertrauensverhältnis. Im Jahre 1962 kaufte er in dessen Namen die damals im Vergleichsverfahren befindliche Firma "K [REDACTED]-R [REDACTED]-KG", die sich mit der Herstellung von Kunststoff-Hohlprofilen für Garagentore, Rolladen und dergleichen befaßte. Noch im gleichen Jahr gründete Hench sen. die Firmen "K [REDACTED]-GmbH"

und "K■■■■ GmbH & Co KG", die Beklagte. Er selbst übernahm die Geschäftsführung der "K■■■■ GmbH", die ihrerseits alleinige persönlich haftende Gesellschafterin der Beklagten wurde. Dem Kläger wurde von Anfang an die Betreuung der Beklagten nicht nur in finanzieller und steuerlicher, sondern auch in organisatorischer und betrieblicher Hinsicht weitgehend übertragen. Über seine Vergütung wurden zunächst nur mündliche Vereinbarungen getroffen; erst Ende 1964 wurde ein schriftlicher "Beratervertrag" geschlossen, in dem es hieß, daß sich das Honorar des Klägers nach der für Wirtschaftsprüfer geltenden Gebührenordnung bemessen, und daß hierüber monatlich abgerechnet werden sollte. Der Kläger berechnete und erhielt im Restjahr 1962 2 420.- DM, im Jahr 1963 32 550.- DM, im Jahr 1964 104 100.- DM und im Jahr 1965 79 634.- DM als Honorar für seine Tätigkeit bei der Beklagten.

Die Beklagte setzte zunächst das Fertigungsprogramm ihrer Vorgängerin, der K■■■■-R■■■■ KG fort, erweiterte es aber alsbald mit Erfolg um ein sogenanntes "zweites Programm" in dem sie der Fertigung der Kunststoffhohlprofileisen vielseitigere und teilweise auch technisch abgewandelte Formen zugrunde legte. Sie erwarb unter dem Namen ihres Patentberaters Prießner die Gebrauchsmuster ■■■■■, ■■■■■ und ■■■■■, von denen das erste im wesentlichen die schon von der Firma K■■■■-R■■■■ KG entwickelten Bauelemente betraf, während die beiden anderen Weiterentwicklungen der Profileisen zum Gegenstand hatten.



An diesen Weiterentwicklungen hatte der Kläger insofern Anteil, als er während seiner Tätigkeit für die Beklagte im Jahre 1963 eine Zeichnung (vgl. Bl. 58 der Vorakten) angefertigt und dieser zur Verfügung gestellt hat, in der Profilleistenquerschnitte dargestellt sind, wie sie mit der Gebrauchsmusteranmeldung ■■■■ noch im gleichen Jahr angemeldet und seither im Betrieb der Beklagten im Rahmen des "zweiten Programms" gefertigt worden sind.

Im Januar 1966 kündigte H■■■ sen. alle mit dem Kläger bestehenden Beraterverträge fristlos mit der Begründung, der Kläger habe eine Erfindung, die er während seiner Tätigkeit für die Beklagte gemacht habe, treuwidrig und heimlich auf seinen eigenen Namen zum Gebrauchsmuster angemeldet und benutze sie dazu, ihm Konkurrenz zu machen; er habe sich außerdem eigenmächtig und ohne Rechtsgrund Zahlungen in Höhe von zusammen 61 000.- DM aus der Kasse der Beklagten auszahlen lassen.

Im Juni 1966 verklagte die Firma K■■■ GmbH & Co KG den Kläger auf Rückzahlung von 50 000.- DM und auf Feststellung, daß der Kläger ihr allen durch seine Beteiligung an einem Konkurrenzunternehmen entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen habe. Etwa zur gleichen Zeit verklagt die - ebenfalls zur Unternehmensgruppe Hench gehörende - liechtensteinische Firma "S■■■" den Kläger auf Zahlung von 50 000.- DM, später 70 000.- DM, die der Kläger ihr unberechtigt entnommen habe. Gegenüber beiden Klagen berief sich der Kläger auf einen ihm aus seiner Erfindertätigkeit zu

Gunsten der Beklagten zustehenden Vergütungsanspruch, auf Grund dessen die Entnahme der Klagebeträge gerechtfertigt gewesen sei. In einem beide Verfahren erledigenden Vergleich verpflichtete sich der Kläger, 35 000.- DM an die Beklagte und 50 000.- DM an die Firma S [REDACTED] zu zahlen. Diese übertrug dem Kläger im Vergleich einen Teil der ihr gegen eine britische Firma zustehenden Lizenzansprüche. Schließlich wurde dem Kläger die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Beklagte vorbehalten, die daraus herrühren, daß die Beklagte Kunststoffwandprofile zum Patent oder zum Gebrauchsmuster angemeldet habe, solche Profile herstelle oder für ihre Herstellung Lizenzrechte erteilt habe oder noch erteile.

Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kläger eine Vergütung für eine Erfindung, die er während seiner Tätigkeit für die Beklagte gemacht und ihr zur Auswertung überlassen habe. Er hat behauptet, der Beklagten den entscheidenden Gedanken für die zum Gegenstand der Gebrauchsmusteranmeldung [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] gemachte Erfindung vermittelt zu haben. H [REDACTED] sen. habe ihm dafür eine Vergütung zugesagt. Die Beklagte habe diese Erfindung mit Gewinn ausgewertet. Sie habe außerdem über die Firma S [REDACTED] eine Lizenz an eine britische Firma vergeben.

Der Kläger hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen

1. dem Kläger unter Angabe der Lieferdaten, der Abnahmemengen und der Nettoverkaufspreise darüber Rechnung zu legen, wieviel

Kunststoffhohlprofile der nachfolgend beschriebenen Art sie ausgeliefert habe und noch ausliefern werde:

- a) Leistenförmige Bauteile aus Kunststoff, die für die Herstellung von Toren, Türen, Fensterläden, Wandverkleidungen, Garagen, Boots- und Wochenendhäusern und der gleichen Art von Nut und Feder verbunden werden und bei denen das Hohlprofil durch Verstärkungsquerstäbe in mehrere in sich geschlossene Hohlräume unterteilt ist und solche ein Hohlraum bis in die unmittelbar an das Profil angeformte Feder erstreckt und bei denen ferner die Nut so angeformt ist, daß sie innerhalb der beiden Außenwände eines anderen Hohlraumes dessen dritte Begrenzungswand bildet, dadurch gekennzeichnet, daß die Folge miteinander durch Nut und Feder zu verbindenden, gleich oder ungleich profilierter Bauteile veränderbar ist derart, daß durch Drehung eines oder mehrerer Bauteile um ihre Längsachse gegenüber den anderen feststehenden Bauteilen eine Änderung der von allen Bauteilen gebildeten sichtbaren Außenwände erfolgt.
- b) Leistenförmige Bauteile nach Anspruch a) dadurch gekennzeichnet, daß jede zweite oder dritte oder vierte bis N-TE aufeinanderfolgende Bauteile gegenüber den anderen Bauteilen um seine Längsachse gedreht ist.
- c) Leistenförmige Bauteile nach Anspruch a) oder b) dadurch gekennzeichnet, daß die aufeinander folgenden Bauteile einheitliche Farbe aufweisen.
- d) Leistenförmige Bauteile nach Anspruch a) oder b) dadurch gekennzeichnet, daß die aufeinanderfolgenden Bauteile verschiedene Farben aufweisen.
- e) Leistenförmige Bauteile nach Anspruch a) oder b) dadurch gekennzeichnet, daß die aufeinanderfolgenden Bauteile untereinander strukturell verschieden sind.

- f) Leistenförmige Bauteile nach den Ziff. a) bis e) dadurch gekennzeichnet, daß das Abdeckprofil mit einem trapezförmigen Fortsatz versehen ist, der über die Außenfläche der Bauteile vorsteht, und diese geringfügig überdeckt.
- g) Leistenförmige Bauteile nach Anspruch a) bis f) dadurch gekennzeichnet, daß die sichtbare Oberfläche des Verbindungselements derjenigen der Abdeckprofile entspricht.

- 2. an den Kläger 2,5 % des Nettoverkaufspreises an den gemäß Nr. 1 verkauften und von den Abnehmern bezahlten Kunststoffhohlprofilen zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

Sie hat bestritten, daß der Kläger die behauptete Erfindung gemacht habe, und daß ihm eine Vergütung hierfür zugesagt worden sei.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Berufung des Klägers hatte keinen Erfolg.

Mit der Revision verfolgt der Kläger das Klagebegehren weiter mit der Maßgabe, daß Auskunft und Zahlung nur für die längstmögliche Laufzeit der Gebrauchsmuster verlangt werden.

Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

1. Das Berufungsgericht hat zur Begründung der Klageabweisung folgendes ausgeführt:

Zwar sei davon auszugehen, daß die dem Gebrauchsmuster ■■■ zugrunde liegenden Zeichnungen im wesentlichen den vom Kläger hergestellten und der Beklagten zur Verfügung gestellten Zeichnungen entsprächen, und daß die Beklagte das darin verkörperte Gedankengut des Klägers verwertet und daraus Gewinn gezogen habe. Ein Anspruch auf eine Vergütung stehe dem Kläger aber gleichwohl nicht zu.

a) Aus dem Arbeitnehmererfindergesetz könne er einen solchen Anspruch nicht herleiten, weil er nicht in einem abhängigen Arbeitsverhältnis zur Beklagten gestanden, sondern ihr stets selbständig gegenübergestanden habe.

b) Eine ausdrückliche Vereinbarung über eine Vergütung für das in den Zeichnungen des Klägers enthaltene Gedankengut sei nicht bewiesen worden.

c) Eine solche Vereinbarung sei auch nicht durch schlüssiges Verhalten zustande gekommen. Dagegen spreche insbesondere, daß der Kläger, der nach dem Beginn der Verwertung seiner Idee durch die Beklagte noch über zwei Jahre lang für diese tätig gewesen sei, in dieser Zeit

laufend Rechnungen für seine Tätigkeit vorgelegt, niemals aber eine Erfindervergütung gefordert habe. Da der Kläger stets genau über die Vorgänge im Betrieb der Beklagten informiert gewesen sei, also auch gewußt habe, daß die Beklagte seine Zeichnungen benutzte und welchen Gewinn sie daraus zog, und da ihm zudem bekannt gewesen sei, daß die Beklagte einem anderen auf dem gleichen Gebiet tätig gewesenen Erfinder eine Vergütung zugesagt hatte, könne nur angenommen werden, daß der Kläger bewußt davon abgesehen habe, für seine Zeichnungen ein gesondertes Entgelt zu fordern.

Gegen die vorstehend zu a) - c) wiedergegebenen Ausführungen des Berufungsgerichts hat die Revision keine Rügen erhoben.

d) Schließlich - so führt das Berufungsgericht weiter aus - sei der den §§ 612 Abs. 1 und 632 Abs. 1 BGB zu entnehmende Grundgedanke, wonach die Zahlung einer Vergütung als stillschweigend vereinbart gilt, wenn der Empfänger der Leistung den Umständen nach nicht erwarten kann, daß er die Leistung unentgeltlich erhält, auf den vorliegenden Fall nicht anzuwenden. Denn die Stellung des Klägers und seine Bezüge seien mit denen eines gewöhnlichen Dienstverpflichteten (§ 612 BGB) oder Werkunternehmers (§ 632 BGB) nicht vergleichbar gewesen. Sie hätten denen des Leiters eines kleinen oder mittelgroßen Industrieunternehmens nahezu völlig entsprochen. Für einen solchen sei es selbstverständlich, daß er sich im Rahmen seiner Fähigkeiten auch an der Lösung technischer Probleme beteilige, ohne dabei für jede dazu beigesteuerte Idee eine gesonderte Vergütung zu

beanspruchen. Da der Kläger zudem weitgehend die Stellung eines ständigen Vertreters des mit ihm befreundeten Firmenherrn eingenommen habe und dafür angemessen honoriert worden sei, und da die Fertigung der Zeichnung nach seinen eigenen Angaben keine sonderlich umfangreiche Arbeit dargestellt habe, lägen Umstände vor, unter denen die Zahlung einer gesonderten Vergütung nicht als "üblich" angesehen werden könne. Danach sei davon auszugehen, daß der Kläger der Beklagten die Zeichnung nicht in der Absicht zur Verfügung gestellt habe, dafür im Falle ihrer Verwertbarkeit Lizenzgebühren zu verlangen. Für eine Anwendung des Grundgedankens der genannten Bestimmungen sei bei dieser Sachlage kein Raum.

2. a) Diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten der Nachprüfung nicht stand.

Wer einem Wirtschaftsunternehmen eine Erfindung zur Auswertung überläßt, hat grundsätzlich einen Anspruch auf eine Vergütung, es sei denn, die Überlassung der Erfindung sei in Erfüllung einer ihm obliegenden Verpflichtung erfolgt (Auftragserfindung).

Der Kläger war - auch im Verhältnis zur Beklagten - selbständiger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Zu seinen Aufgaben gehörte es nicht, Erfindungen oder technische Verbesserungsvorschläge zu machen und sie der Beklagten zur Verfügung zu stellen.

Ob für die Überlassung einer Erfindung der Grundgedanke der §§ 612 Abs. 1, 632 Abs. 1 BGB herangezogen werden kann, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls tra-

gen die Gesichtspunkte, aus denen das Berufungsgericht geschlossen hat, dem Kläger stehe eine Vergütung nicht zu, diese Folgerung nicht.

Das gilt zunächst für die Tatsache, daß - wie das Berufungsgericht festgestellt hat - die Tätigkeit, die der Kläger für die Beklagte entfaltet hat, der des Leiters eines kleinen oder mittelgroßen Industrieunternehmens nahezu entsprach, und daß er dafür angemessen entlohnt worden ist. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist es für den Leiter eines Industrieunternehmens, dem er selbst nicht als wirtschaftlich Beteiligter oder auch nur als festangestellter Mitarbeiter angehört, nicht selbstverständlich, daß er die technischen Probleme des Unternehmens durch Überlassung eigener erfinderischer Leistungen löst, ohne dafür eine gesonderte Vergütung beanspruchen zu können. Dabei ist es unerheblich, ob diese Lösungen das Ergebnis einer besonders umfangreichen Arbeit oder einer glücklichen Eingebung waren. Der Umstand, daß der Kläger damals mit dem Firmenchef Hench sen. befreundet war, schließt einen Anspruch auf eine Vergütung für solche Sonderleistungen ebensowenig aus wie er sich auf die Honorierung seiner wirtschaftsberatenden Tätigkeit ausgewirkt hat. Schließlich kann dem Berufungsgericht nicht darin gefolgt werden, daß es sich bei dem Beitrag des Klägers zu dem neu aufgenommenen zweiten Fertigungsprogramm um eine so bescheidene Mitwirkung gehandelt habe, daß daraus allein oder im Zusammenhang mit den vorher erörterten Gesichtspunkten auf ihre Unentgeltlichkeit geschlossen werden könnte. Denn immerhin hat die Beklagte das in den Zeichnungen des Klägers enthaltene Gedankengut zur Grundlage einer Patentanmeldung

und zum Erwerb zweier Gebrauchsmuster gemacht und aus ihrer wirtschaftlichen Verwertung Gewinn gezogen.

b) Reichen danach die zur Verneinung eines Vergütungsanspruchs des Klägers vom Berufungsgericht angeführten Umstände nicht aus, so würde die Geltendmachung eines solchen Anspruches nur dann nicht begründet sein, wenn die Parteien die Unentgeltlichkeit vereinbart hätten, wenn der Kläger auf einen Vergütungsanspruch verzichtet hätte oder wenn ein solcher verwirkt wäre. Keine dieser Voraussetzungen ist gegeben.

aa) Daß die Parteien ausdrücklich vereinbart hätten, die Überlassung der Zeichnungen des Klägers zur Auswertung durch die Beklagte solle nicht vergütet werden oder als durch die Entlohnung des Klägers für seine wirtschaftsberatende Tätigkeit mitvergütet gelten, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Auch der Zeuge H[REDACTED] sen. hat über eine solche Vereinbarung nichts bekundet.

Aber auch für eine stillschweigende Vereinbarung dieses Inhalts liegen ausreichende Feststellungen nicht vor. Zwar hat das Berufungsgericht ausgeführt, der Kläger habe der Beklagten die Zeichnung aus freien Stücken zur Verfügung gestellt, ohne damit die Absicht zu verbinden, im Falle ihrer Verwertbarkeit Lizenzgebühren zu verlangen (BU S. 20). Diese Ausführungen reichen aber zur Begründung der Annahme einer stillschweigenden Unentgeltlichkeitsabrede der Parteien nicht aus.

bb) Eine ausdrückliche Feststellung des Inhalts, daß der Kläger auf die Geltendmachung eines Vergütungsanspruches verzichtet habe, hat das Berufungsgericht ebenfalls nicht getroffen. Vielmehr hat es, den Bekundungen des Zeugen H. sen. folgend, ausgeführt, der Kläger sei an diesen niemals mit dem Ansinnen herangetreten, die Beklagte möge ihm für seinen Erfindungsgedanken etwas zahlen (BU S. 18). Daraus und aus der weiteren Feststellung, der Kläger sei über die Vorgänge bei der Beklagten stets genau orientiert gewesen - so auch darüber, daß die Beklagte einem anderen auf ihrem Fertigungsgebiet tätig gewesenen Erfinder die Zahlung einer Vergütung zugesagt habe - hat das Berufungsgericht sodann den Schluß gezogen, der Kläger habe bewußt davon abgesehen, für den in seiner Zeichnung niedergelegten Gedanken ein Entgelt zu fordern, weil er diesem jedenfalls in den Jahren bis 1966 selbst keine besondere Bedeutung beigemessen habe (BU S. 19 oben). Einen Verzicht des Klägers auf einen ihm zustehenden Vergütungsanspruch hat das Berufungsgericht mit diesen Ausführungen nicht dargelegt. Denn gerade wenn der Kläger - wie das Berufungsgericht meint - in dem genannten Zeitraum davon ausgegangen sein sollte, daß die Überlassung der Zeichnung wegen deren vermeintlicher Unbedeutendheit einen Vergütungsanspruch nicht begründet habe, kann er auf einen solchen nicht verzichtet haben.

cc) Den angeführten Ausführungen kann schließlich nicht entnommen werden, daß das Berufungsgericht den Vergütungsanspruch des Klägers als verwirkt angesehen hat. Eine solche Annahme würde auch durch die Feststellung nicht getragen, daß der Kläger der Beklagten zwar

regelmäßig Rechnungen erteilt, in keiner dieser Rechnungen aber eine Erfindervergütung gefordert habe, obwohl er nach der "Inanspruchnahme" seines Erfindungsgedankens durch die Beklagte noch über zwei Jahre lang ständig für diese tätig gewesen sei (BU S. 18). Denn abgesehen davon, daß nach ständiger Rechtsprechung der bloße Zeitablauf für die Annahme einer Verwirkung nicht ausreicht, ist nicht auszuschließen, daß der Kläger die Geltendmachung eines Vergütungsanspruches von dem Erfolg der Schutzrechtsanmeldungen der Beklagten abhängig machen oder die Entscheidung hierüber jedenfalls abwarten wollte. Der Zeitraum von der am 16. September 1965 erfolgten Eintragung der beiden in Betracht kommenden Gebrauchsmuster bis zur Beendigung der Tätigkeit des Klägers für die Beklagte durch deren Kündigungsschreiben vom 13. Januar 1966 reicht für eine Verwirkung nicht aus.

Nach allem trägt die gegebene Begründung das angefochtene Urteil nicht. Es kann auch nicht mit anderer Begründung aufrechterhalten werden. Vielmehr ist es, ohne daß es auf die Verfahrensrügen der Revision ankommt, aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

3. Bei der erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht folgendes zu berücksichtigen haben:

Der geltend gemachte Anspruch wird, soweit der Kläger ihn an den erzielten Umsätzen messen will, nur für den Zeitraum in Betracht kommen, für den die auf seine Zeichnungen zurückgehenden Schutzrechte Bestand

gehabt haben. Unter dem Gesichtspunkt etwaiger über diesen Zeitraum hinausgehender Schadensansprüche, die sich daraus ergeben haben könnten, daß die Beklagte eine Verlängerung der Gebrauchsmuster nicht beantragt hat, ist der Streitfall bisher nicht erörtert worden. Das Berufungsgericht wird den Parteien Gelegenheit zu geben haben, dies nachzuholen und die geeigneten Anträge zu stellen.

Zu dem Vortrag der Beklagten, daß die ihr vom Kläger überlassenen Zeichnungen keine Erfindung enthalten hätten, hat das Berufungsgericht nicht Stellung genommen und von seinem Standpunkt aus auch nicht Stellung zu nehmen brauchen. Sollte diese Frage bei der erneuten Verhandlung Bedeutung gewinnen, so kann sich die weitere Frage stellen, ob sich die Berufung der Beklagten auf mangelnde Schutzfähigkeit nicht angesichts der Tatsache, daß sie die ihr übermittelten Gedanken des Klägers selbst zum Patent angemeldet und die Eintragung von Gebrauchsmustern erwirkt hat, nicht als rechtsmißbräuchlich darstellt. Für die Beurteilung dieser Frage wiederum könnte es von Bedeutung sein, wenn sich die Schutzrechte als offenkundig schutzunfähig und aus diesem

Gründe als von den Mitbewerbern der Beklagten nicht beachtet erweisen sollten (vgl. zu diesem Fragenkomplex Benkard PatG 6. Aufl. § 9 Anm. 78, 79; BGH GRUR 69, 409 - Metallrahmen).

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Bendler

Häüßer