

34

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

Ges. über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) §§ 9, 10 Abs. 2, 12;
BGB §§ 195, 242 Cc

- a) Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Erfindervergütung ver-
jährt jedenfalls solange er nicht durch Vereinbarung fest-
gestellt oder vom Arbeitgeber festgesetzt ist, in dreißig
Jahren.
- b) Zur Verwirkung des Anspruchs auf Erfindervergütung.
- c) Zur Erheblichkeit des Einwandes der mangelnden Schutzfähig-
keit eines eingetragenen und benutzten Gebrauchsmusters im
Vergütungsrechtsstreit.

BGH, Urt. v. 23. Juni 1977 - X ZR 6/75 - OLG Nürnberg
LG Nürnberg-Fürth

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 6/75

URTEIL

Verkündet am
23. Juni 1977
Kriegl,
Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma M [REDACTED] Apparatewerke, Inhaber Paul M [REDACTED],
R [REDACTED]straße [REDACTED], F [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

Herrn Dr.-Ing. Dipl.-Ing. Ludwig Friedrich M [REDACTED],
Am S [REDACTED], F [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juni 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 17. Dezember 1974 aufgehoben.

Die Berufung des Klägers gegen das Teilurteil der 3. Zivilkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 6. Juni 1973 wird im Umfange der Klageanträge 1 a) bis c) einschließlich der darauf zurückbezogenen Klageanträge 2 und 3 zurückgewiesen.

Im übrigen wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger war vom 1. September 1956 bis zum 15. November 1971 Leiter der Patentabteilung der Beklagten. Ihm war unter anderem die Aufgabe zugewiesen, die Erfindungen der



Arbeitnehmer der Beklagten, einschließlich seiner eigenen Erfindungen, zu bearbeiten.

Der Kläger meldete während dieser Zeit eine Anzahl von Erfindungen als Diensterfindungen, die er für die Beklagte unbeschränkt in Anspruch nahm und beim Deutschen Patentamt teils zum Gebrauchsmuster, teils zum Patent anmeldete. Eine Vereinbarung über die Höhe der Erfindervergütung wurde nicht getroffen; die Beklagte hat diese auch nicht einseitig festgesetzt. Kurz vor seinem Ausscheiden verlangte der Kläger eine Vergütung für seine Erfindungen. Mit der am 29. Februar 1972 erhobenen Klage verlangt der Kläger von der Beklagten für die folgenden Erfindungen eine Vergütung nach dem Arbeitnehmererfindergesetz:

- a) A 170 = Gebrauchsmuster 1 761 386, Plattenteller mit Zentriervorrichtung, angemeldet am 7. Dezember 1957, eingetragen am 13. Februar 1958, abgelaufen am 7. Dezember 1960, benutzt nach der Darstellung des Klägers bis zum 30. März 1960, nach Angaben der Beklagten bis Dezember 1960;
- b) A 217 = Gebrauchsmuster 1 795 582, Kupplungsvorrichtung, angemeldet am 30. Juni 1959, eingetragen am 2. November 1961, abgelaufen am 30. Juni 1965; nach Angaben des Klägers ab September 1959 benutzt; nach Angaben der Beklagten benutzt bis April 1960;
- c) A 256 = Gebrauchsmuster 1 840 772, Befestigungsvorrichtung, angemeldet am 11. April 1961, eingetragen am 2. November 1961; abgelaufen am 11. April 1967; nach Angaben des Klägers wurde ein Teil des Gebrauchsmusters,

nämlich die Einschiebefassung, ab September 1961 benutzt, während die Beklagte die Benutzung dieses Gebrauchsmusters in Abrede stellt;

- d) A 284 = Gebrauchsmuster 1 869 931, Elektronenblitzgerät mit Synchronkontaktvorrichtung, angemeldet am 1. Februar 1963; eingetragen am 4. April 1963; abgelaufen am 1. Februar 1969, nach Angaben des Klägers benutzt ab 1. Februar 1963;
- e) A 285 = Gebrauchsmuster 1 869 930, Anpassungsstück für Blitzlichtgeräte, angemeldet am 31. Januar 1963, eingetragen am 4. April 1963, abgelaufen am 31. Januar 1969, nach der Behauptung des Klägers ab 1. Februar 1963 benutzt; die Beklagte stellt die Benutzung dieses Gebrauchsmusters in Abrede;
- f) A 313 = Gebrauchsmuster 1 915 789, Blitzgerätefuß, angemeldet am 5. März 1965, eingetragen am 13. Mai 1965, abgelaufen am 5. März 1971, nach Angaben des Klägers ab Mitte September 1963 benutzt;
- g) A 330/331 = Patentanmeldung DAS 1 622 230, automatisches Blitzlichtgerät, angemeldet am 2. Februar 1968, Bekanntmachung der Anmeldung am 15. Oktober 1968; nach Angaben des Klägers ab September/Okttober 1968 benutzt;
- h) A 336 = Patent 1 772 617 und Hilfsgebrauchsmuster 6 608 521, Einstellvorrichtung für automatisches Blitzgerät, angemeldet am 11. Juni 1968; Patenterteilung am 21. März 1972; nach der Behauptung des Klägers ab September 1969 benutzt; Beklagte stellt Benutzung dieser Rechte in Abrede;

- i) A 343 = Gebrauchsmuster 6 914 350, Elektronenblitzgerät mit automatischer Lichtsteuerung, angemeldet am 15. April 1969, eingetragen am 16. Oktober 1969, abgelaufen am 15. April 1975; nach Angabe des Klägers benutzt ab September 1969;
- k) A 345 = Patentanmeldung DOS 1 917 934, Einstellvorrichtung für Blitzgeräte mit automatischer Lichtsteuerung, angemeldet am 9. April 1969, offengelegt am 15. Oktober 1970; nach der Behauptung des Klägers ab September 1969 benutzt; die Beklagte stellt die Benutzung in Abrede;
- l) A 347 = Gebrauchsmuster 6 925 696, Blendeneinsteller und Anzeiger, angemeldet am 28. Juni 1969.

Der Kläger hat behauptet, er sei bei den Anmeldungen b) und c) zusammen mit H. H. [REDACTED], bei den Anmeldungen d) und e) zusammen mit dem Ingenieur P. [REDACTED] und bei der Anmeldung g) zusammen mit dem Ingenieur S. [REDACTED] und im übrigen alleiniger Erfinder.

Der Kläger hat im ersten Rechtszuge beantragt,
die Beklagte zu verurteilen,

1. ihm Auskunft darüber zu erteilen, in welcher Stückzahl und zu welchen Preisen sie Artikel hergestellt und verkauft hat, bei denen die folgenden Schutzrechte angewendet sind:

- a) Gm 1 761 386
- b) Gm 1 795 582
- c) Gm 1 840 772
- d) Gm 1 869 931

- e) Gm 1 869 930
- f) Gm 1 915 789
- g) DAS 1 622 230
- h) DAS 1 772 617 und HGm 6 608 521
- i) Gm 6 914 350
- k) OS 1 917 934
- l) Gm 6 925 696;

2. einem noch zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer alle schriftlichen Unterlagen vorzulegen, welche sich auf die Fertigung, den Verkauf und die Umsätze der unter Ziff. 1 bezeichneten Schutzrechte beziehen;
3. ihm für die Benutzung der in Ziff. 1 aufgeführten Erfindungen eine vom Gericht nach dessen Ermessen zu bestimmende angemessene Erfindervergütung, mindestens jedoch 60 000 DM, nebst 4 % Zinsen seit Klagezustellung zu zahlen.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt.

Das Landgericht hat durch Teilurteil die Klage bezüglich der in den Klageanträgen 1 a) bis k) genannten Erfindungen wegen Verjährung abgewiesen.

Das Oberlandesgericht hat den abgewiesenen Auskunftsanträgen stattgegeben und den Rechtsschreit im übrigen an das Landgericht zurückverwiesen.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter, während der Kläger die Zurückweisung der Revision beantragt.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt im Umfange der Klageanträge 1 a) bis c), und soweit die Klageanträge 2 und 3 auf diese zurückbezogen sind, zur Klageabweisung, im übrigen zur Aufhebung und Zurückverweisung.

I.

1. Das Berufungsgericht hat den Anspruch des Klägers auf Zahlung einer Erfindervergütung nicht als verwirkt angesehen. Nach seiner Auffassung kann während der Dauer des Arbeitsverhältnisses wegen der bestehenden beiderseitigen Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf den anderen Partner im allgemeinen eine Verwirkung kaum bejaht werden. Es vermißt von der Beklagten vorgebrachte ganz eindeutige Tatsachen, die die verspätete Geltendmachung des Anspruches als gegen Treu und Glauben verstoßend erscheinen ließen. Die kurze Zeit zwischen dem Ausscheiden des Klägers im November 1971 und der Klageerhebung im Februar 1972 spreche gegen eine Verwirkung.

2. Die hiergegen von der Revision erhobene Sach- und Verfahrensrüge greift wegen der zu a) bis f) genannten Erfindungen durch. Hingegen sind die Rügen der Revision zur Verwirkung bei den zu g) bis k) genannten Erfindungen unbegründet. Ein Arbeitnehmer verwirkt seinen Anspruch auf Erfindervergütung, wenn er so lange Zeit mit seinem Anspruch nicht hervortritt, daß der Arbeitgeber bei verständiger Würdigung aller Umstände des Einzelfalles dem Verhalten des Arbeitnehmers entnehmen durfte, daß dieser seinen Anspruch nicht mehr geltend machen werde, und sich

in seinen Vermögensentscheidungen darauf eingerichtet hat und sich darauf einrichten durfte, der Arbeitnehmer werde von der Geltendmachung seines Anspruches absehen. In einem solchen Falle verstößt die verspätete Geltendmachung des Anspruches auf Erfindervergütung gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB). Es bedarf keiner abschließenden Entscheidung der Frage, ob eine während des bestehenden Arbeitsverhältnisses unterlassene Geltendmachung des Vergütungsanspruches wegen der zu dieser Zeit bestehenden Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme in der Regel eine Verwirkung nicht eintreten läßt, wie das Berufungsgericht meint und auch die Literatur zum Arbeitnehmererfinderecht annimmt (Volmer, Arbeitnehmererfindergesetz, 1958 § 9 Rdn. 50 m.w.Nachw.; Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 5. Aufl. 1975 § 9 Rdn. 30). Der vom Berufungsgericht als unstreitig festgestellte Sachverhalt liefert hinsichtlich verschiedener Erfindungen, für die der Kläger Vergütungsansprüche erhebt, ausreichende Anhaltspunkte, die dem erkennenden Senat eine eigene Entscheidung über die Frage der Verwirkung ermöglichen (siehe unter a) und b). Bei weiteren Erfindungen kann der Senat diese Frage nicht abschließend entscheiden, was zur Aufhebung und Zurückverweisung führt (siehe unter c).

a) Die am 2. Februar 1968 getätigte Patentanmeldung DAS 1 622 230 hat unstreitig bis zur letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht noch nicht zur Patenterteilung geführt. Das Patent 1 772 617, zu dem das Hilfsgebrauchsmuster 6 608 521 eingetragen ist, wurde erst nach der Klageerhebung im vorliegenden Rechtsstreit am 21. März 1972 erteilt. Die Patenterteilung auf die Anmeldung DOS 1 917 934 ist bisher nicht erfolgt. Das Gebrauchs-

muster 6 914 350 wurde am 15. April 1969 eingetragen; es stand zur Zeit der Klageerhebung noch in Kraft. Bei diesen Schutzrechten konnte die Beklagte nicht damit rechnen, daß der Kläger wegen dieser Erfindungen keine Ansprüche auf Erfindervergütung erheben würde. Der Umstand, daß der Kläger wegen früher angemeldeter Erfindungen bis kurz vor seinem Ausscheiden keine Vergütung beansprucht hatte, konnte bei dem gleichen Verhalten der Klägers hinsichtlich der noch schwebenden Schutzrechtsanmeldungen und hinsichtlich der noch in Kraft befindlichen Gebrauchsmuster 6 608 521 und 6 914 350 bei der Beklagten nicht die berechnete Erwartung hervorrufen, der Kläger werde auch bei diesen Erfindungen keine Vergütung von ihr verlangen. Bei diesen Erfindungen mußte die Beklagte noch mit Ansprüchen des Klägers auf Erfindervergütung rechnen. Bei ihnen reicht die Zeitspanne von der Anmeldung in den Jahren 1968 und 1969 bis zur erstmaligen Erhebung des Anspruches auf Erfindervergütung kurz vor dem Ausscheiden des Klägers im November 1971 auch unter Berücksichtigung weiterer Umstände (siehe b) nicht aus, um eine Verwirkung bejahen zu können.

b) Das am 7. Dezember 1957 angemeldete Gebrauchsmuster 1 761 386 ist bereits am 7. Dezember 1960 abgelaufen. Seine Benutzung endete ebenfalls schon im Jahre 1960. Das am 30. Juni 1959 angemeldete Gebrauchsmuster 1 795 582 lief zwar noch bis zum 30. Juni 1965. Der Kläger hat der Darstellung der Beklagten, die Benutzung sei im April 1960 eingestellt worden, jedoch nicht widersprochen. Das am 11. April 1961 angemeldete und am 11. April 1967 abgelaufene Gebrauchsmuster 1 840 772 ist nach der Darstellung des Klägers zu einem Teil benutzt worden. Bei den

in diesen Gebrauchsmustern geschützten Erfindungen hat es der Kläger bis kurz vor seinem Ausscheiden im November 1971 unterlassen, die Beklagte auf seine Vergütungsansprüche aufmerksam zu machen. Diesem jahrelangen Schweigen des Klägers durfte die Beklagte berechtigterweise entnehmen, daß er wegen dieser Erfindungen keine Vergütung verlangen werde. Die Beklagte durfte vom Kläger, der bei ihr als Leiter der Patentabteilung und als Berater in Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten tätig war, erwarten, daß er sie auf seine Vergütungsansprüche aufmerksam machen würde, wenn die Erfindungen, die er allein gemacht hatte oder an denen er beteiligt war, in Benutzung genommen wurden. Es mag dahinstehen, ob von anderen Arbeitnehmern bei Vermeidung der Verwirkung verlangt werden kann, ihre Vergütungsansprüche so rechtzeitig anzumelden, daß sie bei der Fertigstellung der Preiskalkulation berücksichtigt werden können, was von Volmer (aaO § 9 Rdn. 50) verneint wird. Beim Kläger, dem bei der Beklagten die Bearbeitung der Erfindungsangelegenheiten der Arbeitnehmer oblag, durfte sich die Beklagte berechtigterweise darauf verlassen, daß er keine Ansprüche mehr erheben würde, nachdem er in den ersten beiden Fällen mehr als zehn Jahre nach der Einstellung der Benutzung der Erfindungen und im letzten Falle mehr als zehn Jahre nach der Aufnahme der Benutzung eines Teils seiner Erfindung und viereinhalb Jahre nach Ablauf des Schutzrechts keine Vergütung von der Beklagten verlangt hatte. In dieser Erwartung wurde die Beklagte im letzteren Falle umso mehr bestärkt, als der Kläger auch schon bei den vollständig benutzten Gebrauchsmustern 1 761 386 und 1 795 582 viele Jahre nach der Einstellung der Benutzung dieser Rechte keinen Vergütungsanspruch zur Sprache gebracht hatte. Bei verständiger

Würdigung dieser Umstände durfte sich die Beklagte bei ihren Vermögensentscheidungen darauf einrichten, daß der Kläger wegen der genannten Erfindungen von der Geltendmachung von Vergütungsansprüchen absehen werde. Es war ihr deshalb nicht mehr zuzumuten, dem Kläger wegen dieser Erfindungen eine Vergütung zu zahlen, als der Kläger kurz vor seinem Ausscheiden im November 1971 erstmals mit diesen Ansprüchen hervortrat. Insoweit ist die Klage demnach unbegründet. Das angefochtene Urteil ist deshalb in diesem Umfang aufzuheben und die Berufung des Klägers gegen das klageabweisende Urteil des Landgerichts zurückzuweisen.

c) Die Gebrauchsmuster 1 869 930 und 1 869 931 sind am 31. Januar und 1. Februar 1963 angemeldet und am 4. April 1963 eingetragen worden. Sie sind am 31. Januar und 1. Februar 1969 abgelaufen. Das am 5. März 1965 angemeldete Gebrauchsmuster 1 915 789 ist am 13. Mai 1965 eingetragen worden und am 5. März 1971 abgelaufen. Die Zeitspanne vom Ablauf dieser Rechte bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Kläger erstmals eine Erfindervergütung für seine Erfindungen von der Beklagten verlangte, kurz bevor er bei der Beklagten ausschied, reicht auch in Verbindung mit der Stellung, die der Kläger im Betrieb der Beklagten bekleidete, und den Aufgaben, die ihm als Leiter der Patentabteilung und Berater der Beklagten in Arbeitnehmererfinderangelegenheiten oblagen, allein nicht aus, um seine Vergütungsansprüche wegen dieser Erfindungen als verwirkt ansehen zu können. Die Benutzung des Gebrauchsmusters 1 869 930 ist streitig. An diesem Gebrauchsmuster ist der Firma R [REDACTED]-W [REDACTED] K [REDACTED] KG am 11. Januar 1966 eine einfache Lizenz erteilt worden, die allerdings auch noch sechs weitere Gebrauchsmuster der Beklagten, darun-

ter das Gebrauchsmuster 1 869 931 einschloß. Hierfür zahlte die Lizenznehmerin den Betrag von 8 500 DM (Anlage 5 des Klägers). Die Beklagte hat den Gesamtumsatz, bei dem jeweils das Gebrauchsmuster 1 869 931 oder das Gebrauchsmuster 1 915 789 verwendet worden sei, mit 39 427 000 DM angegeben. Sie hat den Umsatz nicht auf die einzelnen Schutzrechte aufgeschlüsselt und nicht angegeben, wann die betreffenden Umsätze erzielt worden sind. Sollte sich ergeben, daß das Gebrauchsmuster 1 869 930 von der Beklagten selbst nicht ausgewertet worden ist und die Auswertung auch niemals ernsthaft ins Auge gefaßt worden ist, es vielmehr bei diesem Schutzrecht lediglich bei der im Januar 1966 erfolgten Lizenzerteilung verblieben ist, dann kann eine Verwirkung des Vergütungsanspruches in Betracht kommen. Es wäre dem Kläger dann nämlich zuzumuten gewesen, mit seinem Anspruch hervorzutreten, nachdem er erkennen konnte, daß seine Erfindung von der Beklagten selbst nicht ausgewertet werden würde und nur durch eine Lizenzvergabe genutzt wurde. Wenn er fünf Jahre lang nach der Lizenzerteilung an die Firma R [REDACTED]-W [REDACTED] K [REDACTED] KG geschwiegen hat und sich herausstellt, daß er die 10 % der Lizezeinnahmen als Vergütung erhalten hat, ohne einen etwaigen weitergehenden Vergütungsanspruch zur Sprache zu bringen, dann kann eine Verwirkung des Vergütungsanspruches in Betracht kommen. Die Beklagte konnte sich dann nämlich berechtigterweise darauf einrichten, daß der Kläger nicht mehr mit Vergütungsansprüchen für diese Erfindung hervortreten würde. Wenn das Gebrauchsmuster 1 869 931 bis zum Ende seiner Laufzeit von der Beklagten ausgewertet worden ist, dann wird man dem Kläger eine ausreichende Überlegungsfrist zuzubilligen haben, um ihm nach Kenntnis

der während der Schutzdauer des Gebrauchsmusters getätigten Umsätze zu ermöglichen, seinen Vergütungsanspruch zu berechnen und dann zu erheben. Während der Zeitspanne, die er dafür brauchte, konnte die Beklagte sich nicht darauf verlassen, daß er nicht mit einem Vergütungsanspruch hervortreten würde. Entsprechendes gilt für das Gebrauchsmuster 1 915 789. Wenn dieses Schutzrecht bis zum Ende seiner Laufzeit benutzt worden ist, werden die bis zum Ausscheiden des Klägers verbleibenden Monate schwerlich ausreichen, eine Verwirkung zu begründen.

Da es dem Senat als Revisionsgericht verwehrt ist, die erforderlichen Tatsachen aufzuklären, muß das angefochtene Urteil insoweit aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden, damit dort die notwendigen Feststellungen getroffen werden können.

II.

1. Soweit eine Verwirkung nicht eingetreten ist (siehe oben I 2 a) und zu dieser Frage noch weitere Feststellungen zu treffen sind (siehe oben I 2 c), sind die Vergütungsansprüche des Klägers nicht bereits aus anderen Gründen ausgeschlossen.

2. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe nicht festgestellt, daß die Beklagte die Erfindungen des Klägers unbeschränkt in Anspruch genommen habe, greift nicht durch. Die Erklärung des Arbeitgebers, die Dienst-erfindung unbeschränkt in Anspruch zu nehmen, ist dem Arbeitnehmer gegenüber abzugeben (§ 6 Abs. 2 ArbEG). Mit

ihrem Zugang gehen alle Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber über (§ 7 Abs. 1 ArbEG). Als einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung unterliegt sie regelmäßig dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB (RGZ 143, 350, 352). Hieraus sind jedoch im vorliegenden Falle rechtliche Bedenken nicht herzuleiten; denn nach dem vom Berufungsgericht als unstreitig festgestellten Sachverhalt war dem Kläger bei der Bearbeitung von Arbeitnehmererfindungen auch die unbeschränkte Inanspruchnahme der eigenen Erfindungen von vornherein gestattet. Damit war er auch vom Verbot des Insichgeschäfts befreit. Die Feststellung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die Diensterfindungen des Klägers unbeschränkt in Anspruch genommen (S. 16 unten BU), ist deshalb aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

3. Entgegen der Ansicht der Revision sind die Vergütungsansprüche des Klägers auch nicht verjährt. Die Revision will den Anspruch auf Erfindervergütung hinsichtlich der Verjährung dem Anspruch auf Lohn oder auf andere Dienstbezüge gleichbehandelt wissen, der in zwei Jahren verjährt. Dem kann nicht beigetreten werden. Die Verjährung des Anspruches auf Erfindervergütung ist im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 nicht geregelt. Der gesetzliche Anspruch auf Erfindervergütung (§ 9 ArbEG) ist ein Anspruch eigener Art (Reimer/Schade/Schippel, aaO, § 9 Rdn. 17). Er hat zwar belohnenden Charakter, ist jedoch kein Lohn im Sinne von § 196 Nr. 8 und 9 BGB und auch nicht dem Gehalt und den Dienstbezügen im Sinne dieser Vorschriften gleichzubehandeln. Solange Art und Höhe der Vergütung nicht durch eine Vereinbarung festgestellt (§ 12 Abs. 1 ArbEG) oder vom Arbeitgeber einseitig festgesetzt sind (§ 12 Abs. 3 ArbEG), unterliegt

der Anspruch auf Erfindervergütung der regelmäßigen Verjährungsfrist von dreißig Jahren (§ 195 BGB). Insoweit tritt der Senat der Auffassung des Berufungsgerichts und der in der Literatur allgemein vertretenen Meinung bei (Reimer/Schade/Schippel, aaO, § 9 Rdn. 25; Volmer, aaO, § 9 Rdn. 51; Gaul/Bartenbach, Handbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 2. Aufl. N 68; Lindenmaier/Lüdecke, Die Arbeitnehmererfindungen, §§ 9/10 Anm. 10; Halbach, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 1962 § 12 Anm. 7). Ob im Falle der Feststellung oder Festsetzung der Vergütung die Vorschriften über die kurzen Verjährungsfristen (§§ 196 und 197 BGB) anwendbar sind, bedarf keiner Entscheidung, weil hier eine Fixierung nicht erfolgt ist.

III.

1. Zu dem Vergütungsanspruch wegen der einzelnen Erfindungen hat das Berufungsgericht folgendes ausgeführt:

a) Gegenüber dem Vergütungsanspruch wegen der Erfindungen gemäß den Gebrauchsmustern 1 869 931 und 1 869 930 könne sich die Beklagte nicht auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindungen berufen, nachdem für sie ein Gebrauchsmuster eingetragen sei. Wegen dieser Rechte habe die Beklagte am 11. Januar 1966 ein Lizenzabkommen mit der Firma R■■■■-K■■■■ abgeschlossen. Bezüglich des Gebrauchsmusters 1 869 931 sei am 28. Februar 1966 ein weiteres Lizenzabkommen mit der Firma W. S■■■■ KG in C■■■■ getroffen worden. Hinsichtlich dieser beiden Gebrauchsmuster habe die Beklagte ihre Monopolstellung nicht verloren, sondern sie gegenüber Wettbewerbern verteidigen können.

34

b) Bei dem Gebrauchsmuster 1 915 789 handele es sich um eine (Mit-)Erfindung des Klägers. Wegen der Behauptung der Beklagten, die Firma B. habe dieses Schutzrecht nicht beachtet, verweist das Berufungsgericht zunächst auf seine Ausführungen zu den Gebrauchsmustern 1 869 930 und 1 869 931. Ferner führt es aus, die Firma B. habe im Schriftwechsel auf ein Blitzlichtgerät der Firma Agfa hingewiesen und damit gegen dieses Schutzrecht anzugehen versucht. Mit der Firma A. habe die Beklagte im Jahre 1965 einen Vergleich über die beiderseitige Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Elektronenblitzgeräte geschlossen. Die Beklagte sei durchaus in der Lage gewesen, den für sie eingetragenen Schutzrechten gegenüber anderen Wettbewerbern Geltung zu verschaffen; ihre Behauptung, die Wettbewerber hätten sie unangefochten nicht beachtet, sei unrichtig.

c) Die Beklagte müsse sich auch hinsichtlich des allein auf einer Erfindung des Klägers beruhenden Anmeldungsteils A 330 der Patentanmeldung DAS 1 622 230 an ihrer Erklärung festhalten lassen, sie halte die Erfindung für schutzfähig. Sie habe diesen Teil zunächst allein zum Patent angemeldet und erst später mit der Anmeldung A 331 des Herrn S. zusammengelegt. Es sei noch nicht entschieden, ob der Anmeldungsteil A 330 für sich allein nicht patentfähig sei. Die Behauptung der Beklagten, die Erfindung sei bereits in der US-Patentschrift 3 033 988 vorveröffentlicht, sei unbeachtlich. Dem ordentlichen Gericht sei insoweit eine Beurteilung versagt. Im Prüfungsverfahren vor dem Patentamt sei diese Entgegenhaltung beachtet worden. Die Anmeldung müsse demgegenüber neu und patentfähig sein.

d) Ob das Patent 1 722 617 von der Beklagten benutzt worden sei, hält das Berufungsgericht für unerheblich. Es komme nur darauf an, daß die Beklagte diese Erfindung unbeschränkt in Anspruch genommen habe. Die Einlegung des Einspruches der Firma B. AG gegen die Anmeldung lasse darauf schließen, daß die Erfindung für Hersteller von Elektronenblitzgeräten von wirtschaftlichem Wert sein dürfte.

e) Zum Gebrauchsmuster 6 914 350 stellt das Berufungsgericht fest, daß die Inanspruchnahme von der Beklagten nicht bestritten worden ist.

2. Die Revision rügt demgegenüber, daß der Beklagten, insbesondere wegen der besonderen Stellung des Klägers in ihrem Betrieb und wegen der Anmeldung seiner eigenen Erfindungen, der Einwand der mangelnden Schutzfähigkeit der Gebrauchsmuster offenstehen müsse. Das Berufungsgericht habe bei seiner Beurteilung dieser Frage die Besonderheiten des Streitfalles unberücksichtigt gelassen. Damit kann die Revision nicht durchdringen.

a) Die Frage, ob sich der Arbeitgeber, dem auf eine unbeschränkt in Anspruch genommene Erfindung ein Gebrauchsmuster eingetragen worden ist, das er durch Herstellung und Vertrieb des unter Schutz gestellten Gegenstandes verwertet, darauf berufen kann, daß das Gebrauchsmuster unwirksam sei, weil ihm die sachlichen Schutzvoraussetzungen fehlten, ist im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen nicht geregelt. Der für den Fall der beschränkten Inanspruchnahme geregelte Ausschluß der Berufung darauf, daß die Erfindung zur Zeit der Inanspruchnahme nicht schutz-

fähig gewesen sei (§ 10 Abs. 2 ArbEG), ist im Falle der unbeschränkten Inanspruchnahme nicht unmittelbar anwendbar. Der erkennende Senat ist jedoch der Ansicht, daß der Arbeitgeber, der mit der Eintragung des Gebrauchsmusters ein Schutzrecht erlangt hat und dieses Schutzrecht benutzt, indem er den darin unter Schutz gestellten Gegenstand herstellt oder vertreibt oder Dritten gegen Entgelt die Benutzung des Gebrauchsmusters gestattet, sich dem Erfinder gegenüber im Streit um die Vergütung nicht darauf berufen kann, dem Gebrauchsmuster fehlten die sachlichen Schutzvoraussetzungen, solange die fehlende Schutzfähigkeit nicht festgestellt ist. Mit dem Vorbringen von Material, das der Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters entgegensteht - vorveröffentlichten Druckschriften und offenkundigen Vorbenutzungen -, kann der Arbeitgeber, der das eingetragene Gebrauchsmuster benutzt, den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers daher nicht von vornherein zu Fall bringen.

b) Ist die Vernichtbarkeit des Gebrauchsmusters aber offenbar oder wahrscheinlich, so daß das Gebrauchsmuster nach den Umständen seine wirtschaftliche Wirkung verliert, insbesondere weil Wettbewerber nach dem Schutzrecht arbeiten, ohne eine Verletzungsklage befürchten zu müssen, kann der Fall eintreten, daß dem Arbeitgeber die Zahlung einer Erfindervergütung nicht mehr zugemutet werden kann. Das ist insbesondere der Fall, wenn Wettbewerber von sich aus, oder wenn sie vom Arbeitgeber auf das Gebrauchsmuster hingewiesen werden, auf schutzhinderndes Material hinweisen. Wenn im Einzelfall von Dritten bestimmte Bedenken gegen die Schutzfähigkeit erhoben werden, kann dies die Höhe der Vergütung beeinflussen (siehe Nr. 28 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmer-

erfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, abgedruckt bei Reimer/Schade/Schippel aaO S. 303).

c) Auch die besondere Stellung des Klägers, dem im Betrieb der Beklagten auch die Inanspruchnahme und Anmeldung seiner eigenen Erfindungen oblag, rechtfertigt es nicht, der Beklagten im vorliegenden Falle zu gestatten, sich gegenüber dem vom Kläger geltend gemachten Vergütungsanspruch auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Gebrauchsmuster zu berufen. Das dem Kläger von der Beklagten entgegengebrachte Vertrauen nahm der Beklagten zwar die Möglichkeit, die ihr vom Kläger gemeldeten Erfindungen selbst auf Schutzfähigkeit zu überprüfen, ehe sie unbeschränkt in Anspruch genommen und beim Deutschen Patentamt zum Gebrauchsmuster angemeldet wurden. Die Beklagte begab sich dadurch auch der Möglichkeit zu überprüfen, ob es gerechtfertigt war, die erlangten Gebrauchsmuster zu verlängern. Diese Besonderheit des Falles rechtfertigt es entgegen der Ansicht der Revision jedoch nicht, der Beklagten hier abweichend vom Regelfall den Einwand der mangelnden Schutzfähigkeit der eingetragenen und durch Benutzung ausgewerteten Gebrauchsmuster zu eröffnen, solange nicht dargetan ist, daß der Kläger seine Vertrauensstellung zum Nachteil der Beklagten mißbraucht hat.

d) Ein solcher Mißbrauch des ihm entgegengebrachten Vertrauens könnte allerdings im Falle des Gebrauchsmusters 1 915 789 in Betracht zu ziehen sein. Dieses Gebrauchsmuster hat einen Blitzgerätefuß zum Gegenstand. Es soll nach dem eigenen Vortrag des Klägers im vorliegenden Rechtsstreit schon seit Mitte September 1963 benutzt worden sein, was nach der Art des Gegenstandes

des Gebrauchsmusters als offenkundige Benutzung anzusehen wäre. Wenn der Kläger diesen möglicherweise als offenkundig vorbenutzt anzusehenden Gegenstand dann am 5. März 1965, lange Zeit nach Überschreitung der sechsmonatigen Neuheitsschonfrist des § 1 Abs. 2 Satz 2 des Gebrauchsmustergesetzes, zum Gebrauchsmuster angemeldet hätte, müßte das als ein Mißbrauch des ihm entgegengebrachten Vertrauens angesehen werden. Das würde die Beklagte berechtigen, dem Kläger eine Vergütung für das mißbräuchlich erlangte, offensichtlich nicht schutzfähige Gebrauchsmuster zu verweigern.

e) Ein solcher Fall des Mißbrauchs der dem Kläger eingeräumten Vertrauensstellung könnte auch im Falle des Gebrauchsmusters 6 914 350 vorliegen. Die Beklagte hat hierzu vorgetragen, das am 15. April 1969 angemeldete Gebrauchsmuster habe den gleichen Erfindungsgedanken zum Gegenstand wie der ehemalige Anspruch 1 der Patentanmeldung 1 772 617 vom 11. Juni 1968, den der Prüfer des Patentamts als bekannt nachgewiesen habe. Wenn das zutrifft und wenn der Kläger vor der Anmeldung oder vor der Verlängerung dieses Gebrauchsmusters von der Auffassung des Prüfers Kenntnis erlangt hätte, müßte die Gebrauchsmusteranmeldung als ein Mißbrauch der dem Kläger eingeräumten Vertrauensstellung angesehen werden, die die Beklagte berechtigte, dem Kläger die Vergütung für dieses Gebrauchsmuster zu verweigern. Dem ist das Berufungsgericht nicht nachgegangen. Das nötigt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils im Umfange des Klageantrages 1 i) und der darauf zurückbezogenen Klageanträge 2 und 3.

f) Was die Gebrauchsmuster 1 869 930 und 1 869 931 angeht, so hat die Beklagte vor dem Berufungsgericht Gelegenheit, ihr Vorbringen darüber zu ergänzen, wie sich ihre Wettbewerber gegenüber diesen beiden Schutzrechten verhalten haben, denn insoweit ist das angefochtene Urteil ohnehin wegen der Entscheidung über den Verwirkungseinwand aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

g) Die Beklagte hat das Patenterteilungsverfahren für die mit A 330 bezeichnete Erfindung, die nach der Feststellung des Berufungsgerichts auf den Kläger zurückgeht, nicht unverändert fortgeführt. Sie hat die Erfindung A 330 im Verlauf des Erteilungsverfahrens mit der Erfindung A 331 des Erfinders S. [REDACTED] zusammengelegt und für den "zusammengelegten" Anmeldungsgegenstand das Erteilungsverfahren weiterbetrieben. In einem solchen Falle braucht sich der Arbeitgeber nicht daran festhalten zu lassen, daß er durch seine getrennte Anmeldung der Erfindung zum Ausdruck gebracht habe, daß er den Anmeldungsgegenstand für patentfähig ansehe, was dazu führen könnte, daß er sich nicht auf dessen mangelnde Schutzfähigkeit berufen kann (vgl. BGH GRUR 1961, 338, 339 - Chlormethylierung). Durch die Zusammenlegung der bisher selbständigen Anmeldungen gibt der Anmelder nämlich seinen Anspruch auf die Patenterteilung für den Gegenstand der selbständigen Anmeldungen auf und verfolgt sein Patentbegehren für den zusammengefaßten Anmeldungsgegenstand. In einem solchen Fall hat der Erfinder eines Teils der zusammengefaßten Anmeldung nur dann einen Vergütungsanspruch, wenn feststeht, daß der auf ihn zurückgehende Teil der weiterverfolgten Anmeldung einen schöpferischen Beitrag

zu dem zusammengelegten Anmeldungsgegenstand darstellt (vgl. BGH GRUR 1969, 133, 135). Das ist bisher ungeklärt. Deshalb ist das angefochtene Urteil hinsichtlich der Klageanträge 1 g) und 2 und 3, soweit diese auf 1 g) zurückbezogen sind, aufzuheben und die Sache insoweit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Sollte sich im weiteren Verlauf des Rechtsstreits ergeben, daß der auf den Kläger zurückgehende Anmeldungsteil wieder aus der zusammengefaßten Anmeldung ausgeschieden worden ist, wie der Berichterstatter im Beschwerdeverfahren von der Beklagten verlangt hat, dann kann eine Vergütung in Betracht kommen, wenn sich der nun wieder selbständige Anmeldungsteil A 330 als patentfähig erweist.

h) Das Berufungsgericht hat dem Antrag auf Auskunftserteilung über Stückzahlen und Preise der nach dem Patent 1 772 617 und dem dazugehörigen Hilfsgebrauchsmuster 6 608 521 hergestellten und verkauften Artikel sowie dem Antrag, insoweit sich auf die Fertigung, den Verkauf und die Umsätze beziehenden schriftlichen Unterlagen einem Wirtschaftsprüfer vorzulegen, stattgegeben, ohne einen Anhalt für die Benutzung dieser Schutzrechte durch die Beklagte festzustellen. Das ist in der Sache rechtsfehlerhaft. Einem Auskunftsantrag über die Benutzung einer Erfindung kann nur stattgegeben werden, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß die Erfindung tatsächlich benutzt worden ist oder benutzt wird. Der Kläger hatte in den Tatsacheninstanzen selbst nicht behauptet, daß die Beklagte das Patent 1 772 617 tatsächlich benutzt habe, sondern vorgetragen, nachdem ihm klar geworden sei, daß die Beklagte die Lösung nach dem Patent 1 772 617 "nicht bringen wolle", habe er die einfachere Lösung

gemäß dem Gebrauchsmuster 6 914 350 angemeldet; diese Lösung mache vom Gegenstand des Patents Gebrauch. Ferner hat der Kläger behauptet, das Patent sei ab September 1969 zusammen mit dem Hilfsgebrauchsmuster 6 608 521 und dem Gebrauchsmuster 6 914 350 benutzt worden. Außerdem dienten das Patent und das Hilfsgebrauchsmuster der Werbung der Beklagten, die auf eine Weltneuheit und auf eine Pionierleistung hinweise. Die Beklagte hat die Benutzung des Patents und des Hilfsgebrauchsmusters bestritten. Das ist dahin zu verstehen, daß sie auch leugnet, daß die Benutzung des Gebrauchsmusters 6 914 350 zugleich eine Benutzung des Patents 1 772 617 und des Hilfsgebrauchsmusters 6 608 521 bedeutet. In der Klagebeantwortung hat die Beklagte zwar eingeräumt, daß diese Schutzrechte und die Patentanmeldung DOS 1 917 934 miteinander im Zusammenhang stehen. Das konnte vom Berufungsgericht aber nicht als Zugeständnis dafür gewertet werden, daß eine Benutzung des Gebrauchsmusters 6 914 350 zugleich eine Benutzung des Patents und des Hilfsgebrauchsmusters darstelle. Das Berufungsgericht hätte deshalb dieser umstrittenen Frage nachgehen müssen. Das nötigt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils im Umfange des Klageantrages 1 h) und 2, soweit letzterer auf Klageantrag 1 h) zurückbezogen ist. Auch die Entscheidung über den auf den Klageantrag 1 h) zurückbezogenen Klageantrag 3 hält einer sachlichen Nachprüfung nicht stand. Dieser Klageantrag ist darauf gerichtet, dem Kläger für die Benutzung des Patents und des Hilfsgebrauchsmusters eine angemessene Erfindervergütung zu zahlen. Ein an der Benutzung eines Schutzrechts orientierter Erfindervergütungsanspruch besteht auch dem Grunde nach nicht schon dann, wenn das Schutzrecht erteilt oder durch Eintragung erworben ist,

wie das Berufungsgericht irrtümlich annimmt, sondern setzt dessen Benutzung voraus. Diese ist jedoch vom Berufungsgericht nicht festgestellt. Deshalb ist das angefochtene Urteil auch insoweit aufzuheben. Bei der erneuten Verhandlung der Sache wird das Berufungsgericht hinsichtlich des Klageantrages zu 1 h) auf eine Fassung zu achten haben, die eine Klärung der Streitfrage, ob die Benutzung des Gebrauchsmusters 6 914 350 zugleich eine Benutzung des Patents 1 772 617 oder des Hilfsgebrauchsmusters 6 608 521 darstellt, bereits im Erkenntnisverfahren bis zum Urteil ermöglicht und nicht in die Zwangsvollstreckung verschiebt. Es wird sich empfehlen, die konkrete Form der Benutzung der genannten Rechte der Beklagten in den Klageantrag aufzunehmen.

i) Was schließlich die Patentanmeldung DOS 1 917 934 angeht, so hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, ob der Gegenstand dieser Anmeldung von der Beklagten benutzt worden ist, worüber die Parteien streiten. Solange der Gegenstand einer Patentanmeldung vom Arbeitgeber noch nicht in Benutzung genommen ist, hat der Arbeitnehmer noch keinen fälligen Anspruch auf eine endgültige Erfindervergütung. Deshalb ist das angefochtene Urteil auch hinsichtlich des Klageantrages 1 k) einschließlich der darauf zurückbezogenen Klageanträge 2 und 3 aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Im Falle der Benutzung der offengelegten Patentanmeldung 1 917 934 durch die Beklagte könnte eine vorläufige Benutzungsvergütung in Betracht zu ziehen zu sein (BGHZ 37, 281 = GRUR 1963, 135 - Cromegal; BGH GRUR 1971, 475 - Gleichrichter).

IV.

Da der Ausgang des Rechtsstreits hinsichtlich der Klageanträge 1 d) bis 1 k) und der darauf zurückbezogenen Anträge 2 und 3 noch ungewiß ist, hat das Berufungsgerecht auch über die Kosten des Revisionsverfahrens zu entscheiden.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Hesse

Brodeßer