

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: ja

"Cromegal"

Ges. über Arbeitnehmererfindungen §§ 9, 12

1. Nimmt der Arbeitgeber eine von ihm unbeschränkt in Anspruch genommene Dienstleistung in Benutzung, so kann die Fälligkeit des Anspruchs auf Festsetzung und Zahlung einer Erfindungsvergütung nicht schlechthin bis zur Entscheidung über die Schutzrechtserteilung hinausgezögert werden. Zumindest besteht binnen angemessener Frist nach der Inbenutzungnahme der Erfindung ein Anspruch auf vorläufige Festsetzung einer Vergütung, durch die die tatsächliche Verwertung der Dienstleistung abgegolten wird.
2. Zur Frage der Bemessung der angemessenen Vergütung vor Entscheidung über die Schutzrechtserteilung.

BGH, Urt. v. 28. Juni 1962 - I ZR 28/61 - OLG Frankfurt a.M.

- 2 -

Die Beklagte wird verurteilt, hinsichtlich der unter Nr. 28 477 IV b/ 8i zum Patent angemeldeten Dienstleistung des Klägers durch begründete schriftliche Erklärung eine Vergütung festzusetzen.

Die Kosten der Revision werden der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Der Kläger, ein früherer Angestellter der Beklagten, hat in seiner Anstellungszeit ein Färbemittel und Färbefahren zur Egalisierung von Textilien erfunden. Diese Erfindung ist von der Beklagten 1955 als Arbeitnehmererfindung in Anspruch genommen und 1956 auf den Namen ihres persönlich haftenden Gesellschafters H. [REDACTED] K. [REDACTED] als Patent angemeldet worden. Eine Bekanntmachung der Patentanmeldung ist bislang nicht erfolgt. Jedoch stellt die Beklagte seit 1955 nach der Anmeldung ein Mittel "Cromegal" her und vertreibt es.

Im Laufe des vorliegenden Rechtsstreits hat Heinrich K. [REDACTED] die Rechte aus der Patentanmeldung an den Kläger abgetreten, der das Erteilungsverfahren weiter betreibt. Die Freigabe ist, wie die Beklagte selbst erklärt, unter Vorbehalt eines eigenen Benutzungsrechts der Beklagten erfolgt.

Mit der vorliegenden Klage erstrebt der Kläger, daß die Beklagte eine angemessene Vergütung für seine Dienstleistung festsetzen soll. Das Landgericht hat die Beklagte durch Urteil vom 2. Dezember 1959 antragsgemäß verurteilt,

hinsichtlich der unter Nr. 28477 IV b/8 i zum Patent angemeldeten Dienstleistung des Klägers eine angemessene Vergütung durch begründete schriftliche Erklärung festzusetzen.

Die von der Beklagten eingelegte Berufung wurde durch Urteil des Oberlandesgerichts vom 1. Dezember 1960 zurückgewiesen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte Revision der Beklagten, die ihren Antrag auf Klageabweisung weiterverfolgt, während der Kläger Zurückweisung der Revision erbittet.

Entscheidungsgründe:

I.

Im Berufungsurteil wird festgestellt, daß die Beklagte die Erfindung des Klägers wirksam in Anspruch genommen habe. Zwar habe sie die Inanspruchnahme nicht schriftlich erklärt, doch habe sich der Kläger mit einer mündlichen Inanspruchnahme einverstanden erklärt. - Dieser Ausgangspunkt ist frei von Rechtsirrtum, da die in § 4 der Durchführungsverordnung vom 20. März 1943 zur Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern vom 12. Juli 1942 vorgeschriebene Schriftlichkeit der Inanspruchnahme gemäß § 9 der DurchfVO zwar nicht im voraus, wohl aber nach Fertigstellung der strittigen Erfindung abdingbar war (vgl. Reimer, Das Recht der Arbeitnehmererfindung 2. Aufl. S. 24; Riemschneider-Barth, Gefolgschaftserfindung S. 102).

Einwandfrei ist auch die Heranziehung des § 43 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 (ArbErfG), wonach vom 1. Oktober 1957 ab die Vorschriften des neuen Gesetzes auch auf "patentfähige Erfindungen" von Arbeitnehmern, die zwischen dem 21. Juli 1942 und dem 1. Oktober 1957 gemacht worden sind, anzuwenden sind, allerdings mit der Maßgabe, daß es für die Inanspruchnahme solcher Übergangserfindungen bei den bisher geltenden Vorschriften verbleibt.

Das Berufungsgericht hat zwar in diesem Zusammenhang nicht erörtert, ob einer Anwendung des § 43 ArbErfG etwa der Umstand entgegensteht, daß unter den Parteien gerade die Patentfähigkeit der beim Deutschen Patentamt angemeldeten Erfindung streitig ist. Im Ergebnis begegnet die Anwen-

dung des § 43 ArbErfG jedoch keinen Bedenken; denn für diese Übergangsregelung kann es nicht darauf ankommen, ob sich die fragliche Erfindung künftig auf Grund endgültiger Prüfung durch das Deutsche Patentamt als "patentfähig" erweisen wird. Vielmehr muß es für die Geltung des neuen Rechts, entsprechend dem Schutzgedanken des § 43 ArbErfG, zumindest genügen, wenn der Arbeitgeber die Erfindung, wie im vorliegenden Falle, als eine vermeintlich patentfähige für sich in Anspruch genommen hat. Denn das Gesetz konnte die Grundfrage, welche Gesetzesregelung zur Anwendung gelangt, schon im Interesse der Rechtssicherheit nicht solange in der Schwebe lassen, bis die schwierige Frage der Patentfähigkeit in ungewisser Zukunft durch einen Ausspruch des Patentamtes geklärt werden würde. Vielmehr kann § 43 ArbErfG nur so verstanden werden, daß er allein an solche Umstände anknüpfen will, die im Augenblick des Inkrafttretens des neuen Gesetzes (1. 10. 1957) bereits objektiv festlagen. Mit Recht hat das Berufungsgericht somit den Vergütungsanspruch des Klägers unabhängig von der Nichterledigung des Patenterteilungsverfahrens nach §§ 9, 12 ArbErfG beurteilt.

Aus § 9 ArbErfG entnimmt das Berufungsgericht, daß ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers dem Grunde nach bereits entstehe, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch nehme, und zwar unabhängig von Beginn und Verlauf eines vom Arbeitgeber einzuleitenden Patenterteilungsverfahrens. Der Arbeitgeber erkenne dadurch, daß er eine Erfindung für sich in Anspruch nehme, deren Schutzfähigkeit im Sinne des § 2 ArbErfG an und bleibe an diese Erklärung bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Patentamtes gebunden. Zwecks Konkretisierung des dem Kläger zustehenden Vergütungsanspruchs sei die Beklagte gemäß § 12 ArbErfG

nach ungenutztem Ablauf einer angemessenen Einigungsfrist (vgl. § 12 Abs. 1) gehalten, die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung an den Arbeitnehmer festzusetzen und entsprechend der Festsetzung zu zahlen (vgl. § 12 Abs. 3). Die Verpflichtung zur Vornahme der (einseitigen) Festsetzung habe bereits nach Ablauf der "angemessene Frist" für eine zweiseitige Feststellung begonnen. Keineswegs sei die Beklagte berechtigt, die ihr obliegende Festsetzung bis zu dem in § 12 Abs. 3 genannten äußersten Termin ("spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts") hinauszuschieben; denn es handele sich um eine fabriktionsreife Erfindung, die von der Beklagten auch bereits in Benutzung genommen sei.

Auch die Einwendungen der Beklagten, die Festsetzung und Zahlung einer Vergütung sei unzumutbar, weil die Anmeldung nicht einmal zu einem vorläufigen Schutz geführt habe und keine Patenterteilung mehr zu erwarten sei, und weil außerdem verschiedene Wettbewerber das Mittel nacharbeiteten und die Beklagte dem Kläger seine Erfindung später freigegeben habe, hält das Berufungsgericht nicht für durchschlagend, und zwar selbst dann nicht, wenn zugunsten der Beklagten unterstellt werde, daß mit einer Erteilung des Schutzrechts nicht mehr zu rechnen sei. -

Die von der Revision gegen diese Rechtsauffassung des Berufungsgerichts erhobenen Angriffe können im Ergebnis nicht zum Ziele führen.

II.

1. Unbedenklich ist es zunächst, wenn das Berufungsgericht stillschweigend davon ausgeht, daß dem Erfinder aus § 12 Abs. 3 ArbErfG ein klagbarer Anspruch gegen den Arbeit-

geber auf Festsetzung einer Vergütung erwächst (ebenso die Amtliche Begründung, abgedruckt bei Reimer-Schade-Schippel 3. Aufl. S. 320; ferner BGH GRUR 1961, 338, 340). Denn nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes ist nur die Mitwirkung an einer gütlichen Vereinbarung (= "Feststellung" der Vergütung gemäß § 12 Abs. 1), nicht hingegen die einseitige "Festsetzung" einer Vergütung durch ihn gemäß § 12 Abs. 3 in das Gutdünken des Arbeitgebers gestellt. Vielmehr "hat" dieser nach fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Einigungsfrist die Vergütung "festzusetzen und entsprechend der Festsetzung zu zahlen". Dem Erfinder ist hiernach neben seinem Vergütungsanspruch ein echter Anspruch auf Festsetzung zugebilligt worden, der in Ermangelung einer gegenteiligen Anweisung des Gesetzgebers auch selbständig im Klagewege verfolgbar sein muß. Das schließt zwar nicht aus, daß der Erfinder seinen Zahlungsanspruch auch sofort unter Verzicht auf vorhergehende Festsetzung ^{klageweise} geltend machen kann (BGH GRUR 1961, 338, 340); doch ist der Erfinder nicht in jedem Falle gezwungen, diesen Weg zu beschreiten, mag ihm auch in besonderen Fällen das Rechtsschutzinteresse an einer selbständigen Verfolgung des Anspruchs auf Festsetzung fehlen.

Im vorliegenden Falle hat die Beklagte das Vorhandensein eines Rechtsschutzinteresses selber nicht geleugnet; es ist daher davon auszugehen, daß der Kläger einerseits noch einer ins Einzelne gehenden Darlegung der Bemessungsgrundlagen für seinen Anspruch (vgl. § 9 Abs. 2) bedarf und daß andererseits nach Festsetzung der angemessenen Vergütung immer noch gewisse Aussicht auf außergerichtliches Verbindlichwerden der einseitigen Festsetzung (vgl. § 12 Abs. 4) besteht. Das Berufungsgericht konnte deshalb ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse für den Klagantrag bedenkenfrei bejahen.

2. Endlich kann auch nicht gesagt werden, die Beklagte habe ihrer Festsetzungspflicht bereits dadurch genügt, daß sie im Verlauf des vorliegenden Rechtsstreits den Standpunkt vertreten hat, der Kläger habe mangels Patentfähigkeit seiner Erfindung ohnehin keine Vergütung zu beanspruchen. Derartige Rechtsausführungen, mit denen sich die Beklagte verteidigen und nachweisen wollte, daß sie zur Abgabe einer Erklärung gemäß § 12 Abs. 3 gar nicht verpflichtet sei, lassen keine hilfsweise Auslegung in der Richtung zu, als ob die Beklagte damit eine Festsetzung als "Null-Fall" vorgenommen habe. Denn die Festsetzung nach § 12 Abs. 3 ist eine Willenserklärung. Bloße Prozeßausführungen, die ohne erkennbaren Erfüllungswillen gemacht werden, vermögen daher die förmliche Festsetzungs-Erklärung, wie sie in § 12 Abs. 3 vorgeschrieben ist, nicht zu ersetzen. Überdies hatte sich die Beklagte von sich aus auch nicht darauf berufen, daß sie den Anspruch des Klägers bereits erfüllt habe.

III.

In der Sache vertritt die Revision in erster Linie eine Auslegung des § 12 Abs. 3 ArbErfG in dem Sinne, daß die Fälligkeit der dort niedergelegten Ansprüche des Erfinders auf Festsetzung und Auszahlung einer Erfindervergütung allgemein nicht vor Ablauf der im Gesetz bestimmten Frist von drei Monaten nach Patenterteilung eintreten könne.

Diese Auslegung läßt sich kaum mit dem Wortlaut der Bestimmung vereinbaren, wonach die Vergütung "spätestens" bis zum Ablauf von drei Monaten nach Schutzrechtserteilung, also je nach Lage des Einzelfalles auch früher, festgesetzt werden soll. Der Senat ist daher bereits in seinem Urteil vom 2. Dezember 1960 (GRUR 1961, 338, 342) der Auffassung entgegengetreten, dem Arbeitnehmer stehe bei unbeschränkter Inan-

spruchnahme erst nach Ablauf jener Dreimonatsfrist ein klagbarer Anspruch auf Festsetzung der Vergütung zu. Vielmehr handele es sich hierbei um die Bestimmung einer äußersten Endfrist, durch die einer unangemessenen Ausdehnung der für das Zustandekommen einer Vereinbarung ("Feststellung") vorgesehenen "angemessenen" Frist vorgebeugt werden solle (so schon Amtliche Begründung, abgedruckt bei Reimer-Schade-Schippel 3. Aufl. S. 319). An sich sei der Arbeitgeber bereits nach Ablauf der "angemessenen Frist" verpflichtet, die Festsetzung sofort vorzunehmen. Was als angemessene Frist anzusehen sei, werde allerdings nur unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles, insbesondere im Hinblick auf die technische Verwertbarkeit der Dienstleistung, zu bestimmen sein. Danach könne es im einzelnen Falle durchaus angemessen sein, die Vergütung bereits vor der Schutzrechtserteilung festzusetzen.

An dieser grundsätzlichen Auslegung des § 12 Abs. 3 ArbErfG ist festzuhalten.

1. Die Revision möchte aus der Definition des § 2, wonach Erfindungen im Sinne des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 nur Erfindungen sein können, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind, die Schlußfolgerung ziehen, daß ein der Höhe nach abgegrenzter und fälliger Vergütungsanspruch nicht eher erwachsen könne, als bis ein Patent- oder Gebrauchsmusterschutz wirklich erlangt sei. Auch im Schrifttum sind Zweifel geäußert worden, ob dem Dienst-erfinder - von denkbaren Ausnahmefällen abgesehen - überhaupt vor der endgültigen Patenterteilung ein klagbarer Anspruch auf Festsetzung und Zahlung einer Vergütung zugebilligt werden dürfe (vgl. Friedrich in GRUR 1961, 343).

Wollte man sich dieser Auffassung anschließen, so würde dies vom Standpunkt der Dienst-erfinder einen erheblichen

Rückschritt gegenüber dem vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 25. Juli 1957 geltenden Rechtszustand bedeuten. Bereits bei der Auslegung eines jener Tarifverträge, in denen das Recht der Diensterfindung vor dem Inkrafttreten der ersten gesetzlichen Regelung niedergelegt war, hat das Reichsgericht (vgl. RGZ 139, 87/91) ausgesprochen, daß unter der "Patentfähigkeit" einer Diensterfindung nicht die Feststellung durch den Patenterteilungsbeschluß, sondern die der Erfindung von vornherein anhaftende Eigenschaft, daß für sie ein Patent erteilt werden könne, zu verstehen sei. Diese Eigenschaft, also die Erfüllung der §§ 1, 2 PatG, könne auch auf andere Weise als durch Patenterteilung nachgewiesen werden. - An diesem Rechtszustand wurde auch durch das Inkrafttreten der Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern vom 12. Juli 1942 (RGBl I 466) nebst Durchführungsverordnung vom 20. März 1943 (RGBl I 257) nichts geändert. Damals wurden zwar sämtliche Diensterfindungen für anmeldepflichtig (§ 3 DurchfVO), aber nur die patentfähigen Erfindungen für vergütungspflichtig (§ 5 DurchfVO) erklärt. Entstehung (§ 5 Abs. 1) und Fälligkeit (§ 5 Abs. 2, 3) der Erfindervergütung traten unabhängig von der endgültigen Patenterteilung ein; denn es war vorgesehen, daß Art und Höhe in angemessener Frist nach der Inanspruchnahme, "spätestens mit Erteilung des Patents", festgelegt oder festgesetzt werden sollte. Man hat diese Regelung damals dahin verstanden, daß der Gesetzgeber die Frage der Vergütung grundsätzlich schon vor Patenterteilung geregelt wissen wolle, so daß die Patentfähigkeit - um den Vergütungsanspruch zur Entstehung zu bringen - im Zeitpunkt der Inanspruchnahme zunächst einmal zu unterstellen sei (so Müller-Pohle, Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern, 1943 S. 61; vgl. ferner Riemschneider-Barth, Gefolgschaftserfindungen S. 66/67, 165).

Hätte das Gesetz diesen früheren Rechtszustand einschneidend zum Nachteil des sozial schwächeren Erfinders abändern wollen, so wäre zu erwarten gewesen, daß dies mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck käme. Die bloße Verlängerung der Festsetzungs-Hilfsfrist, welche früher "spätestens mit Erteilung des Patents" und heute "spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts" ~~ablaufen soll~~ soll, kann eine solche Annahme nicht rechtfertigen.

Auch die sonstigen Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Juli 1957 sprechen gegen die von der Revision vertretene Auslegung. Denn bei der Meldepflicht des Arbeitnehmers (§ 5) und beim Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers (§ 6), die sich auf "Dienstleistungen" beziehen, ebenso wie bei der Mitteilungs- und Anbieterpflicht (§§ 18, 19), die sich auf freie "Erfindungen" bezieht, wird keine voraufgehende Patentanmeldung, geschweige denn eine Patenterteilung, verlangt. Vielmehr wird für den Normalfall davon ausgegangen, daß die Schutzrechtsanmeldung erst nach der Inanspruchnahme (§ 13) oder nach der Mitteilung (§ 18) erfolgt. Selbst die Entstehung eines Vergütungsanspruchs wird nicht von einer Entscheidung des Patentamts abhängig gemacht, sondern der Vergütungsanspruch entsteht:

- bei unbeschränkter Inanspruchnahme (§ 9), "sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch genommen hat";
- bei beschränkter Inanspruchnahme (§ 10), "sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung beschränkt in Anspruch genommen hat und sie benutzt".

Hätte nun das Gesetz im ersten Falle der unbeschränkten Inanspruchnahme die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs generell bis zu dem meist ungewissen Zeitpunkt der endgültigen Patenterteilung hinausschieben wollen, so würde sich eine

auffallende Ungleichheit in der Behandlung der beiden Partner des Arbeitsvertrages ergeben: das Aneignungs- und Verwertungsrecht des Arbeitgebers würde sofort, der Auszahlungsanspruch des Arbeitnehmers aber häufig erst nach Jahren entstehen. Dieses Übergewicht des Arbeitgebers würde sich umso krasser auswirken, als es allein von seiner EntschlieÙung abhängt, ob er beschränkt oder unbeschränkt in Anspruch nehmen will (§ 6; bei beschränkter Inanspruchnahme ist allerdings das Gegenrecht des Erfinders aus § 7 Abs. 2 zu beachten), sowie ob er im Falle unbeschränkter Inanspruchnahme ein Patent oder ein Gebrauchsmuster anmelden will (§ 13). Je nach Art der Ausübung der beiden Wahlrechte würde sich also folgende Sinnwidrigkeit in bezug auf die Fälligkeitzeitpunkte ergeben:

bei beschränkter Inanspruchnahme wird der Vergütungsanspruch spätestens 3 Monate nach der Inanspruchnahme, bei unbeschränkter Inanspruchnahme nebst Anmeldung als Gebrauchsmuster spätestens 3 Monate nach der - kurzfristig zu erlangenden - Gebrauchsmuster-Eintragung fällig; nur bei unbeschränkter Inanspruchnahme nebst Patentanmeldung ergäbe sich eine meist jahrelange Verzögerung der Zahlungen. Daß gerade demjenigen Arbeitgeber, der durch Ausübung einseitiger Wahlrechte für sich die stärkste Rechtsstellung erlangt (unbeschränkte Verfügungsmacht nebst Patent), daraus anfangs die geringsten Verpflichtungen im Verhältnis zum Erfinder erwachsen sollten, ist wenig einleuchtend.

Gegen eine derartige Auslegung des Gesetzes bestehen durchgreifende Bedenken, und zwar nicht nur vom Standpunkt der Gerechtigkeit, sondern auch vom Standpunkt der wirtschaftspolitischen Zweckmäßigkeit, weil eine so ungünstige Behandlung des Vergütungswesens kaum geeignet ist, als Ansporn für Erfindertalente auf der Arbeitnehmerseite zu dienen. Erhebliches Gewicht besitzt endlich die Überlegung,

daß es - ausgehend von dem wünschenswerten Vertrauensverhältnis unter Sozialpartnern - kaum vertretbar erschiene, dem Arbeitgeber dadurch, daß er alleiniger Herr des Erteilungsverfahrens ist (vgl. § 13), weitgehende Möglichkeiten zur einseitigen Hinauszögerung des Zeitpunktes, in dem er mit seinen Zahlungen beginnen muß, einzuräumen.

Nach Sinn und Zweck der Vorschrift des § 12 kann daher die Entscheidung der Frage, welche Frist als eine "angemessene" im Sinne der Absätze 1 und 3 anzusehen ist, weder ausschließlich noch überwiegend davon abhängig gemacht werden, ob das eingeleitete Patenterteilungsverfahren bereits erfolgreich und rechtskräftig zum Abschluß gelangt ist. Vielmehr kann die "Angemessenheit" jeweils nur unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalles festgestellt werden, wobei die Interessen des Betriebes und des Dienstfinders als gleichwertig berücksichtigt und gegeneinander abgewogen werden müssen. Als Leitgedanke für diese notwendige Interessenabwägung wird jeweils zu überlegen sein, ob der Betrieb infolge der Inanspruchnahme bereits wirtschaftliche Vorteile erlangt hat, wie sie ihm erfahrungsgemäß von einem freien Erfinder nicht unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden wären.

Hiernach ist der Ablauf der Hauptfrist, also der "angemessenen Frist" des § 12 Abs. 1 und 3, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, an sich völlig unabhängig von dem in § 12 Abs. 3 gesetzten Endtermin, der eine bloße Hilfsfrist bedeutet. Die Bestimmung, daß die Festsetzung "spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts" vorzunehmen ist, besagt nämlich, daß von diesem Endtermin ab der Vergütungsanspruch schlechthin, also auch unabhängig von der Frage der Angemessenheit, fällig gestellt sein soll.

2. Die weitere Revisionsrüge geht dahin, daß im vorliegenden Falle jedenfalls noch keine "angemessene" Frist verstrichen sein könne, und zwar deswegen, weil die Patentfähigkeit nicht nur zweifelhaft, sondern nach der Unterstellung des Berufungsgerichts sogar auszuschließen sei. Unhaltbar sei vor allem die Erwägung des Berufungsurteils, die Beklagte habe die Schutzfähigkeit der Erfindung durch deren Inanspruchnahme anerkannt und bleibe hieran bis zu einer entgegengesetzten Entscheidung des Patentamts gebunden.

Bei dieser Revisionsrüge wird in unzulässiger Weise die Frage, ob eine "angemessene Frist" für die Festsetzung verstrichen sei, mit der materiellrechtlichen Frage verquickt ob dem Kläger wirklich ein geldwerter Vergütungsanspruch zusteht, oder ob sein Anspruch gleich Null ist. Nach der eindeutigen Normierung des Gesetzes ist die Frage des Fristablaufs (§ 12) aber ganz unabhängig von der zweiten Frage, in welcher Höhe die Vergütung festzusetzen ist. Zwar soll nach Ablauf einer "angemessenen" Frist (§ 12 Abs. 1 und 3) eine "angemessene" Vergütung (§ 9) festgesetzt werden. Aus dieser Übereinstimmung in der Ausdrucksweise kann aber nicht gefolgert werden, es brauche, falls die angemessene Vergütung gleich Null ist, überhaupt keine Festsetzung mehr stattzufinden. Vielmehr muß in einem solchen Falle vom Arbeitgeber zur gegebenen Zeit die in § 12 Abs. 3 geforderte förmliche Erklärung dahin abgegeben werden, daß er die strittige Diensterfindung als einen "Null-Fall" zu behandeln gedenkt.

Nach alledem bestehen keine Rechtsbedenken gegen die Annahme des Berufungsgerichts, daß der mit der Klage geltend gemachte Festsetzungsanspruch zumindest im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung fällig gewesen ist. Darüberhinaus ist bereits an dieser Stelle zu vermerken, daß die Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber

auch bei einer unbeschränkten Inanspruchnahme - wie später im einzelnen ausgeführt werden wird - in aller Regel dazu führen wird, den Anspruch auf Festsetzung der Vergütung nicht mehr "spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts", sondern unter Anlehnung an die Behandlung der beschränkten Inanspruchnahme "spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Aufnahme der Benutzung" erwachsen zu lassen.

IV.

Schließlich kann der Revision auch insoweit nicht gefolgt werden, als sie unterstellt, daß die Beklagte im Falle einer endgültigen Patentversagung schlechthin von jeder materiellen Vergütungspflicht frei werde. Hierbei läßt die Revision unberücksichtigt, daß die Beklagte von der strittigen Diensterfindung bereits seit 1955 durch Herstellung und Vertrieb eines Färbemittels "Cromegal" Gebrauch gemacht hat und daß sie nach Feststellung des Berufungsgerichts diese gewerbliche Auswertung selbst nach der Umschreibung der Patentanmeldung auf den Kläger weiter fortgesetzt hat. Dieser Umstand, daß die Beklagte die Erfindung bis zur letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz bereits fast 6 Jahre lang ausgewertet hatte, darf - wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat - bei der Bemessung des Vergütungsanspruchs ebensowenig vernachlässigt werden wie bei der voraufgehenden Prüfung der Angemessenheit der Festsetzungsfrist.

Im Gesetz ist kein ausdrücklicher Hinweis darüber enthalten, welche Auswirkungen die Tatsache der Benutzung einer unbeschränkt in Anspruch genommenen Diensterfindung auf den Vergütungsanspruch haben soll. Auf der anderen Seite ist für die selbständigen Fälle der beschränkten Inanspruch-

nahme einer Dienstleistung sowie der Auswertung eines qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlages angeordnet, daß die Vergütungsansprüche mit Beginn der "Benutzung" (§ 10) oder "Verwertung" (§ 20) entstehen sollen und daß ihre Festsetzung "spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Aufnahme der Benutzung" zu erfolgen hat (§ 12 Abs. 3; auch in Verbindung mit § 20). Bei Berücksichtigung der allgemeinen Zielsetzung des Gesetzes und der berechtigten Interessen des Dienstfinders ist es unstatthaft, aus der Nichterwähnung von Verwertungshandlungen in § 9 Abs. 2 den Umkehrschluß ziehen zu wollen, als ob die tatsächliche Benutzung für Fälligkeit und Höhe der zu leistenden Vergütung im Falle einer unbeschränkt in Anspruch genommenen Dienstleistung überhaupt keine Rolle spielen sollte. Soweit die Revision diesen Umkehrschluß als zwingend verteidigt, übersieht sie, daß für die Bemessung aller drei Vergütungsarten einzig die Regel des § 9 Abs. 2 gilt, wonach als Maßstäbe der Angemessenheit

"insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb, sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung"

gelten sollen. Die entsprechende Anwendung dieses § 9 Abs. 2 wird in § 10 Abs. 1 Satz 2, seine sinngemäße Anwendung in § 20 Abs. 1 Satz 2 (welcher allerdings gemäß § 43 Abs. 6 auf den persönlichen Fall des Klägers nicht anwendbar ist), ausdrücklich angeordnet.

Die Maßgeblichkeit der Inbenutzungnahme für die Bemessung der Vergütung ist nun zwar weder in § 10 Abs. 1 noch in § 12 Abs. 3 noch in § 20 Abs. 1 ausdrücklich angeordnet; sie folgt aus diesen Vorschriften jedoch sinngemäß und ist

methodisch dem in § 9 Abs. 2 erwähnten Bemessungsfaktor "wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung" einzuordnen.

Im Rahmen dieses Bemessungsfaktors muß die Inanspruchnahme aber - trotz völligen Schweigens des Gesetzes insoweit - auch dann berücksichtigt werden, wenn eine unbeschränkte Inanspruchnahme vorliegt. Das hat auch dem Gesetzgeber vorgeschwebt; denn nach der amtlichen Begründung bedeutet der Ausdruck "Verwertbarkeit" jede Möglichkeit der Verwertung der Dienstleistung und umfaßt in erster Linie:

"die tatsächliche Verwertung der Dienstleistung im Betrieb des Arbeitgebers. Als Verwertung in diesem Sinne ist auch die Erteilung von Lizenzen, der Austausch von Patenten und die Benutzung als Sperrpatent zu verstehen."

Daneben seien auch die innerhalb und außerhalb des Betriebs an sich gegebenen Verwertungsmöglichkeiten zu berücksichtigen, die tatsächlich nicht ausgenutzt würden (vgl. bei Reimer aaO S. 315).

Auf den ersten Blick scheinen sich demnach bei der Bemessung der verschiedenen Vergütungsarten folgende Unterschiede zu ergeben: In den Fällen beschränkter Inanspruchnahme einer Erfindung nach § 10 sowie der Auswertung eines qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags nach § 20 ist ein Entgelt allein für die tatsächlichen Verwertungshandlungen zu zahlen. Auf der anderen Seite wird eine Vergütungspflicht im Falle der unbeschränkten Inanspruchnahme (§ 9) zwar bereits durch den bloßen Akt der Inanspruchnahme ausgelöst, jedoch sollen die tatsächlichen Verwertungshandlungen scheinbar vergütungsfrei bleiben, wenn und solange kein Schutzrecht erteilt worden ist. Dies kann nicht rechtens sein.

Bei der Auswertung einer unbeschränkt beanspruchten Diensterfindung ist es untragbar, den Diensterfinder mit dem Empfang seiner Vergütung bis zum Abschluß des Erteilungsverfahrens zu vertrösten, um ihn dann im Falle einer Versagung des Patents sogar völlig leer ausgehen zu lassen. Ein solches Ergebnis ließe sich weder mit vernünftiger Gesetzesauslegung noch mit gerechter Interessenabwägung vereinbaren. Denn es erscheint widersinnig, daß ein Arbeitgeber, der nach § 10 oder § 20 vorgeht und dadurch allenfalls eine dem nicht-ausschließlichen Lizenznehmer vergleichbare Rechtsstellung erlangt, Verwertungshandlungen nur unter Entrichtung eines Entgelts vornehmen darf, während auf der anderen Seite derjenige Arbeitgeber, der nach § 9 vorgeht und dadurch zumindest die stärkere Rechtsstellung eines ausschließlichen Lizenznehmers erlangt, meist erst nach Jahren und schlimmstenfalls überhaupt nicht zur Zahlung eines Benutzungsentgelts verpflichtet sein soll. - Zudem würde sich kein freier Erfinder, sei es beim Verkauf seiner Erfindung, sei es bei einer Lizenzvergabe, auf Zahlungsbedingungen einlassen, durch die er das Risiko der endgültigen Schutzrechtserlangung ganz allein zu tragen hätte.

V.

Sachgerecht erscheint es daher bei der strittigen Fallgestaltung allein, daß der Erfinder vom Beginn der Verwertungshandlungen ab eine Vergütung von gleicher Höhe und Zeitdauer empfängt, als wäre seine Diensterfindung nur beschränkt in Anspruch genommen worden. Gegen die Zubilligung eines solchen Benutzungsentgelts, das nach Höhe und Fälligkeit ganz vom Verlauf und Ausgang des Erteilungsverfahrens unabhängig ist, kann auch nicht eingewendet werden, es sei für den Arbeitgeber unzumutbar, eine Vergütung zu leisten, deren Rückzahlung er gemäß § 12 Abs. 6 des Gesetzes i

Falle späterer Versagung des Schutzrechts nicht verlangen kann. Insoweit teilt nämlich der Arbeitgeber, der nach § 9 vorgeht, nur das rechtliche Schicksal des Arbeitgebers, der eine beschränkt in Anspruch genommene Dienstleistung benützt (§ 10 Abs. 2 Satz 2) oder einen qualifizierten Verbesserungsvorschlag auswertet (§ 20 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 12 Abs. 6); auch diesen versagt das Gesetz eine nachträgliche Rückforderung der angefallenen Erfindervergütungen. - Endlich ist auch der freie Erfinder, der eine Lizenz vergibt, nach der Rechtsprechung in aller Regel nicht verpflichtet, seinem Lizenznehmer auf Grund späterer Versagung des beantragten Patents die empfangenen Lizenzgebühren zurückzuerstatten.

Hinsichtlich des Entgelts für die Benutzung der Erfindung besteht also keine Veranlassung, denjenigen Arbeitgeber, der eine unbeschränkt in Anspruch genommene Dienstleistung vor der Erlangung des Patentschutzes in seinem Betriebe auswertet, vergütungsmäßig günstiger als andere Benutzer fremden Erfindungsguts zu stellen.

Auf der anderen Seite wäre es, nicht zuletzt mit Rücksicht auf das bereits erwähnte Rückzahlungsverbot des § 12 Abs. 6, unangebracht, den Vergütungsanspruch für eine nach § 9 beanspruchte und benutzte Dienstleistung sogleich vom Beginn der Verwertungshandlungen ab in unbeschränkter Höhe zuzubilligen, gleichsam als ob der beantragte Patentschutz bereits vorhanden wäre. Vielmehr bietet es sich als eine die Interessen beider Vertragsparteien angemessen berücksichtigende Mittellösung an, daß die Beklagte für den Zeitraum, in dem sie die Erfindung benützt, ohne Patentschutz zu besitzen, bloß ein vorläufiges Entgelt festzusetzen und zu bezahlen hat, das seiner Höhe nach - vergleichbar den Vergütungen nach §§ 10 und 20 - nach Maßgabe der laufenden

Benutzung, also etwa unter Anlehnung an die von einem nicht ausschließlichen Lizenznehmer geschuldeten Gebühren, zu berechnen sein wird. Dieses vorläufige Benutzungsentgelt wird sich der Höhe nach von dem endgültigen Entgelt, bei dem auch die Ausschließlichkeitsstellung des Patentinhabers als werterhöhender Bemessungsfaktor mit berücksichtigt werden kann, unter Umständen erheblich unterscheiden, vor allem wenn das Risiko der Patentversagung groß ist.

In Anbetracht dieser Rechtslage hat das Berufungsgericht zu Recht ausgesprochen, daß die Beklagte unabhängig vom späteren Ausgang des Erteilungsverfahrens bereits jetzt zur Festsetzung einer Erfindungsvergütung verpflichtet ist. Nur sind die Darlegungen des Berufungsurteils entsprechend dem oben entwickelten Rechtsgrundsatz dahin zu ergänzen, daß es sich derzeit nur um die vorläufige Festsetzung und Zahlung in einer Höhe handeln kann, die als zunächst fällig gewordener Vergütungsanteil einen angemessenen Gegenwert für die laufende Benutzung darstellt (ähnlich Lindenmaier-Lüdecke, Arbeitnehmererfindungen, § 12 Anm. 2; S. 220 f; dem Grundgedanken nach ebenso: Einigungsvorschlag der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt vom 7. November 1961, Blatt für P.M.Z. 1962, 78, allerdings nur für eine bekanntgemachte Patentanmeldung, vgl. § 30 PatG).

Das Berufungsgericht war auch nicht gehalten, im Rahmen des vorliegenden Klagantrages auf die weitere Einwendung der Beklagten einzugehen, ihr Erzeugnis "Cromegal" sei von Mitbewerbern analysiert und - mangels Patentschutzes - von einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt an nachgearbeitet worden. Möglicherweise werden für die Beantwortung der Frage nach der Dauer eines einstweilen zu zahlenden Benutzungsentgelts ähnliche Erwägungen anzustellen sein, wie sie in der

amtlichen Begründung (bei Reimer-Schade-Schippel aaO S. 319) zur Frage der Beendigung der Vergütungszahlung nach § 10 erörtert worden sind. Einer abschließenden Klärung dieser Frage bedarf es jedoch nicht, da es bei der Natur des geltend gemachten Klageantrages nicht Aufgabe des Gerichts sein kann, insoweit der zunächst nach § 12 Abs. 3 vorgeschriebenen autonomen Festsetzung durch die Beklagte vorzugreifen.

VI.

Der Streitfall weist insofern noch eine Besonderheit auf, als der persönlich haftende Gesellschafter der Beklagten die Erfindung zu Anfang des Jahres 1960 zu Gunsten des Klägers freigegeben hat, und zwar - folgt man der eigenen Darstellung der Beklagten - unter Vorbehalt eines eigenen Benutzungsrechtes. Erweist sich diese eigene Darstellung als richtig, so ist die Beklagte vom Januar 1960 ab ohnehin gemäß § 16 Abs. 3 verpflichtet, eine angemessene Vergütung für das vorbehaltene nichtausschließliche Recht zur Benutzung der Diensterfindung zu entrichten. Durch ihre neueren Erklärungen hat sie nämlich bewirkt, daß die anfänglich unbeschränkte Inanspruchnahme nachträglich in eine beschränkte umgewandelt wurde mit der Folge, daß sie von diesem Zeitpunkt an auch die Beweisvermutung des § 10 Abs. 2 gegen sich gelten lassen muß. Das heißt: sie kann sich im Hinblick auf die künftigen Vergütungsansprüche des Klägers erst dann darauf berufen, die Erfindung sei zur Zeit der - beschränkten - Inanspruchnahme nicht schutzfähig gewesen, wenn sich dieses aus einer rechtskräftigen Entscheidung des Patentamts oder eines Gerichts ergibt.

VII.

Nach alledem erweist sich die Revision als unbegründet. Jedoch war es zur Klarstellung notwendig, in der Urteilsformel des Landgerichts das Eigenschaftswort "angemessene" zu streichen. Das bedeutet selbstverständlich, wie vorsorglich bemerkt sei, nicht, daß die Beklagte ihrer durch das Urteil ausgesprochenen Verpflichtung bereits durch Festsetzung einer unangemessen niedrigen Vergütung nachkommen könnte. Bliebe indessen die bisherige Fassung der Urteilsformel aufrechterhalten, so könnte dadurch das Mißverständnis entstehen, als ob die "Angemessenheit" der von ihr festgesetzten Vergütung etwa in der Vollstreckungsinstanz nachzuprüfen wäre. Dies ist aber ausweislich des § 12 Abs. 3 und 4 nicht der Fall. Vielmehr ist vorgesehen, daß der Dienst-erfinder einer Festsetzung, sofern er sie für unangemessen hält, widersprechen soll, um anschließend vor der Schiedsstelle, notfalls vor dem Gericht (§§ 37, 38), sein Recht zu suchen. - Die Anrufung der Schiedsstelle entfiere gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 3 für den Kläger des vorliegenden Rechtsstreits. - Der Sinn dieser Regelung würde vereitelt, wenn es dem Vollstreckungsgericht überlassen und zugemutet würde, die "Angemessenheit" durch Beugestrafen nach § 888 ZPO zu erzwingen.

Mit dieser Maßgabe war daher die Revision unter Kosten-
folge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Wilde

Löscher

Jungbluth

Spengler

Ebel