
Datum:	18.09.2003
Gericht:	Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper:	2. Zivilsenat
Entscheidungsart:	Urteil
Aktenzeichen:	2 U 70/99
ECLI:	ECLI:DE:OLGD:2003:0918.2U70.99.00

Tenor:

Unter Zurückweisung der Berufung der Beklagten und der weitergehenden Anschlussberufung des Klägers wird auf die Anschlussberufung des Klägers das am 23. Februar 1999 verkündete Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf abgeändert und wie folgt neu gefasst:

I.

Die Beklagte wird verurteilt,

1.

dem Kläger sowie Herrn Dipl.-Ing. D. F.,

K., 5... Sch., als Mitgläubigern darüber

Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie und/oder ihr

rechtlich und wirtschaftlich verbundene Unternehmen seit dem

16. September 1986 bis zum 11. September 1997

Bahnen zur Herstellung von Haftetiketten bestehend aus

einem Druckträger, einem Primer auf der Rückseite des

Druckträgers, einer Haftklebeschicht auf der vom Druckträger

abgewandten Seite des Primers, einer Abdeckschicht auf der vom Primer abgewandten Seite der Haftklebschicht und ggf. einer klebstoffabweisenden Schicht zwischen der Haftklebschicht und der Abdeckschicht, wobei die Haftklebschicht wieder ablösbar ist,

hergestellt und vertrieben haben und/oder haben herstellen und vertreiben lassen,

bei denen der Primer aus isocyanatterminiertem Kautschuk besteht,

insbesondere solchen, bei denen

das Auftragsgewicht des Primers zwischen 1,0 und 5,0 g/qm liegt

und/oder

die Haftklebschicht aus in Lösungsmitteln, insbesondere Benzin, gelöstem Kautschukkleber besteht

und/oder

das Trockenauftragsgewicht der Haftklebschicht zwischen 18 und 26 g/qm, insbesondere 22 g/qm, beträgt,

und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, sowie Namen und Anschriften der Abnehmer

und/oder

b) erzielter Lizenzeinnahmen und/oder Einnahmen aus Kauf- und Austauschverträgen,

bezogen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland

wobei sich die Verpflichtung zur Rechnungslegung für die Zeit vor dem 1. Mai 1992 auf Handlungen in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den bis zum 2. Oktober 1990

bestehenden Grenzen beschränkt;

2.

dem Kläger und Herrn Dipl.-Ing. D. F., K.,

5... Sch., Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang sie und/oder ihr rechtlich oder wirtschaftlich verbundene Unternehmen, insbesondere die Firm J.

A. Pty.Ltd., A. in A. in der Zeit nach

dem 30 Juni 1996

Bahnen zur Herstellung von Haftetiketten bestehend aus einem Druckträger, einem Primer auf der Rückseite des Druckträgers, eine Haftklebeschicht auf der vom Druckträger abgewandten Seite des Primers, einer Abdeckschicht auf der vom Primer abgewandten Seite der Haftklebeschicht und ggf. einer klebstoffabweisenden Schicht zwischen der Haftklebeschicht und der Abdeckschicht, wobei die Haftklebeschicht wieder ablösbar ist,

hergestellt und vertrieben haben und/oder haben herstellen oder vertreiben lassen,

bei denen der Primer aus isocyanatterminierten Polyurethan besteht,

und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, ausgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, sowie Namen und Anschriften der Abnehmer

und/oder

b) erzielter Lizenzeinnahmen und/oder Einnahmen aus Kauf- und Austauschverträgen.

II.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, an den Kläger und Herrn Dip.-Ing. D. F. als Mitgläubiger für die aus den unter I. 1. und 2 bezeichneten Handlungen gezogenen Nutzungen eine Entschädigung zu zahlen.

Im Übrigen wird die auf Rechnungslegung und Feststellung der Entschädigungspflicht der Beklagten gerichtete Klage abgewiesen.

Der Beklagten werden die Kosten des Berufungsrechtszuges auferlegt.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 60.000 abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Revision der Beklagten wird zugelassen.

Der Streitwert für die Berufungsinstanz wird auf EUR 400.000,00 festgesetzt, davon entfallen jeweils EUR 200.000,00 auf die Berufung der Beklagten und auf die Anschlussberufung des Klägers.

Tatbestand :

Der Kläger macht im Wege der Stufenklage Ansprüche auf Entschädigung, hilfsweise Arbeitnehmererfindervergütung, und Rechnungslegung wegen der Nutzung einer von ihm als Miterfinder getätigten Erfindung durch die Beklagte und mit ihr verbundene Unternehmen geltend und möchte überdies im Wege der Zwischenfeststellungsklage festgestellt haben, dass die Beklagte wegen näher beschriebener Nutzungshandlungen betreffend die Erfindung zur Zahlung einer Entschädigung verpflichtet ist.

Der Kläger ist promovierter Diplom-Chemiker. Er war vom 1. April 1981 bis zum 30. September 1987 Arbeitnehmer der Beklagten. Am 15. Oktober 1982 wurde der Kläger von der Beklagten zum Leiter des Labors IV bestellt (Anlage K 6). Ab dem 1. Oktober 1985 bekleidete er die Position des Leiters der Hauptabteilung Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle (vgl. Anlagen B 1 und B 2).

1

2

3

4

Während seiner Dienstzeit bei der Beklagten hat er als Miterfinder zu der Erfindung gefunden, die Gegenstand des deutschen Patens 36 31 397 (Anlage K 1; nachfolgend auch: Streitpatent) ist und die von der Beklagten am 16. September 1986 zum Patentschutz angemeldet worden ist, wobei der Kläger neben Herrn Dipl.-Ing. D. F. von der Beklagten dem Deutschen Patentamt gegenüber als Erfinder benannt worden ist. Dieses Patent trägt die Bezeichnung "Haftetikett" und hat ein Haftetikett und das zu seiner Herstellung erforderliche Verfahren zum Gegenstand. Es ist durch Nichtzahlung der Jahresgebühren an das Deutsche Patentamt am 11. September 1997 erloschen.

Die Patentansprüche 1, 3, 6, 9 und 10 lauten wie folgt:

1. Haftetikett, bestehend aus einem Druckträger, einem Primer auf der Rückseite des Druckträgers, einer Haftklebeschicht auf der vom Druckträger abgewandten Seite des Primers, einer Abdeckschicht auf der vom Primer abgewandten Seite der Haftklebeschicht und ggf. einer klebstoffabweisenden Schicht zwischen der Haftklebeschicht und der Abdeckschicht, wobei die Haftklebeschicht wiederablösbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Primer (2) aus isocyanatterminierten (NCO-terminierten) polymeren Verbindungen besteht.

3. Haftetikett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daß der Primer aus isocyanatterminierten Kautschuk besteht.

6. Haftetikett nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Auftragsgewicht des Primers (2) zwischen 1,0 und 5,0 g/m², vorzugsweise zwischen 1,5 und 2,5 g/m², liegt.

9. Haftetikett nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Trockenauftragsgewicht der Haftklebeschicht (3) ca. 17 bis 23 g/m², vorzugsweise ca. 18 bis 22 g/m², beträgt.

10. Haftetikett nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftklebeschicht (3) aus in Lösungsmittel, insbesondere Benzin, gelöstem Kautschukkleber besteht.

Die nachfolgenden Figuren 1 und 2 der Patentschrift erläutern die Erfindung an Hand eines Ausführungsbeispiels, wobei die Figur 1 schematisch und im Schnitt ein Haftetikett vor dem letzten Verfahrensschritt der Herstellung und Fig. 2 das Haftetikett aus Fig. 1 nach dem letzten Verfahrensschritt der Herstellung zeigt.

(Abbildung)

Zu der Anmeldung des vorgenannten Patents am 16. September 1986 durch die Beklagte war es gekommen, nachdem der Kläger am 21. Juli 1986 die als Anlage B 3 vorliegende und die Bezeichnung "Patentanmeldung (Entwurf)" tragende Unterlage bei der Beklagten als seiner damaligen Arbeitgeberin eingereicht hatte. Wenige Tage nach der Einreichung der Unterlage "Patentanmeldung(Entwurf)" kam es am 25. Juli 1986 zu einer Besprechung zwischen dem Kläger einerseits und dem Leiter der Rechtsabteilung der Beklagten, Herrn Dr. L., und dem patentanwaltlichen Berater der Beklagten, Herrn Patentanwalt Dipl.-Ing G., andererseits, wobei über die Einzelheiten dieses Gespräches zwischen den Parteien Streit besteht und überdies die Beklagte den Gang der Besprechung in der zweiten Instanz abweichend von der ersten Instanz darstellt.

In der ersten Instanz hat die Beklagte vorgetragen, dass, obwohl die "Erfindungsmeldung" des Klägers gemäß Anlage B 3 sich nicht über Haftetiketten-material mit lösungsmittelhaltigem Primer verhalten habe, der Kläger eine Patentanmeldung veranlasst habe, die über den Inhalt seiner "Erfindungsmeldung" vom 21. Juli 1986 hinausgegangen sei. Diese Tatsache habe von dem anwesenden Juristen Dr. L. nicht erkannt werden können, weil dieser nicht über die erforderlichen technischen und chemischen Vorkenntnisse verfügt habe. Aber auch der mitwirkende Patentanwalt Dipl.-Ing. G. habe die von dem Kläger initiierte "Aufweitung" seiner Erfindungsmeldung im Rahmen der Besprechung vom 25. Juli 1986 dahingehend, dass darunter das Haftetikettenmaterial fallen konnte, welches sie, die Beklagte, bereits seit dem Jahre 1984 (in Deutschland/Sch.) herstellte, nicht erkennen können. Die in Rede stehende Patentanmeldung sei nämlich seine erste für die Beklagte gewesen. Er habe nicht die geringste Ahnung davon gehabt, was die Beklagte in der Vergangenheit bereits realisiert hatte. - In der Berufungsinstanz trägt die Beklagte demgegenüber vor, während der Besprechung vom 25. Juli 1986 habe sich Patentanwalt Dipl.-Ing. G. Notizen gemacht, über die sich die Anlage F 3 verhalte. In der Besprechung habe der Kläger die Anlage F 4 - seine "Patentanmeldung (Entwurf)" gemäß Anlage K 3 mit handschriftlichen Ergänzungen - überreicht. Aufgrund der Unterlagen gemäß Anlagen F 3 und F 4 habe Patentanwalt Dipl.- Phys. v. R. in der Folgezeit die Patentanmeldung gemäß Anlage B 12 gefertigt, wobei er versehentlich die Information "Kautschuk als Haftkleber" in "Kautschuk als Primer" übertragen habe, wodurch es auch zu dem Patentanspruch 3 des deutschen Patents 36 32 397 gekommen sei.

Der Kläger trägt demgegenüber vor, dass der Gegenstand der Besprechung vom 25. Juli 1986 nicht nur seine Unterlage "Patentanmeldung (Entwurf)" gemäß Anlagen B 3 bzw. F 4 gewesen sei, sondern auch eine umfassende Erörterung des "Umfeldes" seiner Erfindung. In diesem Zusammenhang habe er insbesondere auf seine "Erfindung" aus 1983, die er damals seinen damaligen Dienstvorgesetzten, den Herren Dr. K. und Dr. D., gemeldet gehabt habe, sowie den seit 1984 erfolgten Einsatz des von ihm gefundenen lösungsmittelhaltigen Primers mit einer Kautschukkomponente hingewiesen. Er habe zum damaligen Zeitpunkt zu dem Primer gefunden gehabt, der die interne Bezeichnung "A-BK" trage und über den sich die als Anlage BE 2 vorliegende "Laufkarte 315" verhalte. Im Verlauf der Besprechung vom 25. Juli 1986 sei entschieden worden, auch die zum damaligen Zeitpunkt im Werk Schwelm mit diesem Primer bereits praktizierte Anwendung der Erfindung in der Version "lösungsmittelhaltiger Primer" in die Patentschrift aufzunehmen.

15

Nach der Anmeldung des oben genannten deutschen Patents reichte die Beklagte innerhalb des Prioritätsjahres eine europäische Patentanmeldung, in der die Beklagte neben der Bundesrepublik Deutschland neun weitere europäische Staaten benannte, sowie weitere nationale Patentanmeldungen in den Ländern Brasilien, Finnland, Japan, Kanada ein. Mit Ausnahme von Finnland wurde in diesen Staaten der Beklagten Patente erteilt, wobei die Erteilung des brasilianischen Patents BR 870 44 99 mit Beschluss vom 5. September 1995 erfolgte. Die Bekanntmachung der Erteilung des europäischen Patents 0 258 783 (Anlage B 16) erfolgte am 31. März 1993.

16

Die Beklagte bzw. zwei mit ihr gesellschaftsrechtlich über eine Muttergesellschaft verbundene Unternehmen in Australien und Kanada nutzten die dem deutschen Patent zu Grunde liegende Erfindung, wobei sie Haftetiketten unter Verwendung eines lösungsmittelfreien Primers nach dem deutschen Patent 36 31 397 (Anlage K 1) herstellten. Eine Anmeldung der Erfindung erfolgte in Australien nicht.

17

18

Mit Schreiben vom 25. Januar 1985 (Anlage K 8) wandte sich der Kläger erstmals an die Beklagte und verlangte Auskunft darüber, ob inzwischen auf die Anmeldung in Deutschland und in anderen europäischen und außereuropäischen Ländern hin Patente erteilt worden seien, sowie die Regulierung der "Erfindervergütung".

Nachdem die Beklagte trotz einer schriftlichen Zusage, auf die Angelegenheit zurückzukommen, und eines Telefonats mit dem Kläger diese Zusage nicht eingehalten hatte, wandte sich der Kläger ca. 16 Monate später mit einem zweiten Schreiben vom 11. Mai 1996 (Anlage K 9) erneut an die Beklagte und verwies dabei u.a. auf die Vorschrift des § 12 ArbNErfG. - Auch auf dieses Schreiben reagierte die Beklagte nicht. 19

Erst auf das anwaltliche Schreiben vom 5. Juli 1996 (Anlage K 10), mit welchem vom Kläger Ansprüche hinsichtlich einer "Arbeitnehmererfindervergütung" im Hinblick auf die Erfindung nach dem Streitpatent geltend gemacht wurden, rührte sich die Beklagte mit Schreiben vom 5. und 12. August 1996 (Anlagen K 11 und K 12), wobei sie u.a. mitteilte, dass sie den patentgeschützten Gegenstand nur in Kanada hergestellt und vertrieben habe und bot dem Kläger nach § 16 ArbNErfG an, das deutsche Patent und die parallelen Patente auf ihn zu übertragen. Dies lehnte der Kläger mit Schreiben vom 12. November 1996 ab (vgl. Anlage B 10). Die Beklagte gab danach alle Schutzrechte auf. Das deutsche Patent erlosch - wie bereits ausgeführt - am 11. September 1997. 20

Später teilte die Beklagte dem Kläger mit, das sie auch in Australien Haftetiketten unter Verwendung eines erfindungsgemäßen lösungsmittelfreien Primers hergestellt habe. 21

Mit anwaltlichem Schreiben vom 30. April 1997 (Anlage B 8) verlangte der Kläger von der Beklagten eine "Arbeitnehmererfindervergütung" für seine Dienstleistung entsprechend dem Streitpatent, wobei er seine Vorstellungen über die Höhe seines Miterfinderanteils und den Anteilsfaktor zum Ausdruck brachte. Außerdem verwies er in diesem Schreiben darauf, dass bislang überhaupt noch nicht ein anderer Teil seiner Dienstleistung, der in Deutschland genutzt worden sei, erörtert worden sei. Dies beziehe sich auf den erfindungsgemäßen lösungsmittelhaltigen Primer in Kombination mit einem lösungsmittelhaltigen Haftklebstoff. Entscheidend für das Funktionieren zum Beispiel des Patentanspruches 3 sei der isocyanatterminierte Kautschuk, der für eine ausreichende Haftung zwischen Primer und Druckträgerrückseite einerseits und Primer und Haftkleberoberseite andererseits Sorge. Auf den lösungsmittelhaltigen Haftklebstoff (Kautschukkleber) werde im Patentanspruch 11 eingegangen und sein Auftraggewicht in Patentanspruch 12 beschrieben. Haftetiketten mit erfindungsgemäßen lösemittelhaltigen Primern seien in Deutschland im Hauptwerk Schwelm auf der Beschichtungsanlage SM 7 produziert worden. 22

Nach weiterem vorprozessualen Schriftwechsel einigten sich die Parteien darüber, dass die Beklagte dem Kläger für die Nutzung der Erfindung in Australien und Kanada in der Zeit vom 16. September 1986 bis zum 30. Juni 1996 einen Betrag von DM 30.000,00 zahlen sollte. 23

Nach Klageerhebung (16. April 1998) zahlte die Beklagte dem Kläger per Verrechnungsscheck mit Schreiben vom 24. August 1998 (Anlage B 9) einen weiteren Betrag von DM 2.100,00 für die Benutzung der Dienstleistung in Australien in der Zeit vom 1. Juli 1996 bis zum 12. November 1996. 24

Mit seiner Klageschrift aus März 1998 hat der Kläger im Wege der Stufenklage die Zahlung einer angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung begehrt, wobei er geltend macht, die Beklagte sei auch im Hinblick auf die von ihr in Deutschland mit erfindungsgemäßen 25

lösungsmittelhaltigen Primern, nämlich Primern aus isocyanatterminierten Kautschuk entsprechend Patentanspruch 3 des Streitpatents, hergestellten Haftetiketten vergütungspflichtig. Die Auffassung der Beklagten, dass Haftetiketten, bei denen sowohl der Primer als auch die Haftklebeschicht unter Zusatz von Lösungsmitteln hergestellt worden seien, nicht unter das Streitpatent und die Vergütungspflicht fielen, sei unzutreffend. Aufgrund seiner "Erfindungsmeldung habe die Beklagte unstreitig seine Erfindung in Anspruch genommen" (vgl. Bl. 4 der Klageschrift vom 16.3.1998) und diese zum Patent angemeldet.

Der Kläger hat weiter geltend gemacht, letztendlich komme es für die Vergütungspflicht nicht darauf an, was in der Erfindungsmeldung gemäß Anlage B 3/F 4 stehe, entscheidend sei der Inhalt des aufgrund dieser schriftlichen Meldung erteilten Patents. Wenn die Erfindungsmeldung hinter der Schutzrechtsanmeldung und dem erteilten Schutzrecht zurückbleibe, sei allein das Patent maßgeblich und nicht die Erfindungsmeldung. Im Übrigen sei es hier aber auch so, dass der gegenüber der Meldung gemäß Anlagen B 3/ F4 überschüssende Teil der patentgeschützten Erfindung ebenfalls auf ihn zurückgehe. Als ca. 1983 die Wiederablösbarkeit der Etiketten im Werk Schwelm bemängelt worden sei, sei er beauftragt worden, ein verbessertes wiederablösbares Haftetikett zu entwickeln. Dabei habe die Frage der Lösungsmittelfreiheit damals keine Rolle gespielt. Er habe damals zu dem erfindungsgemäßen lösungsmittelhaltigen Primer auf Kautschukbasis gefunden und dies seinen Vorgesetzten mitgeteilt. Anschließend sei 1984 in Schwelm dieser Primer bei der Produktion von Haftetiketten zum Einsatz gekommen. 26

Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, dass der Schutzbereich des Streitpatentes nicht die Verwendung eines lösungsmittelhaltigen Primers umfasse. Lösungsmittelhaltige Primer, zu denen auch der in ihrem Werk in Sch. verwandte Primer zähle, seien im Stand der Technik bekannt. Außerdem wäre das Streitpatent insoweit nicht schutzfähig. Die Herstellung der Haftetiketten unter Verwendung eines lösungsmittelhaltigen Primers im Werk Sch. stelle eine offenkundige Vorbenutzung dar. Zur Zahlung einer Arbeitnehmererfindervergütung für die Nutzung in der Bundesrepublik Deutschland sei sie auch deshalb nicht verpflichtet, weil die Erfindermeldung des Klägers vom 21. Juli 1998 (Anlagen B 3/F 4) sich nicht auf einen in einem Lösungsmittel gelösten Primer bezogen habe. Der Erfinder könne aber nur die Zahlung einer Vergütung für das verlangen, was auch Gegenstand seiner Erfindungsmeldung gewesen sei. Der Einsatz lösungsmittelhaltiger Primer für die Produktion von Haftetiketten gehe aber nicht auf die Erfindungsmeldung des Klägers zurück, sondern erfolge seit 1984 im Werk Sch. unverändert bis heute. - Schließlich erhebe sie den Einwand der Verwirkung des Anspruches auf Zahlung einer Arbeitnehmererfindervergütung für die Benutzung der Erfindung in der Bundesrepublik Deutschland. - Eine Vergütungspflicht über die bereits von ihr an den Kläger gezahlten Beträge hinaus bestehe auch deshalb nicht länger, da alle Schutzrechte erloschen seien. 27

Das Landgericht hat mit dem angefochtenen Teilurteil im Wesentlichen entsprechend den zuletzt gestellten Anträgen des Klägers zu I. 1 und 2. sowie II. wie folgt entschieden: 28

I. Die Beklagte wird verurteilt, 29

1. dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie und/oder ihr rechtlich und wirtschaftlich verbundene Unternehmen seit dem 16. September 1986 bis zum 11. September 1997 30

Bahnen zur Herstellung von Haftetiketten bestehend aus einem Druckträger, einem Primer auf der Rückseite des Druckträgers, einer Haftklebeschicht auf der vom Druckträger abgewandten Seite des Primers, einer Abdeckschicht auf der vom Primer abgewandten Seite 31

der Haftklebschicht und ggf. einer klebstoffabweisenden Schicht zwischen der Haftklebschicht und der Abdeckschicht, wobei die Haftklebschicht wieder ablösbar ist,	
hergestellt und vertrieben haben und/oder haben herstellen und vertreiben lassen,	32
bei denen der Primer aus isocyanatterminiertem Kautschuk besteht, insbesondere solchen, bei denen das Auftragsgewicht des Primers zwischen 1,0 und 5,0 g/qm liegt und/oder die Haftklebschicht aus in Lösungsmitteln, insbesondere Benzin, gelöstem Kautschukkleber besteht und/oder das Trockenauftragsgewicht der Haftklebschicht zwischen 18 und 26 g/qm, insbesondere 22 g/qm, beträgt,	33
und zwar unter Angabe	34
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, sowie Namen und Anschriften der Abnehmer und/oder b) erzielter Lizenzeinnahmen und/oder Einnahmen aus Kauf- und Austauschverträgen,	35
bezogen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland	36
wobei sich die Verpflichtung zur Rechnungslegung für die Zeit vor dem 1. Mai 1992 auf Handlungen in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den bis zum 2. Oktober 1990 bestehenden Grenzen beschränkt;	37
2. dem Kläger Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang sie und/oder ihr rechtlich oder wirtschaftlich verbundene Unternehmen, insbesondere die Firm J. A. Pty.Ltd., A. in A. in der Zeit nach dem 30 Juni 1996	38
Bahnen zur Herstellung von Haftetiketten bestehend aus einem Druckträger, einem Primer auf der Rückseite des Druckträgers, eine Haftklebschicht auf der vom Druckträger abgewandten Seite des Primers, einer Abdeckschicht auf der vom Primer abgewandten Seite der Haftklebschicht und ggf. einer klebstoffabweisenden Schicht zwischen der Haftklebschicht und der Abdeckschicht, wobei die Haftklebschicht wieder ablösbar ist,	39
hergestellt und vertrieben haben und/oder haben herstellen oder vertreiben lassen,	40
bei denen der Primer aus isocyanatterminierten Polyurethan besteht,	41
und zwar unter Angabe	42
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, sowie Namen und Anschriften der Abnehmer und/oder b) erzielter Lizenzeinnahmen und/oder Einnahmen aus Kauf- und Austauschverträgen.	43
II Es wird festgestellt, dass die Beklagte mit der Herstellung der zu I. 1 bezeichneten Bahnen das deutsche Patent 36 31 397 benutzt.	44
Die Entscheidung über den Antrag des Klägers, die Beklagte zu verurteilen, an ihn, den Kläger, nach Maßgabe der Rechnungslegung zu Ziffer I. 1 und 2 eine angemessene Erfindervergütung nebst 4 % Zinsen seit dem 20. März 1998 zu zahlen, abzüglich bereits für Benutzungshandeln in Australien gezahlter DM 2.100,00 ist der nächsten Stufe der Stufenklage vorbehalten geblieben.	45

Zur Begründung der mit dem Teilurteil des Landgerichts dem Kläger zuerkannten Ansprüche und der getroffenen Feststellung hat das Landgericht ausgeführt, dass die zuerkannten Ansprüche auf Rechnungslegung sich aus § 242 BGB in Verbindung mit §§ 9, 12 ArbNErfG ergäben. Die Beklagte habe die Dienstleistung des Klägers spätestens durch die Einreichung der Patentanmeldung des Streitpatents unbeschränkt in Anspruch genommen, so dass dem Kläger nach §§ 9, 12 ArbNErfG ein Vergütungsanspruch und zugleich gemäß § 242 BGB ein Auskunfts- bzw. Rechnungslegungsanspruch zustehe. Dabei erstrecke sich der Vergütungsanspruch des Klägers auch auf die im Werk Sch. von der Beklagten vorgenommenen Verwertungshandlungen unter Verwendung eines lösungsmittelhaltigen isocyanatterminierten Primers. Entgegen der Auffassung der Beklagten umfasse der Schutzbereich des Streitpatents auch ein Haftetikett mit einem solchen Primer. Der Einwand der mangelnden Schutzzfähigkeit des Streitpatents, soweit er die Verwendung eines lösungsmittelhaltigen Primers betreffe, überzeuge nicht, da eine offensichtliche Nichtigkeit des Streitpatents insoweit, als es ein Haftetikett mit einem erfindungsgemäßen lösungsmittelhaltigen isocyanatterminierten Primer zum Gegenstand habe, nicht feststellbar sei. Grundlage für den Vergütungsanspruch bilde hier der Schutzbereich des Streitpatents und nicht die Erfindungsmeldung des Klägers vom 21. Juli 1986 (Anlage B 3). Es könne sich allenfalls die Frage stellen, ob der Miterfinderanteil des Klägers mit Rücksicht auf einen in dem erteilten Patent enthaltenen, nicht vom Kläger stammenden Erfindungsgedanken (die Alternative der Verwendung eines lösungsmittelhaltigen Primers) zu mindern sei. Dazu gebe der Vortrag der Beklagten jedoch keinen Anlass, denn sie behaupte nicht, dass die Verwendung eines lösungsmittelhaltigen Primers im Werk Schwelm nicht auf den Kläger zurückgehe. Die geltend gemachten Ansprüche des Klägers für die Benutzung der Erfindung in der Bundesrepublik Deutschland seien auch nicht verwirkt. Die Beklagte habe nicht darauf vertrauen dürfen, dass der Kläger keine Ansprüche auf Erfindervergütung mehr erheben werde, denn sie habe ihrerseits gegen die Unterrichtsverpflichtung des § 15 Abs. 1 ArbNErfG verstoßen. Erst durch Schreiben der Beklagten vom 5. August 1996 (Anlage K 11) habe der Kläger überhaupt erfahren, dass auf die Anmeldung vom 16. September 1986 ein deutsches Patent erteilt worden ist. Schließlich sei die Beklagte auch verpflichtet, über die Verwertungshandlungen ihrer australischen Schwestergesellschaft Auskunft zu erteilen, und zwar über den 30. Juni 1996 und auch den Zeitpunkt des Erlöschen des deutschen Streitpatents hinaus. Die Nutzungshandlungen der australischen Gesellschaft gäben unmittelbar Auskunft über die Verwertbarkeit der Erfindung in Australien. Die fehlende patentrechtliche Absicherung könne die Beklagte dem Kläger nicht entgegenhalten, da sie sich pflichtwidrig verhalten hätte, indem sie dem Kläger entgegen § 14 Abs. 2 ArbNErfG nicht mitgeteilt hätte, dass sie nicht beabsichtige, in Australien ein Patent zu erwerben. Sie müsse sich daher so behandeln lassen, als hätte sie dort ein Patent mit einer Laufzeit von 20 Jahren erhalten.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt, der sich der Kläger nach einem Beschluss des Senats vom 14. Dezember 2000 (vgl. Bl. 243 - 248 GA), mit welchen den Parteien gemäß §§ 278 Abs. 3, 139 Abs. 1 und 2 ZPO Hinweise auf rechtliche Gesichtspunkte gegeben worden sind, mit einer (unselbständigen) Anschlussberufung vom 12. Februar 2001 angeschlossen hat.

47

Die Beklagte macht u. a. geltend, das Landgericht sei zutreffend davon ausgegangen, dass der Gegenstand des deutschen Patents 36 31 397 und paralleler Schutzrechte, insbesondere eines kanadischen Patents, auf einer Miterfindung des Klägers beruhe, die auf sie, die Beklagte, übergegangen sei. Der Kläger habe gemeinsam mit ihr die Patentanmeldung erarbeitet und freigegeben. Er habe vorprozessual nur eine Vergütung nach den Vorschriften des Arbeitnehmer-Erfindungsgesetzes verlangt und teilweise auch bereits vorprozessual von

48

ihr erhalten. Sie, die Beklagte, habe ferner die in Rede stehenden Schutzrechte entsprechend den Vorschriften des Arbeitnehmer-Erfindungsgesetzes (§ 16 ArbNErfG) dem Kläger zur Übertragung angeboten. Der Kläger sei zum 30. September 1987 bei der Beklagten ausgeschieden und habe unter keinerlei Druck mehr gestanden, gleichwohl habe er seiner Behandlung als Arbeitnehmererfinder in vollem Umfang zugestimmt. Sie verweise auf die Erfinderbenennung vom 24. August 1987 (Anlage F 10) sowie auf die Übertragungserklärungen des Klägers betreffend Finnland, USA und Kanda (Anlagen F 12, F 13 und F 14) sowie seinen Antrag an die Schiedsstelle (Anlage F 15). In diesem Gesamtverhalten liege die erklärte Bereitschaft des Klägers, ihr, der Beklagten, seine Rechtsposition - auch für das Inland - zu übertragen. Der Kläger habe dieses Verhalten fortgesetzt, als ihm bewusst geworden sei (vgl. Anlage F 16), dass eine schriftliche Inanspruchnahme seitens der Beklagten nicht vorliege. Obwohl dem Kläger damit klar gewesen sei, dass seine Erfindung nicht dem Arbeitnehmererfinderrecht unterstehe, habe er Klage auf der Basis des Arbeitnehmererfinderrechts erhoben. Darin liege die rechtsgeschäftliche Erklärung, dass ihr, der Beklagten, das Recht an der Erfindung so zustehen solle, als ob eine wirksame Inanspruchnahme vorgelegen hätte. Diese Erklärung habe sie, die Beklagte, durch ihre Einlassung im vorliegenden Verfahren angenommen.

Jedenfalls aber lägen die Voraussetzungen eines gerichtlichen Geständnisses im Sinne des § 288 ZPO vor. Ob eine wirksame Inanspruchnahme vorliege, sei eine Tatsachenbehauptung, keine Rechtsansicht. Dies ergebe sich im vorliegenden Fall schon daraus, dass der Kläger auch in Kenntnis der fehlenden Inanspruchnahme und der rechtlichen Bedeutung des Sachverhalts bei diesem Vortrag von einer in Anspruch genommenen Dienstleistung geblieben sei, als sie entsprechend vorgetragen habe (was alsdann Grundlage des landgerichtlichen Urteils geworden sei). Es liege insoweit nicht nur ein nachteiliger Parteivortrag ohne Bindungswirkung vor, sondern vielmehr habe sie, die Beklagte, sich diesen Parteivortrag des Klägers zu eigen gemacht. Die Erklärung der Inanspruchnahme sei auch Gegenstand der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht gewesen. Beide Parteien hätten übereinstimmend vorgetragen, dass eine Inanspruchnahme vorliege. Die Folge des Geständnisses sei eine Bindungswirkung hinsichtlich der Tatsache einer Inanspruchnahme. Die Voraussetzungen für einen Widerruf des Geständnisses (vgl. § 290 ZPO) lägen nicht vor.

Der Kläger könne keine Vergütung für die Herstellung von Haftetiketten in ihrem Werk in Sch. verlangen, die mit einem Primer versehen seien, der aus lösungsmittelhaltigen isocyanatterminierten Kautschuk besteht. Dies gelte zum einen deshalb, weil das deutsche Patent 36 31 397 den von ihr in Sch. verwandten Primer nicht erfasse. Der Schutz des Streitpatents erstrecke sich entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht auf lösungsmittelhaltige Primer. Zum anderen handle es sich bei dem von ihr in Sch. eingesetzten Primer nicht um einen aus isocyanatterminierten (NCO-terminierten) polymeren Verbindungen bestehenden Primer im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre. Isocyanatterminierte polymere Verbindungen im Sinne der Erfindung lägen nur vor, wenn die NCO-Gruppen = Isocyanatgruppen sich am Kettenende der polymeren Verbindung befänden. Die von ihnen seit 1984 in ihrem Werk in Sch. als Primer für die Haftetiketten eingesetzten Verbindungen wiesen jedoch keine endständigen NCO-Gruppen auf.

Im Übrigen sei Grundlage für den Vergütungsanspruch nicht das erwirkte Schutzrecht, sondern Grundlage für den Vergütungsanspruch sei die dem Arbeitgeber gemäß § 5 Abs. 1 und 2 ArbNErfG gemeldete Dienstleistung. Die Meldung des Klägers gemäß Anlagen B 3 bzw. F 4 umfasse jedoch nicht Haftetiketten mit den Merkmalen des Streitpatents, bei denen ein lösungsmittelhaltige Primer auf Kautschukbasis zum Einsatz komme, wie er seit 1984 in

ihrem Werk in Sch. als Primer für Haftetiketten verwendet worden sei. Insoweit habe der Kläger auch keine ergänzende mündliche Meldung 1983 vorgenommen und an diese in der Be-sprechung vom 25. Juli 1986 erinnert. Vielmehr beruhe die im Werke der Be-klagten in Sch. seit 1984 erfolgende Herstellung von Trägerbahnen, aus denen Haftetiketten ausgeschnitten wurden, bestehend aus einem Druckträger, einem Primer auf der Rückseite des Druckträgers, einer Haftklebeschicht auf der vom Druckträger abgewandten Seite des Primers, einer Abdeckschicht auf der vom Primer abgewandten Schicht der Haftklebeschicht und einer klebstoffab-weisenden Schicht zwischen der Haftklebeschicht und der Abdeckschicht, wobei die Haftklebeschicht wieder ablösbar sei und der Primer aus isocyanatterminierten Kautschuk bestehe und das Auftragsgewicht des Primers zwischen 1,5 und 2,5 g/m² liege und die Haftklebeschicht aus in Lösungemitteln, nämlich Benzin, gelöstem Kautschukkleber bestehe und das Trocknungsauftragsgewicht der Haftklebeschicht ca. 22 g/m² betrage, darauf, dass der damalige Vorgesetzte des Klägers, Herr Dr. J.-F. K., als Leiter Forschung und Entwicklung der Beklagten den damaligen Laborleiter der Beklagten, Herrn L. L., veranlasst habe, Versuche mit "Baypren", einem Polychloropren, durchzuführen, die zunächst zu einem lösungsmittelhaltigen nicht-isocyanatterminierten Polymer geführt hätten, und dann Herr L. auf den Gedanken gekommen sei, "Baypren" mit polyfunktionellen aromatischen Verbindungen mit der Bezeichnung "Papi" umzusetzen, was zu einem lösungsmittelhaltigen isocyanatterminierten Primer, und zwar zu einem Chlorkautschuk, geführt habe.

Soweit der Kläger Ansprüche auch im Hinblick auf Australien und Brasilien gel-tend mache, seien diese Ansprüche im Wesentlichen nicht gerechtfertigt. In Bra-silien habe sie, wie sie dem Kläger rechtsverbindlich zu Zwecken der Auskunft erklärt habe, das in Brasilien für seine Dienstleistung erwirkte Patent nicht be-nutzt. In Australien habe sie zwar keine Patent erwirkt. Hätte sie jedoch ein solches Recht angemeldet und erhalten, hätte sich ihr Angebot nach § 16 ArbN-ErfG im Schreiben vom 12. August 1998 (Anlage K 12) auch auf dieses Recht bezogen. Da der Kläger weder das Streitpatent noch die ihm angebotenen paral-lelen ausländischen Patente übernehmen wollte, hätte sich diese Entscheidung auch auf Australien bezogen. Deswegen müsse eine etwaige Zahlungspflicht hin-sichtlich Australien durch den Ablauf einer normalen Äußerungsfrist (31. August 1996), jedenfalls aber durch die Ablehnung des Angebots mit Schreiben vom 12. 11.1996 (Anlage B 10) auf diesen Tag begrenzt werden.

Die Beklagte beantragt, 53

auf ihre Berufung das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 23. Februar 1999 abzuändern und die Klage abzuweisen, hilfsweise, den Urteilsauspruch zu I.2 auf die Zeit bis zum 31. August 1996 (hilfsweise: 12. November 1996) zu begrenzen. 54

Der Kläger beantragt, 55

zu erkennen wie mit dem Urteilsausspruch zu I. und II. geschehen, jedoch überdies im Hinblick auf die Verurtei- lung zu I. 2 betreffend "Australien" mit dem hinter dem Wort "Polyurethan" befindlichen Zusatz "oder aus isocya- natterminierten Kautschuk" sowie die Beklagte auch zu verurteilen, entsprechend dem Urteilsauspruch zu Ziffer I. 2 für in Brasilien seit dem 5. September 1995 begangene Handlungen Rechnung zu legen und auch insoweit gemäß dem Urteilsauspruch zu Ziffer II. die Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung festzustellen; 56

sowie überdies (in einer nächsten Stufe der Stufenklage) gemäß Ziffer I.3 die Beklagte zu verurteilen, an ihn und Herrn Dipl.-Ing. D. F., K., 5... S., als Mitgläubiger nach Maßgabe der 57

Rechnungslegung zu Ziffer I.1. und 2. eine angemessene Entschädigung nebst 4 % Zinsen seit dem 20. März 1998 zu zahlen abzüglich bereits für Benutzungshandlungen in Australien gezahlter DM 2.100,00;

hilfsweise,

die Beklagte gemäß den Anträgen aus ihrem (erstinstanz- lichen) Schriftsatz vom 23. Oktober 1998 (Bl. 60 f. GA) zu verurteilen,

hinsichtlich des Feststellungsantrages jedoch mit der Maß- gabe, dass die Beklagte verpflichtet ist, an ihn eine Arbeitnehmererfindervergütung für die unter I.1. und 2. bezeichneten Handlungen zu zahlen.

Der Kläger macht geltend, zutreffend habe das Landgericht entschieden, dass auch der von der Beklagten in Deutschland in ihrem Werk in Sch. seit 1984 eingesetzte lösungsmittelhaltige Primer von der Lehre des Streitpatents erfasst werde. Entgegen dem Vortrag der Beklagten bestehe dieser Primer auch aus polymeren Verbindungen, die im Sinne der Erfindung "isocyanatterminiert" seien. Soweit das Streitpatent auch lösungsmittelhaltige Primer aus isocyanatterminierten Kautschuk umfasse, wie sie im Werk Sch. der Beklagten seit 1984 für Haftetiketten entsprechend den Patentansprüchen 1 und 3 des Streitpatents eingesetzt worden seien, beruhe dies auf seinem Gedankengut, dass er seinen damaligen Vorgesetzten 1983 gemeldet und auf das er in Besprechung vom 25. Juli 1986 die Beklagte noch einmal hingewiesen habe, so dass sie diesen Gedanken mit in die Anmeldung aufgenommen habe. Zu dem Einsatz des lösungsmittelhaltigen Primers aus isocyanatterminierten Kautschuk im Werke Sch. der Beklagten 1984 sei es gekommen, nachdem er beauftragt worden sei, die Wiederablösbarkeit der damals hergestellten Haftetiketten zu verbessern. Er habe damals zu einem Primer gefunden, dessen Festsubstanz als Hauptbestandteil Kautschuk und daneben in einer Größenordnung von 30% ein Kohlenwasserstoffharz, und zwar das Styrolharz "Kristallex F 75", welches die Beklagte damals von der Firma H. aus den Niederlanden bezogen habe, enthalten habe, wobei die haftvermittelnde Wirkung der aus diesen Komponenten bestehenden elastischen und adhäsiven Schichten durch die unmittelbar vor Verarbeitung des Primers zugegebene kleine Menge an Isocyanat und die damit bewirkte Isocyanattermierung der Kautschukkomponente entscheidend verstärkt worden sei. Der Primer sei so zusammengesetzt gewesen, wie sich dies aus der als Anlage BE 2 überreichten "Laufkarte 315" vom 3. November 1984 aus dem Hause der Beklagten ergebe. Eine Inanspruchnahmerklärung sei seitens der Beklagten nicht erfolgt. Er gehe, da nach dem bis-herigen Vorbringen der Beklagten davon auszugehen sei, dass eine wirksame Inanspruchnahme der der Beklagten gemeldeten Erfindung nicht vorliege (§ 6 Abs. 2 S. 1 ArbNErfG), von dem Vorliegen einer für ihn freien Erfindung aus, zumal auch eine rechtsgeschäftliche Einigung über den Übergang der Rechte an der Erfindung auf die Beklagte nicht vorliege. Da die Beklagte die Erfindung zum Patent angemeldet habe, sei sie ihm und Herrn Dipl.-Ing. D. F. als Miterfindern verpflichtet, nach §§ 988, 812 ff BGB die von ihr aus dem Gebrauch der Erfindung gezogenen Nutzungen herauszugeben. Diesen Anspruch mache er nunmehr erstrangig geltend.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf ihre Schriftsätze nebst den zu den Akten gereichten Anlagen sowie auf den Inhalt der Sitzungsniederschriften des Landgerichts und des Senats Bezug genommen.

Der Senat hat gemäß Beweisbeschluss vom 16. August 2001 (vgl. Bl. 299, 306 GA) durch Vernehmung von Zeugen Beweis darüber erhoben, ob der im Jahre 1984 erfolgte Einsatz eines Primers aus isocyanatterminierten Kautschuk für Haftetiketten entsprechend dem

Patentanspruch 1 des Streitpatents im Werk Schwelm der Beklagten auf dem Gedankengut des Klägers oder aber dem Gedankengut anderer, von der Beklagten benannter Mitarbeiter der Beklagten beruht. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift des Senats vom 8. April 2002 (Bl.360, 377 GA) sowie auf die Sitzungsniederschrift des im Wege der Rechtshilfe tätig gewordenen Amtsgerichts Lüneburg vom 16. Juli 2002 (Bl. 403, 404 GA) verwiesen.

Entscheidungsgründe :

64

Die zulässige Berufung der Beklagten ist sachlich nicht gerechtfertigt, während die zulässige Anschlussberufung des Klägers im Wesentlichen Erfolg hat. Nur soweit der Kläger im Hinblick auf die Variante "oder aus isocyanatterminierten Kautschuk" für Australien Ansprüche erhebt und Ansprüche betreffend Brasilien geltend macht, ist sein im Wege der Anschlussberufung geltend gemachtes Klagebegehren nicht gerechtfertigt, wobei letzteres deshalb gilt, weil die Beklagte zu Zwecken der Auskunft dem Kläger erklärt hat, dass eine Benutzung in Brasilien nicht stattgefunden habe (vgl. Schriftsatz vom 7. Mai 2001 Seite 11 - Bl. 284 GA), ohne dass der Kläger danach die diesbezüglichen Klageanträge in der Hauptsache für erledigt erklärt oder (insbesondere im Hinblick auf den Feststellungsantrag) dargetan hätte, dass in Brasilien entgegen der erteilten rechtverbindlichen Auskunft doch die Erfindung benutzt worden ist. Im Übrigen stehen dem Kläger die geltend gemachten Rechnungslegungsansprüche gemäß dem Urteilsauspruch zu Ziffer I. 1. und I. 2., über die in dieser Stufe der Stufenklage zu entscheiden ist, gemäß § 242 BGB in Verbindung mit §§ 988, 812, 818 BGB und, soweit Benutzungshandlungen mit einem lösungsmittelfreien Primer in Australien betroffen sind (Urteilsausspruch zu Ziffer I.2.), gemäß § 242 BGB in Verbindung mit der Verletzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers zu. Da der Antrag des Klägers zu I. 3. nur im Wege der Stufenklage geltend gemacht wird, ist auch das für eine Feststellungsklage nach § 256 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse gegeben, über das mit dem Klageantrag zu II. geltend gemachte Rechtsverhältnis im Wege der Zwischenfeststellungsklage vorab zu entscheiden, wobei sich die Begründetheit dieses Feststellungsantrages im Umfang des Urteilsausspruches aus den zuvor genannten Vorschriften der §§ 988, 812, 818 BGB sowie der Verletzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ergibt.

65

1. Die Erfindung nach dem deutschen Patent 36 31 397 (Anlage K 1), für deren Nutzung durch die Beklagte der Kläger vorrangig eine Nutzungsentschädigung, hilfsweise eine Arbeitnehmererfindervergütung, begehrt, betrifft ein Haftetikett, bestehend aus einem Druckträger, einem Primer auf der Rückseite des Druckträgers, einer Haftklebeschicht auf der vom Druckträger abgewandten Seite der Haftklebeschicht und ggf. einer klebstoffabweisenden Schicht zwischen der Haftklebeschicht und der Abdeckschicht, wobei die Haftklebeschicht wiederablösbar ist. Gegenstand der Erfindung ist überdies ein zweckmäßiges Verfahren zu Herstellung eines Haftetiketts (vgl. Seite 2, Zeilen 49 - 54).

66

Einleitend führt die Streitpatentschrift aus, dass Haftetiketten der in Rede stehenden Art grundsätzlich seit langer Zeit bekannt seien. Dabei stellten Haftetiketten, die wiederablösbar seien, die man also nach einmaligen Aufkleben wieder ablösen könne, besondere Anforderungen an die chemische Zusammensetzung der verschiedenen Schichten eines solchen Haftetiketts, insbesondere an die chemische Zusammensetzung der Haftklebeschicht. Der Druckträger, der aus einer Vielzahl von Materialien bestehen könne, zumeist aber aus Papier bestehen werde und der die eigentliche Oberfläche des Haftetiketts bilde, sei meist nur begrenzt mechanisch beanspruchbar und erfordere somit für die Haftklebeschicht einen geringen Schälwert. Gleichwohl müsse die Haftklebeschicht auf dem

67

zu beklebenden Substrat optimal haften. Das Material der Haftklebeschicht müsse einerseits sehr fließfähig sein, um ein Haftetikett möglichst rückstandsfrei ab-ziehen zu können, andererseits müsse das Material auch einen guten inneren Zusammenhalt aufweisen. Der Schälwert dürfe auch in Abhängigkeit von der Aufklebedauer nicht allzu stark ansteigen, solle vielmehr optimalerweise mög-lichst konstant sein. Schließlich müsse die Adhäsion der Haftklebeschicht zum Druckträger unbeschadet der guten Haftfähigkeit auf dem zu beklebenden Subs-trat letztlich größer sein als auf zu dem zu beklebenden Substrat (Seite 2, Zeilen 55 - 67).

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, habe man im Stand der Technik - so die Beschreibung der Streitpatentschrift - mit einem in flüssiger Phase aufge-brachten Primer gearbeitet, der nach kurzer Abtrocknung mit dem noch in flüssi-ger Phase befindlichen Klebemittel der Haftklebeschicht beschichtet werde. So-wohl beim Primer als auch beim Klebemittel handele es sich um in leichtflüch-tigen, flüssigen Kohlenwasserstoffen, kurz Lösungsmittel genannt, gelöste Stoffe (Seite 3, Zeilen 2 - 6). 68

Ein besonderes Problem - so weiter die Streitpatentschrift - bestehe bei den bekannten Haftetiketten in deren Alterungsneigung durch Wanderung von Mole-külen aus der Haftklebeschicht in den Druckträger und durch chemische Verände-rung der Haftklebeschicht. Außerdem stelle die Verwendung von umweltbelasten-den Lösungsmitteln für Primer und Klebemittel der Haftklebeschicht ein erheb-liches Problem dar. Schließlich sei auch die Preiswürdigkeit der bekannten wie-derablösbaren Haftetiketten noch nicht befriedigend (Seite 3, Zeilen 7 - 11). 69

Die Aufgabe der Erfindung wird auf Seite 3, Zeilen 17 - 19 der Streitpatentschrift dahin formuliert, das bekannte, weiter oben erläuterte Haftetikett vom Produkt und von der Herstellung her hinsichtlich Wiederablösbarkeit, Alterungsbeständigkeit, Verarbeitbarkeit, Umweltverträglichkeit und Preiswürdigkeit zu verbessern. 70

Diese Aufgabe hinsichtlich des Produktes löst die Erfindung gemäß Patent-anspruch 1 merkmalsmäßig gegliedert durch folgenden Gegenstand: 71

Haftetikett, bestehend aus 72

1. einem Druckträger, 73
2. einem Primer auf der Rückseite des Druckträgers,
3. einer wieder ablösbaren Haftklebeschicht auf der vom Druckträger abgewandten Seite des Primers,
4. einer Abdeckschicht auf der vom Primer abgewandten Seite der Haftklebe-schicht und ggf.
5. einer klebstoffabweisenden Schicht zwischen der Haftklebeschicht und der Abdeckschicht, wobei die Haftklebeschicht wiederablösbar ist, gekennzeichnet dadurch, dass
6. der Primer (2) aus isocyanatterminierten (NCO-terminierten) polymeren Ver- bindungen besteht.

Als besondere Ausgestaltungen der Erfindung nach Anspruch 1 bieten die Unter-ansprüche 2, 3 und 10 folgende Lösungsmöglichkeiten: 74

2. Haftetikett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Primer (2) aus isocyanatterminiertem Polyuretahn besteht. 75

76

3. Haftetikett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Primer aus isocyanatterminiertem Kautschuk besteht.

10. Haftetikett nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftklebeschicht (3) aus in Lösungsmittel, insbesondere Benzin, gelöstem Kautschukkleber besteht.

77

Bereits aus den genannten Ansprüchen ergibt sich, dass entgegen der Auffassung der Beklagten die Erfindung nach dem Streitpatent auch lösungsmittelhaltige Primer aus isocyanatterminierten polymeren Verbindungen umfasst. Zutreffend verweist das Landgericht im angefochtenen Teilurteil darauf, dass sich die erfindungsgemäße Lösung nicht auf die Verwendung eines lösungsmittelfreien Primers beschränke. Der Patentanspruch 1 macht mit dem Merkmal 6 insoweit keine Aussage, da er lediglich bestimmt, dass der Primer aus isocyanatterminierten polymeren Verbindungen bestehe, die jedoch sowohl lösungsmittelfrei als auch, wie der Patentanspruch 3 mit dem Vorschlag, dass der Primer aus isocyanatterminiertem Kautschuk besteht, lösungsmittelhaltig sein können. Mit der Erfindung soll in erster Linie die Wiederablösbarkeit des Haftetiketts verbessert und die Alterungsbeständigkeit des Haftetiketts erhöht werden (vgl. Seite 3, Zeilen 7 - 9 und Seite 3, Zeilen 24 - 28 sowie Seite 4, Zeilen 39 - 42 der Streitpatentschrift), insoweit kommt es jedoch nicht darauf an, ob der Primer lösungsmittelfrei oder lösungsmittelhaltig ist. Erst in zweiter Linie spricht die Streitpatentschrift das Problem der Verwendung umweltbelastender Lösungsmittel für Primer und Klebmittel der Haftklebeschicht an, ohne jedoch wie die Ansprüche 3 und 10 deutlich machen, die Erfindung auf den Einsatz lösungsmittelfreier Primer und Klebmittel für die Haftklebeschicht zu beschränken.

78

Im Übrigen kann insoweit ergänzend auf die zutreffenden Ausführungen auf den Seiten 19 bis 21 (Bl. 114 - 116 GA) des angefochtenen Teilurteils des Landgerichts verwiesen werden, denen die Beklagte mit ihrer Berufung auch nichts Durchschlagendes entgegengesetzt hat.

79

Soweit die Beklagte nach ca. 2 1/2 jähriger Prozessdauer (vgl. Schriftsatz vom 27. November 2000 Seiten 10 - 12 - Bl. 223 - 225 GA) erstmals geltend gemacht hat, der fachmännische Leser der Streitpatentschrift sehe polymere Verbindungen, insbesondere Kautschuke, nur dann als isocyanatterminiert an, wenn sich die Isocyanatgruppen am Kettenende der polymeren Verbindungen befänden, und zwar so, wie dies aus der obigen Darstellung in ihrer Anlage F 7 ersichtlich sei, kann ihr nicht gefolgt werden.

80

Die Formulierung "polymere Verbindungen" schließt neben linearen Molekülen, wie sie vereinfacht beispielhaft auf Seite 3 der Streitpatentschrift gezeigt sind, auch verzweigte, gegebenenfalls vernetzte langkettige Polymermoleküle ein, die eine komplexe dreidimensionale Struktur aufweisen. Der Kläger hat, ohne dass dem die Beklagte substantiiert entgegengetreten wäre, vorgetragen (vgl. Schriftsatz vom 12. Dezember 2000 Seite 6 - Bl. 238 GA), dass auch das auf Seite 3 der Streitpatentschrift vereinfachend ausschließlich linear dargestellte niedermolekulare Polyurethan in Wirklichkeit so nicht vorliege, sondern es zu einer Verzweigung der Hauptkette und zur Bildung von Seitenketten komme. Im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre sind jedoch auch dann, wenn die Seitenketten endständig freie NCO-Gruppen aufweisen, wie dies wohl vereinfacht in der unteren Darstellung der Anlage F 7 der Beklagten gezeigt sein soll, so ausgebildete polymere Verbindungen "isocyanatterminiert" im Sinne der Erfindung. Sie besitzen nämlich auch dann die Fähigkeiten, die nach Seite 3, Zeilen 64 - 68 der Streitpatentschrift wesentlich sind für isocyanatterminierte Verbindungen, nämlich, dass der Zutritt von Wasser aus der Luft bzw. aus dem z.B. als Druckträger verwendeten Papier zur Bildung von Polyharnstoffderivaten führt, so dass eine hochgradige Vernetzung die Folge ist, wobei dann parallel dazu

81

Bindungen an funktionelle Gruppen des Druckträgers und der Haftklebeschicht (OH-Gruppe, COOH-Gruppe, NH-Gruppe etc.) mit dem Ergebnis der reaktiven Verankerung der terminierenden Isocyanatgruppen des Primers erfolgen. Auch "seitenkettenendständige" Isocyanate sind nicht sterisch abgeschirmt, sondern reaktiv genug im Sinne der Erfindung.

2.

82

Die zuvor dargestellte Erfindung, die Gegenstand des Streitpatents ist, beruht, wie unstreitig ist, mit auf dem Gedankengut des Klägers als Miterfinders, wobei dies entgegen dem Einwand der Beklagten auch für den Teil des Gegenstandes des Streitpatentes gilt, der **lösungsmittelhaltige** Primer aus isocyanatterminierten polymeren Verbindungen betrifft, insbesondere aus isocyanatterminierten Kautschuk (Kombination der Patentansprüche 1 und 3), wie sie von der Beklagten in ihrem Werk in Schwelm seit 1984 für Haftetiketten entsprechend dem Patentanspruch 1 des Streitpatents eingesetzt worden sind, wobei der weitere Einwand der Beklagten, dass der dort eingesetzte Primer nicht isocyanatterminiert sei, weil die NCO-Gruppen dort nur "seitenkettenendständig" und damit sterisch abgeschirmt und nicht reaktiv seien, wie sich aus den obigen Ausführungen zu Ziffer 1. ergibt, nicht durchgreift. Aufgrund des Ergebnisses der vom Senat in der zweiten Instanz durchgeführten Beweisaufnahme ist der Senat davon überzeugt, dass auch diese - nicht offenkundig gewordene (vgl. Schriftsatz der Beklagten vom 7. Mai 2001 Seite 3 unten - Bl. 276 GA) - Variante des Streitpatents auf den Kläger zurückgeht.

83

Die insoweit durchgeführte Beweisaufnahme hat Beweis dafür erbracht, dass der angebliche Erfinder Dr. K., von dem die Beklagte den Teil der Erfindung nach dem Streitpatent herleiten will, der die Verwendung eines lösungsmittelhaltigen Primers in Form isocyanatterminierten Kautschuks betrifft, mit der Erfindung nichts zu tun hat. Der angebliche Erfinder Dr. Kauffmann hat ausgesagt: "Ich habe nichts davon mitgekriegt, dass ein Primer wie beschrieben im Beweisbeschluss eingesetzt wurde. Ich kann dazu nichts sagen. Wenn mir die Aussage des Zeugen L. vorgehalten wird, so bleibe ich dabei, dass ich zum einen nicht sein Vorgesetzter war und zum anderen ihn auch nicht veranlasst habe, einen Primer zu entwickeln. ... Ich bleibe dabei, dass ich nichts dazu sagen kann, wer diese Methode erfunden hat. Ich kann demnach auch nicht ausschließen, dass der Kläger das war." (vgl. Sitzungsniederschrift des Amtsgerichts Lüneburg vom 17. Juli 2002 Satz 1 unten/Seite 2 oben - Bkl. 403/404 GA).

84

Der "angebliche Erfinder" hat es somit weit von sich gewiesen, etwas mit der Erfindung zu tun zu haben. Auch aus der Aussage des Zeugen F. ergibt sich nichts für die Richtigkeit der Behauptung der Beklagten. Er hat, obwohl er bei der Beklagten in leitender Stellung beschäftigt ist - vielleicht gerade wegen der damit verbundenen Souveränität -, klipp und klar gesagt, er könne die Beweisfrage nicht beantworten. Auf seine Miterfinderschaft angesprochen, hat er darauf verwiesen, dass seines Erachtens die Streitpatentschrift einen **lösungsmittelfreien** Primer zum Gegenstand habe, was, wie sich aus den Ausführungen zu Ziffer 1. dieser Entscheidungsgründe ergibt, nicht unzutreffend ist, den Gegenstand des Streitpatents allerdings nicht erschöpft.

85

Schließlich beruft die Beklagte sich für die Richtigkeit ihrer im Widerspruch zur Erfinderbenennung stehenden Behauptung ohne Erfolg auch auf das Zeugnis des Herrn L., dessen Aussage, die durch Loyalität gegenüber dem alten Arbeitgeber (vgl. Seite 12 der Sitzungsniederschrift vom 8. April 2002 Bl. 371 GA: "und er hat mir erklärt, dass er die Firma verklagen werde, und darauf hin habe ich ihm gesagt, dass ich dann mit in dem Boot säße, dass ich jedoch kein Interesse daran hätte, die Firma zu verklagen") und vor allem auch durch ein vor seiner Vernehmung im Hause der Beklagten u.a. mit dem patentanwaltlichen

86

Berater der Beklagten, Herrn Patentanwalt Dipl.-Ing.G., geführtes Gespräch (vgl. Seite 15 der Sitzungsniederschrift Bl. 385 GA) geprägt war. Auch die Aussage des Zeugen L. lässt nicht die Feststellung zu, dass er zu der "lösungsmittelhaltigen" Variante des Streitpatents gefunden hat.

Schon eingangs seiner Vernehmung zeigte dieser Zeuge erhebliche Erinnerungslücken. Er wusste nicht, ob es damals ein Labor IV gab und ob Leiter dieses Labors der Kläger war. Er konnte auch nichts zu den damaligen Aufgaben des Klägers sagen, insbesondere nichts dazu, ob dieser damals damit beauftragt war, Primer-mischungen herzustellen. Auf den Vorhalt der Beweisfrage mit den zwei Alternativen hat er geantwortet, seiner Erinnerung nach "könnte" die zweite Alternative "etwa" zutreffen. Jedenfalls habe er, der im Unternehmen der Beklagten damit beauftragt gewesen sei, "Primer-Mischungen" herzustellen - also nicht etwa zu entwickeln -, mit "Baypren 110" gearbeitet, wobei er allerdings nicht anzugeben vermochte, von wem die Idee gekommen war, und welchen genauen Zwecken dieses Arbeiten mit "Baypren" diene. Letztendlich hat der Zeuge sich wiederholt auf einen Auftrag von Dr. K., den dieser nach seiner Aussage aber überhaupt nicht gegeben hat (vgl. die oben zitierte Aussage des Zeugen Dr. K.) und auf das Handbuch der Firma B. zurückgezogen, ohne jedoch konkret anzugeben, wie es zu der Mischung A-BK gekommen ist, wie sie in der als Anlage BE 2 vorliegenden Laufkarte 315 festgehalten ist, und vor allem, wer zu ihr gefunden hat. Seine vielen Erinnerungslücken sind unter anderem auf Seite 15 der Sitzungsniederschrift vom 8. April 2002 Bl. 374 GA dokumentiert. Auch zu den ihm vorgehaltenen Aussagen der Zeugen B. und D. fiel ihm nicht viel mehr als das Wort "recht merkwürdig" ein.

87

Nach den von der Beklagten selbst benannten Zeugen ist es mithin auszuschließen, dass der hier in Rede stehende Teil der Erfindung gemäß Anlage K 1, der im Werk Sch. zur Anwendung gelangt ist, von dem Zeugen K. herrührt. Dass der Gedanke auch nicht von dem Zeugen L. herrührt, ergibt sich daraus, dass dieser als Chemielaborant die Versuche nach Anweisungen zu machen hatte und er lediglich die "Mischungen hergestellt" hat (die er herstellen sollte). Er selbst hat nicht für sich in Anspruch genommen, zu der Mischung A-BK gemäß Anlage BE 2 gefunden zu haben. Ob eine solche Mischung, wie der Zeuge den Sachvortrag der Beklagten im Prozess aufgreifend - das Vorgespräch u.a. mit Herrn Patentanwalt Dipl.-Ing.G. scheint bei ihm ersichtlich seine Spuren hinterlassen zu haben -, meint, durch das Handbuch von B. nahegelegt gewesen sei, kann dahingestellt bleiben. Bezeichnend für die mangelnde Glaubwürdigkeit des Zeugen L. ist in diesem Zusammenhang jedoch der Umstand, dass er bei seinen Hinweisen auf das Handbuch von B. es vermieden hat, auch darauf hinzuweisen, dass die dort gemachten Vorschläge sich nicht auf einen Primer (für Haftetiketten) beziehen.

88

Da der Gedanke, als Primer lösungsmittelhaltigen isocyanatterminierten Kautschuk einzusetzen, jedoch nicht von der beklagten GmbH als juristische Person herrühren kann, sondern nur von Mitarbeitern der beklagten GmbH, spricht alles für die Richtigkeit der eigenen Erfinderbenennung der Beklagten gegenüber dem Deutschen Patentamt, zumal auch die Aussagen der Zeugen B. und Dr. D. eindeutig beweisen, dass der Kläger zu dem Primer A-BK, wie er in der Laufkarte gemäß Anlage BE 2 festgehalten ist, 1983/1984 gefunden hat.

89

Die Zeugin B., die in den Jahren 1983 und 1984 in dem von dem Kläger geleiteten Labor beschäftigt und in dieser Zeit ausschließlich für den Kläger als Laborhilfe gearbeitet hat, hat ausdrücklich bestätigt, dass der Kläger ihr verschiedene Mischanweisungen gegeben hatte, bis sie zu dem gefunden hatte, was in der Laufkarte gemäß Anlage BE 2 steht, die, wie auch

90

der Zeuge L. bestätigt hat, das Kurzzeichen des Klägers trägt. Die Zeugin hat auch durchaus plausibel erklärt, warum sie sich nach so langer Zeit noch an den Primer "A -BK" erinnern konnte, und zwar hat sie darauf verwiesen, dass sie den Kautschuk (Baypren) habe schneiden müssen, was bei ihr zu einer Entzündung ihrer Finger geführt hätte. Zum anderen und auch dies ist plausibel - konnte sie sich als Chemielaborantin auch deshalb an gerade diese Mischung erinnern, weil diese Mischung erfolgreich gewesen ist.

Auch die Aussage des Zeuge D. spricht dafür, dass der Kläger den Primer "A- BK" gemäß Anlage BE 2 entwickelt hat. So hat der Zeuge ausgesagt, dass er letztendlich im Herbst 1983 den Kläger (und nicht die Zeugen K. und/oder L.) beauftragt habe, etwas im Hinblick auf die Verbesserung der Wiederablösbarkeit der Haftetiketten zu tun, der Kläger in der Folgezeit etwas entwickelt und Herrn J. und ihm als Werksleiter Sch. und Geschäftsführer Technik vorgelegt habe, wobei die Labormuster, die er vorgelegt habe, seines Wissens das Problem gelöst hätten. Zur "Chemie" konnte dieser Zeuge keine Angaben machen, sondern nur angeben, dass ihm damals gesagt worden sei, dass es sich bei dem eingesetzten Primer um einen Primer auf Kautschukbasis handele. 91

Dass das in der Laufkarte gemäß Anlage BE 2, die mit dem Kurzzeichen des Klägers versehen ist, dokumentierte Wissen des Klägers auch nicht von den Zeugen L. bzw. K. herrührt, die nach der Behauptung der Beklagten ja insoweit die "Erfinder" sein sollen, was nach den Aussagen der Zeugen B. und Dr. D. theoretisch möglich wäre, ergibt sich aus den Aussagen der Zeugen K. und L.. Aus der Aussage des Zeugen K. ergibt sich nämlich, dass er nichts mit der Erfindung zu tun hat. Aus der Aussage des Zeugen L. ergibt sich, dass er bei der Entwicklung des neuen Primers nicht mit dem Kläger zusammengearbeitet hat, und er diesem auch nicht gesagt habe, dass er Versuche mit Baypren (Kautschuk) durchführen solle (vgl. Seite 13 der Sitzungs-niederschrift vom 8. April 2002 - Bl. 372 GA). 92

3. Das Recht auf das Streitpatent, und zwar auch auf den Teil des Streitpatentes, der die Haftetiketten zum Gegenstand hat, die einen Primer aus einer lösungshaltigen isocyanaterminierten (NCO-terminierten) polymeren Verbindung wie isocyanat-terminiertem Kautschuk aufweisen (Kombination der Patentansprüche 1 und 3), stand dem Kläger als Miterfinder neben dem Zeugen Dipl.-Ing. D. F. gemäß § 6 PatG mithin unbeschadet des Umstandes zu, dass er die Erfindung als Arbeitnehmer im privaten Dienst gemacht hatte (§ 1 ArbNErfG) und es sich dabei um eine gebundene Erfindung (Dienstfindung) im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbNErfG handelte. § 6 PatG enthält keine Einschränkung dahin, dass er nur für originär freie Erfindungen gelte, nicht aber für gebundene Erfindungen (Dienstfindungen) im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbNErfG. Auch das deutsche Arbeitnehmererfindergesetz enthält anders als ausländische Rechtsordnungen für gebundene Erfindungen (Dienstfindungen), obwohl sie, worauf Hellebrand, Mitt. 2001, 195, 197 zu Recht hinweist, im Regelfall zu einem ganz erheblichen Teil auf den Leistungen des Unternehmens beruhen (Hellebrand spricht von 80 %), keine Einschränkung dieses Zuordnungsgrundsatzes. Vielmehr gibt das Arbeitnehmererfindergesetz dem Arbeitgeber - im Hinblick auf die vorgenannten Leistungen des Unternehmens - bei gebundenen Erfindungen (Dienstfindungen) "lediglich" das Recht, sich die Rechte an der Dienstfindung seines Arbeitnehmererfinders anzueignen, wobei das Gesetz hierzu besondere Form- und Fristvorschriften beinhaltet, die nach einem Aufsatz von Fricke/Meier-Beck, Mitt. 2000, 199 weithin unbekannt seien, jedenfalls aber nur unvollkommen Eingang in die betriebliche Praxis, insbesondere - aber keineswegs nur - kleinerer und mittlerer Betriebe gefunden hätten. - Eine Mitursache für diesen von Fricke/Meier-Beck a.a.O. beschriebenen Zustand mögen dabei auch die grob irreführenden Erfinderbenennungsformulare des Deutschen Patent- und Markenamtes und des Europäischen Patentamtes (vgl. zum Beispiel Anlage F 10) sein, die den Beteiligten den 93

Eindruck vermitteln, dass das Recht auf die Erfindung allein schon deshalb auf den Anmelder übergeht, weil der Erfinder Arbeitnehmer des Anmelders ist. Der Verpflichtung des Anmelders nach § 37 Abs. 1 S. 2 PatG bzw. nach Art. 81 S. 2 EPÜ dann, wenn er nicht oder nicht allein der Erfinder ist, anzugeben, wie das Recht auf das Patent an ihn gelangt ist, wird mit der Angabe, dass es sich bei dem Erfinder um einen Arbeitnehmer des Anmelders handelt, nicht genügt.

Die Vorschriften des Arbeitnehmererfindergesetzes sehen nämlich nicht vor, dass das Recht des Erfinders einer Dienstervindung auf den Arbeitgeber übergeht, weil er Arbeitnehmer des Arbeitgebers ist. Nach diesen Vorschriften kann der Arbeitgeber vielmehr gemäß § 6 Abs. 1 ArbNErfG eine Dienstervindung "nur" unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch nehmen, wobei gemäß § 7 Abs. 1 ArbNErfG mit Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme alle Rechte an der Dienstervindung auf den Arbeitgeber übergehen. Es handelt sich bei der unbeschränkten Inanspruchnahme mithin um eine einseitige rechtsgestaltende Erklärung, deren Zugang beim Arbeitnehmer unmittelbar den Übergang des Rechts auf das Patent zur Folge hat, ohne dass es noch einer Mitwirkungshandlung des Arbeitnehmers bedarf (vgl. auch Fricke/Meier-Beck a.a.O.). Dabei hat nach § 6 Abs. 2 ArbNErfG die Inanspruchnahme durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer zu erfolgen, wobei diese sobald wie möglich abzugeben ist, jedenfalls aber spätestens bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung, wobei die Vorschrift auf § 5 Abs. 2 und 3 ArbNErfG verweist. Wenn der Arbeitgeber die Dienstervindung nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 und 3 ArbNErfG) in Anspruch nimmt, wird sie frei, d.h. sie unterliegt dann nicht mehr dem Aneignungsrecht des Arbeitgebers und der Arbeitnehmererfinder kann über sie frei verfügen und gegebenenfalls auch, soweit arbeitsvertragliche oder sonstige Vorschriften dem nicht entgegenstehen, aus einem auf die Erfindung erwirkten Schutzrecht (Patent, Gebrauchsmuster) seinen Arbeitgeber in Anspruch nehmen. 94

a) Die Beklagte zu 1) hat hier unstreitig die in Rede stehenden Erfindung des Klägers nicht gemäß § 6 Abs. 2 ArbNErfG durch schriftliche Erklärung in Anspruch genommen, insbesondere nicht innerhalb von vier Monaten nach den von ihr auf diesen Erfindung getätigten Anmeldung des Streitpatents. 95

Dies wäre allerdings unschädlich, wenn der Beklagten die Erfindung des Klägers von diesem nicht gemeldet worden wäre. Die Inanspruchnahmefrist wird nämlich nicht in Gang gesetzt, wenn der Arbeitnehmer die Erfindung entweder gar nicht oder nicht gesondert meldet oder die Meldung die Schriftform des § 5 Abs. 1 ArbNErfG nicht wahrt oder nicht als Meldung einer Erfindung kenntlich macht. 96

Hier liegen die Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Meldung nur zum Teil vor, nämlich nur insoweit als es um den Teil der Erfindung geht, der sich aus den schriftlichen Unterlagen gemäß Anlagen B 3/F 4 ergibt, die als schriftliche Erfindungsmeldung anzusehen und von der Beklagten auch so verstanden worden sind. Hinsichtlich der "lösungsmittelhaltigen" Variante der Erfindung liegen diese Voraussetzungen jedoch nicht vor. Der Umstand, dass der Kläger unter anderen mittels der als Anlage BE 2 vorliegenden "Laufkarte 315" der Beklagten die Kenntnis über diesen Teil der Erfindung verschafft hat, stellt keine ordnungsmäßige Meldung nach § 5 ArbNErfG dar. Es liegen sich auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beklagte auf die Einhaltung der Formvorschriften des § 5 Abs. 1 ArbNErfG verzichtet hätte (vgl. dazu, dass an die Annahme eines stillschweigenden Verzichts auf die Schriftlichkeit einer Erfindungsmeldung strenge Anforderungen zu stellen sind, BGH, GRUR 1962, 305 - Federspannvorrichtung sowie Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 3. Aufl., § 5 97

Gleichwohl kann nach Auffassung des Senats (vgl. auch Urteil des LG Düsseldorf vom 19.9.1991, Mitt. 2000, 363 ff - ReißverSchluss; sowie Fricke/Meier-Beck, Mitt, 2000, 199 ff), eine Inanspruchnahmefrist auch ohne schriftliche Erfindungsmeldung zu laufen beginnen und tut dies regelmäßig auch, wenn der Arbeitgeber - wie hier - die Dienstleistung zum Patent anmeldet und den Arbeitnehmer als Erfinder benennt. Der Zweck der Erfindungsmeldung nach § 5 ArbNErfG, die keine Willenserklärung ist, sondern lediglich eine Erklärung über tatsächliche Umstände ist (vgl. auch BGH, GRUR 1962, 305 - Federspannvorrichtung: die Erfindungsmeldung nach ArbNErfG § 5 ist kein "Rechtsgeschäft"), ist bereits dann erfüllt, wenn der Arbeitgeber darüber unterrichtet ist, dass in seinem Betrieb eine Dienstleistung entstanden ist, was Gegenstand der Dienstleistung ist und wer der Erfinder ist.

98

Die Erreichung dieses Zweckes der Erfindungsmeldung wird nach außen hinreichend dokumentiert, wenn der Arbeitgeber durch Patentanmeldung und Erfinderbenennung in schriftlicher Form zeigt, dass er darüber unterrichtet ist, dass in seinem Betrieb eine Dienstleistung entstanden ist, was der Gegenstand der Dienstleistung ist und wer der Erfinder ist. Der Senat teilt die Auffassung des Landgerichts, dass es bei einer solchen Sachlage sinnentleerte Förmerei wäre, von dem Arbeitnehmer noch eine Nachholung einer bis dahin unterlassenen schriftlichen Erfindungsmeldung zu verlangen. Der Anwendungsbereich der gesetzlichen Meldepflicht mit ihren Form- und Fristvoraussetzungen ist daher teleologisch in der Weise zu reduzieren, dass sie nur solange besteht, wie der Arbeitgeber nicht in schriftlicher Form nach außen zu erkennen gegeben hat, dass ihm all das bereits bekannt ist, was in der Meldung schriftlich niederzulegen wäre. - Jedenfalls aber verhielte sich der Arbeitgeber bei einer solchen Sachlage treuwidrig (§ 242 BGB), wenn er die fehlende Schriftform einwenden würde. Er muss sich vielmehr daran festhalten lassen, dass mit der Patentanmeldung, die hier auch den Teil der Dienstleistung des Klägers umfasste, den er ihr nicht gemäß § 5 ArbNErfG ordnungsgemäß gemeldet hatte, die Vier-Monats-Frist zu laufen begonnen hat (so auch Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 51; Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindergesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 105).

99

Die Meinung Hellebrands (Mitt. 2001, 195 ff), dass die hier vertretene Auffassung darauf hinauslaufe, die Hinweis- und Warnfunktion, die in den Wirksamkeitsvoraussetzungen des § 5 Abs. 1 ArbNErfG zum Ausdruck komme, außer Kraft zu setzen und den Arbeitgeber zu verpflichten, - ohne zuvor seitens des Arbeitnehmers darauf aufmerksam gemacht worden zu sein - sowohl die Inanspruchnahmefrist von 4 Monaten ab Einreichung der Patentanmeldung als auch die Frist für die Rüge der Unvollständigkeit gemäß § 5 Abs. 3 ArbNErfG von 2 Monaten überwachen zu müssen, verkennt, dass der anmeldende Arbeitgeber gerade mit der von ihm selbst vorgenommenen Anmeldung der Dienstleistung zum Patent notwendigerweise vor der Entscheidung steht, nunmehr zu entscheiden, ob er die von seinem Arbeitnehmer gemachte Dienstleistung, für die er eine Anmeldung getätigt hat, in Anspruch nimmt oder nicht, zumal das Deutsche Patentamt und das Europäische Patentamt bei Patentanmeldungen verlangen, wenn auch, wie oben dargelegt, in einer grob irreführenden Form, "schlüssig und vollständig" (vgl. Benkard/Schäfers, EPÜ, 2002, Art. 81 Rdn. 9) anzugeben, wie das Recht auf das Patent auf ihn übergegangen ist. In diesem Zusammenhang wird der Anmelder auch Anlass haben, zu prüfen, ob ihm das Erforderliche mitgeteilt worden ist, um gegebenenfalls die Rüge der Unvollständigkeit gemäß § 5 Abs. 3 ArbNErfG erheben zu können.

100

Dabei verkennt der Senat nicht, dass der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Gummielastische Masse" (Mitt. 1996, 16-18; NJW-RR 1995, 696-699; DB 1995, 1661; MDR 1995, 922/923) von dem Arbeitnehmererfinder in der Regel auch dann eine Meldung nach § 5 ArbNErfG verlangt, wenn die Geschäftsführung des Unternehmens über alle Versuche und Entwicklungen von Anfang an informiert war, und dass der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung ausgeführt hat, dass die Meldepflicht (des § 5 ArbNErfG) nicht nur die allgemeine Unterrichtung des Arbeitgebers von den durchgeführten Arbeiten zum Zweck habe, sondern sie den Arbeitgeber gerade auf vom Arbeitnehmer getätigte Erfindungen hinweisen solle, um ihm die Frage einer Inanspruchnahme oder Freigabe nahezubringen. Diese Ausführungen sind vom Bundesgerichtshof in Bezug auf dem Arbeitgeber übermittelte Versuchsergebnisse eines Arbeitnehmers gemacht worden. Der Bundesgerichtshof hat a.a.O. ergänzend ausgeführt, dass in einem solchen Falle zumindest der Hinweis hinzukommen müsse, dass der Arbeitnehmer die Versuche für bedeutsam und als Ausdruck eines gegebenenfalls patentfähigen allgemeinen Lösungsprinzips oder einer Erfindung ansieht. Im Hinblick auf die technischen Entwicklungen des Klägers ist dieser Hinweis hier jedoch erfolgt, da auf die in Rede stehenden Erfindung Klägers in Abstimmung mit ihm und den die Beklagte beratenden Patentanwälten G. und v. R. die Anmeldung des Streitpatents so erfolgt ist, dass sie auch die Variante eines lösungsmittelhaltigen Primers aus isocyanatterminierten polymeren Verbindungen umfasst, und zwar auch in der Form von isocyanatterminierten Kautschuk.

Hinsichtlich der in Rede stehenden Erfindung, die mit auf den Kläger als Erfinder zurückgeht, 102 und zwar auch hinsichtlich der "lösungsmittelhaltigen Variante" (vgl. die obigen Ausführungen zu Ziffer 2), hat die Beklagte auch nur den Kläger und den Zeugen Dip.-Ing. D. F. als Miterfinder und keine anderen Personen, insbesondere nicht die Zeugen Dr. K. und L., als Miterfinder dem Deutschen Patentamt benannt, was dokumentiert, dass sie auch über seine Erfinderschaft an dieser Erfindung, und zwar auch hinsichtlich der "lösungsmittelhaltigen Variante" unterrichtet war. Die viermonatige Inanspruchnahmefrist begann daher spätestens mit der Anmeldung vom 16. September 1986 zum Patent dieser auch die "lösungsmittelhaltige Variante" umfassenden Erfindung.

Innerhalb der Vier-Monats-Frist hat die Beklagte die hier in Rede stehende Diensterfindung 103 des Klägers nicht rechtswirksam in Anspruch genommen.

Das Gesetz sieht in § 6 Abs. 2 S. 1 ArbNErfG für eine Inanspruchnahme-erklärung des 104 Arbeitgebers, die eine empfangsbedürftige Willenserklärung ist, Schriftform vor. Die Nichtbeachtung der Schriftform als Wirksamkeitsvor-aussetzung hat, da es sich bei der Inanspruchnahme um ein einseitiges, gestaltendes Rechtsgeschäft handelt, gemäß § 125 BGB Nichtigkeit dieses Rechtsgeschäfts zur Folge, es sei denn, was zulässig ist, der Arbeitnehmer habe - und sei es auch nur stillschweigend - nach der Meldung der Erfindung auf die Schriftform der Inanspruchnahme verzichtet (vgl. BGH, GRUR 1964, 449, 452 - Drehstromwicklung; OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 42,43 - Digitales Gaswarngerät; LG Düsseldorf, Mitt. 2000, 363 ff - ReißverSchluss; Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 31). Erfolgt innerhalb der Vier-Monats-Frist keine rechtswirksame Inanspruchnahme seitens des Arbeitgebers, wird die Diensterfindung für den Arbeitnehmer frei (vgl. § 8 Abs. 1 S. 3 ArbNErfG), und zwar ganz gleich, welchen Anteil der Betrieb an dieser Diensterfindung hat. Mit einer nicht rechtswirksam erklärten Inanspruchnahme verzichtet der Arbeitgeber gleichsam auf einen Teil der Diensterfindung, nämlich den Teil, der dem Anteil seines Betriebes an dem Zustandekommen der Diensterfindung entspricht (vgl. wegen des vom Gesetzgeber gesehenen Anteils des Betriebs an einer Diensterfindung § 9 Abs. 2 ArbNErfG)

Eine schriftliche Inanspruchnahme der Dienstleistung des Klägers entsprechend § 6 Abs. 2 S. 1 ArbNErfG ist hier seitens der Beklagten jedoch nicht erfolgt.

In der schriftlichen Anmeldung der Streitpatents selbst lag entgegen der im angefochtenen Teilurteil (vgl. Seite 16 des Originals = Seite 15 der Urteilsausfertigung /Bl. 111 bzw. 133 R GA) vertretene Auffassung keine Inanspruchnahme gegenüber dem Kläger. Dies gilt zunächst einmal schon deshalb, weil die Patentanmeldung sich an das Patentamt richtet und keine an den Erfinder bzw. an die Miterfinder gerichtete Erklärung darstellt. Der Umstand, dass der Kläger von dieser Anmeldung nicht nur Kenntnis erlangt, sondern an ihr mitgewirkt hatte, ändert daran nichts, da er nicht Erklärungsadressat der Anmeldung war (vgl. auch Bartenbach, Mitt. 1971, 232, 237). Regelmäßig kann weder angenommen werden, dass der Arbeitgeber mit der Patentanmeldung eine rechtsgeschäftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer abgeben will, noch hat der Arbeitnehmer seinerseits Veranlassung, die Anmeldung so aufzufassen, wenn er von ihr Kenntnis erhält oder an ihr mitwirkt. Anhaltspunkte dafür, dass hier insoweit eine andere Sichtweise angebracht sein müsste, sind nicht erkennbar. 106

Im Übrigen steht der Annahme, dass die Anmeldung einer Dienstleistung den Erklärungsgegenstand habe, der Arbeitgeber wolle die betreffende Erfindung gemäß § 6 Abs. 1 ArbNErfG in Anspruch nehmen, auch der Umstand entgegen, dass es gemäß § 13 Abs. 1 ArbNErfG die Pflicht des Arbeitgebers ist, eine gemeldete Dienstleistung im Inland unverzüglich zur Erteilung eines Schutzrechtes anzumelden. Kommt er dieser Pflicht nach, so kann hieraus noch nicht auf seinen Willen geschlossen werden, die gemeldete Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. In vielen Fällen wird zum Zeitpunkt der Schutzrechtsanmeldung die Inanspruchnahmefrist - wie auch hier (vgl. die obigen Ausführungen) - noch laufen, und die Anmeldungspflicht des Arbeitgebers besteht unabhängig von einer Inanspruchnahme der Dienstleistung, wie die Vorschrift des § 13 Abs. 4 S. 2 ArbNErfG zeigt, wonach die Rechte aus einer vom Arbeitgeber nach § 13 Abs. 1 ArbNErfG vorgenommenen Schutzrechtsanmeldung auf den Arbeitnehmer übergehen, wenn die Dienstleistung - zum Beispiel mangels Inanspruchnahme - später frei wird. Diese Regelung wäre gegenstandslos, wenn in der Schutzrechtsanmeldung des Arbeitgebers zugleich eine Inanspruchnahme der Dienstleistung liegen würde. Dass in der Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung noch keine Inanspruchnahmeerklärung gesehen werden kann, ist auch ganz allgemeine Auffassung in der Rechtsprechung und im Schrifttum (vgl. OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 42, 43 - Digitales Gaswarngerät; LG Düsseldorf, Mitt. 2000, 363 ff - Reißverschluss; Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 37, Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 6 Rdn. 10; Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindergesetz, 2. Auflage, § 6 Rdn. 40; Fricke/Meier-Beck a.a.O. und auch Hellebrand a.a.O. S. 196 unten links sowie Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen, Entscheidung vom 8.2.1991, Az: Arb.Erf. 36/90, veröffentlicht in GRUR 1991, 753). 107

Auch in der schriftlichen Erfinderbenennung, die die Beklagte bezüglich der hier in Rede stehenden Dienstleistung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt bzw. dem Europäischen Patentamt abgegeben hat (vgl. zum Beispiel Anlage F 10), liegt nicht eine den Formerfordernissen des § 6 Abs. 2 S. 1 ArbNErfG genügende Inanspruchnahmeerklärung. Dies gilt zunächst einmal schon deshalb, weil es sich - wie bei der Patentanmeldung - um eine an das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. das Europäische Patentamt gerichtete Erklärung handelt und der Arbeitnehmererfinder auch dann nicht, wenn er von diesen Erfinderbenennungen Kenntnis erlangt oder sogar daran mitgewirkt hat, Erklärungsadressat dieser Benennungen ist. 108

Aber auch inhaltlich stellen diese Erklärungen keine Inanspruchnahme-erklärungen dar. Zum einen haben die Erklärungen, wie sich aus der Verwendung des Perfekts ergibt ("ist übergegangen" bzw. "erlangt hat") lediglich zum Inhalt, dass das Recht auf das Patent - wie auch immer - bereits auf den Arbeitgeber des Arbeitnehmererfinders übergegangen sei. In der Mitteilung, dass das Recht (bereits) übergegangen sei, liegt jedoch nicht die Erklärung, man nehme es (nunmehr) in Anspruch, leite es auf sich über. Zum anderen läßt auch die bloße Bezugnahme auf die Arbeitnehmerschaft des Erfinders in den Erfinderbenennungen nicht erkennen, dass der Arbeitgeber die notwendige rechtsgestaltende Erklärung der Inanspruchnahme abgeben, also die rechtliche Zuordnung des Rechtes an der Erfindung und auf das Patent verändern will.

Es ist überdies nicht erkennbar, dass die Beklagte innerhalb der Inanspruchnahmefrist, die nach den zuvor gemachten Ausführungen spätestens mit der Anmeldung des Streitpatents in Lauf gesetzt worden ist, mündlich eine Inanspruchnahme ausgesprochen und der Kläger auf die Einhaltung der Schriftform verzichtet hatte. Auch nach dem Hinweisbeschluss des Senats vom 14. Dezember 2000 hat die Beklagte weder im Schriftsatz vom 7. Mai 2001 noch später dargetan, wo, wie und wann sie eine mündliche Inanspruchnahme (beschränkt? unbeschränkt?) erklärt haben will (durch wen?) und dass der Kläger (wann? Wie?) durch schlüssige Erklärung im Bewusstsein, das er Rechtsverbindliches erklärt, auf die Schriftform verzichtet hätte. Dem insoweit erfolgten Beweisantritt im Schriftsatz vom 27. November 2000 Seiten 5 unten/6 oben (Bl. 18, 219 GA) brauchte daher mangels eines substantiierten Sachvortrags nicht nachgegangen zu werden. 110

Ein ausdrücklicher Verzicht des Klägers auf die Schriftform ist ebenfalls nicht dargetan. Dass er stillschweigend auf eine schriftliche Inanspruchnahme nach Einreichung der Anmeldung verzichtet hat, kann den Ausführungen der Beklagten nicht entnommen werden. Für die Annahme eines stillschweigenden Verzichts auf die Schriftform bedarf es der Feststellung von Umständen, die den sicheren Schluss rechtfertigen, der Arbeitnehmer begnüge sich mit einer formlosen und schlüssig erklärten Inanspruchnahme (vgl. LG Düsseldorf, Mitt. 2000, 363 ff - Reißverschluss; Volmer/Gaul, a.a.O., § 6 Rdn. 35; Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 31). Solche Umstände liegen hier nicht vor. 111

Soweit die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 7. Mai 2001 zu Ziffer 7 (vgl. Bl. 284 GA) vorträgt, dem Kläger sei das Fehlen der Schriftform und deren regelmäßige Folge bekannt, was der Kläger immer bestritten hat - vgl. unter anderem den Schriftsatz vom 11. Juni 2001 Seite 5 (Bl. 289 GA) - ist nicht klar, ob sich dieser Kenntnisstand überhaupt auf die maßgebliche Zeit der Meldung und Diskussion mit den Patentanwälten der Beklagten G. und von Rohr beziehen soll. 112

Von einer rechtswirksamen Inanspruchnahme der hier in Rede stehenden Erfindung kann entgegen dem Vortrag der Beklagten auch nicht aufgrund eines prozessualen Geständnisses des Klägers ausgegangen werden. Dies gilt allein schon deshalb, weil § 288 ZPO nur die von einer Partei behaupteten "Tatsachen" betrifft, die Frage, ob eine Inanspruchnahmeerklärung rechtswirksam ist, jedoch keine Tatsachenfrage ist. Unstreitig ist eine schriftliche Inanspruchnahme nicht erfolgt (vgl. auch Vortrag der Beklagten im Schriftsatz vom 7. Mai 2001). Eine mündliche Inanspruchnahmeerklärung war seitens des Klägers zu keinem Zeitpunkt substantiiert behauptet worden, sondern in der Klageschrift nur ganz allgemein, ohne dies zu konkretisieren, davon gesprochen worden, dass die Beklagte seine Erfindung in Anspruch genommen habe. - Wie oben aufgezeigt, hat nicht einmal die Beklagte eine mündliche Inanspruchnahmeerklärung substantiiert dargelegt, geschweige denn die Voraussetzungen vorgetragen, unter denen eine solche mündliche 113

Inanspruchnahmeerklärung ausnahmsweise zu einer rechtswirksamen Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber führen kann.

Da es somit an einer rechtswirksamen Inanspruchnahme der Dienstfindung des Klägers, die Gegenstand des Streitpatents, fehlt, war diese gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG frei geworden, mit der Folge, dass der Kläger ohne die Beschränkungen der §§ 18, 19 ArbNErfG über sie verfügen konnte (vgl. § 8 Abs. 2 ArbNErfG). 114

b) Nach § 22 Satz 2 ArbNErfG kann eine Dienstfindung nach Meldung zwar grundsätzlich auch durch Vereinbarung vom Dienstfinder auf den Arbeitgeber übertragen werden, wobei diese Möglichkeit gesetzlich nicht auf die Zeit bis zum Ablauf der Inanspruchnahmefrist begrenzt ist, sondern auch nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist gegeben ist. Soweit § 22 Satz 2 ArbNErfG von "Meldung" spricht, ist damit die Meldung im Sinne des § 5 ArbNErfG gemeint. 115

Hier liegt zwar hinsichtlich der "lösungsmittelhaltigen Variante" der Erfindung keine Meldung entsprechend dem Wortlaut von § 5 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 S. 1 ArbNErfG vor, der die Einhaltung bestimmter Formen und Fristen verlangt, doch ist oben aufgezeigt worden, dass auch insoweit gleichwohl die Inanspruchnahmefrist durch die Schutzrechtsanmeldung und Erfinderbenennung in Lauf gesetzt worden war bzw. die Beklagte sich so behandeln lassen muss, als ob sie in Lauf gesetzt worden wäre, so dass der Kläger die Rechte an ihr von diesem Zeitpunkt an auch durch Vereinbarung mit der Beklagten auf diese hätte überleiten können, und zwar auch noch nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist. 116

Dem Vorbringen der Parteien lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass Kläger mit der Beklagten zu irgendeinem Zeitpunkt bezüglich der hier in Rede stehenden zum Patentschutz angemeldeten Erfindung die ausdrückliche Vereinbarung getroffen hätte, dass die Rechte an dieser Erfindung auf die Beklagte übergehen sollten. 117

Eine Vereinbarung im Sinne von § 22 Satz 2 ArbNErfG muss allerdings nach all-gemeiner Meinung in Rechtsprechung und Schrifttum nicht zwingend ausdrück-lich getroffen sein, sondern sie kann auch schlüssiges Handeln erfolgen, wobei eine dahingehende Abrede aber nur dann als zwischen den Beteiligten getroffen angesehen werden kann, wenn sich aus dem Verhalten des Arbeitnehmers nach außen erkennbar unzweideutig ergibt, dass er seine Erfindung dem Arbeitgeber übertragen will, und wenn sich aus dem Verhalten des Arbeitgebers nach außen erkennbar, ebenso unzweideutig ergibt, dass er die Übertragung annehmen will (vgl. OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 42, 44 - Digitales Gaswarngerät; LG Düsseldorf, Mitt. 2000, 363 ff; Bartenbach/Volz, a.a.O. § 6 Rdn. 57, 59; Volmer/Gaul, a.a.O., § 6 Rdn. 44; vgl. BGH, GRUR 1971, 362, 363 - Kandinsky II für die schlüssige Einräumung urheberrechtlicher Nutzungserlaubnisse). 118

Dabei setzt eine konkludente Willenserklärung in der Regel das Bewusstsein des Handelnden voraus, dass eine Willenserklärung wenigstens möglicherweise erforderlich ist (vgl. BGH, NJW 1995, 953; Palandt/Heinrichs, BGB, 61. Aufl., § 133 Rdn. 11), also für den Fall der Übertragung einer Dienstfindung auf den Arbeitgeber das Bewusstsein des Dienstfinders, dass es einer Willenserklärung von ihm bedarf, um die Rechte an seiner Dienstfindung auf seinen Arbeitgeber überzuleiten. Soweit Hellebrand a.a.O. die Auffassung vertritt, es komme nicht auf den Rechtsübertragungswillen, sondern allein auf den Zuordnungswillen der bei-den Parteien (Dienstfinder und Arbeitgeber) hinsichtlich der Verwertungsrechte an der Dienstfindung an, widerspricht dies den allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen, wonach eine "Vereinbarung" (vgl. § 22 Satz ArbNErfG) Angebot und Annahme im Sinne der §§ 145, 151, 133 BGB voraussetzt. Der Dienstfinder, der der 119

Auffassung ist, die Rechte an seiner Dienstleistung stünden seinem Arbeitgeber zu, ordnet die Dienstleistung zwar dem Arbeitgeber zu, er hat jedoch nicht das Bewusstsein, dass eine Überleitung der Rechte an seiner Dienstleistung auf den Arbeitgeber möglicherweise eine entsprechende Willenserklärung von seiner Seite erforderlich machen. Dienstleistungsfinder und Arbeitgeber, die davon ausgehen, Dienstleistungen stünden per se dem Arbeitgeber zu, haben entgegen Hellebrand a.a.O. auch keinen "Willen zur Zuordnung", sondern sind der unzutreffenden Rechtsauffassung, der Gesetzgeber habe die Zuordnung in dieser Weise geregelt, und nehmen dies - was sollte ihnen auch anders übrigbleiben - hin. Entgegen der Auffassung der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim DPMA (vgl. z. B. EV vom 22. 8. 1985, ArbErf. 73/84, BIPMZ 1986, 205, 207; EV vom 4. 8. 1986, ArbErf. 98/85, BIPMZ 1986, 207, 208) reicht es daher für die Annahme eines Übertragungswillens auch nicht aus, dass die Beteiligten unzutreffend von einer bestimmten Rechtssituation ausgehen, nämlich der gesetzlichen Zuordnung der Rechte an einer Dienstleistung zum Arbeitgeber.

Nach dem Vorbringen der Beklagten soll in der auf Arbeitnehmererfinderrecht gestützten 120
Klage des Klägers aus dem Jahre 1998 die rechtsgeschäftliche Erklärung des Klägers liegen, dass der Beklagten das Recht an der Erfindung so zu stehen soll, als ob eine wirksame Inanspruchnahme erfolgt sei. Diese Erklärung will die Beklagte durch ihre Einlassung im vorliegenden Verfahren angenommen haben.

Abgesehen davon, dass dies mit der Einlassung der Beklagten im vorliegenden Verfahren 121
nicht vereinbar ist, weil sie, die Beklagte, - allerdings völlig unsubstantiiert - eine mündliche Inanspruchnahmeerklärung mit einem einvernehmlichen Verzicht der Parteien auf das Schriftformerfordernis behauptet hatte, könnte eine solche Argumentation auch nur durchgreifen, wenn in den Handlungen und Erklärungen des Klägers aus der objektiven Sicht der Beklagten nach §§ 133, 157, 242 BGB eine Übertragungserklärung hätte gesehen werden können. Dies ist jedoch schon deshalb nicht der Fall, weil die Beklagte nach eigenem Vorbringen annahm, ihr stehe die Erfindung bereits zu.

Der weitere Vortrag der Beklagten zu den Anlagen F 10 bis F 14 lässt auch nicht erkennen, 122
dass eine Übertragung auf die Beklagte stattgefunden hat. Zu der Erfinderbenennung gemäß Anlage F 10 ist oben bereits das Erforderliche gesagt worden. Die Anlagen F 11 - F 14 betreffen zwar formal gesehen Übertragungserklärungen bei der Anmeldung ausländischer Patente. Aus objektiver Sicht der Beteiligten, und zwar auch der Beklagten, handelte es sich dabei aber nicht um konstitutive Rechtsübertragungen, weil die Beklagte und der Kläger ersichtlich glaubten, die Patentrechte stünden der Beklagten bereits zu. Die aus den Anlagen F 11 - F 14 ersichtlichen Erfindungen waren daher aus der Sicht der Beteiligten daher nur von deklaratorischer Natur.

Die weitere Argumentation der Beklagten unter den Ziffern 2 und 3 ihres Schriftsatzes vom 123
7. Mai 2001 (Bl. 278 - 282 GA), mit der sie den Versuch unternimmt, darzulegen, dass die Rechte des Klägers an der in Rede stehenden Erfindung auf sie im Wege einer durch schlüssiges Handeln erfolgten Vereinbarung übergegangen sein sollen, nämlich der Hinweis darauf, dass der Kläger sein Verhalten auch fortgesetzt habe, eine Arbeitnehmererfindervergütung durchzusetzen, nachdem ihm bewusst geworden sei, dass eine Inanspruchnahme durch sie, die Beklagte, nicht vorliege, ist verfehlt: Derjenige, der aus Vorsicht oder wegen einer Fehleinschätzung eigener Rechte nur einen Teil seiner Ansprüche oder nur bestimmte Ansprüche geltend macht, erklärt damit doch nicht, er verzichte hiermit auf weitergehende Ansprüche.

Nach alledem lässt sich auch nicht feststellen, dass die Rechte des Klägers an der in Rede 124
stehenden Erfindung durch Vereinbarung auf die Beklagte übertragen worden sind.

4. Hinsichtlich der somit freien und auch nicht durch Übertragung auf die Beklagte übergegangenen Dienstleistung des Klägers, die Gegenstand des Streitpatents ist, ist der Kläger auch nicht gemäß § 242 BGB, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung, gehindert, sich auf eine fehlerhafte bzw. fehlende Inanspruchnahme seitens der Beklagten zu berufen (vgl. hierzu Bartenbach/Volz a.a.O.). 125

Unter Beachtung der Grundsätze der Verwirkung, die sich aus der Entscheidung "Temperaturwächter" des Bundesgerichtshofes ergeben (vgl. GRUR 2001, 323 ff), ist nämlich zu fragen, ob die Beklagte sich in Anbetracht der Erklärungen des Klägers über einen gewissen Zeitraum hin bei objektiver Beurteilung darauf einrichten durfte und auch eingerichtet hat, dieser werde Ansprüche über das Arbeitnehmererfindungsgesetz, die wie bereits das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend ausgeführt hat, bei Klageerhebung nicht verwirkt waren, hinaus nicht mehr geltend machen, wobei dies nach der vorgenannten BGH-Entscheidung voraussetzen würde, dass das Verhalten des Klägers der Beklagten berechtigten Grund zu der Annahme hätte geben müssen, der Kläger kenne seine Rechte, d.h. er wisse von dem Tatbestand nicht rechtswirksamer Inanspruchnahme und die sich hieraus ergebenden Konsequenzen. Die vorgenannten Voraussetzungen für eine Verwirkung liegen nicht vor. 126

Die Anlagen F 10 (Erfinderbenennung gegenüber dem Europäischen Patentamt) sowie F 11 - 127 F 14 (Übertragungserklärungen betreffend Finnland, USA, Kanada und Brasilien) konnten der Beklagten keinen berechtigten Grund zu der Annahme geben, der Kläger kenne seine Rechte. Die Beklagte geht aber durchaus zutreffend davon aus (vgl. Schriftsatz vom 7. Mai 2001 Seite 7 - Bl. 280 GA), dass dem Kläger jedenfalls im Oktober 1997 klar war, dass eine wirksame schriftliche Inanspruchnahme fehlte (vgl. Anlage F 16). Der Zeitraum von ca. 3 1/2 Jahren, der seit dem bis zu der mit Schriftsatz vom 12. Februar 2001 erfolgten Klageerweiterung vergangen ist, ist auch bei Berücksichtigung dessen, dass die Beklagte zwischenzeitlich die im März 1998 eingereichte Klage nur auf die Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsgesetzes gestützt hatte, nicht so lang, als dass man die mit der Klageerweiterung vorrangig geltend gemachten Ansprüche als verwirkt ansehen könnte. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick darauf, dass die Beklagte nach Klageerhebung ohnehin schon auf der Basis der Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsgesetzes mit erheblichen Ansprüchen rechnen musste (vgl. insoweit auch BGH a.a.O. S. 327 re. Sp.). Dass die Beklagte sich deshalb wesentlich anders eingerichtet hätte, wäre der Kläger bereits bei Klageerhebung mit Ansprüchen nach §§ 988, 812, 818 BGB aufgetreten, ist nicht ersichtlich.

5. Da die Beklagte während des Bestehens des Streitpatents dieses bei ihrer Produktion in Sch. genutzt hat (vgl. die obigen Ziffern 1 und 2 dieser Entscheidungsgründe) und der Teil des Streitpatents, der von ihr genutzt worden ist, auf einer freigewordenen und nicht auf sie übertragenen Dienstleistung des Klägers beruht (vgl. die obigen Ziffern 2 und 3 dieser Entscheidungsgründe), ist sie gemäß §§ 988, 812, 818 BGB zum Ersatz des Wertes der Nutzungen verpflichtet (vgl. hierzu das Urteil des Senats vom 26. Juni 1997 - 2 U 45/96), so dass dies entsprechend dem Feststellungsbegehren des Klägers zu II. festzustellen war. 128

Dass das inzwischen erloschene Streitpatent im Umfang des von der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland genutzten Teiles, insbesondere also der Kombination der Patentansprüche 1 und 3, offensichtlich nichtig gewesen und deshalb der Wert der gezogenen Nutzungen gleich Null gewesen ist, kann, wie bereits das Landgericht auf den Seiten 22 - 24 (Bl. 117 - 119 GA) des angefochtenen Teilurteiles zutreffend ausgeführt hat, nicht angenommen werden. Auf diese Ausführungen, die sich der Senat zu eigen macht, wird 129

verwiesen, wobei die Beklagte ihren ursprünglichen Einwand, die Benutzung im Werk Sch. sei eine offenkundige Vorbenutzung gewesen, wie oben bereits ausgeführt, ohnehin nicht aufrecht erhalten hat (vgl. Schriftsatz vom 7. Mai 2001 Seite 3 - Bl. 276 GA).

Um die durch die im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgte rechts-widrige Nutzung der Dienstfindung des Klägers in der Variante der Kombination der Patentansprüche 1 und 3 verursachten Vermögensnachteile zu erkennen, bedarf der Kläger der mit seinem Rechnungslegungsantrag zu I. 1. begehrten Angaben, die die Beklagte ihm unschwer erteilen kann. 130

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (vgl. BGHZ 126, 109, 115 - Copolyester I; BGH, GRUR 1998, 684, 685 - Spulkopf; BGHZ 137, 162, 165 - Copolyester II) hat der Arbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber, der von einer Dienstfindung Gebrauch macht, einen Anspruch auf Auskunftserteilung, die eine Pflicht zur Rechnungslegung nach § 259 BGB zum Inhalt haben kann, da der Erfinder ohne Kenntnis der mit der Erfindung erfolgten Handlungen und erzielten Umsätze weder das Bestehen noch den Umfang eines Vergütungsanspruches feststellen kann. Ein solcher Anspruch besteht jedoch nicht nur im Falle des Vergütungsanspruches nach § 9 ArbNErfG, sondern auch, soweit der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder Schadensersatz oder auch Ersatz des Wertes der Nutzungen leisten muss (vgl. BGH, GRUR 2002, 609 ff - Drahtinjektionseinrichtung). Auch insoweit dient die Rechnungslegung der Vorbereitung und Berechnung des dem Arbeitnehmererfinder zustehenden Anspruchs. 131

6. Dem Kläger stehen jedoch nicht nur die mit den Anträgen zu I. 1 und II. geltend gemachten Ansprüche im Hinblick auf die in der Bundesrepublik Deutschland erfolgte Nutzung der Dienstfindung, die Gegenstand des Streitpatentes ist, zu, sondern im Wesentlichen auch die Ansprüche die mit den Anträgen I. 2. und II. betreffend die Nutzung der Dienstfindung des Klägers, die Gegenstand des Streitpatents sind, in Australien, wobei allerdings für eine Nutzung in Australien in der Form, dass der Primer aus isocyanatterminiertem Kautschuk besteht, also lösungsmittelhaltig ist, nichts ersichtlich ist, so dass die insoweit begehrte Rechnungslegung und Feststellung abzuweisen bzw. das insoweit verfolgte Anschlussberufungsbegehren des Klägers zurückzuweisen war. 132

Im Hinblick auf die in Australien unstreitig erfolgte Nutzung der "lösungsmittelfreien" Variante der Dienstfindung des Klägers, die dieser der Beklagten gemäß Anlagen B 3 bzw. F 4 schriftlich gemeldet hatte, ohne dass die Beklagte sie, wie oben dargelegt, in der Folgezeit in Anspruch genommen hat und ohne dass, wie ebenfalls oben dargelegt, insoweit eine Übertragung nach § 22 ArbNErfG auf die Beklagte stattgefunden hat, kann das Begehren nicht wie in erster Instanz auf die Verletzung der Vorschriften des Arbeitnehmererfinderverhältnisses, nämlich die §§ 9, 14 Abs. 2 ArbNErfG, gestützt werden. Die Beklagte hat dem Kläger gleichwohl den Wert der in Australien erfolgten Nutzungen der Dienstfindung des Klägers zu ersetzen, soweit für die in Rede stehenden Haftetiketten Primer aus isocyanatterminierten Polyurethan verwendet worden sind, und zwar, wie dies beantragt ist, für nach dem 30. Juni 1996 begangene Nutzungshandlungen. 133

Diese Verpflichtung der Beklagten folgt hier aus der Verletzung der Fürsorge-pflicht des Arbeitgebers. Dabei kann es letztlich dahingestellt bleiben, ob es in der Regel eine Überspannung der Fürsorgepflichten den Arbeitgebers darstellt, den freien Erfinder über seine Rechte zu belehren (vgl. auch Hellebrand, Mitt. 101, 195, 198, 199), da es hier nicht nicht schlicht darum geht, dass die Beklagte es versäumt hat, den Kläger als ihren Arbeitnehmer und freien Dienstfinder über seine Rechte zu belehren, sondern sie beim Kläger durch die Anmeldung des Streitpatents den Eindruck erweckt hatte, ihr stehe die 134

Erfindung zu und es sei ein Arbeitnehmererfinderverhältnis begründet worden. Unter diesen Umständen, hätte die Beklagte entweder auch in Australien die Dienstleistung zum Schutzrecht anmelden müssen oder aber den Kläger entsprechend § 14 Abs. 2 ArbNErfG informieren müssen. Hätte sie ihn informiert und über die Benutzung in Australien unterrichtet, kann davon ausgegangen werden, dass der Kläger ein Schutzrecht in Australien angemeldet und dann Lizenzen gezogen hätte. Diese Annahme beruht darauf, dass die "lösungsmittelfreie" Variante der Dienstleistung des Klägers nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag des Klägers letztlich mit Rücksicht auf die beabsichtigte Produktion in Australien entwickelt worden ist. Dies spricht dafür, dass der Kläger im Hinblick auf zu erwartende Einkünfte in Australien dort ein Patent angemeldet hätte, und zwar im wohlverstandenen Eigeninteresse.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Endpunkt für einen Ersatz des Nutzungswert nicht auf den Zeitpunkt zu setzen, zu dem der Kläger es abgelehnt hat, das deutsche Streitpatent und Parallelpatente für ausländische Staaten, in denen die erfindungsgemäße Lehre von der Beklagten nicht genutzt wurde, zu übernehmen. Denn hätte der Kläger in Australien angemeldet und Einkünfte erzielt, hätte er keinen Anlass gehabt, das Patent vor seinem Ablauf aufzugeben. Deshalb ist die von den Beklagten gezogene Parallele nicht einschlägig. 135

Als Hilfsanspruch zu diesem Anspruch steht dem Kläger auch insoweit gemäß §§ 242, 259 BGB der mit dem Urteilsausspruch zu Ziffer I. 2 zuerkannte Rechnungslegungsanspruch zu. 136

7. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 2 ZPO. 137

Die Anordnung der vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO. 138

Die Revision der Beklagten war gemäß § 543 Abs. 2 ZPO n.F. zuzulassen, da die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat und Rechtsfragen grundsätzlicher Art aufwirft, wie beispielsweise die Fragen, welchen Zwecken § 5 ArbNErfG dient und ob den gesetzlichen Zwecken dieser Vorschrift bereits dann hinreichend genügt ist, wenn der Arbeitgeber mit einer Schutzrechtsanmeldung und einer Erfinderbenennung dokumentiert, über den Gegenstand der Erfindung und den Erfinder unterrichtet zu sein, welche Anforderungen an eine Inanspruchnahmeerklärung zu stellen sind, wenn keine Meldung im Wortsinne von § 5 ArbNErfG vorliegt, welche Voraussetzungen an eine Übertragung einer Dienstleistung nach § 22 ArbNErfG durch schlüssiges Verhalten zu stellen und inwieweit die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers aus vorausgegangenem Tun (Anmeldung ohne Inanspruchnahme) geht. 139