
Datum: 25.08.2005
Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 2. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: I-2 U 52/04
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2005:0825.I2U52.04.00

Tenor:

I.

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 25. März 2004 verkündete Teilurteil der 4a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf abgeändert. Die Klage wird insgesamt abgewiesen.

II.

Die Anschlussberufung des Klägers gegen das vorbezeichnete Teilurteil des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen; insoweit wird die Klage auch mit dem Hilfsantrag abgewiesen.

III.

Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger auferlegt.

IV.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Dem Kläger wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 3.000,-- Euro abzuwenden, falls nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

V.

Der Streitwert für die Berufung und Anschlussberufung wird auf jeweils 1.000,-- Euro festgesetzt; dies gilt nicht für die Urteilsgebühr für das Berufungsurteil, insoweit beträgt der Streitwert 31.200,-- Euro.

Der Streitwert für den ersten Rechtszug wird auf insgesamt 40.000,-- Euro festgesetzt, wovon 10.000,-- Euro auf das Teilverteil des Landgerichts entfallen.

Gründe:

I.

Der Kläger nimmt die Beklagte im Wege einer Stufenklage in der ersten Stufe auf Rechnungslegung und in der zweiten Stufe auf Zahlung eines Miterfinderausgleichs in Anspruch.

Die Beklagte stellt u.a. Kurbelwellendreherschwingungstilger für die Automobilindustrie her, deren Nabe frontal an die Kurbelwelle schnell laufender Verbrennungsmotoren montiert wird und über eine vorgespannte Gummifeder mit einem Schwungring verbunden ist. Zu den Großabnehmern der Beklagten zählt die Volkswagen AG.

Der Kläger ist ausgebildeter Diplom-Ingenieur und war bei der Beklagten vom 1. Juni 1984 bis 1998 als Arbeitnehmer beschäftigt; der schriftliche Arbeitsvertrag vom 6. Mai 1984 (Anlage L 9) definiert sein Aufgabengebiet als "Gruppenleiter Entwicklung Schwingungstechnik". 1996 war er Entwicklungsleiter der Abteilung Schwingungstechnik/Kurbelwelle.

Mit Schreiben vom 7. Mai 1996 (Anlage L 1) meldete der Kläger zusammen mit zwei ebenfalls bei der Beklagten beschäftigten Mitarbeitern, nämlich dem Ingenieur W und dem Chemiker Djordje W2, eine Diensterfindung, deren Gegenstand in der Meldung als "kostengünstige nitrosaminfreie satzfeste und hochtemperaturbeständige Gummiqualität mit hoher Werkstoffdämpfung" bezeichnet wird. Die Beklagte nahm diese Erfindung mit Schreiben vom 2. September 1996 (Anlage L 2) unbeschränkt in Anspruch; diese Erklärung ging W2 und W am 4. September 1996 zu, während der Kläger, der sich mit Wissen der Beklagten seit Anfang September 1996 im Erholungsurlaub befand, die Inanspruchnahmeerklärung nach seiner Rückkehr am 26. September 1996 in seinem Posteingangskorb vorfand.

Mit Schreiben vom 17. Dezember 1996 (Anlage L 7) teilte die Beklagte dem Kläger unter Bezugnahme auf ihre Inanspruchnahmeerklärung u.a. folgendes mit:

"Nach Rücksprache mit unserem Patentanwalt sowie den Miterfindern, den Herren W2 und W, sind wir gemeinsam der Auffassung, dass der Anstoß zu dieser Erfindung zwar aus der Herstellung von Schwingungstilgern herrührt, dass die Erfindung selbst jedoch ausschließlich in der Bereitstellung einer neuen Gummimischung zu sehen ist.

Ihr Anteil am gesamten Erfindungswert beträgt 33,33 %. Vorsorglich weisen wir jedoch darauf hin, dass Ihr Vergütungsanspruch aufgrund Ihrer im Vergleich zu den Miterfindern höheren Stellung in der Unternehmenshierarchie niedriger ausfallen wird."

Am 21. Dezember 1996 meldete die Beklagte die ihr mitgeteilte Erfindung zum Patent an, worauf ihr das am 10. Juni 1998 veröffentlichte deutsche Patent 196 53 856 (Anlage L 3) erteilt wurde. Als Miterfinder benannt und in der Patentschrift angegeben sind neben dem Kläger auch W2 und W. W2 erklärte später unter dem 6. Mai 2002, er sei Alleinerfinder (vgl. Anlage A 1). Durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. August 2001 (Anlage L 4) wurde das Patent in einem von dritter Seite betriebenen Einspruchsverfahren beschränkt aufrecht erhalten; die geänderte Patentschrift (Anlage CBH 1) ist am 18. Juli 2002 veröffentlicht worden. Die hier interessierenden Patentansprüche 1, 15 und 17 haben in der aufrecht erhaltenen beschränkten Fassung folgenden Wortlaut:

1. 11

Gummimischung für dynamisch und thermisch hochbeanspruchte Bauteile, insbesondere für ungebundene, vorgespannte Drehschwingungsdämpfer, enthaltend Ethylen-Acrylat-Kautschuk als Elastomer, einen peroxidischen und/oder aminischen Vernetzer sowie gegebenenfalls weitere Hilfsstoffe, wobei die Gummimischung nach der Vernetzung einer thermischen Behandlung unterzogen wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass die thermische Behandlung bei 160° C für eine Dauer von mindestens 24 Stunden oder bei höheren Temperaturen für eine entsprechend kürzere Dauer erfolgt.

15. 13

Verwendung einer Gummimischung nach einem der Ansprüche 1 bis 14 zur Herstellung von schwingungsdämpfenden, insbesondere drehschwingungsdämpfenden Bauteilen.

17. 15

Verfahren zur Herstellung von Gummimischungen aus Ethylen-Acrylat-Kautschuk als Elastomer, einem peroxidischen und/oder aminischen Vernetzer sowie gegebenenfalls weiteren Hilfsstoffen, wobei die Gummimischung nach der Vernetzung einer thermischen Behandlung unterworfen wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass die thermische Behandlung bei 160°C für eine Dauer von mindestens 24 Stunden oder bei höheren Temperaturen für eine entsprechend kürzere Dauer erfolgt.

Mit Schreiben vom 7. Januar 2000 (Anlage L 5) setzte die Beklagte gegenüber dem Kläger als Erfindervergütung einen Pauschalbetrag von 726,74 DM fest; der Kläger widersprach dieser Festsetzung mit Schreiben vom 31. Januar 2000 (Anlage L 6). Mit Anwaltsschreiben vom 15. März 2000 (Anlage L 17) machte der Kläger geltend, der auf ihn entfallende Anteil an der Erfindung sei nicht rechtzeitig in Anspruch genommen worden; er verlangte neben der Übertragung des auf ihn entfallenden Anteils von der Beklagten Rechnungslegung, Entschädigung und Schadenersatz.

Der Kläger ist nunmehr der Ansicht, der Beklagten und ihm stehe das Patent gemeinschaftlich zu; beide bildeten eine Gemeinschaft nach Bruchteilen. Da die Inanspruchnahmeerklärung der Beklagten ihm erst nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist zugegangen sei, sei die Erfindung in Bezug auf ihn freigeworden. Mit seiner am 17. September 2002 bei Gericht eingegangenen und der Beklagten am 21. Oktober 2002 zugestellten Klage hat er zunächst gestützt auf § 743 Abs. 1 BGB Ansprüche auf

Rechnungslegung und Zahlung eines Miterfinderausgleichs für das Jahr 1997 geltend gemacht. Er hat in erster Instanz beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,	19
1. ihm – dem Kläger – darüber Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie – die Beklagte –	20
im Jahre 1997 die dem deutschen Patent 196 53 856 zugrundeliegende Erfindung betreffend eine Gummimischung für dynamisch und thermisch hoch beanspruchte Bauteile sowie Verfahren zu ihrer Herstellung sowie deren Verwendung	21 22
selbst oder durch Lizenzvergabe an Dritte genutzt hat, und zwar unter Angabe der hergestellten und in Verkehr gebrachten Erzeugnisse, wobei die Angaben in einem geordneten Verzeichnis zu erfolgen haben unter Angabe	23
a) der Herstellungsmengen und –stätten,	24
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Preisen sowie der Namen und Anschriften der jeweiligen Abnehmer,	25
c) der Namen und Anschriften der Lizenznehmer,	26
d) der erzielten Lizezeinnahmen und/oder der sonstigen entgeltlichen Vorteile aus einer Lizenzvergabe,	27
sämtliche Angaben aufgeschlüsselt nach Geschäfts- bzw. Kalenderjahren,	28
sowie zusätzlich unter Angabe	29
e) etwaiger paralleler Auslandsschutzrechte;	30
II. nach erfolgter Rechnungslegung vorstehend I an ihn – den Kläger – einen Miterfinderausgleich zu zahlen, und zwar in Höhe eines Drittels berechnet auf der Grundlage des mitgeteilten Nettoumsatzes unter Zugrundelegung eines Lizenzsatzes von 2,4% zuzüglich Zinsen in Höhe von 3,5% über dem seinerzeit gültigen Basiszinssatz seit dem 1. Februar 1998 für die Benutzungshandlung im Vorjahreszeitraum abzüglich bereits gezahlter 726,74 DM (371,58 Euro) sowie anteiliger Anmelde-, Aufrechterhaltungs- und Verteidigungskosten betreffend das deutsche Patent 196 53 856, sofern diese von der Beklagten belegt werden.	31
Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und eingewandt, der Kläger habe zu der Erfindung keinen schöpferischen Beitrag geleistet. Gegenstand der Erfindung sei die bestimmte Zusammensetzung einer Gummimischung; diese Zusammensetzung habe allein W2 entwickelt. Im übrigen sei ein Ausgleichsanspruch für 1997 im Hinblick auf ihre aus den §§ 741 ff. BGB folgende Mitbenutzungsbefugnis unbegründet.	32
Durch Teilurteil vom 25. März 2004 hat das Landgericht die Beklagte nach Beweisaufnahme dazu verurteilt, dem Kläger entsprechend seinem vorstehend wiedergegebenen Antrag zu I. Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen. Zur Begründung hat es ausgeführt, nachdem die Erfindung wegen verspäteter Inanspruchnahme gegenüber dem Kläger, dessen Miterfindereigenschaft sich in der beweisaufnahme herausgestellt habe, freigeworden sei,	33

bestehe zwischen ihm und der Beklagten eine Bruchteilsgemeinschaft gemäß den §§ 741 ff. BGB. In dieser Gemeinschaft dürfe jeder Teilhaber die geschützte Erfindung selbst benutzen, indem er etwa das geschützte Erzeugnis herstelle und vertreibe; im Gegenzug gebühre jedem der anderen Teilhaber im Umfang seiner Berechtigung ein Anteil an den Früchten und Gebrauchsvorteilen des gemeinsamen Rechts. Da der eine Teilhaber regelmäßig nicht wisse, und ob wenn ja in welchem Umfang die anderen die geschützte Erfindung benutzt hätten, stehe jedem von ihnen zur Vorbereitung des aus § 743 Abs. 1 BGB folgenden Ausgleichsanspruchs ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung über die von den anderen Teilhabern getätigte Benutzung der Erfindung zu. Soweit die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes dem Teilhaber eines Grundstückes gegen einen anderen nur dann einen Nutzungsausgleichsanspruch zuerkannt habe, wenn es entsprechende vertragliche Vereinbarungen gebe oder wenn die anderen ihn hartnäckig an der eigenen Nutzung hinderten, sei das auf die Erfindergemeinschaft nicht übertragbar, weil ein Patent wegen seiner zeitlichen Befristung und der Möglichkeit der vorzeitigen technischen Veralterung praktisch nur in dem Maße ein Wirtschaftsgut sei, in dem es durch Eigennutzung oder Lizenzierung verwertet werde. Im Gebrauch einer patentierten Erfindung liege stets auch der Verbrauch eines Stücks von ihrem wirtschaftlichen Wert; ein Gebrauch, der in dem Zeitraum erfolversprechender Verwertbarkeit unterbleibe, lasse sich später nicht mehr nachholen. Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.

Mit ihrer gegen dieses Teilurteil am 24. Mai 2004 eingelegten und mit Schriftsatz vom 13. Juli 2004 begründeten Berufung verfolgt die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter. Sie wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen und führt ergänzend aus: Das Landgericht habe zu Unrecht angenommen, der Kläger habe zu der Erfindung einen schöpferischen Beitrag geleistet. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme habe er allenfalls Vorgaben gemacht bzw. solche des Kunden VW an W2 und W weitergeleitet und nachher die von W2 entwickelten und von W untersuchten Mischungen gemeinsam mit ihnen mit seinen Vorgaben verglichen. Darin liege kein Beitrag zur Lösung. Darüber hinaus enthalte das Gesetz entgegen der Auffassung des Landgerichts keine Anspruchsgrundlage für einen Miterfinderausgleich. Die Berufungsbegründung ist dem Kläger am 19. Juli 2004 zugestellt worden (Bl. 203 d.A.). 34

Die Beklagte, die mit Anwaltsschreiben vom 26. Mai 2004 (Anlage L 14) Auskunft erteilt hat, ohne jedoch die Lieferdaten mitzuteilen, beantragt, 35

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen. 36

Der Kläger hat in seiner nach entsprechender Fristverlängerung am 9. Februar 2005 eingegangenen Berufungserwiderung zunächst den Antrag angekündigt, 37

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen. 38

In seinem am selben Tage bei Gericht eingegangenen Schriftsatz vom 21. Juni 2005 kündigte er den Hilfsantrag an, 39

die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass die Beklagte dazu verurteilt wird, die im Ausspruch des angefochtenen Teilurteils ausgewiesenen Auskünfte für die Zeit vom 15. März 2000 an zu erteilen. 40

Mit Schriftsatz vom 5. Juli 2005 hat der Kläger seinen Hilfsantrag eingeschränkt und verlangt nunmehr hilfsweise für den Fall der Berufungsstattgabe Auskünfte für die Zeit vom 15. März 41

2000 bis zum 14. März 2001.

Er ist der Meinung, ein Ausgleichsanspruch ergebe sich auch für das Jahr 1997 daraus, dass die Beklagte ihn in den rechtlich unzutreffenden Glauben versetzt habe, die Klageerfindung als Arbeitnehmererfindung wirksam in Anspruch genommen zu haben, und es entgegen ihrer arbeitsvertraglichen Fürsorgepflicht unterlassen habe, mit ihm eine Vereinbarung über die Nutzung der Erfindung sowie entsprechender Ausgleichspflichten zu treffen. Jedenfalls bestehe der Ausgleichsanspruch seit dem 15. März 2000. Im übrigen verteidigt er das angefochtene Teilurteil und tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Sachvortrages entgegen. 42

Die Beklagte tritt auch dem Hilfsantrag entgegen und macht ergänzend geltend, in tatsächlicher Hinsicht habe sie keine ausgleichspflichtige Monopolstellung erlangt, weil ihre Wettbewerber die Erfindung jahrelang, auch nach 1999, ungehindert benutzt hätten. 43

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen. 44

II. 45

Die Berufung der Beklagten gegen das angefochtene Teilurteil des Landgerichts ist zulässig und begründet; die Anschlussberufung des Klägers ist hingegen unbegründet. 46

1. 47

Die Berufung der Beklagten ist begründet. Dem Kläger stehen die von ihm erstinstanzlich geltend gemachten Ansprüche auf Zahlung eines Miterfinderausgleichs – und demzufolge auch die zur Vorbereitung und Bezifferung in der ersten Stufe erhobenen und ihm vom Landgericht zugesprochenen Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung für das Jahr 1997 – nicht zu. Bezogen auf diesen Zeitraum hat er aus Rechtsgründen keine dahingehenden Ansprüche aus den §§ 743 Abs. 2, 745 Abs. 2 BGB, selbst wenn man zu seinem Gunsten davon ausgeht, er habe zu der durch das deutsche Patent 196 53 856 geschützten Erfindung einen schöpferischen Beitrag geleistet. 48

a) 49

Aus § 6 Satz 2 PatG ergibt sich, dass mehrere Miterfinder und Mitinhaber eines Patentes in Bezug auf dieses Schutzrecht eine Gemeinschaft nach Bruchteilen gemäß §§ 741 ff. BGB bilden, wenn sie ihr Verhältnis nicht anderweitig durch Vereinbarung geregelt haben (vgl. BGH, Urteil vom 22. März 2005, X ZR 152/03 – Gummielastische Masse II, Umdruck S. 6 = GRUR 2005, 663; GRUR 2001, 226, 227 – Rollenantriebseinheit; GRUR 2003, 702, 704 – Gehäusekonstruktion). Eine solche Gemeinschaft nach Bruchteilen besteht auch zwischen dem Kläger und der Beklagten in Bezug auf die streitbefangene Erfindung und das darauf erteilte deutsche Patent 196 53 856. Dass die Parteien eine abweichende Regelung getroffen haben, behauptet weder der Kläger noch die Beklagte; für eine solche Regelung ist auch nichts ersichtlich. 50

b) 51

Aus dem Bestehen einer Gemeinschaft nach Bruchteilen zwischen mehreren Inhabern eines Patentes folgt jedoch nicht, dass jeder Teilhaber, der von der ihm zustehenden Rechtsposition keinen Gebrauch macht und das gemeinschaftliche Patent nicht benutzt oder verwertet, stets auch an den Gebrauchsvorteilen partizipiert, die der andere Teilhaber aus der 52

von ihm getätigten Nutzung des gemeinschaftlichen Gegenstandes zieht. Nach § 743 Abs. 2 BGB ist jeder Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstandes berechtigt, soweit er nicht den Mitgebrauch der übrigen Teilnehmer beeinträchtigt, etwa indem der Nutzende dem anderen den tatsächlichen Mitgebrauch verweigert oder dessen Nutzung stört. Lässt sich das – wie hier in Bezug auf die Beklagte – nicht feststellen, lösen von einem Teilhaber erzielte Gebrauchsvorteile keine Ausgleichspflicht zugunsten des nicht Nutzenden aus, weil es sich um Vorteile befugter Eigennutzung handelt, die die anderen Teilhaber regelmäßig ohne besondere Vergütung dulden müssen. Diese Grundsätze gelten auch für die Rechtsbeziehungen zwischen Miterfindern in Bezug auf ein ihnen gemeinschaftlich zustehendes Patent. Den Teilhabern steht es frei, diese Regelung abzuändern, indem entweder nach § 745 Abs. 1 BGB durch Mehrheitsbeschluss dem einzelnen Teilhaber ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der Gebrauchsvorteile eingeräumt wird oder der nicht nutzende Teilhaber einen aus § 745 Abs. 2 BGB folgenden Anspruch geltend macht, der voraussetzt, dass es dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entspricht, den selbst Nutzenden für Gebrauchsvorteile, die den seinem Anteil entsprechenden Bruchteil übersteigen, einen Ausgleich in Geld leisten zu lassen. In diesem Rahmen hätte im Streitfall auch dem Umstand Rechnung getragen werden können, dass es dem Kläger mit Rücksicht auf seine arbeitsvertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Beklagten verwehrt war, das gemeinschaftliche Patent selbst zu nutzen. Solange von diesen Möglichkeiten kein Gebrauch gemacht wird, kann der nicht nutzende von dem nutzenden Teilhaber keine Ausgleichszahlungen beanspruchen und deshalb zur Vorbereitung und Bezifferung auch keine Auskünfte vom nutzenden Mitinhaber verlangen (BGH, GRUR 2005, 663, 664 – Gummielastische Masse II). Eine rückwirkende Geltendmachung ist nicht möglich (BGH, NJW 1966, 1708, 1709). Da im vorliegenden Fall nichts dafür ersichtlich oder dargetan ist, dass die Parteien bisher einen Beschluss nach § 745 Abs. 1 BGB über die Nutzung ihres gemeinschaftlichen Patentes gefasst haben, kommt es darauf an, wann der Kläger erstmals mit einem Ausgleichsanspruch an die Beklagte herangetreten ist. Ein solches Verlangen hat der Kläger jedenfalls im Jahre 1997, für das er mit seinem Hauptantrag Ausgleichsansprüche erhebt, nicht an die Beklagte herangetragen. Dies hat er vielmehr erstmals in dem Schreiben seiner jetzigen Prozessbevollmächtigten vom 15. März 2000 (Anlage L 17) getan, in dem er sich darauf berief, die Erfindung sei mangels rechtzeitiger Inanspruchnahme durch die Beklagte frei geworden und als er von ihr Rechnungslegung über die Benutzung der Erfindung und für diese Nutzungen eine Entschädigung bzw. Schadenersatz verlangte.

c)

53

Der Geltendmachung dieses Anspruches war der Kläger nicht deshalb entoben, weil die Beklagte ihn nicht auf das Versäumen der Inanspruchnahmefrist und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen hingewiesen und mit ihm auch keine Vereinbarung über die Benutzung der Erfindung und entsprechende Ausgleichsleistungen getroffen hat. Aus diesem Unterlassen der Beklagten ist dem Kläger kein auf eine Verletzung des Arbeitsvertrages stützbarer Schadenersatzanspruch erwachsen, denn die Beklagte hat hierdurch ihre Verpflichtungen nicht verletzt und insbesondere nicht gegen die ihr obliegende Fürsorgepflicht verstoßen. Die Fürsorgepflicht umfasst keine grundsätzliche Verpflichtung des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer über die sich aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) ergebenden Rechte zu belehren, insbesondere nicht über die Folgen einer Versäumung gesetzlicher Fristen (BAG, DB 1972, 2263; BAG, AP Nr. 8 zu § 72 LPVG NW; Bartenbach/Volz, ArbEG, 4. Auflage, § 25, Rdnr. 20; Münchener Kommentar BGB/Müller-Glöße, 4. Auflage, § 611 Rdnr. 1008), und erst recht nicht, wenn es um gegen ihn – dem Arbeitgeber – gerichtete Nachteile von ihm versäumter Fristen geht. Der Arbeitgeber muss seinen Arbeitnehmer auch nicht bei der Geltendmachung gegen ihn selbst gerichteter

54

Ansprüche unterstützen; er ist nicht zu einem Handeln gegen seine eigenen berechtigten Interessen verpflichtet (vgl. BAG AP Nr. 99 zu § 611 BGB – Fürsorgepflicht = NJW 1989, 247; BAG AP Nr. 22 zu § 1 BetrAVG – Zusatzversorgungskassen; Erman/Hanau, BGB, 10. Auflage, § 611 Rdnr. 489 m.w.Nachw.). Die entsprechenden Informationen muss sich der Arbeitnehmer vielmehr grundsätzlich selbst verschaffen (vgl. BAG, AP Nr. 2 zu § 1 BetrAVG – Auskunft; AP Nr. 8 zu § 72 LPVG NW; zum Ganzen s.a. Schaub/Koch, Arbeitsrechts-Handbuch, 11. Auflage, § 108, Rdnr. 39).

Eine Ausnahme besteht allenfalls dann, wenn der Arbeitgeber einer Bitte seines Arbeitnehmers um Rechtsauskunft nachkommt oder erkennt, dass der Arbeitnehmer sich in einem Irrtum über seine Rechte befindet, insbesondere wenn der Arbeitgeber den Irrtum des Arbeitnehmers durch eigenes schuldhaftes Verhalten herbeigeführt hat (BAG, DB 1974, 1872; Bartenbach/Volz und Schaub/Koch, beide a.a.O., vgl. a. Erman/Hanau, a.a.O.). Eine solche Fallgestaltung liegt hier jedoch ersichtlich nicht vor. Dass die Beklagte die Frist zur Inanspruchnahme der ihr gemeldeten Diensterfindung gegenüber dem Kläger versäumt und auch die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen nicht erkennt hat, ist lediglich ein Verschulden gegen sich selbst; dem Kläger ist dadurch kein Nachteil, sondern nur der Vorteil entstanden, dass er seine Rechte an der Erfindung behalten hat und Mitinhaber des darauf erteilten Patentes geworden ist. Die arbeitsvertragliche Fürsorgepflicht gebot der Beklagten nicht, sich aus eigener Initiative Gewissheit über die durch die Versäumung der Inanspruchnahmefrist entstandene Rechtslage zu verschaffen und den Kläger auf die zu seinen Gunsten eingetretenen Vorteile hinzuweisen; sich hierüber zu informieren, oblag dem Kläger selbst. Dass der Kläger die Beklagte für den Zeitraum 1997 diesbezüglich um Auskunft gebeten und seine Anfrage unzutreffend beantwortet worden ist, trägt er nicht vor. Das Vorbringen des Klägers ergibt auch keine sonstigen Anhaltspunkte, aufgrund derer die Beklagte hätte erkennen müssen, dass er die Rechtslage unzutreffend beurteilte. Dadurch, dass sie gegenüber dem Kläger in ihren Schreiben vom 17. Dezember 1996 (Anlage L 7) und vom 7. Januar 2000 (Anlage L 5) erklärt hat, durch die Inanspruchnahme der Erfindung seien alle Rechte daran auf sie übergegangen und für den Kläger eine Erfindervergütung nach den Bestimmungen des ArbEG festgesetzt hat, liegt kein schuldhaftes Verhalten, das die Beklagte verpflichtet hätte, zu überprüfen, ob sie den Kläger möglicherweise zu einer fehlsamen Beurteilung der Rechtslage verleitet hatte und deshalb gehalten gewesen wäre, einen Rechtsirrtum des Klägers auszuräumen.

55

Da sich der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch somit aufgrund von Überlegungen als unbegründet erweist, die auch den weiteren, im Rahmen der Stufenklage geltend gemachten Ansprüchen die Grundlage entziehen, hat der Senat die Klage in vollem Umfang abgewiesen (vgl. BGH, NJW 1985, 2405, 2407; GRUR 1992, 562, 563 m.w.N.).

56

2.

57

Die mit dem Hilfsantrag entsprechend den Schriftsätzen vom 21. Juni und vom 5. Juli 2005 verfolgte Anschlussberufung des Klägers ist unzulässig.

58

a)

59

Wie der Kläger in seinem erstgenannten Schriftsatz vom 21. Juni 2005 (dort S. 3, Bl. 249 d.A.) klargestellt hat, soll sein Hilfsantrag nur für den Fall beschieden werden, dass sein mit dem Hauptantrag verfolgtes Begehren auf Zurückweisung der Berufung der Beklagten keinen Erfolg hat.

60

61

Entgegen der Ansicht des Klägers handelt es sich bei diesem Antrag der Sache nach um eine Anschlussberufung, nämlich um eine Eventual- bzw. eine Hilfsanschließung für den Fall des Erfolgs der gegnerischen Berufung. Eine Anschlussberufung ist dadurch charakterisiert, dass der Berufungsbeklagte in der Berufungsinstanz mehr erreichen will als nur die Verwerfung oder Zurückweisung der gegnerischen Hauptberufung. Will er dieses Ziel ohne eigenes Rechtsmittel erreichen, kann er dies nur, indem er sich der Hauptberufung anschließt (vgl. BGH, NJW-RR 1988, 185; Zöller/Gummer/Heßler, ZPO, 25. Auflage, § 524 Rdnr. 2 und 31). Die Anschlussberufung braucht nicht als solche bezeichnet zu werden; sie kann auch konkludent dadurch eingelegt werden, dass der Berufungsbeklagte seinerseits einen Antrag auf Abänderung des angefochtenen Urteils stellt (vgl. BGH NJW 1954, 266, 267, I.Sp.; Zöller/Gummer/Heßler, a.a.O., Rdnr. 6). Gegenstand der Anschlussberufung muss nicht unbedingt eine Klageänderung im Sinne der §§ 533, 263 ZPO sein, sondern sie kann auch mit dem Ziel einer Klageerweiterung gemäß § 264 Nr. 2 ZPO eingelegt werden, die nach der letztgenannten Bestimmung keine Klageänderung darstellen.

Eine solche Verfahrenslage ist auch hier gegeben. Der Kläger will in der Berufungsinstanz mehr erreichen als nur die Zurückweisung der gegnerischen Berufung. Er möchte, sofern er mit diesem Hauptbegehren nicht durchdringt, Rechnungslegung darüber, in welchem Umfang die Beklagte die gemeinschaftliche Erfindung statt im Jahre 1997 im Jahre 2000 benutzt hat. Auch diese Fallgestaltung ist eine Klageerweiterung im Sinne des § 264 Nr. 2 ZPO. Das Begehren des Klägers geht über sein in erster Linie verfolgtes Ziel einer Zurückweisung der Hauptberufung deshalb hinaus, weil ihm, hätte er den Hilfsantrag nicht gestellt, überhaupt keine titulierten Ansprüche gegen die Beklagte mehr verblieben und sein erstinstanzlich erstrittener Prozesssieg hinfällig wäre, nachdem er mit seinem Hauptbegehren keinen Erfolg hatte und der Senat der Berufung der Beklagten stattgegeben hat. Darauf, ob der Kläger sowohl mit seinem Hauptantrag als auch mit seinem Hilfsbegehren Rechnungslegungsansprüche für jeweils nur ein Jahr geltend macht, kommt es nicht an. Entscheidend ist, dass er, nachdem ihm im Berufungsverfahren die erstinstanzlich geltend gemachten und die vom Landgericht ausgeurteilten Ansprüche für das Jahr 1997 aberkannt wurden, allein mit dem Antrag auf Zurückweisung der Hauptberufung keine Entscheidung über die hilfsweise geltend gemachten Ansprüche im vorliegenden Berufungsverfahren hätte erreichen können. Der Bewertung, dass der Kläger mehr fordert als in der ursprünglichen und mit seinem Antrag auf Zurückweisung der Berufung weiterverfolgten Klage, steht auch nicht entgegen, dass er in der Klageschrift (vgl. dort S. 7, Bl. 7 d.A.) erklärt hat, seine für das Jahr 1997 geltend gemachten Ansprüche seien nur ein Teilbetrag, und er behalte sich vor, weitere Ansprüche zu einem späteren Zeitpunkt geltend zu machen. Dass der Kläger sich seinerzeit eine Erweiterung seines Begehrens vorbehalten hat, ändert nichts daran, dass er bis zum 21. Juni 2005 ausschließlich den Teilbetrag betreffend Ansprüche für die Patentbenutzung durch die Beklagte im Jahre 1997 eingeklagt hatte und mit seinem Hilfsantrag vom 21. Juni 2005 erstmals Ansprüche aus einem anderen Benutzungszeitraum erhebt.

62

b)

Eine solche Anschließung ist grundsätzlich zulässig, obwohl sie an die Bedingung geknüpft ist und nur in dem Fall wirksam wird, in dem die Hauptberufung Erfolg hat (vgl. BGH NJW 1984, 1240, 1241; BayObLG, Beschluss vom 9. August 2004, Verg - 15/04; Baumbach/Lauterbach, ZPO, 63. Auflage, § 524 Rdnr. 3 m.w.Nachw.). Das gilt auch, wenn die Anschlussberufung zum Zwecke der Klageerweiterung eingelegt wird (BGH, MDR 1997, 630; NJW 1992, 2296, 2297; 1983, 172, 173). Im Streitfall scheidet die Zulässigkeit der Anschlussberufung jedoch daran, dass sie verspätet eingelegt worden ist. Sie ist nicht innerhalb der in § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO festgesetzten Frist bei Gericht eingegangen. Als

63

64

diese Frist noch nicht verstrichen war, galt die Bestimmung noch in ihrer am 31. August 2004 außer Kraft getretenen Fassung, nach der die Anschlussberufung bis zum Ablauf eines Monats nach Zustellung der Berufungsbegründungsschrift eingelegt werden musste. Da im Streitfall die Berufungsbegründungsschrift der Beklagten vom 13. Juli 2004 dem Kläger am 19. Juli 2004 zugestellt worden war (Bl. 203 d.A.), lief die Anschlussberufungsfrist am 19. August 2004 ab. Dass § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO mit Wirkung vom 1. September 2004 neu gefasst worden ist und die Frist für die Anschlussberufung nunmehr auf den Zeitpunkt des Ablaufs der dem Beklagten gesetzten Frist zur Berufungserwiderung erstreckt, rechtfertigt im Streitfall keine andere Beurteilung. Zwar erfasst die Neuregelung grundsätzlich auch laufende Verfahren (vgl. § 29 EGZPO), aber das gilt nur dann, wenn die Anschlussberufungsfrist in dem Zeitpunkt, als die Neufassung des § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO in Kraft trat, noch nicht abgelaufen war. Eine bereits abgelaufene Frist kann nicht nachträglich durch die Gesetzesänderung von neuem in M2 gesetzt werden. Das verstieße gegen das aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 GG folgende Rückwirkungsverbot, weil ein bereits abgeschlossener Sachverhalt nachträglich einer für den Hauptberufungskläger ungünstigeren Regelung unterworfen wird. Der Berufungskläger der Hauptberufung muss sich jedoch darauf verlassen können, dass es bei dem einmal eingetretenen Ablauf der Anschlussberufungsfrist bleibt. Selbst wenn man hier § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO in der Neufassung anwenden wollte, wäre die Anschlussberufung des Klägers verspätet eingegangen. Die Frist hätte dann spätestens mit dem Ablauf der verlängerten Berufungserwiderungsfrist am 15. Februar 2005 (vgl. Bl. 204, 234 d.A.) geendet. Innerhalb dieser Frist hat der Kläger jedoch nur seine Berufungserwiderung vom 9. Februar 2004 vorgelegt; seine Anschlussberufung ist erst am 21. Juni 2005 bei Gericht eingegangen (vgl. Bl. 247 d.A.). Die in § 524 Abs. 2 Satz 3 ZPO n.F. getroffene Ausnahmeregelung für Anschlussberufungen, die eine Verurteilung zu künftig fällig werdenden wiederkehrenden Leistungen nach § 323 ZPO zum Gegenstand haben, kommt im vorliegenden Fall nicht zum Zuge, weil die Verpflichtung zur Auskunft über im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung noch in der Zukunft liegenden Patentbenutzungen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs keine künftigen Ansprüche zum Gegenstand hat, sondern dem Grunde nach bereits durch die schon vorgekommenen Benutzungshandlungen ausgelöst und durch die künftige Handlung nur im Sinne einer Fälligkeitvoraussetzung aktualisiert wird (vgl. BGH GRUR 2004, 755, 756 f. – Taxameter).

c)

65

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach den Bestimmungen der §§ 243 ff. ZPO kann dem Kläger nicht gewährt werden. Das wäre nur möglich gewesen, wenn der Kläger ohne Verschulden verhindert gewesen wäre, die Anschlussberufungsfrist einzuhalten. Er durfte sich jedoch nicht darauf verlassen, dass der Bundesgerichtshof sich der in der Vorinstanz vom OLG N (GRUR 2004, 323 – Dentalabdruckmasse) wie auch im patentrechtlichen Schrifttum überwiegend vertretenen Ansicht (Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 6 Rn. 40; Benkard/C2, PatG, 9. Aufl., § 6 Rn. 35; Schulte/Kühnen, PatG, 7. Aufl., § 6 Rn. 22; Fischer, GRUR 1977, 313, 316, Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 5. Aufl., S. 354; Storch, Festschrift Albert Preu 1988, S. 39, 46 f.; D/U, Festschrift Reimar König, 2003, S. 63 ff. 68 f.; vgl. a. RG GRUR 1937, 37, 38 und 1941, 152, 153 a.A. H, Festschrift Kurt Bartenbach 2005, S. 335, 343 ff.; Heide, Mitteilungen 2004, 499, 502) anschließen und einen Anspruch auf Miterfinderausgleich auch ohne dahingehende Vereinbarung grundsätzlich anerkennen würde. Bereits in seiner schon erwähnten Entscheidung vom 29. Juni 1966 (NJW 1966, 1707, 1708 f.) hatte der Bundesgerichtshof zum Miteigentum an einem Grundstück entschieden, dass der nicht nutzende Teilhaber ohne konkrete Vereinbarung nur dann einen Ausgleichsanspruch gegen den Nutzenden hat, wenn dieser ihm den Mitgebrauch verweigert

66

und ihm dadurch das Ziehen eigener Nutzung unmöglich macht und hierfür Schadenersatz leisten muss. Auf diese Entscheidung hatte die Beklagte schon in ihrer erstinstanzlichen Klageerwiderung hingewiesen (dort S. 5, Bl. 41 d.A.); das Landgericht hatte sich im angefochtenen Teilurteil mit ihr auseinandergesetzt (Umdruck S. 16) und sie war auch Gegenstand der Erörterungen der Beklagten in ihrer Berufungsbegründung (dort S. 10 und 17, Bl. 194 und 201 d.A.). Auch der Kläger hatte sich mit ihr schriftsätzlich befasst (vgl. z.B. bei der Berufungserwiderung S. 9, Bl. 243 d.A.). Er musste damit rechnen, dass der Bundesgerichtshof die dort aufgestellten Grundsätze auf das Verhältnis zweier Miterfinder und gemeinschaftlichen Mitinhaber eines Patentes übertragen würde.

Darüber hinaus war auch die in § 234 ZPO festgelegte Wiedereinsetzungsfrist von zwei Wochen ab Wegfall des Hinderungsgrundes bei Einlegung der Anschlussberufung verstrichen. Dem Kläger war schon im Februar 2005 bekannt, dass beim Bundesgerichtshof gegen das vorerwähnte Urteil des Oberlandesgerichts München, das dem Miterfinder einen Ausgleichsanspruch gegen den nutzenden Teilhaber zuerkannt hatte, ein Revisionsverfahren anhängig war. Am Schluss seiner Berufungsbegründung vom 9. Februar 2005 hat er selbst das Aktenzeichen, unter dem das Verfahren beim Bundesgerichtshof geführt wird, mitgeteilt und darauf hingewiesen, dort sei Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 22. März 2005 bestimmt worden. Das zeigt, dass er schon damals mit der Möglichkeit rechnen konnte und auch rechnete, am 30. Juni 2005 – dem im vorliegenden Verfahren anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz – werde die zwischen den Parteien streitige Rechtsfrage höchstrichterlich entschieden sein. Das hätte ihm Veranlassung geben müssen, sich auch darauf einzustellen, dass diese Entscheidung seinem Standpunkt nicht folgte, und daraus die Konsequenz zu ziehen, schon damals für diesen Fall eine Eventualanschlussberufung einzulegen. Spätestens als am 22. März 2005 die erwartete Entscheidung des Bundesgerichtshofs im vorerwähnten Revisionsverfahren verkündet worden war, hätte dem Kläger bekannt sein können und müssen, dass dem dortigen Kläger und Miterfinder der geltend gemachte Ausgleichsanspruch nicht zuerkannt worden war. Dem hätte der Kläger des vorliegenden Verfahrens mit einer entsprechenden Anpassung seiner Anträge Rechnung tragen müssen und hätte mit diesem Schritt nicht bis zum 21. Juni 2005 warten dürfen.

67

III.

68

Nachdem der Kläger der Hauptberufung der Beklagten unterlegen ist und auch seine Anschlussberufung keinen Erfolg hatte, hat er nach § 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 die Kosten des Berufungsrechtszuges zu tragen; die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

69

Es bestand keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO n. F. niedergelegten Voraussetzungen ersichtlich nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO n.F. noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortentwicklung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung nach § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO n.F.

70

R1 R4 Dr. R3

71
