LANDGERICHT DÜSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

2 2000 S. 25 - 50

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

§ 6 ArbEG

1. Hat der Arbeitgeber nach mündlicher Erläuterung der Erfindung eine Patentanmeldung eingereicht, handelt er treuwidrig, wenn er sich auf das Fehlen einer schriftlichen Erfindungsmeldung beruft.

2. Die Einhaltung der Schriftform für die Inanspruchnahme ist Wirksamkeitsvoraussetzung. Die Annahme eines stillschweigenden Verzichts auf die Schriftform bedarf der Feststellung von Umständen, die den sicheren Schluß zulassen, auch der Arbeitnehmer begnüge sich mit einer formlosen Inanspruchnahme.

3. Die Anmeldung der Diensterfindung zum Patent läßt in der Regel ebensowenig wie die Information des Arbeitnehmers über den Verfahrensstand den Schluß zu, der Arbeitgeber wolle die Erfindung in Anspruch nehmen.

4. Eine stillschweigende Übertragung einer frei gewordenen Diensterfindung kann jedenfalls dann nicht in Betracht kommen, wenn die Unkenntnis des Arbeitnehmers von der ihm mit dem Freiwerden zugefallenen Rechtsposition für den Arbeitgeber erkennbar ist.

5. Das Freiwerden der Diensterfindung schließt für die Zukunft jeden Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders aus. Für frühere Benutzungshandlungen kann sich ein Vergütungsanspruch aus den Grundsätzen des arbeitsrechtlichen Sonderleistungsprinzips ergeben.

(Urteil vom 17. September 1991, 4 O 13/91 – Reißverschluß - rechtskräftig[1])

Sachverhalt: Die Bekl. stellt her und vertreibt Reißverschlüsse sowie Fertigungsanlagen zur Reißverschlußherstellung. Sie gehört dem A.-Konzern an, der über verschiedene Auslandsfirmen mit demselben Geschäftsgegenstand weltweit tätig ist und dem unter anderem die in der Schweiz ansässige B. GmbH (nachfolgend: B.) eingegliedert ist.

Im Jahre 1986 lieferte die B. als Generalunternehmerin Schäranlagen zur Herstellung von sogenannten Velcro-Verschlüssen an die C.-Import in Moskau; gleichgelagerte Lieferungen erfolgten bis 1987 an Staatshandelsbetriebe in Polen und Bulgarien. Das Gesamtvolumen dieser Aufträge belief sich - in der Reihenfolge ihrer Aufzählung - auf 9 Millionen SFr, 4,3 Millionen SFr und 3,3 Millionen SFr, insgesamt: 16,6 Millionen SFr.

Bei den vorgenannten Velcro-Verschlüssen handelt es sich um flächige Klettenverschlüsse, die aus ineinandergreifenden Haken und Widerhaken aus Kunststoffmonofilament bestehen und die vorzugsweise an Taschen, Schuhen, Bekleidungsstücken und dergleichen verwendet werden.

Die Velcro-Schäranlagen hatte die B. ihrerseits bei der Firma D. in Italien geordert. Da der Kl., der bis zum 31. März 1990 als Ingenieur in der Abteilung "Technischer Erfahrungsaustausch" bei der Bekl. beschäftigt war, gemeinsam mit den Technikern der D. die Schäranlagen vor Ort einrichten und in Betrieb nehmen sollte, wurde er 1986 vorübergehend von der Bekl. freigestellt und bei der D. in die Funktionsweise der Schäranlagen eingewiesen. Kurz vor der Inbetriebnahme der Anlagen traten an den Scheibenspulen, auf denen die Monofilamentfäden schraubenwendelförmig und lagenweise aufgespult sind, technische Probleme auf, wobei teilweise das gewebte Kunststoffilament brach. Aus eigener Initiative entwickelte der Kl. in der Folge eine Vorrichtung bestehend aus einer Scheibenspule, ei-

[1] Nachträglicher Abdruck einer älteren, bislang unveröffentlichten, jedoch im Zusammenhang mit arbeitnehmererfinderrechtlichen Streitigkeiten und in der Kommentarliteratur häufig zitierten Entscheidung.

Die Entscheidungen der 4. Zivilkammer erscheinen fünfmal jährlich und können über das Landgericht Düsseldorf, Postfach 10 34 61, 40025 Düsseldorf bezogen werden.
Soweit nichts anderes angegeben, sind die abgedruckten Entscheidungen nicht rechtskräftig.
© Landgericht Düsseldorf, 4. Zivilkammer.

nem aufgespulten Filamentfaden und einem Scheibenspulenhalter, mit der die aufgetretenen Schwierigkeiten behoben werden konnten. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist am 26. März 1987 zum Patent angemeldet worden. Auf der Grundlage einer konzerninternen Regelung erfolgte die Schutzrechtsanmeldung allerdings nicht durch die Bekl., sondern auf den Namen der zum Konzernverbund gehörenden A. Patent-, Forschungs- und Fabrikations AG (nachfolgend: A.-AG). Die Patenterteilung ist am 20. Dezember 1990 bekanntgemacht worden.

Der Kl. nimmt die Bekl. auf Übertragung des deutschen Patents 37 09 992 auf sich, auf Auskunftserteilung und Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr in Anspruch.

Zur Begründung dieses Begehrens trägt der Kl. vor:

Die Bekl. habe die Erfindung nicht fristgerecht als Diensterfindung in Anspruch genommen. Sie sei deshalb, nachdem die Erfindung gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 3 Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) freigeworden sei, verpflichtet, das auf die Erfindung erteilte Patent zu übertragen und in die Umschreibung der Patentrolle einzuwilligen. Darüber hinaus schulde die Bekl. für in der Vergangenheit vorgenommene Benutzungshandlungen die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr, die mit mindestens 5 % anzusetzen sei. Als Bezugsgröße müsse dabei das Gesamtvolumen der in. den Jahren 1986 und 1987 abgewickelten "Velcro-Aufträge" zugrunde gelegt werden. Hilfsweise beansprucht der Kl. Zahlung einer Erfindervergütung nach den Vorschriften des ArbEG. Deren Höhe beziffert er bei einer Wertzahl von 18 und einem sich hieraus ergebenden Anteilsfaktor von 81 % auf 737.039,25 DM. Schließlich habe die Bekl., so meint der Kl., ihm Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die Erfindung über die "Velcro-Aufträge" hinaus verwertet und welche Umsätze sie hierbei erzielt habe.

Die Bekl. macht geltend, die Diensterfindung des Kl. durch die auf den Namen der A.-AG durchgeführte Patentanmeldung zumindest stillschweigend in Anspruch genommen und damit rechtswirksam auf sich übergeleitet zu haben. Soweit der Kl. Vergütungsansprüche für eine in der Vergangenheit erfolgte Benutzung seiner Erfindung beanspruche, sei dieses Begehren schon deshalb nicht gerechtfertigt, weil die Diensterfindung nicht von ihr, sondern allenfalls von der B. im Zusammenhang mit der Abwicklung der "Velcro-Aufträge" verwertet worden sei. Etwaige Vergütungsansprüche des Kl. seien in jedem Fall aber durch die - unstreitig - vorgerichtlich geleistete Zahlung in Höhe von 7.320,- DM in vollem Umfang abgegolten. Auszugehen sei bei der Berechnung der Erfindervergütung nämlich lediglich von dem auf die von der Erfindung betroffenen Spulpositionen anteiligen Umsatzbetrag in Höhe von 228.750,- DM und einem Anteilsfaktor von 32 % (Wertzahl 12). Über die "Velcro-Aufträge" hinaus sei die erfindungsgemäße Vorrichtung nicht verwertet worden.

Aus den Gründen: Die Klage ist nicht begründet.

Zwar ist die Diensterfindung des Kl. mangels rechtzeitiger Inanspruchnahme der Bekl. (§§ 6 Abs. 1 und 2, 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG) frei geworden, so daß der Kl., falls er nicht schon rückwirkend als Inhaber der Erfindung anzusehen ist, die Übertragung der Erfindung und die Umschreibung der Patentrolle auf sich verlangen kann (§ 13 Abs. 4 ArbEG). Der Übertragungs- und Umschreibungsanspruch richtet sich jedoch nur gegen den in der Patentrolle eingetragenen Patentinhaber. Die Bekl. ist hiernach nicht passivlegitimiert, weil ausweislich der Patentschrift nicht sie, sondern die A.-AG als Patentinhaberin in der Patentrolle eingetragen ist. Der Auskunfts- und der Zahlungsanspruch richten sich demgegenüber zwar gegen die Bekl., weil die Erfindung des Kl. von ihr im Zusammenhang mit der Abwicklung der "Velcro-Aufträge" verwertet worden ist. Auch in diesem Umfang erweist sich das Klagebegehren im Ergebnis jedoch als unbegründet. Denn die Bekl. hat die begehrte Auskunft spätestens im Rechtsstreit in vollem Umfang erteilt und dem Kl. stehen über die vorgerichtlich von der Bekl. bereits geleistete Zahlung von 7.320,-- DM hinaus keine weiteren Vergütungs- oder Schadenersatzansprüche zu.

1. Zu Unrecht nimmt der Kl. die Bekl. - wohin sein Klageantrag nach Erteilung des angemeldeten Patents verständigerweise auszulegen ist - auf Einwilligung in die Übertragung des Patents und in die Umschreibung der Patentrolle auf sich in Anspruch.

Es ist bereits fraglich, ob mit dem Freiwerden der Diensterfindung die Rechte aus einer zugunsten des Arbeitgebers erfolgten Patentanmeldung bzw. einem erteilten Patent nicht kraft Gesetzes und ohne einen hierauf gerichteten Übertragungsakt auf den Arbeitnehmererfinder übergehen, so daß es allein nach einer Berichtigung der Patentrolle, d.h. einer Umschreibung auf den berechtigten Arbeitnehmer bedarf (so: OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 42 - Digitales Gaswarngerät; Bartenbach/Volz, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 2. Auflage, 1990, § 13 Rdn. 75; Bernhardt/Krasser, Lehrbuch des Deutschen Patentrechts, 4. Auflage, 1986, § 21 IV a 1; Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 5. Auflage, 1975, § 8 Rdn. 4; Vollmer/Gaul, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 2. Auflage, 1983, § 8 Rdn. 52). Diese Frage bedarf hier indes keiner weiteren Vertiefung. Denn die Bekl. ist im Hin-

blick auf den Übertragungs- und Umschreibungsanspruch des Kl. jedenfalls nicht passivlegitimiert. Die Übertragungsklage ist ausschließlich gegen den in der Patentrolle eingetragenen Patentinhaber zu richten, und zwar auch dann, wenn er das Patent bereits weiterübertragen hat und deshalb materiellrechtlich nicht (mehr) als Patentinhaber anzusehen ist. Dieser Standpunkt entspricht der gefestigten Rechtsprechung des BGH (GRUR 1979, 145, 146 - Aufwärmvorrichtung). Er wird auch in der Rechtslehre einhellig gebilligt (vgl. nur: Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 8. Auflage, 1988, § 8 Rdn. 5) und findet seine Berechtigung in der Tatsache, daß die Einwilligung des nicht in der Patentrolle eingetragenen Arbeitgebers in die Umschreibung der Patentrolle zwecklos wäre, weil das Patentamt eine Berichtigung der Patentrolle nur vornimmt, wenn die Person des zur Einwilligung in die Umschreibung Verurteilten mit dem in der Patentrolle eingetragenen Patentinhaber übereinstimmt. Diese Übereinstimmung wäre vorliegend nicht gewährleistet, weil als Patentinhaberin nicht die Bekl., sondern die A.-AG eingetragen ist. Gegen letztere hätte der Kl. deshalb seine Übertragungs- und Umschreibungsklage richten müssen, während die Bekl. - wenngleich sie als Arbeitgeberin grundsätzlich Anspruchsgegnerin für aus den Vorschriften des ArbEG hergeleitete Ansprüche ist - im Streitfall mangels Eintragung in der Patentrolle nicht passivlegitimiert ist.

2. Ein Anspruch auf Auskunft darüber, in welchem Umfang die Bekl. die Erfindung des Kl. über die "Velcro-Aufträge" hinaus verwertet und welche Umsätze sie hierbei erzielt hat, steht dem Kl. nicht (mehr) zu. Die begehrte Auskunft hat die Bekl. im wesentlichen bereits vorgerichtlich mit Schreiben ihrer Patentanwälte vom 18. September 1990, spätestens aber im vorliegenden Rechtsstreit mit Schriftsatz ihrer Prozeßbevollmächtigten vom 24. Juni 1991 erteilt *(wird ausgeführt).*

3. Ohne Erfolg bleibt auch das Zahlungsverlangen des Kl. (Klageanträge zu 2 und 4).

Zwar ist die Diensterfindung des Kl. frei geworden und die Bekl. im Hinblick auf die Verwertung der erfindungsgemäßen Vorrichtung dem Kl. gegenüber vergütungspflichtig. Der Zahlungsanspruch des Kl. übersteigt jedoch, soweit er die "Velcro-Aufträge" betrifft, seiner Höhe nach die vorgerichtlich von der Bekl. bereits geleistete Zahlung von 7.320,-- DM nicht und ist deshalb in vollem Umfang erfüllt (§ 362 Abs. 1 BGB). Soweit der Kl. daneben eine Vergütung für die Verwertung seiner Erfindung über die "Velcro-Aufträge" hinaus fordert, ist dieses Begehren schon deshalb nicht gerechtfertigt, weil nach der von der Bekl. erteilten Auskunft keinerlei Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Bekl. die Erfindung des Kl. über die "Velcro-Aufträge" hinaus verwertet hat.

a) Seine rechtliche Grundlage findet der Vergütungsanspruch des Kl. in den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen des arbeitsrechtlichen Sonderleistungsprinzips. Sie kommen im Streitfall als einzige Anspruchsgrundlage für Vergütungsansprüche des Kl. in Betracht, weil die Diensterfindung mangels rechtzeitiger Inanspruchnahme frei geworden ist und deshalb Vergütungsansprüche nach den Vorschriften des ArbEG ebenso ausscheiden wie andererseits Schadenersatz- oder Entschädigungsansprüche nach den Vorschriften des PatG oder der unerlaubten Handlung.

aa) Die Bekl. hat die Diensterfindung des Kl. nicht innerhalb der ihr hierfür gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbEG zur Verfügung stehenden Frist von vier Monaten seit der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung durch den Arbeitnehmer in Anspruch genommen. Auch eine vertragliche Überleitung der Diensterfindung auf die Bekl. läßt sich nicht feststellen.

(1) Zwar hat der Kl. seine Erfindung nicht in der nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbEG vorgeschriebenen Schriftform gemeldet; Insbesondere kann das Schreiben des damaligen Verkaufsleiters der Bekl. E. an die Geschäftsleitung der Bekl. vom 19. März 1987 (Anlage 5) nicht als schriftliche Erfindungsmeldung des Kl. angesehen werden Denn abgesehen davon, daß es sich bereits in der Sache um eine innerbetriebliche Mitteilung und nicht um die Meldung einer Erfindung des Kl. handelt, ist nicht dargelegt, daß E. überhaupt von dem Kl. bevollmächtigt gewesen ist, der Bekl. in seinem - des Kl. - Namen die Diensterfindung zu melden. Wegen der im Interesse des Arbeitgebers gebotenen Klarheit, für den die Erfindungsmeldung insbesondere im Hinblick auf den Beginn der Inanspruchnahmefrist des § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbEG einschneidende Rechtsfolgen nach sich zieht, hätte die Vertretungsbefugnis E.s überdies entweder durch einen entsprechenden Zusatz bei der Unterzeichnung oder eine hinreichend deutliche Erklärung in Text der Meldung offengelegt werden müssen (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdn. 5, 35; Vollmer/Gaul, § 5 Rdn. 37). An beidem fehlt es hier.

Nachdem die Bekl. jedoch auf der Grundlage der ihren Patentanwälten mündlich gegebenen Erläuterung des Kl. unter abschließender und vollständiger Darlegung des Gegenstandes der Diensterfindung eine Patentanmeldung gefertigt und beim Deutschen Patentamt eingereicht hat, ist von einem stillschweigenden Verzicht der Bekl. auf die Schriftform der Erfindungsmeldung auszugehen. Mit ihrer Patentanmeldung hat die Bekl. zum Ausdruck gebracht, hinreichend mit der Diensterfindung des Kl. vertraut zu sein und es ist nicht ersicht-

lich, welches Interesse die Bekl. nach der Patentanmeldung noch an einer schriftlichen Erfindungsmeldung des Kl. gehabt haben könnte (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O.; Vollmer/Gaul, a.a.O., § 8 Rdn. 104). Bei dieser Sachlage verhält die Bekl. sich treuwidrig, wenn sie nunmehr die mangelnde Schriftform der Erfindungsmeldung des Kl. einwendet. Vielmehr hat sie sich daran festhalten zu lassen, daß spätestens mit der Schutzrechtsanmeldung am 26. März 1987 die 4-Monats-Frist des § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbEG zu laufen begonnen hat (Vollmer/Gaul, a.a.O., § 8 Rdn. 105).

(2) Vor Fristablauf am 26. Juli 1987 hat die Bekl. die Diensterfindung nicht rechtswirksam in Anspruch genommen.

Auch für die Inanspruchnahmeerklärung des Arbeitgebers sieht das Gesetz Schriftform vor (§ 6 Abs. 2 Satz 1 ArbEG), wobei es sich um eine Wirksamkeitsvoraussetzung handelt, deren Nichtbeachtung gemäß § 125 BGB zur Nichtigkeit der Inanspruchnahme und zum Freiwerden der Diensterfindung gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG führt (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 27).

(a) Die Erfinderbenennung vom 13. Mai 1987 (Anlage D) genügt dem Schriftformerfordernis nicht.

Der Formulartext ist von der A.-AG zwar dahingehend ausgefüllt worden, daß "das Recht auf das Patent auf sie übergegangen ist, weil der Kl. ihr Arbeitnehmer ist". Die Formulierung im Perfekt legt bei wörtlicher Auslegung aber bereits Zweifel daran nahe, ob dem Formulartext überhaupt eine Inanspruchnahmeerklärung entnommen werden kann. Überdies richtet sich die Erfinderbenennung als Erklärung im Rahmen des laufenden Patentanmeldeverfahrens an das Deutsche Patentamt und nicht an den Kl.. Zu erwägen ist vor diesem Hintergrund allenfalls, ob der Kl., der im unteren Abschnitt des Formulars den "Verzicht auf Erfindernennung" unterzeichnet hat, nicht aus dem von der A.-AG wie vorbezeichnet vervollständigten Text der Erfinderbenennung entnehmen mußte, daß die Bekl. die Diensterfindung in Anspruch nehmen wollte. Diese von der Bekl. geltend gemachte Annahme trägt indes bereits in tatsächlicher Hinsicht nicht. Denn nach den den beiderseitigen Unterschriften beigefügten Daten ist davon auszugehen, daß der Kl. den "Verzicht auf Erfindernennung" am 11. Mai 1987 unterzeichnet hat, während die Erfinderbenennung von der A.-AG erst danach, am 13. Mai 1987, unterschrieben worden ist. Die sich hieraus ergebende zeitliche Abfolge läßt den Schluß zu, daß der Text der Erfinderbenennung zum Zeitpunkt der Unterschriftsleistung des Kl. noch nicht ausgefüllt war; Gegenteiliges behauptet auch die Bekl. nicht. Dann aber konnte der Kl. dem (Blanko-) Formulartext nicht entnehmen, daß die A.-AG die zum Patent angemeldete Erfindung als übergegangene Diensterfindung für sich in Anspruch genommen hat. Es bleibt deshalb dabei, daß sich eine der Schriftform des 5 6 Abs. 2 Satz 1 ArbEG entsprechende Inanspruchnahmeerklärung der Bekl. nicht feststellen läßt.

(b) Allerdings ist nach der Meldung der Erfindung ein - auch stillschweigend möglicher - Verzicht auf die Schriftform der Inanspruchnahme zulässig (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 31 m.w.N.; BGH, GRUR 1964, 449, 452 - Drehstromwicklung). Er eröffnet dem Arbeitgeber die Möglichkeit, die Diensterfindung ohne eine dahingehende ausdrückliche Erklärung auch stillschweigend in Anspruch zu nehmen. Umstritten sind indes die Anforderungen, die an eine solche stillschweigende Vereinbarung zu stellen sind.

Teilweise wird einschränkend die Auffassung vertreten, daß hinsichtlich der Erfordernisse von Meldung und Inanspruchnahme nicht mit unterschiedlichem Maß gemessen werden könne, wenn weder die Meldung noch die Inanspruchnahme schriftlich erfolgt sind. In solchen Fällen sei es in der Regel dem Arbeitnehmer, der selbst nicht schriftlich gemeldet habe, verwehrt, sich auf das Fehlen der Schriftform der Inanspruchnahme zu berufen. Umgekehrt könne auch der Arbeitgeber nicht das Fehlen einer schriftlichen Meldung geltend machen, wenn er selbst nicht schriftlich in Anspruch genommen habe (Reimer/Schade/Schippel, a.a.O., § 6 Rdn. 17; Schiedsstelle vom 18. Februar 1976, EGR Nr. 18 zu 1 5 ArbEG).

Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß eine Waffengleichheit der Arbeitsvertragsparteien unterstellt wird, die in vielen Fällen den tatsächlichen Gegebenheiten nicht entspricht. So stehen sich auch vorliegend der seiner unwiderlegten Einlassung zufolge in "Arbeitnehmererfinderfragen" völlig unerfahrene Kl. und die fachkundige Bekl. gegenüber, die sich nicht nur ihrer Patentanwälte, sondern im Rahmen ihres Konzernverbundes auch der A.-AG bedient hat. Dieser Sachverhalt belegt nachdrücklich, daß es nicht grundsätzlich gerechtfertigt sein kann, dem Arbeitnehmer wegen einer fehlerhaften Erfindungsmeldung das Recht zu nehmen, sich auf eine Formnichtigkeit der Inanspruchnahme zu berufen. Darüber hinaus weisen Bartenbach/Volz (a.a.O., § 6 Rdn. 32) zu Recht darauf hin, daß eine Gleichstellung der dem Arbeitnehmer obliegenden *Pflicht* zur Meldung mit dem *Recht* des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme auch in dogmatischer Hinsicht nicht gerechtfertigt ist. Das Gesetz behandelt beide vielmehr nach unterschiedlichen Regeln. Anders als die Inanspruchnahmeerklärung unterliegt beispielsweise die Meldung als bloß geschäftsähnliche Handlung nicht der Nichtig-

keitsfolge des § 125 BGB, sondern kann nach Maßgabe des § 5 Abs. 3 ArbEG, wenn sie unvollständig war, geheilt werden. Andererseits beschränkt sich die Meldung in ihren Rechtswirkungen auf das Ingangsetzen der Inanspruchnahmefrist, während der Inanspruchnahme mit der Überleitung der Diensterfindung erheblich weitreichendere Wirkungen beikommen. Sachgerechter erscheint es deshalb, darauf abzustellen, daß § 6 ArbEG in erster Linie den Schutz des Arbeitnehmererfinders bezweckt, der Klarheit darüber gewinnen soll, ob der Arbeitgeber die gemeldete Erfindung auf sich überleiten will oder ihm - dem Arbeitnehmer - die Erfindung zur alleinigen Disposition zur Verfügung steht. Ausgehend hiervon bedarf es für die Annahme eines stillschweigenden Verzichts auf die Schriftform der Inanspruchnahme der Feststellung von Umständen, die den sicheren Schluß rechtfertigen, auch der Arbeitnehmer begnüge sich mit einer formlosen und demnach schlüssig erklärten Inanspruchnahme (Vollmer/Gaul, § 6 Rdn. 35). Solche Umstände darzulegen ist im Streitfall Sache des Arbeitgebers (Vollmer/Gaul, § 6 Rdn. 38).

Das hierauf zu untersuchende Vorbringen der Bekl. rechtfertigt vorliegend weder die Annahme eines beiderseitigen stillschweigenden Verzichts auf die Schriftform der Inanspruchnahme noch läßt es Umstande erkennen, aus denen der Kl. hinreichend deutlich den Willen der Bekl. entnehmen konnte, die Diensterfindung in Anspruch zu nehmen.

(aa) Die Anmeldung der Diensterfindung zum Patent läßt nicht den Schluß zu, die Bekl. wolle die Erfindung gemäß § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch nehmen. Denn gemäß § 13 Abs. 1 ArbEG ist es das alleinige Recht, aber auch die gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers, eine gemeldete Diensterfindung im Inland unverzüglich zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Da der Arbeitgeber im Anmeldeverfahren kraft Gesetzes im eigenen Namen tätig wird, steht es ihm auch frei, die Anmeldung auf seinen Namen vorzunehmen (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 13 Rdn. 40; Reimer/Schade/Schippel, a.a.O., § 13 Rdn. 14). Kommt der Arbeitgeber - wie vorliegend die Bekl. - dieser gesetzlichen Pflicht nach, so kann hieraus nicht auf seinen Willen geschlossen werden, die gemeldete Diensterfindung in Anspruch zu nehmen (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 37; Vollmer/Gaul, a.a.O., § 6 Rdn. 40; OLG Karlsruhe, a.a.O.). Das folgt auch in zeitlicher Hinsicht daraus, daß zum Zeitpunkt der - unverzüglich vorzunehmenden - Schutzrechtsanmeldung die Inanspruchnahmefrist regelmäßig noch laufen wird. Überdies ist die Anmeldepflicht des Arbeitgebers gesetzlich völlig unabhängig von einer Inanspruchnahme der Diensterfindung ausgestaltet. Das belegt die Vorschrift des § 13 Abs. 4 Satz 2 ArbEG, wonach die Rechte aus einer vom Arbeitgeber (nach § 13 Abs. 1 ArbEG) vorgenommenen Schutzrechtsanmeldung auf den Arbeitnehmer übergehen, wenn die Diensterfindung - mangels Inanspruchnahme - später frei wird. Diese Regelung wäre gegenstandslos, wenn in der Schutzrechtsanmeldung des Arbeitgebers zugleich eine Inanspruchnahme der Diensterfindung liegen würde.

(bb) Aus den gleichen Erwägungen läßt sich zugunsten der Bekl. nichts daraus herleiten, daß sie den Kl. über den Stand des Anmeldeverfahrens informiert hat. Denn auch hierbei handelt es sich um eine der Bekl. kraft Gesetzes (§ 15 Abs. 1 Satz 2 ArbEG) obliegende Verpflichtung, die unabhängig von einer Inanspruchnahme der Diensterfindung besteht und der deshalb auch nichts für eine Inanspruchnahme entnommen werden kann (Bartenbach/Volz, a.a.O.).

(cc) Die Mitwirkung des Kl. im Anmeldeverfahren, insbesondere die Unterrichtung der von der Bekl. eingeschalteten Patentanwälte über den Gegenstand der Diensterfindung besagt ebenso wie die ihr vorausgegangene Aufforderung der Bekl. nichts für eine Inanspruchnahme der Diensterfindung. Beides - die Aufforderung und die Mitwirkung - konkretisiert lediglich die Regelung des § 15 Abs. 2 ArbEG, wonach der Arbeitnehmer verpflichtet ist, den Arbeitgeber auf dessen verlangen hin beim Erwerb von Schutzrechten zu unterstützen. Diese Obliegenheit des Arbeitnehmers dient der Förderung der dem Arbeitgeber nach § 13 Abs. 1 ArbEG auferlegten Anmeldepflicht und besteht ebenso wie diese völlig unabhängig von einer Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber (Bartenbach/Volz, a.a.O.).

Aus dem von der Bekl. vorgelegten Schreiben der A.-AG vom 15. April 1988 (Anlage E) ergibt sich zwar, daß der Kl. noch im April 1988, d.h. zu einem Zeitpunkt, als die Inanspruchnahme frist bereits abgelaufen war, an der im Namen der A. AG fortgeführten Patentanmeldung beteiligt worden ist. Ob der Kl. diesem Sachverhalt entnehmen mußte, daß die Bekl. die Diensterfindung in Anspruch nehmen wollte, kann indes auf sich beruhen. Für eine (schlüssige) Inanspruchnahme kann dem Schreiben vom 15. April 1988 schon deshalb nichts entnommen werden, weil es mehr als acht Monate nach Ablauf der Inanspruchnahme frist datiert und deshalb keinen Schluß darauf zuläßt, ob die Bekl. - worauf es im vorliegenden Zusammenhang allein ankommt - noch vor Ablauf der Inanspruchnahme frist die Diensterfindung des Kl. schlüssig in Anspruch genommen hat.

(dd) Eine dahingehende Annahme rechtfertigt auch nicht das Vorbringen der Bekl., der Kl. sei an der Entscheidung beteiligt worden, keine Auslandschutzrechte anzumelden. Dem

Schreiben vom 15. April 1988, auf das sich die Bekl. für ihr diesbezügliches vorbringen ausdrücklich bezieht, ist eine Beteiligung des Kl. in dem von der Bekl. geltend gemachten Sinne nicht zu entnehmen. Die Formulierung: "Bekanntlich wurde entschieden, keine Auslandsanmeldung in dieser Sache zu tätigen", läßt ohne weiteres die Deutung zu, daß die in Bezug genommene Entscheidung allein von der Bekl. und ohne Mitwirkung des Kl. getroffen worden ist. In jedem Fall aber ist nicht ersichtlich, daß der Entschluß, keine Auslandsschutzrechte anzumelden, noch fristwahrend, d.h. vor Ablauf der Inanspruchnahmefrist, gefaßt worden ist.

(ee) Daß die Bekl. die Erfindung des Kl. bei der Abwicklung der "Velcro-Aufträge" vor dem 26. Juli 1987 - dem Ablauf der Inanspruchnahmefrist - verwertet hat, kann zu ihren Gunsten unterstellt werden. Auch hieraus ergibt sich keine schlüssige Inanspruchnahme. Denn rein tatsächliche Benutzungshandlungen können grundsätzlich nicht als Inanspruchnahmeerklärung angesehen werden (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 35, 38; Vollmer/Gaul, a.a.O., § 6 Rdn. 43; Schiedsstelle vom 27. August 1980, EGR Nr. 18 zu § 6 ArbEG). Abgesehen davon offenbaren betriebliche Verwertungshandlungen jedenfalls nicht den Verzichtswillen des Arbeitnehmererfinders auf das Schriftformerfordernis des § 6 Abs. 2 Satz 1 ArbEG. Das beiderseitige Abbedingen der Schriftform aber ist nach den eingangs dargelegten Grundsätzen erste und unabdingbare Voraussetzung für eine schlüssige Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber.

(3) Hat die Bekl. nach allem die Diensterfindung des Kl. nicht rechtswirksam in Anspruch genommen, so ergibt ihr Vorbringen auch keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine vertragliche Überleitung der Diensterfindung.

(a) Gemäß § 22 Satz 2 ArbEG kann die Diensterfindung nach der Meldung zwar grundsätzlich übertragen werden, und zwar auch schlüssig und noch nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 57, 59; Vollmer/Gaul, a.a.O., § 6 Rdn. 44; OLG Karlsruhe, a.a.O.).

Eine dahingehende Abrede kann aber nur dann als zwischen den Beteiligten getroffen angesehen werden, wenn sich aus dem Verhalten des Arbeitnehmers nach außen erkennbar unzweideutig ergibt, daß er eine Erfindung dem Arbeitgeber übertragen und daß dieser die Übertragung annehmen will (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 62; Vollmer/Gaul, a.a.O., § 6 Rdn. 44). Der durch die Übertragung bewirkte Rechtsverlust setzt insoweit die Kenntnis dieses Rechts voraus. Kennt der Arbeitnehmer seine Rechtsposition aus § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG nicht, so kann dahinstehen, ob eine Pflicht des Arbeitgebers besteht, den Arbeitnehmer vor Abschluß einer Überleitungsvereinbarung darauf hinzuweisen, daß die Diensterfindung frei geworden ist und infolge dessen zu seiner - des Arbeitnehmers - alleinigen Verfügung steht (bejahend: LG Düsseldorf, Urteil vom 1. Juli 1986 - 4 0 70/86 -, n.v.; anderer Ansicht: Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 60). Eine stillschweigende Überleitung kann jedenfalls dann nicht in Betracht kommen, wenn die Unkenntnis des Arbeitnehmers von der ihm mit dem Freiwerden der Diensterfindung zugefallenen Rechtsposition für den Arbeitgeber erkennbar ist (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 65).

(b) Nach diesen Grundsätzen kann im Entscheidungsfall nicht von einer vertraglichen Überleitung der Diensterfindung ausgegangen werden.

(aa) Die Mitwirkung des Kl. im Patentanmeldeverfahren entspricht seiner gesetzlichen Verpflichtung aus § 15 Abs. 2 ArbEG; sie offenbart schon deshalb keinen Übertragungswillen des Kl. (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 64; OLG Karlsruhe, a.a.O.). Gleiches gilt für eine Verwertung der Diensterfindung durch die Bekl.. Es handelt sich insoweit um betriebliche Vorgänge, auf die der Arbeitnehmer regelmäßig keinen Einfluß nehmen kann. Ihrer Duldung kann deshalb auch nicht der Wille entnommen werden, die freigewordene Diensterfindung zu übertragen (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdn. 65; Vollmer/Gaul, a.a.O., § 6 Rdn. 44).

(bb) Abgesehen davon hat der Kl. unwiderlegt geltend gemacht, sich wegen seiner Unerfahrenheit in Arbeitnehmererfinderfragen auf das Vorgehen der fachkundigen Bekl. verlassen zu haben. Ersichtlich ist der Kl. deshalb von der - nach den Erfahrungen der Kammer im übrigen weit verbreiteten - irrigen Vorstellung ausgegangen, eine im Betrieb gemachte Erfindung gehöre zwangsläufig und ohne weiteres dem Arbeitgeber. Dem Kl. war bei dieser Sachlage nicht bewußt, daß die Diensterfindung vom Arbeitgeber fristgerecht in Anspruch genommen werden muß und anderenfalls zugunsten des Arbeitnehmererfinders frei wird. Folgerichtig bestand für den Kl. auch keine. Veranlassung, sich Gedanken über die Übertragung einer ihm zustehenden Diensterfindung zu machen und einen dahingehenden Geschäftswillen zu bilden. Das hatte auch die Bekl. in Rechnung zu stellen, der die Unerfahrenheit des Kl. nicht verborgen geblieben sein wird und die es in der Hand gehabt hätte, abzuklären, ob dem Kl. bewußt war, an der nach Fristablauf freigewordenen Diensterfindung berechtigt zu sein. Ohne eine dahingehende Klarstellung durfte sie jedenfalls der dem Kl. aufgrund ihres Schreibens vom 15. April 1988 auch nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist noch abverlangten Mitwirkung nicht dessen

rechtsgeschäftlichen Willen entnehmen, die Diensterfindung zu übertragen. Überdies spricht vieles dafür, daß auch die Bekl. selbst seinerzeit nicht das Erklärungsbewußtsein hatte, die Diensterfindung des Kl. vertraglich auf sich überzuleiten. Denn in Übereinstimmung mit ihrer vorgerichtlichen Einlassung vertritt sie auch im Rechtsstreit die Auffassung, die Diensterfindung des Kl. stillschweigend in Anspruch genommen zu haben. Dann aber bestand auch für die Bekl. kein Anlaß, die Diensterfindung im Wege einer vertraglichen Vereinbarung auf sich überzuleiten. Die vorgenannten Erwägungen gelten in gleichem Maße für das Anspruchsschreiben des Kl. vom 10. März 1990 (Anlage F), das ebenfalls ersichtlich von der Meinung des Kl. getragen ist, die Bekl. habe die Diensterfindung rechtswirksam in Anspruch genommen, sowie das Antwortschreiben der Bekl. vom 26. April 1990 (Anlage 2), in dem die dem Kl. vorgerichtlich gezahlte Vergütung gleichfalls auf der Grundlage der Berechnungsgrundsätze für eine in Anspruch genommene Diensterfindung ermittelt ist.

bb) Das Freiwerden der Diensterfindung hat zur Folge, daß vom Zeitpunkt des Freiwerdens für die Zukunft keinerlei Vergütungsansprüche des Arbeitnehmererfinders bestehen (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 8 Rdn. 63; Vollmer/Gaul, a.a.O., § 8 Rdn. 142). Denn dem Arbeitgeber wächst bei einer freigewordenen Diensterfindung keine Vorzugsstellung zu und der Arbeitnehmererfinder steht vorn Zeitpunkt des Freiwerdens an einem freien Erfinder gleich, der gegen Verwertungshandlungen Dritter nach den Vorschriften des PatG erst vom Zeitpunkt der Offenlegung der Patentschrift geschützt ist (Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 Rdn. 2). Vorliegend ist das Patent am 13. Oktober 1988 offengelegt worden. Zu diesem Zeitpunkt waren die "Velcro-Aufträge" längst abgewickelt. Nach der von der Bekl. erteilten Auskunft liegen auch keine greifbaren Anhaltspunkte dafür vor, daß die erfindungsgemäße Vorrichtung von ihr noch zu einem späteren Zeitpunkt benutzt worden ist. Scheiden deshalb Schadenersatz- und Entschädigungsansprüche des Kl. gemäß §§ 33 Abs. 1 Satz 1, 139 Abs. 2 PatG aus, so kann der Kl. auch nicht mit Erfolg darauf verweisen, die Bekl. habe es entgegen der ihr gemäß § 14 Abs. 2 ArbEG obliegenden Verpflichtung versäumt, ihm die Diensterfindung zur Anmeldung von Auslandsschutzrechten freizugeben. Richtig ist zwar, daß § 14 Abs. 2 ArbEG als Schutzgesetz Schadenersatzansprüche gemäß § 823 Abs. 2 BGB auslösen kann (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 14 Rdn. 81) und dem Arbeitgeber die Freigabe der Diensterfindung aus eigener Initiative und unabhängig von einem Verlangen des Arbeitnehmererfinders auferlegt ist. Dieser Pflicht ist die Bekl. im Streitfall auch möglicherweise nicht nachgekommen. Einen hierauf gestützten Schadenersatzanspruch hat der Kl. gleichwohl nicht schlüssig dargelegt. Denn seinem Vorbringen läßt sich nichts dafür entnehmen, daß und in welchen Ländern er Schutzrechte mit Aussicht auf Erfolg für den Fall einer Freigabe der Diensterfindung angemeldet hätte, noch, in welchen Ländern es ihm möglich gewesen wäre, die Diensterfindung geschäftlich zu verwerten (Bartenbach/Volz, a.a.O.).

Für die vom Arbeitgeber bis zum Freiwerden der Diensterfindung vorgenommenen Benutzungshandlungen können Vergütungsansprüche auch nicht aus den Vorschriften des ArbEG hergeleitet werden. §§ 9, 10 ArbEG setzen unmißverständlich voraus, daß der Arbeitgeber die Diensterfindung - unbeschränkt oder beschränkt - in Anspruch genommen hat. Auch § 20 Abs. 1 ArbEG bildet keinen Auffangtatbestand genereller Art, der auch dann zu einem Vergütungsanspruch verhilft, wenn es an einer Inanspruchnahme des Arbeitgebers fehlt (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 9 Rdn. 11; Vollmer/Gaul, a.a.O., § 8 Rdn. 143).

Im Einzelfall kann sich ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders wegen Benutzungshandlungen des Arbeitgebers vor dem Freiwerden der Diensterfindung allein aus den Grundsätzen des arbeitsrechtlichen Sonderleistungsprinzips ergeben (Vollmer/Gaul, a.a.O., § 8 Rdn. 144-146). Sie rechtfertigen auch im Entscheidungsfall einen Vergütungsanspruch des Kl.. Zwischen den Parteien unstreitig ist insoweit, daß der Kl. mit seiner Diensterfindung eine Leistung außerhalb seines eigentlichen vertraglichen Tätigkeitsbereiches erbracht hat, die durch das vereinbarte Arbeitsentgelt nicht abgegolten ist. Zu Recht beruft der Kl. sich auch darauf, die Bekl. habe die Diensterfindung im Zusammenhang mit der Abwicklung der "Velcro-Aufträge" tatsächlich verwertet (vgl. zu diesem Erfordernis: Bartenbach/Volz, a.a.O., § 9 Rdn. 332 ff., § 20 Rdn. 66). Selbst wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung allein für einen Probelauf installiert worden und im späteren betrieblichen Einsatz gegen auf Cobs aufgewickelte Monofilamentfäden ausgetauscht worden ist, ändert dies nichts an der Tatsache, daß die B. ihrer vertraglichen Lieferverpflichtung unter Verwertung der Erfindung des Kl. nachgekommen ist. Hierin liegt eine hinreichende Benutzung der Diensterfindung, ohne daß die Bekl. sich darauf berufen kann, nicht sie, sondern die B. habe die Erfindung in der beschriebenen Weise genutzt. Es gilt der Grundsatz, daß der Arbeitgeber die Erfindervergütung nach den Vorschriften des ArbEG auch dann schuldet, wenn die Diensterfindung lediglich im Rahmen eines Konzerns, dem der Arbeitgeber angehört, verwertet wird (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 9 Rdn. 185). Nach den gleichen Erwägungen reicht es im Streitfall aus, daß die

frei gewordene Diensterfindung des Kl. mit Billigung der Bekl. im A.-Konzern von der B. verwertet worden ist.

b) Der Höhe nach übersteigt die dem Kl. zustehende Sondervergütung nicht die vorgerichtlich von der Bekl. bereits geleistete Zahlung von 7.320,-- DM.

aa) Für die Bemessung der dem Kl. zustehenden Vergütung ist auf § 612 Abs. 2 BGB zurückzugreifen (vgl. BGH, GRUR 1985, 129, 130 - Elektrodenfabrik; Bartenbach/Volz, a.a.O., Einleitung vor §§ 9-12 Rdn. 12; BGH, GRUR 1978, 244 - Ratgeber für Tierheilkunde). Der Arbeitnehmererfinder kann deshalb als Vergütung denjenigen Betrag verlangen, der im Zeitpunkt der Benutzungshandlung für seine Erfindung üblicherweise gezahlt worden wäre. Dabei sind für die Üblichkeit neben dem Ort der Benutzungshandlung auch die persönlichen Verhältnisse des Arbeitnehmererfinders zu berücksichtigen (Palandt/Putzo, Bürgerliches Gesetzbuch, 49. Auflage, 1990, § 612 Anm. 4 b aa). Von diesem Ausgangspunkt ist es sachgerecht, bei der Bestimmung der Vergütung die bekannten Grundsätze zur Ermittlung des Erfindungswertes für eine Diensterfindung, insbesondere die Grundsätze der Lizenzanalogie heranzuziehen. Das ist, soweit ersichtlich, in Rechtsprechung und Literatur unstreitig; hiervon gehen im übrigen auch vorliegend die Parteien übereinstimmend aus.

Zu berücksichtigen ist darüber hinaus aber auch ein Anteilsfaktor (Schiedsstelle vom 22. Februar 1985, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1985, 195, zitiert bei Bartenbach/Volz, a.a.O.; LG Düsseldorf, Urteil vom 12. November 1973 - 4 0 260/74 - n.v.). Seine Anwendung kann nicht mit der Erwägung verneint werden, bei einer freigewordenen Erfindung stehe der Arbeitnehmererfinder seinem Arbeitgeber wie ein freier Erfinder gegenüber, weshalb er - ohne Anwendung eines Anteilsfaktors - wie ein freier Erfinder zu vergüten sei (i.d.S.: Bartenbach/Volz, a.a.O.). Die Üblichkeit der Vergütung kann nicht losgelöst von den auf beiden Seiten Beteiligten - dem Arbeitnehmererfinder und seinem die frei gewordene Erfindung verwertenden Arbeitgeber - beurteilt werden. Es ist deshalb nicht von Bedeutung, daß der Arbeitnehmer mit dem Freiwerden der Diensterfindung berechtigt gewesen wäre, seine Erfindung ohne Rücksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers dessen Wettbewerbern zur Verwertung anzubieten. Es kann deshalb folgerichtig auch nicht darauf abgehoben werden, welche Vergütung der Arbeitnehmer in einem solchen Fall hätte erzielen können. Maßgeblich ist vielmehr allein, welche Vergütung sich in dem konkreten Benutzungsverhältnis zwischen Arbeitnehmererfinder und seinem die Erfindung verwertenden Arbeitgeber als üblich erweist. In diesem Verhältnis aber kann nicht unberücksichtigt bleiben, daß und in welchem Umfang der Arbeitgeber mit Rücksicht auf die betriebliche Stellung des Arbeitnehmererfinders im Einzelfall am Zustandekommen der Diensterfindung beteiligt gewesen ist. Die dem Arbeitnehmer aus seiner Betriebszugehörigkeit gegenüber einem freien Erfinder bei der Entwicklung seiner Erfindung zugute gekommenen Vorteile gehören deshalb zu denjenigen Umständen, die gegenüber dem betreffenden Arbeitgeber im Rahmen des § 612 Abs. 2 BGB Einfluß auf die nach Ort, Zeit, Inhalt und Wert der Dienstleistung für den Arbeitgeber zu bestimmende übliche Vergütung gewinnen.

bb) Ausgehend von diesen Erwägungen erweist sich die Vergütungsberechnung der Bekl. (Anlage 2) als zutreffend *(wird ausgeführt).*

–

§ 6 ArbEG

1. Hat der Arbeitgeber durch eine Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung seine Kenntnis von der Erfindung und der Person des Erfinders dokumentiert, ist ihm die Berufung auf die fehlende Schriftform der Erfindungsmeldung gemäß § 242 BGB zu verwehren. Er muß sich in einem solchen Fall daran festhalten lassen, daß jedenfalls mit der Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung die Frist zur Inanspruchnahme zu laufen begonnen hat.

2. Die Anmeldung der Diensterfindung zum Patent und/oder Gebrauchsmuster oder die Benennung des Arbeitnehmers als Erfinder kommen regelmäßig nicht als Erklärungen der Inanspruchnahme der Diensterfindung in Betracht.

3. Eine konkludente vertragliche Vereinbarung über die Übertragung der freigewordenen Diensterfindung auf den Arbeitgeber kann nur dann als zwischen den Beteiligten getroffen angesehen werden, wenn sich aus dem Verhalten des Arbeitnehmers nach außen erkennbar unzweideutig ergibt, daß er seine Erfindung dem Arbeitgeber übertragen und daß dieser die Übertragung annehmen will.

(Urteil vom 29. Februar 2000, 4 O 415/98 - Müllbehältergreifvorrichtung)

Sachverhalt: Die Kl. nimmt die Bekl. als Rechtsnachfolgerin des Herrn Ralf A. auf Bewilligung der Umschreibung bzw. Übertragung mehrerer Gebrauchsmuster und Patente (nachfolgend auch: Streitschutzrechte) sowie Patentanmeldungen (nachfolgend auch: Streitpatent-

anmeldungen), bei denen es sich teils um deutsche Gebrauchsmuster und Patente bzw. Patentanmeldungen und teils um europäische Patentanmeldungen und aus solchen entstandene nationale Patente handelt, in Anspruch. Ferner begehrt sie Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Herausgabe ungerechtfertigter Bereicherung.

Die Bekl. gehört der B.-Unternehmensgruppe an. Bis zum 1. Januar 1996 waren innerhalb dieser Unternehmensgruppe die Geschäftsbereiche "Entsorgungsbehälter" und "Schüttungen, Aufbauten, Logiksysteme" (kurz: "SAL") zwei unterschiedlichen Gesellschaften zugeordnet. Während die Gebrüder B. KG für den Geschäftsbereich "Entsorgungsbehälter", der die Entwicklung und Herstellung von Abfallsammelbehältern umfaßte, zuständig war, war die Bekl., die bis zum 1. Januar 1996 als "B. Lift-Systeme GmbH" firmierte, für den Geschäftsbereich "SAL", der insbesondere die Entwicklung und Konstruktion von Schüttungssystemen umfaßte, zuständig. Die Betriebsstätten beider Gesellschaften lagen nicht nur räumlich auseinander (der Bereich "Entsorgungssysteme" war in C. angesiedelt, der Bereich "SAL" befand sich in D.), sondern waren auch organisatorisch voneinander getrennt. Insbesondere bearbeiteten beide Gesellschaften ihre Patentanmeldungen selbständig und unabhängig voneinander.

Zum 1. Januar 1996 wurde die B.-Unternehmensgruppe neu organisiert. Die Bekl. wurde in B. Entsorgungssysteme GmbH umbenannt und der Geschäftsbereich "Entsorgungsbehälter" wurde von der Gebrüder B. KG auf die Bekl. übertragen.

Herr Ralf A., der Techniker ist, war bis zum 9. Juli 1997 bei der Bekl. angestellt. Herrn A. oblag die technische Leitung des Geschäftsbereichs "Schüttungen". Ihm unterstanden die Bereiche "Entwicklung/Konstruktion", "Materialwirtschaft" und "Fertigung"; dazu gehörte auch der Bereich "Patentwesen". Vorgesetzter des Herrn A. war Herr Rudolf E., der seinerzeit Geschäftsführer der Bekl. war und gelernter Kaufmann ist. In Abstimmung mit Herrn E. betreute Herr A. die Patent- und Gebrauchsmusterakten, insbesondere Schutzrechtsanmeldungen der Bekl..

Während seiner Beschäftigung bei der Bekl. machte Herr A. als Alleinerfinder mehrere Erfindungen und war auch an mehreren Erfindungen zumindest als Miterfinder beteiligt. Diese Erfindungen, die Greifvorrichtungen eines Müllfahrzeuges zum Entleeren von Müllbehältern, Hub-Kippvorrichtungen eines Müllsammelfahrzeuges und dergleichen betreffen, wurden von der Bekl. jeweils zum Patent und/oder Gebrauchsmuster angemeldet.

Bei den Anmeldungen der in Rede stehenden Erfindungen zum Patent bzw. Gebrauchsmuster wirkte Herr A. jeweils mit. So erläuterte er dem Patentanwalt der Bekl. die Erfindungen sowie den für das Verständnis der Erfindungen relevanten technischen Hintergrund, überprüfte die vom Patentanwalt angefertigten Entwürfe der Anmeldungen auf ihre sachliche Richtigkeit, trug Änderungs- und/oder Ergänzungswünsche an den Patentanwalt der Bekl. heran und fertigte auch für die Anmeldungen erforderliche Zeichnungen an.

Im Rahmen der Patentanmeldeverfahren wurden jeweils Erfinderbenennungen beim Deutschen Patent- und Markenamt bzw. beim Europäischen Patentamt eingereicht. In diesen Erfinderbenennungen, in denen jeweils zunächst der bzw. die Erfinder angegeben sind, heißt es:

"Das Recht auf das Patent ist auf den (die) Anmelder (in) aus dem unten genannten Grund übergegangen:

☒ der Erfinder ist Arbeitnehmer der Anmelderin"

bzw.

"Der (die) Anmelder hat (haben) das Recht auf das europäische Patent erlangt

☒ als Arbeitgeber".

Wie zwischen den Parteien unstreitig ist, wurden alle Erfinderbenennungen von dem nicht zeichnungsberechtigten Herrn A. vorbereitet und dann von dessen Vorgesetzten, Herrn E., unterzeichnet und sodann an den Patentanwalt der Bekl. geschickt, der die Erfinderbenennungen an das zuständige Patentamt weiterleitete.

Eine Vergütung für die Erfindungen wurde bisher von der Bekl. nicht an Herrn A. gezahlt.

Mit "Abtretungserklärung" vom 17. Juli 1998 trat Herr A. seine Rechte an den Erfindungen sowie auf Übertragung sämtlicher Schutzrechte an die Kl. ab. Gleichzeitig trat er dieser auch "sämtliche Vergütungsansprüche, die ihm gegen den B.-Konzern wegen der Benutzung der auf ihn zurückgehenden Erfindungen zustehen", ab. Mit "Zusatzerklärung" vom 6. August 1999 hat Herr A. mit der Kl. ferner vereinbart, daß er sich mit dieser in Klarstellung der vorgenannten Abtretungserklärung darüber einig ist, daß sich die bislang abgetretenen "Vergütungsansprüche" auf sämtliche Zahlungsansprüche, insbesondere auch Schadensersatzansprüche und Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung, beziehen.

Die Kl. behauptet, Herr A. sei mit einer Ausnahme Alleinerfinder sämtlicher in Rede stehender Erfindungen. Soweit die Bekl. dies hinsichtlich der Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen gemäß Anlagen K 3, K 6, K 7, K 9 und K 10 in Abrede stelle, berufe sie - die Kl. - sich jedoch zur Vereinfachung nur darauf, daß Herr A. bloß Miterfinder der diesen Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen zugrunde liegenden Erfindungen sei. Sämtliche

Erfindungen des Herrn A. seien zu keiner Zeit von der Bekl. entsprechend den Vorschriften des Arbeitnehmererfindergesetzes in Anspruch genommen worden. Sie seien deshalb frei geworden und hätten aufgrund dessen Herrn A. als alleinigem Inhaber bzw. als Mitinhaber zugestanden, der ihr seine Rechte abgetreten habe.

Die Bekl. macht demgegenüber geltend, daß die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche nicht bestünden, weil die den Streitschutzrechten und Streitpatentanmeldungen zugrundeliegenden Erfindungen auf sie als Arbeitgeberin des Herrn A. übergegangen seien.

Aus den Gründen: Die mit Ausnahme des Klageantrages zu I. 3. dd) zulässige Klage ist im tenorierten Umfang begründet.

Die Kl. kann im zuerkannten Umfang von der Bekl. die Bewilligung der Umschreibung der in der Urteilsformel zu I. 1. genannten deutschen Schutzrechte und Patentanmeldungen auf sich bzw. die Bewilligung in ihre Eintragung als Mitinhaberin dieser Streitschutzrechte und Streitpatentanmeldungen durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß §§ 413, 412, 403 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) verlangen, weil sie als Rechtsnachfolgerin des Herrn A. materielle Inhaberin bzw. Mitinhaberin dieser Schutzrechte und Patentanmeldungen ist. Ferner kann die Kl. als Rechtsnachfolgerin des Herrn A. von der Bekl. gemäß Art. II § 5 Abs. 1 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) die Übertragung der nationalen Teile des europäischen Patents 0 624 530 auf sich verlangen, weil Herr A. Erfinder der dem europäischen Patent zugrundeliegenden Erfindung ist und die Bekl. diese Erfindung des Herrn A. als Nichtberechtigte angemeldet hat. Der Kl. steht gegen die Bekl. ferner ein Anspruch entsprechend Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG auf Einräumung einer Mitberechtigung an den europäischen Patentanmeldungen 0 690 014 und 0 699 602 zu, weil Herr A. Miterfinder der diesen Anmeldungen zugrundeliegenden Erfindungen ist und die Bekl. diese Erfindungen damit nicht alleine zu Patenten anmelden durfte. Darüber hinaus steht der Kl. gegen die Bekl. auch der zuerkannte Auskunftsanspruch aus § 242 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu. Die weitergehende Klage ist unbegründet.

I. Die Bekl. ist verpflichtet, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt die Umschreibung der deutschen Patentanmeldung 43 15 054, der deutschen Patentanmeldung 43 15 412, der deutschen Patentanmeldung 195 16 133 und des deutschen Gebrauchsmusters 94 07 881 auf die Kl. sowie die Eintragung der Kl. als Mitinhaberin der deutschen Patentanmeldung 44 30 260 des deutschen Gebrauchsmusters 94 09 842, des deutschen Gebrauchsmusters 94 15 505 und des deutschen Patents 43 15 324 zu bewilligen.

Die zuerkannten Ansprüche auf Bewilligung der Umschreibung der vorgenannten deutschen Streitschutzrechte und Streitpatentanmeldungen auf die Kl. bzw. auf Bewilligung der Eintragung der Kl. als deren Mitinhaberin finden ihre Rechtsgrundlage in §§ 413, 412, 403 BGB. § 8 Patentgesetz (PatG) bzw. § 13 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz in Verbindung mit § 8 PatG sind nicht einschlägig. Denn diese Bestimmungen kommen nicht zur Anwendung, wenn dem Berechtigten die Anmeldung oder das Schutzrecht bereits zusteht, etwa weil die Schutzrechtsanmeldung oder das Schutzrecht ohne besonderen Übertragungsakt auf ihn übergegangen sind (vgl. hierzu BGH, GRUR 1971, 210, 212 - Wildverbißverhinderung; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 8 PatG Rdnr. 2), wie dies insbesondere beim Freiwerden einer vom Arbeitgeber bereits im Inland zum Schutzrecht angemeldeten und nicht in Anspruch genommenen Diensterfindung nach § 13 Abs. 4 Satz 2 Arbeitnehmererfindergesetz (ArbEG) der Fall ist (vgl. hierzu Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 3. Auflage, § 13 Rdnr. 75; OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 42, 43 - Digitales Gaswarngerät). Der Anspruch auf Bewilligung der Umschreibung in der Patentrolle gründet sich in solchen Fällen nicht auf § 8 PatG, sondern auf 413, 412, 403 BGB (vgl. Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 8 PatG Rdnr. 2).

Im Entscheidungsfall stehen die in Rede stehenden deutschen Streitschutzrechte und Streitpatentanmeldungen bereits der Kl. zu bzw. mit zu. Die Kl. ist als Rechtsnachfolgerin des Herrn A. materielle Inhaberin bzw. Mitinhaberin der deutschen Streitschutzrechte und Streitpatentanmeldungen. Denn Herr A. ist unstreitig teils Alleinerfinder und teils Miterfinder der den Streitschutzrechten und Streitpatentanmeldungen zugrundeliegenden Erfindungen. Die Bekl. hat diese Erfindungen bzw. Erfindungsanteile des Herrn A. nicht gemäß den Vorschriften des Arbeitnehmergesetzes wirksam in Anspruch genommen, und es hat auch keine vertragliche Überleitung der Erfindungen bzw. Erfindungsanteile auf die Bekl. stattgefunden.

1. Wie zwischen den Parteien unstreitig ist, ist Herr A. Alleinerfinder der den deutschen Patentanmeldungen 43 15 054, 43 15 412 und 195 16 133 sowie der dem deutschen Gebrauchsmuster 94 07 881 und der dem europäischen Patent 0 623 530 zugrunde liegenden Erfindungen. Herr A. ist ferner zumindest Miterfinder der der deutschen Patentanmeldung 44 30 260, der den deutschen Gebrauchsmustern 94 09 842 und 94 15 505 sowie der den euro-

päischen Patentanmeldungen 0 690 014 und 0 699 602 zugrundeliegenden Erfindungen. Ob er Alleinerfinder der letztgenannten Erfindungen ist, kann dahinstehen, weil die Kl. mit ihren geänderten Klageanträgen insoweit nur noch die Bewilligung ihrer Eintragung als Mitinhaber dieser Schutzrechte und Patentanmeldungen begehrt. Außerdem ist Herr A., wie zwischen den Parteien ebenfalls unstreitig ist, Miterfinder der dem deutschen Patent 43 15 324 zugrundeliegenden Erfindungen.

Unstreitig ist auch, daß es sich bei sämtlichen in Rede stehenden Erfindungen um Diensterfindungen handelt.

2. Die Bekl. hat die Diensterfindungen des Herrn A. bzw. dessen Erfindungsanteile nicht innerhalb der ihr hierfür gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbEG zur Verfügung stehenden Frist von vier Monaten seit der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung durch den Arbeitnehmer in Anspruch genommen. Auch eine vertragliche Überleitung der Diensterfindungen auf die Bekl. läßt sich nicht feststellen.

a) Zwar hat Herr A. seine Erfindungen der Bekl. nicht in der nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbEG vorgeschriebenen Schriftform gemeldet. Nachdem die Bekl. auf der Grundlage der ihrem Patentanwalt gegebenen mündlichen und schriftlichen Erläuterungen des Herrn A. unter abschließender und vollständiger Darstellung des Gegenstandes der jeweiligen Diensterfindung Patent- und/oder Gebrauchsmusteranmeldungen sowie Erfinderbenennungen beim Deutschen Patent- und Markenamt bzw. beim Europäischen Patentamt eingereicht hat, ist dies jedoch unschädlich. Denn die Bekl. hat durch die Patent- und/oder Gebrauchsmusteranmeldungen sowie die Einreichung der Erfinderbenennungen eindeutig zum Ausdruck gebracht, hinreichend mit der jeweiligen Diensterfindung und der Person des Erfinders vertraut zu sein, und es ist auch nicht ersichtlich, welches Interesse die Bekl. nach der Schutzrechtsanmeldung noch an einer schriftlichen Erfindungsmeldung des Kl. gehabt haben sollte (vgl. hierzu auch Kammer, Urteil vom 17.9.1991, 4 O 13/91, *in diesem Heft, S. 25*; Bartenbach/Volz, a.a.O.; Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindergesetz, 2. Auflage, § 8 Rdnr. 104)

Die Anmeldung der Erfindung zum Schutzrecht durch den Arbeitgeber rechtfertigt in Fällen wie dem vorliegenden, in denen den Beteiligten die einschlägigen Vorschriften des Arbeitnehmererfindergesetz mehr oder weniger unbekannt sind, zwar nicht die Annahme eines stillschweigenden Verzicht des Arbeitgebers auf die Einhaltung der Schriftform der Erfindungsmeldung (vgl. hierzu Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdnr. 39), weil dieses Erfordernis den Arbeitsvertragsparteien vielfach gar nicht bekannt ist. Jedoch ist dann, wenn der Arbeitgeber durch die Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung seine Kenntnis von der Erfindung dokumentiert und ihm auch die Person des Erfinders bekannt ist, insbesondere wenn er - wie hier - diese Kenntnis auch durch eine Erfinderbenennung dokumentiert, eine teleologische Reduktion des § 5 ArbEG anzunehmen oder aber dem Arbeitgeber die Berufung auf die fehlende Schriftform der Erfindungsmeldung gemäß § 242 BGB zu verwehren. Denn in einem solchen Fall hat der Arbeitgeber kein Interesse mehr an einer schriftlichen Erfindungsmeldung. Einer solchen bedarf es nicht mehr. Sie dennoch zu verlangen, liefe auf eine bloße Förmelei hinaus. Der Arbeitgeber verhielte sie sich bei einer solchen Sachlage jedenfalls treuwidrig, wenn er die fehlende Schriftform einwenden wollte. Er muß sich in einem solchen Fall daran festhalten lassen, daß jedenfalls mit der Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung die Vier-Monats-Frist zu laufen begonnen hat (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 51; Volmer/Gaul, a.a.O., § 8 Rdnr. 105; vgl. ferner Kammer, Urteil vom 17.9.1991, 4 O 13/91, *in diesem Heft, S. 25*).

b) Vor Ablauf der einzelnen Fristen hat die Bekl. die Diensterfindungen bzw. Erfindungsanteile des Herrn A. nicht rechtswirksam in Anspruch genommen.

Auch für die Inanspruchnahmeerklärung des Arbeitgebers, die eine empfangsbedürftige Willenserklärung ist, sieht das Gesetz Schriftform vor (§ 6 Abs. 2 Satz 1 ArbEG), wobei es sich um eine Wirksamkeitsvoraussetzung handelt, deren Nichtbeachtung zur Nichtigkeit der Inanspruchnahme als einseitiges, gestaltendes Rechtsgeschäft gemäß § 125 BGB und damit zum Freiwerden der Diensterfindung gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG führt (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 27; ferner Kammer, Urteil vom 17.9.1991, 4 O 13/91, *in diesem Heft, S. 25*).

aa) Eine schriftliche Inanspruchnahme der Diensterfindungen ist im Streitfall nicht erfolgt.

Insbesondere reicht insoweit hinsichtlich der zum Patent angemeldeten Diensterfindungen die Benennung des Herrn A. als (Mit-) Erfinder gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt bzw. dem Europäischen Patentamt nicht aus.

In den Erfinderbennenungs-Formularen ist zwar angegeben worden, daß das Recht auf das (deutsche) Patent auf die Bekl. als Anmelderin übergegangen sei, weil Herr A. ihr Arbeitnehmer sei, bzw., daß die Bekl. das Recht auf das europäische Patent als Arbeitgeberin erlangt habe. Hierin liegt jedoch keine Inanspruchnahmeerklärung der Bekl.. Denn hiermit ist, wie sich aus der Verwendung des Perfekts ergibt ("ist übergegangen"/"erlangt hat"), lediglich behauptet worden, daß das Recht auf das

Patent - wie auch immer - bereits auf die Bekl. als Arbeitgeberin des Arbeitnehmererfinders übergegangen sei. Wenn aber davon ausgegangen wird, daß ein Rechtsübergang bereits erfolgt ist, bedarf es keiner Inanspruchnahme der Erfindung mehr.

Eine Angabe des Arbeitgebers in der Erfindungsbenennung über eine Inanspruchnahme entfaltet im übrigen als solche gegenüber dem Arbeitnehmererfinder auch keine Rechtswirkungen (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 64). Die Erfinderbenennung richtet sich nämlich an das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. an das Europäische Patentamt und nicht an den Arbeitnehmererfinder und sie erfolgt üblicherweise auch ohne Mitwirkung des Arbeitnehmererfinders (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 64). Hierin liegt daher grundsätzlich keine Inanspruchnahmeerklärung, sondern nur die Behauptung gegenüber dem zuständigen Patentamt, daß eine solche Inanspruchnahme bereits erfolgt sei (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 64). Zwar liegt hier die Besonderheit vor, daß der Arbeitnehmererfinder A. die Erfinderbenennungen selbst vorbereitet hat. Dies gehörte jedoch zu seinem Aufgabenbereich im Betrieb.

Abgesehen davon - und dies ist letztlich entscheidend - ist hier der damalige Geschäftsführer der Bekl., Herr E., offensichtlich nicht anders als der Arbeitnehmererfinder A., davon ausgegangen, daß die in Rede stehenden Erfindungen der Bekl. gehören. Es ist immer wieder festzustellen, daß es bei Arbeitnehmererfindern, aber auch bei kleineren und mittleren Betrieben, eine weit verbreitete Auffassung ist, daß Diensterfindungen dem Unternehmen gehören. Daß das Gesetz für diesen Rechtsübergang ein besonderes Verfahren vorschreibt, ist vielen Arbeitnehmern und auch kleineren und mittleren Betrieben häufig nicht bekannt (vgl. hierzu auch Schiedsstelle, EV vom 22.8.1985, ArbErf. 73/84, BIPMZ 1986; 205, 207; EV vom 4.8.1986, ArbErf. 98/95, BIPMZ 1987, 207, 208). So hat es sich ersichtlich auch im Streitfall verhalten. Was Herrn A., der die Erfinderbenennungen vorbereitet hat, anbelangt, hat die Kl. unwiderlegt vorgetragen, daß dieser mit den Einzelheiten des Arbeitnehmererfinderrechts nicht vertraut und in dem Glauben gewesen ist, seine Diensterfindungen gehörten der Bekl.. Zwar hat Herr A. die Patent- und Gebrauchsmusterakten bei der Bekl. betreut. Daß er zu dem in Rede stehenden Zeitpunkt in irgendeiner Weise bereits mit Arbeitnehmerfindersachen betraut gewesen war, ist aber weder dargetan noch ersichtlich. Die Kl. hat im Haupttermin unwidersprochen vorgetragen, daß Herr A. keine Erfindungsmeldungen bearbeitet hat. Daraus, daß Herr A. mit seinem Schreiben vom 9. April 1997 eine technische Bewertung der Schutzrechte zwecks "ordentlicher Abrechnung nach dem Arbeitnehmererfindergesetz" von der Bekl. erbeten hat, lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, weil dieses Schreiben später verfaßt worden ist und sich aus ihm auch nur ergibt, daß Herr A. gewußt hat, daß ein Arbeitnehmererfinder Anspruch auf Festsetzung einer Arbeitnehmererfindervergütung hat. Hieraus ergibt sich aber nicht, daß er zum maßgeblichen Zeitpunkt mit den Vorschriften des Arbeitnehmererfindergesetzes betreffend die Inanspruchnahme einer Diensterfindung vertraut gewesen ist. Die Bekl. trägt zudem selbst vor, daß der Bereich "SAL", dem Herr A. zugeordnet gewesen ist, mit der Bearbeitung von Angelegenheiten des Arbeitnehmererfindergesetzes nicht vertraut gewesen ist. Wenn dem aber so gewesen ist, trifft dies auch auf ihren damaligen Geschäftsführer, Herrn E., zu, so daß davon auszugehen ist, daß auch dieser angenommen hat, die Erfindungen gehörten der Bekl.. Dann kann in der Ausfüllung bzw. Unterzeichnung der Erfinderbennenungsformulare aber keine Inanspruchnahmeerklärung der Bekl. gesehen werden, weil auch Herr E. nicht gewußt hat, daß die Bekl. die Erfindungen durch eine entsprechende Erklärung in Anspruch nehmen mußte.

bb) Die in Rede stehenden Diensterfindungen sind von der Bekl. auch nicht unter beiderseitigen Verzicht auf die Schriftform der Inanspruchnahmeerklärung ausdrücklich oder stillschweigend in Anspruch genommen worden.

Zwar ist nach der Meldung der Erfindung ein - auch stillschweigend möglicher - Verzicht auf die Schriftform der Inanspruchnahme zulässig (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 31; BGH, GRUR 1964, 449, 452 - Drehstromwicklung; OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 42, 43 - Digitales Gaswarngerät; Kammer, Urteil vom 17.9.1991, 4 O 13/91, *in diesem Heft, S. 25*). Er eröffnet dem Arbeitgeber die Möglichkeit, die Diensterfindung auch ohne eine schriftliche Erklärung in Anspruch zu nehmen. Im Streitfall kann jedoch schon eine - ausdrückliche oder konkludente - Inanspruchnahmeerklärung nicht festgestellt werden.

Insbesondere läßt die jeweilige Anmeldung der Diensterfindung zum Patent und/oder Gebrauchsmuster nicht den Schluß zu, die Bekl. wolle die betreffende Erfindung gemäß § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch nehmen. Denn gemäß § 13 Abs. 1 ArbEG ist es das alleinige Recht, aber auch die gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers, eine gemeldete Diensterfindung im Inland unverzüglich zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Da der Arbeitgeber im Anmeldeverfahren kraft Gesetzes im eigenen Namen tätig wird, steht es ihm auch frei, die Anmeldung auf seinen Namen vorzunehmen (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 13 Rdnr. 40; Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Auflage, § 13 Rdnr.

14). Kommt der Arbeitgeber - wie hier die Bekl. - dieser gesetzlichen Pflicht nach, so kann hieraus nicht auf seinen Willen geschlossen werden, die gemeldete Diensterfindung in Anspruch zu nehmen (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 37; Volmer/Gaul, a.a.O., § 6 Rdnr. 40; OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 42, 43 - Digitales Gaswarngerät; Kammer, Urteil vom 17.9.1991, 4 O 13/91, *in diesem Heft, S. 25*). Das folgt auch in zeitlicher Hinsicht daraus, daß zum Zeitpunkt der - unverzüglich vorzunehmenden - Schutzrechtsanmeldung die Inanspruchnahmefrist regelmäßig noch laufen wird. Überdies ist die Anmeldungspflicht des Arbeitgebers gesetzlich völlig unabhängig von einer Inanspruchnahme der Diensterfindung ausgestaltet. Das belegt die Vorschrift des § 13 Abs. 4 Satz 2 ArbEG, wonach die Rechte aus einer vom Arbeitgeber nach § 13 Abs. 1 ArbEG vorgenommenen Schutzrechtsanmeldung auf den Arbeitnehmer übergehen, wenn die Diensterfindung - mangels Inanspruchnahme - später frei wird. Diese Regelung wäre gegenstandslos, wenn in der Schutzrechtsanmeldung des Arbeitgebers zugleich eine Inanspruchnahme der Diensterfindung liegen würde. Aus den in Kenntnis des Erfinders A. vorgenommenen Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen kann die Bekl. mithin weder eine Inanspruchnahme noch einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis herleiten.

Hinzu kommt, daß an die Annahme eines stillschweigenden Verzichts strenge Anforderungen zu stellen sind (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 31). Teilweise wird zwar, insbesondere von der Schiedsstelle, einschränkend die Auffassung vertreten, daß hinsichtlich der Erfordernisse von Meldung und Inanspruchnahme nicht mit unterschiedlichem Maß gemessen werden könne, wenn weder die Meldung noch die Inanspruchnahme schriftlich erfolgt seien. In solchen Fällen sei es in der Regel dem Arbeitnehmer, der selbst nicht schriftlich gemeldet habe, verwehrt, sich auf das Fehlen der Schriftform der Inanspruchnahme zu berufen. Umgekehrt könne auch der Arbeitgeber nicht das Fehlen einer schriftlichen Meldung geltend machen, wenn er selbst nicht schriftlich in Anspruch genommen habe (vgl. z. B. Schiedsstelle, EV vom 22.8.1985, ArbErf. 73/84, BlPMZ 1986, 205, 206; ferner Reimer/Schade/Schippel, a.a.O., § 6 Rdnr. 17). Dem ist jedoch entgegen zu halten, daß hierbei eine "Waffengleichheit" der Arbeitsvertragsparteien unterstellt wird, die in vielen Fällen den tatsächlichen Gegebenheiten nicht entspricht (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 32; Kammer, Urteil vom 17.9.1991, 4 O 13/91, *in diesem Heft, S. 25*). Häufig stehen sich der in Arbeitnehmererfinderfragen unerfahrene Arbeitnehmer und der fachkundige Arbeitgeber gegenüber, weshalb es grundsätzlich schon deshalb nicht gerechtfertigt sein kann, dem Arbeitnehmer wegen einer fehlerhaften Erfindungsmeldung das Recht zu nehmen, sich auf eine Formnichtigkeit der Inanspruchnahme zu berufen (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 32; Kammer, Urteil vom 17.9.1991, 4 O 13/91, *in diesem Heft, S. 25*). Zwar kommt dieser Gesichtspunkt im Streitfall nicht zum Tragen, weil hier auch die Bekl. mit dem Arbeitnehmererfindergesetz nicht näher vertraut gewesen ist. Es kommt jedoch hinzu, worauf Bartenbach/Volz (a.a.O., § 6 Rdnr. 32) zu Recht hinweisen, daß eine Gleichstellung der dem Arbeitnehmer obliegenden Pflicht zur Meldung mit dem Recht des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme auch in dogmatischer Hinsicht nicht gerechtfertigt ist. Das Gesetz behandelt beide vielmehr nach unterschiedlichen Regeln. Anders als die Inanspruchnahmeerklärung unterliegt beispielsweise die Meldung als bloß geschäftsähnliche Handlung nicht der Nichtigkeitsfolge des § 125 BGB, sondern kann nach Maßgabe des § 5 Abs. 3 ArbEG, wenn sie unvollständig war, geheilt werden. Andererseits beschränkt sich die Meldung in ihren Rechtswirkungen auf das Ingangsetzen der Inanspruchnahmefrist, während der Inanspruchnahme mit der Überleitung der Diensterfindung erheblich weitreichendere Wirkungen beikommen. Sachgerechter ist es deshalb, darauf abzustellen, daß § 6 ArbEG in erster Linie den Schutz des Arbeitnehmererfinders bezweckt, der Klarheit darüber gewinnen soll, ob der Arbeitgeber die gemeldete Erfindung auf sich überleiten will oder ihm - dem Arbeitnehmer - die Erfindung zur alleinigen Disposition zur Verfügung steht. Ausgehend hiervon bedarf es für die Annahme eines stillschweigenden Verzichts auf die Schriftform der Inanspruchnahme der Feststellung von Umständen, die den sicheren Schluß rechtfertigen, auch der Arbeitnehmer begnüge sich mit einer formlosen und schlüssig erklärten Inanspruchnahme (vgl. Kammer, Urteil vom 17.9.1991, 4 O 13/91, *in diesem Heft, S. 25*; Volmer/Gaul, a.a.O., § 6 Rdnr. 35). Solche Umstände hat die hierfür darlegungspflichtige Bekl. im Streitfall nicht dargetan.

cc) Hat die Bekl. die Diensterfindungen bzw. Erfindungsanteile des Herrn A. an diesen mithin nicht rechtswirksam in Anspruch genommen, so ergibt ihr Vorbringen auch keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine vertragliche Überleitung der Rechte an den Diensterfindungen.

Gemäß § 22 Satz 2 ArbEG kann die Diensterfindung nach der Meldung zwar grundsätzlich übertragen werden, und zwar auch schlüssig und noch nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 57, 59; Volmer/Gaul, a.a.O., § 6

Rdnr. 44; OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 42, 44 - Digitales Gaswarngerät; Kammer, Urteil vom 17.9.1991, 4 O 13/91, *in diesem Heft, S. 25*). Eine dahingehende Abrede kann aber nur dann als zwischen den Beteiligten getroffen angesehen werden, wenn sich aus dem Verhalten des Arbeitnehmers nach außen erkennbar unzweideutig (so für die schlüssige Einräumung urheberrechtlicher Nutzungsbefugnisse auch BGH, GRUR 1971, 362, 363 - Kandinsky II) ergibt, daß er seine Erfindung dem Arbeitgeber übertragen und daß dieser die Übertragung annehmen will (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 62; Volmer/Gaul, a.a.O., § 6 Rdnr. 44; OLG Karlsruhe, a.a.O.; Kammer, Urteil vom 17.9.1991, 4 O 13/91, *in diesem Heft, S. 25*; Urteil vom 23.1.1996, 4 O 42/94, Entscheidungen 1996, 17, 19/20 - Hochregalanlage). Dabei ist zu beachten, daß an Vereinbarungen aufgrund schlüssigen Verhaltens der Arbeitsvertragsparteien im Hinblick auf den mit der Formstrenge der Inanspruchnahmeerklärung verfolgen Gesetzeszweck hohe Anforderungen zu stellen sind und ein eindeutiger Sachverhalt vorliegen muß (vgl. auch Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 61).

Hiervon ausgehend kann im Entscheidungsfall auch keine vertraglichen Überleitung der Diensterfindungen angenommen werden. Eine ausdrückliche Vereinbarung über die Überleitung der Diensterfindungen des Herrn A. auf die Bekl. ist unstreitig nicht getroffen worden. Eine entsprechende konkludent getroffene Vereinbarung läßt sich ebenfalls nicht feststellen.

Für eine derartige rechtsgeschäftliche Überleitung reicht die Mitwirkung des Herrn A. bei der Ausarbeitung und Einreichung der Schutzrechtsanmeldungen nicht aus. Insoweit ist zunächst zu beachten, daß der Arbeitnehmer gemäß § 15 Abs. 2 ArbEG verpflichtet ist, den Arbeitgeber auf dessen Verlangen hin beim Erwerb von Schutzrechten zu unterstützen. Er hat dem Arbeitgeber dabei mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Darunter fallen insbesondere die Mitarbeit bei der Ausfüllung und Erstellung der Anmeldeunterlagen und Beschreibung (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 15 Rdnr. 29 m.w.N.). Die Obliegenheit des Arbeitnehmers aus § 15 Abs. 2 ArbEG dient der Förderung der dem Arbeitgeber nach § 13 Abs. 1 ArbEG auferlegten Anmeldepflicht und besteht im übrigen auch ebenso wie diese völlig unabhängig von einer Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 Rdnr. 37).

Im Streitfall kommt hinzu, daß die Vorbereitung von Schutzrechtsanmeldungen und die Mitwirkung bei der die Formulierung und Einreichung von Schutzrechtsanmeldungen zur Aufgabe des Herrn A. im Betrieb der Bekl. gehört hat, was auch seine intensive Mitarbeit erklärt. Berücksichtigt man, daß Herrn A. die technische Leitung des Geschäftsbereichs oblegen hat, zu dem der Bereich Patentwesen gehört hat, so erklärt dies insbesondere auch, daß er in dieser Position als Ansprechpartner in "dringenden Fällen" dem Patentanwalt der Bekl. zur Verfügung stehen wollte und ihm zu diesem Zweck seine private Telefonnummer gegeben hat. Insoweit liegt der Fall anders als bei einem "einfachen" Arbeitnehmer. Deshalb kann hier auch eine über die dem Arbeitnehmererfinder nach § 15 Abs. 2 ArbEG obliegende Mitwirkungspflicht hinausgehende Mitwirkung an den Anmeldungen, aus der unter Umständen im Einzelfall auf einen Willen zur Rechtsübertragung geschlossen werden kann (vgl. hierzu OLG Karlsruhe, a.a.O. - Digitales Gaswarngerät; Kammer, Urteil vom 17.9.1991, 4 O 13/91, *in diesem Heft, S. 25*; Entscheidungen 1996, 17, 20 - Hochregalanlage), nicht angenommen werden. Die Mitarbeit des Herrn A. hat seiner Aufgabe im Betrieb entsprochen; mit ihr hat Herr A. nur seine ihm auch vertraglich obliegenden Pflichten erfüllt. Ein rechtsgeschäftlicher Übertragungswille des Arbeitnehmererfinders A. ergibt sich hieraus nicht.

Soweit die Schiedsstelle dem entgegen ein schlüssiges, auf Vollrechtsübertragung gerichtetes Verhalten des Arbeitnehmers dann schon annehmen will, wenn dieser intensiv als gleichzeitiger Patentsachbearbeiter bzw. als Verantwortlicher für Patentangelegenheiten an dem Schutzrechtserteilungsverfahren für den Arbeitgeber ohne Geltendmachung eigener Rechte tätig geworden ist (vgl. Schiedsstelle, EV vom 19.4.1960, ArbErf. 20/59, BlPMZ 1960, 280, 281 ff; vom 24.5.1972, ArbErf 84/70, BlPMZ 1972, 29, 30), kann dem in dieser Allgemeinheit nicht gefolgt werden. Denn dies läßt zum einen unberücksichtigt, daß der Arbeitnehmer nur seinen arbeitsvertraglichen Verpflichtungen nachkommt. Zum anderen wird vorausgesetzt, daß der Arbeitnehmererfinder seine Rechte kennt, was häufig aber gerade nicht der Fall ist.

So ist, wie bereits ausgeführt, auch im Streitfall davon auszugehen, daß Herr A. nicht gewußt hat, daß eine Diensterfindung ausdrücklich (eindeutig) und schriftlich innerhalb einer bestimmten Frist vom Arbeitgeber in Anspruch genommen werden muß. Er ist vielmehr der Auffassung gewesen, daß eine Diensterfindung automatisch seiner Arbeitgeberin zusteht. Seine Rechtsposition aus § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG hat er nicht gekannt und er hat auch nicht gewußt, die Rechte aus den von der Bekl. getätigten Anmeldungen mit dem Freiwerden der Erfindungen auf ihn gemäß § 13 Abs. 4 Satz 2 ArbEG übergegangen sind. Aufgrund dessen hat er zu keiner Zeit ein auf eine Überleitung der Rechte an der Erfindung gerichtetes Erklä-

rungsbewußtsein gehabt. Aus seiner Sicht bedurfte es keiner vertraglichen Überleitung, weil er der Auffassung gewesen ist, daß seine Diensterfindungen (bereits) der Bekl. gehören.

Eine konkludente Willenserklärung setzt jedoch in der Regel das Bewußtsein des Handelnden voraus, daß eine Willenserklärung wenigstens möglicherweise erforderlich ist (vgl. BGH, NJW 1995, 953; Palandt/Heinrichs, BGB, 56. Aufl., § 133 Rdnr. 11). Zwar kann trotz eines fehlenden Erklärungsbewußtseins (Rechtsbindungswillens, Geschäftswillens) eine Willenserklärung auch dann vorliegen, wenn der Erklärende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, daß seine Äußerung nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefaßt werden durfte und wenn der Erklärungsempfänger sie tatsächlich auch so verstanden hat (BGHZ 91, 324, 327; 109, 171, 177; BGH, NJW 1995, 953; Palandt/Heinrichs, a.a.O., Einf v § 116 Rdnr. 17). Dies gilt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auch für schlüssiges Verhalten ohne Erklärungsbewußtsein (BGHZ 109, 171, 177; BGH, NJW 1995, 953; vgl. auch Palandt/Heinrichs, a.a.O., Einf v § 116 Rdnr. 17, § 133 Rdnr. 11). Ein solches Verhalten kann jedoch nur dann als Willenserklärung gewertet werden, wenn der sich Äußernde bzw. Handelnde fahrlässig nicht erkannt hat, daß sein Verhalten als Willenserklärung aufgefaßt werden konnte und wenn der Empfänger es tatsächlich auch so verstanden hat (BGHZ 109, 171, 177; Palandt/Heinrichs, a.a.O., § 133 Rdnr. 11). Diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt.

Es mag dahinstehen, ob hier aus dem Verhalten des Herrn A., wie etwa der Vorbereitung der Erfinderbennenungsformulare, nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung der Verkehrssitte überhaupt der Schluß gezogen werden konnte, er wolle seine Rechte an den Diensterfindungen auf die Bekl. übertragen. Auch kann dahinstehen, ob Herrn A. bejahendenfalls der Vorwurf einer Sorgfaltspflichtverletzung gemacht werden kann. Hierauf kommt es letztlich nicht an. Denn die Bekl. hat dem Verhalten des Herrn A. jedenfalls nicht entnommen, daß dieser die Diensterfindungen vertraglich auf sie überleiten will. Der Vorgesetzte des Herrn A., Herr E., ist nämlich - wie bereits ausgeführt - ersichtlich ebenfalls davon ausgegangen, daß die Erfindungen bereits der Bekl. gehören. Er ist nicht anders als der Arbeitnehmererfinder A. der Auffassung gewesen, daß das Recht auf das Patent auf die Bekl. übergegangen ist, weil der Erfinder ihr Arbeitnehmer ist, wie dies auch in den Erfinderbenennungen gemäß Anlage B 1 jeweils angegeben worden ist. Daß die Beteiligten dementsprechend der Auffassung gewesen sind, daß der Bekl. die Diensterfindungen "automatisch" gehören, wird auch dadurch bestätigt, daß die Bekl. gemäß ihren Angaben im Haupttermin vom 16. November 1999 in Anwesenheit des Herrn A. mit dem nicht bei ihr beschäftigten Miterfinder der Erfindung "Hub-Kippvorrichtung eines Müllsammelfahrzeuges zum Entleeren von Müllbehältern" gemäß Anlage K 11, Herrn Prof. Dr. H., einen schriftlichen Vertrag betreffend die Überleitung von dessen Rechten an der Erfindung auf sie geschlossen hat. Einen solchen Vertrag haben die Arbeitsvertragsparteien hinsichtlich der Rechte des Arbeitnehmererfinders A. aber gerade nicht geschlossen, und zwar deshalb nicht, weil sie einen solchen für nicht notwendig gehalten haben, da die Diensterfindungen bzw. Erfindungsanteile des Herrn A. nach ihrer Auffassung der Bekl. zugestanden haben.

Soweit die Schiedsstelle (vgl. z. B. EV vom 22.8.1985, ArbErf. 73/84, BlPMZ 1986, 205, 207; EV vom 4.8.1986, ArbErf. 98/85, BlPMZ 1986, 207, 208) hingegen dann, wenn die Arbeitsvertragsparteien das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen nicht kennen und davon ausgehen, daß die Diensterfindung des Arbeitnehmererfinders dem Arbeitgeber zusteht, den Eintritt eines "anderen, vom Gesetz so nicht vorgesehenen Rechtsübergangs hinsichtlich der Rechte an der Diensterfindung" annehmen will, und zur Begründung auf eine - im Strafrecht entwickelte - "Parallelwertung in der Laiensphäre" verweist, was bedeute, daß die Betroffenen von einer bestimmten Rechtssituation ausgegangen seien, ohne im einzelnen genau zu wissen, welche Vorschriften nun genau damit verknüpft seien, kann dem aus den vorstehenden Gründen nicht gefolgt werden. Entscheidend ist, ob nach den allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen eine Vereinbarung über die Überleitung der Erfindung durch Angebot und Annahme zwischen den Arbeitsvertragsparteien geschlossen worden ist. Ist dies nicht der Fall, scheidet eine vertragliche Überleitung der Erfindung auf den Arbeitgeber aus.

c) Mangels einer wirksamen Inanspruchnahme der Erfindungen innerhalb der hierzu vorgeschriebenen Frist sind die Erfindungen damit gemäß § 8 Abs. 1 Ziffer 3 ArbEG frei geworden. Herr A. ist damit Alleininhaber bzw. Mitinhaber der Rechte an den einzelnen Erfindung geblieben. Mit dem Freiwerden der Diensterfindung sind die Rechte aus den inländischen (deutschen) Schutzrechtsanmeldung der Bekl. kraft Gesetzes auf ihn allein bzw. als Miterfinder übergegangen, ohne daß es eines hierauf gerichteten Übertragungsakt bedurfte (OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 42 - Digitales Gaswarngerät; Bartenbach/Volz, a.a.O., § 13 Rdnr. 75; Bernhardt/Krasser, Lehrbuch des Deutschen Patentrechts, 4. Aufl., § 21 IV a 1,

Seite 260; Reimer/Schade/Schippel, a.a.O., § 13 Rdnr. 20; Volmer/Gaul, a.a.O., § 8 Rdnr. 52).

Die Kl. ist Rechtsnachfolgerin des Herrn A.. Denn dieser hat der Kl. mit Vertrag vom 17. Juli 1998 seine Rechte an den Erfindungen "abgetreten". Er hat der Kl. damit insbesondere auch das Recht auf das sowie das Recht aus dem Patent, welches die gesamte Rechtsstellung, die das erteilte bzw. eingetragene Schutzrecht seinem Inhaber gewährt, umgreift (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 2, 4), gemäß §§ 413, 398 BGB übertragen.

d) Soweit die Bekl. sich hinsichtlich der deutschen Gebrauchsmuster 94 07 881 und 94 09 842 sowie des deutschen Patents 43 15 324 auf den Ablauf der Vindikationsfristen gemäß § 8 Satz 3 (i. V. m. § 13 Abs. 3 GbmG) beruft, geht dieser Einwand schon deshalb ins Leere, weil die zuerkannten Ansprüche auf Einwilligung in die Umschreibung bzw. Eintragung als Mitinhaberin der Streitschutzrechte aus §§ 413, 412, 403 BGB und nicht aus § 8 PatG folgen.

§ 8 PatG billigt dem Berechtigten gegenüber dem Patentanmelder einen quasidinglichen Anspruch auf Übertragung der Anmeldung oder des Patentes zu, um den Zwiespalt, der sich aus der formellen Rechtsinhaberschaft eines materiell nicht berechtigten Anmelders oder Patentinhabers gegenüber dem materiell berechtigten Erfinder ergibt, zugunsten des materiell Berechtigten zu beseitigen (BGH GRUR 1979, 540, 541 - Biedermeier-Manschetten zur entsprechenden Regelung in § 5 PatG 1968). Die Ausschlußfristen nach § 8 Sätze 3 und 4 PatG bezwecken in allen Fällen, in denen der Patentinhaber beim Erwerb des Schutzrechtes im guten Glauben war, nach Fristablauf die Auseinandersetzung über die materielle Zuordnung des Patentes auszuschließen (BGH GRUR 1979, a.a.O. Seite 542, rechte Spalte; vgl. auch Kammer, Urteil vom 23.1.1996, 4 O 42/94, Entscheidungen 17, 20 - Hochregalanlage). Im Streitfall macht die Kl. jedoch keine auf eine materielle Übertragung der vorgenannten Streitschutzrechte gerichteten Ansprüche geltend. Die Kl. ist bereits (materielle) Inhaberin bzw. Mitinhaberin der Streitschutzrechte; sie ist bloß nicht formell als solche in der Rolle eingetragen. Es geht hier bloß um die allein noch notwendige Umschreibung bzw. Änderung der Patent- bzw. Gebrauchsmusterrolle.

e) Die Geltendmachung der Ansprüche ist schließlich auch nicht treuwidrig. Daraus, daß der Arbeitnehmererfinder A., von dem die Kl. ihre Rechte ableitet, mit seinem Schreibens vom 9. April 1997 eine technische Bewertung der Schutzrechte zwecks "ordentlicher Abrechnung nach dem Arbeitnehmererfindergesetz" von der Bekl. erbeten hat, kann die Bekl. nichts herleiten. Denn dies beruhte lediglich auf der rechtsirrigen Vorstellung, ihm stünde eine Arbeitnehmererfindervergütung zu. Im übrigen ist hieraufhin auch keine "Arbeitnehmererfindervergütung" an Herrn A. gezahlt worden und es ist auch nicht dargetan, daß die Bekl. eine solche festgesetzt hat.

Die Bekl. ist daher in dem aus der Urteilsformel zu I. 1. ersichtlichem Umfang zur Bewilligung der Umschreibung der deutschen Streitschutzrechte und Streitpatentanmeldungen auf die Kl. bzw. zur Bewilligung der Eintragung der Kl. als deren Mitinhaberin zu verurteilen. Soweit die Kl. ihre die deutschen Patentanmeldungen betreffenden Klageanträge mit der Maßgabe gestellt hat, daß sich die begehrte Umschreibungsbewilligung "bzw. auf dementsprechend zwischenzeitlich eingetragene Patente" beziehen soll, kann dem nicht entsprochen werden. Unter Zugrundelegung des Vortrages der Kl. ist davon auszugehen, daß die streitgegenständlichen deutschen Patenterteilungen bisher noch nicht zu einer Patenterteilung geführt haben, so daß sich die Verurteilung der Bekl. zur Bewilligung der Umschreibung bzw. Eintragung der Kl. als Mitinhaberin auch nur auf die Anmeldungen beziehen kann. Daß die Patentanmeldungen zwischenzeitlich zu Patenterteilungen geführt haben, ist nicht dargetan. Es wäre Sache der Kl. gewesen, sich hierüber zu unterrichten und gegebenenfalls ihre diesbezüglichen Klageanträge zu ändern.

II. Die Kl. kann als Rechtsnachfolgerin des Herrn A. von der Bekl. ferner die Übertragung der nationalen Teile des europäischen Patents 0 624 530 auf sich verlangen und ihr steht gegen die Bekl. auch ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an den europäischen Patentanmeldungen 0 690 014 und 0 699 602 zu.

1. Der zuerkannte Anspruch auf Übertragung der nationalen Teile des europäischen Patents 0 624 530 ergibt sich aus Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG.

Gemäß Art. II § 5 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG kann der nach Art. 60 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, vom Patentsucher verlangen, daß ihm der Anspruch auf Einräumung des europäischen Patents abgetreten wird. Hat die Patentanmeldung bereits zur Patenterteilung geführt, kann der Berechtigte nach Art. II § 5 Abs. 1 Satz 2 IntPatÜG vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen.

Hier ist Herr A., von dem die Kl. ihre Rechte ableitet, unstreitig Alleinerfinder der dem europäischen Patent 0 623 530 zugrundeliegenden Erfindung. Als solchem hat Herrn A. das Recht auf das europäische Patent zugestanden. Gemäß Art. 60 Abs. 1 Satz 2 EPÜ bestimmt sich das Recht auf das europäische Patent, welches nach Art. 60 Abs. 1 Satz 1

EPÜ grundsätzlich dem Erfinder zusteht, nämlich nach dem Recht des Staates, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist. Nach dem hiernach im Entscheidungsfall anzuwendenden deutschen Recht hat das Recht auf das Patent Herrn A. zugestanden, weil die Bekl. dessen Erfindung nicht entsprechend den Vorschriften des Arbeitnehmererfindergesetzes wirksam in Anspruch genommen und auch keine vertragliche Überleitung der Rechte an der Erfindung auf die Bekl. stattgefunden hat. Eine Inanspruchnahme der dem europäischen Streitpatent zugrundeliegenden Erfindung "Greifvorrichtung eines Müllsammelfahrzeuges zum Entleeren von Müllbehältern" ergibt sich auch nicht daraus, daß der Patentanwalt der Bekl. Herrn A. gemäß dem Vorbringen der Bekl., nachdem Herr A. dem Patentanwalt der Bekl. die schriftliche Mitteilung des Europäischen Patentamtes über die Erfinderbenennung vom 28. Juni 1994 am 1. Juli 1994 per Telefax übermittelt hatte, erläutert haben soll, daß damit bestätigt werde, daß die Bekl. - und nicht Herr A. - Inhaber der Rechte an dieser Erfindung sei, also die Bekl. die Erfindung für sich in Anspruch nehme. Auch hierin liegt keine Inanspruchnahme dieser Erfindung. Denn wenn nach den Worten des Patentanwalts der Bekl. in dem Schreiben bloß eine "Bestätigung" der Rechtsinhaberschaft der Bekl. gelegen haben soll, dann ist der Patentanwalt der Bekl. - möglicherweise im Hinblick auf die hierauf hindeutende Angabe in der Erfinderbenennung bzw. in der Mitteilung des Europäischen Patentamtes offensichtlich davon ausgegangen, daß eine Inanspruchnahme der Erfindung durch die Bekl. bereits erfolgt ist. Seine Erklärung, die Bekl. nehme die Erfindung für sich in Anspruch, hat sich damit nur auf eine seiner Meinung nach bereits erfolgte Inanspruchnahme der Erfindung durch die Bekl. bezogen. Daß er als Patentanwalt in Vertretung für die Bekl. die Erfindung nunmehr für diese in Anspruch nehmen wollte, kann nicht angenommen werden, zumal die Bekl. nicht einmal vorträgt, daß ihr Patentanwalt von ihr hierzu beauftragt gewesen sei.

Mangels wirksamer Inanspruchnahme ist auch die dem europäischen Streitpatent zugrundeliegende Erfindung frei geworden. Das Freiwerden der dem europäischen Patent 0 623 530 zugrundeliegenden Erfindung hat - anders als bei den bereits erörterten, zu deutschen Schutzrechten angemeldeten Erfindungen - jedoch nicht zur Folge gehabt, daß die Rechte aus der von der Bekl. getätigten europäischen Patentanmeldung nunmehr kraft Gesetzes auf Herrn A. übergegangen sind. Denn § 13 Abs. 4 Satz 2 ArbEG gilt nur für Schutzrechtsanmeldungen im Inland. Zwar wird angenommen, daß eine europäische Patentanmeldung unter Benennung der Bundesrepublik Deutschland und weiterer Vertragsstaaten vor der unbeschränkten Inanspruchnahme der Erfindung für das Benennungsland Deutschland die Berechtigung aus § 13 Abs. 1 ArbEG bewirkt. Dies ändert jedoch nichts daran, daß der Arbeitgeber im übrigen wie bei sonstigen Auslandsanmeldungen (§ 14 ArbEG) als Unberechtigter gegenüber dem Arbeitnehmererfinder tätig wird (vgl. hierzu: Bartenbach/Volz, a.a.O., § 14 Rdnr. 7; Volmer/Gaul, a.a.O., § 14 Rdnr. 27 ff; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 5. Auflage, § 14 ArbEG Rdnr. 6). Ein Arbeitgeber, der eine europäische Patentanmeldung unter Benennung der Bundesrepublik Deutschland und weiterer Vertragsstaaten vor einer unbeschränkten Inanspruchnahme der Diensterfindung einreicht, ist also hinsichtlich dieser weiteren Vertragsstaaten Nichtberechtigter. Wird dieser Mangel - wie im Streitfall - nicht nachträglich durch Inanspruchnahme oder Vereinbarung mit dem Arbeitnehmererfinder geheilt, kann der Arbeitnehmererfinder seine Rechte nach nationalem Recht (Art. 60 Abs. 1 Satz 2 EPÜ) durchsetzen (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 14 Rdnr. 7; Volmer/Gaul, a.a.O., § 14 Rdnr. 28). Als Berechtigter im Sinne des Art. 60 Abs. 1 EPÜ kann er nach Art. II § 5 IntPatÜG die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents bzw. - nach erfolgter Patenterteilung - auf Übertragung des Patents verlangen (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 14 Rdnr. 7; Volmer/Gaul, a.a.O., § 14 Rdnr. 30). Dies gilt im Streitfall nicht nur für die ausländischen Teile, sondern auch für den deutschen Teil des europäischen Patents 0 624 530, weil § 13 Abs. 4 Satz 2 ArbEG auch insoweit keine Anwendung finden kann. Denn gemäß § 13 Abs. 4 Satz 2 ArbEG müssen zum Erwerb des Schutzrechts zunächst die "Rechte aus der Anmeldung" auf den Arbeitnehmer übergegangen sein. Die Rechte aus "der europäischen Patentanmeldung", welche grundsätzlich als Einheit zu behandeln ist (vgl. Art. 118 EPÜ), können jedoch nicht insgesamt nach § 13 Abs. 4 Satz 2 ArbEG auf den Arbeitnehmer übergehen und einen teilweisen Übergang sieht diese Vorschrift, die auf europäische Patentanmeldungen nicht zugeschnitten ist, nicht vor. Damit ist Art. II § 5 IntPatÜG auch hinsichtlich des deutschen Teils des europäischen Patents 623 530 die richtige Anspruchsgrundlage. Dem steht nicht entgegen, daß die Berechtigung des Arbeitgebers zur Einreichung einer europäischen Patentanmeldung unter Benennung der Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat hinsichtlich des Benennungslandes Deutschland als Inlandsanmeldung im Sinne des § 13 Abs. 1 ArbEG angesehen wird. Nimmt der Arbeitgeber die Erfindung nämlich nach Einreichung der Anmeldung nicht fristgerecht in Anspruch und wird diese damit frei, ist er so zu behandeln, als ob er von Anfang an (insgesamt) als Nichtbe-

rechtigter gehandelt hat. Denn die Freigabe gemäß § 8 Abs. 1 ArbEG wirkt auf den Zeitpunkt der Entstehung des Rechts zurück, also ex tunc (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 8 Rdnr. 6).

2. Die zuerkannten Ansprüche auf Einräumung einer Mitberechtigung an der europäischen Patentanmeldung 0 690 014 und an der europäischen Patentanmeldung 0 699 602 (Anlagen K 10) wegen der Beteiligung des Herrn A. an der diesen Anmeldungen zugrundeliegenden Erfindungen ergeben sich aus einer entsprechenden Anwendung des Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG.

Der Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an einer europäischen Patentanmeldung bzw. den hieraus entstandenen nationalen Teilen des europäischen Patents läßt sich nicht unmittelbar aus Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG herleiten, weil diese Vorschrift - nicht anders als § 8 PatG - nur den Fall regelt, daß dem Berechtigten im Verhältnis zum Anmelder oder zum Patentinhaber allein das Recht auf das Patent zusteht. Wie § 8 PatG (vgl. hierzu BGH, GRUR 1979, 540, 541 - Biedermeiermanschetten; OLG Düsseldorf, DB 1971, 618; Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 8 Rdnr. 3; Busse, Patentgesetz, 5. Auflage, § 8 Rdnr. 7) ist jedoch auch Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG entsprechend auf den Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung entsprechend anzuwenden.

Herr A. ist unstreitig Miterfinder der den europäischen Patentanmeldungen 0 690 014 und 0 699 602 zugrundeliegenden Erfindungen. Die Bekl. hat die Erfindungsanteile des Herrn A. nicht in Anspruch genommen und es hat auch keine vertragliche Überleitung dieser Anteile auf die Bekl. stattgefunden. Insoweit gilt nichts anderes als hinsichtlich der bereits erörterten Erfindungen und Erfindungsanteile des Herrn A.. Herrn A. hat damit ein Mitanspruch auf die Patente zugestanden und die Bekl. ist nicht berechtigt gewesen, die in Rede stehenden Erfindungen allein zum europäischen Patent anzumelden. Als Rechtsnachfolgerin des Herrn A. kann die Kl. deshalb von der Bekl. die Einräumung einer Mitberechtigung an den europäischen Patentanmeldungen verlangen.

Soweit die Kl. auch insoweit beantragt hat, daß sich die begehrte Einräumung von Mitberechtigungen "bzw. nach zwischenzeitlich erfolgter Patenterteilung" auf "die Patente" erstrecken soll, kann dem wiederum nicht entsprochen werden (vgl. Ziffer I. 2 e).

III. Die zuerkannten Auskunftsansprüche sind aus § 242 BGB begründet.

1. Da die Bekl. die Erfindungen des Herrn A., dem das Recht auf die Patente und Gebrauchsmuster als Erfinder bzw. Miterfinder (mit-)zugestanden hat, zu Schutzrechten angemeldet hat, sie diese Erfindungen aber nicht in Anspruch genommen und dadurch auf Kosten des Herrn A. eine ihr nicht/nicht allein zustehende Rechtsposition erlangt bzw. sich damit ein ihr nicht zustehendes Recht angemaßt hat, hat sie der Kl. als Rechtsnachfolgerin des Herrn A. nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) Auskunft darüber erteilen, ob sie diese Rechtsposition ausgenutzt und die ihr nicht bzw. nicht allein zustehenden Streitschutzrechte und Streitpatentanmeldungen durch Vergabe von Lizenzen oder Verkauf verwertet und welche Umsätze sie hierbei erzielt hat. Die von ihr geschuldeten Angaben ergeben sich aus der Urteilsformel zu I. 4. b) und c). Die Kl. ist auf diese Angaben angewiesen, damit sie etwaige ihr gegen die Bekl. zustehende Zahlungsansprüche beziffern kann. Der Zuerkennung dieses Auskunftsanspruches steht die Abweisung des geltend gemachten Bereicherungsanspruches nicht entgegen, weil sich dieser ausdrücklich nur auf die im Klageantrag zu I. 2. genannten Benutzungshandlungen bezieht.

Keinen Erfolg hat der gestellte Auskunftsantrag allerdings insoweit, als er auch auf Auskunftserteilung über "sonstwie mit den Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen erzielten Vermögensvorteile" gerichtet ist. Dieser Klageantrag ist nicht hinreichend bestimmt (§ 253 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO), denn es ist völlig unklar, welche sonstigen Vermögensvorteile gemeint sind. Der Klageantrag zu I. 3. dd) ist deshalb unzulässig.

b) Außerdem hat die Bekl., da sie die streitgegenständlichen Erfindungen, hinsichtlich derer dem Rechtsvorgänger der Kl. das (Mit-)Recht auf das Patent zugestanden hat, zu deutschen Schutzrechten sowie zu europäischen Patenten angemeldet hat, auch gemäß § 242 BGB Auskunft darüber zu erteilen, ob sie auch parallele Auslandsschutzrechtsanmeldungen betreffend diese Erfindungen vorgenommen hat, damit die Kl. in die Lage versetzt wird, etwaige diesbezügliche Rechte geltend zu machen. Ein Anspruch auf Vorlage entsprechender Druckschriften besteht insoweit allerdings nicht.

IV. Die ferner erhoben Ansprüche auf Feststellung der Zahlungsverpflichtung der Bekl. sowie auf Rechnungslegung sind nicht gerechtfertigt.

1. Die geltend gemachten Bereicherungsansprüche aus § 812 Abs. 1 BGB stehen der Kl. schon deshalb nicht zu, weil sie, worauf die Kammer im Haupttermin hingewiesen hat, nicht dargetan hat, daß die Bekl. die Streitschutzrechte bzw. den Gegenstand der offengelegten Streitpatentanmeldungen benutzt bzw. benutzt hat.

Soweit die Bekl. Mitinhaberin der Streitschutzrechte/Streitpatentanmeldungen ist, was infolge der von der Bekl. vorgetragenen vertraglichen Überleitung der Rechte des Miterfin-

ders Prof. Dr. H. jedenfalls hinsichtlich des deutschen Patents 43 15 324 anzunehmen ist, kommt ein Bereicherungsanspruch überdies überhaupt nicht in Betracht. Ist die Bekl. nämlich Schutzrechtsmitinhaberin, bilden die Parteien eine Bruchteilsgemeinschaft nach § 751 Abs. 1 BGB. Für die Verwaltung und Benutzung des gemeinsamen Rechts gelten die Regeln der Gemeinschaft gemäß §§ 743 Abs. 2, 744 und 745 BGB. Jeder Teilhaber darf die geschützte Erfindung benutzen, d. h. das geschützte Erzeugnis herstellen, anbieten und in den Verkehr bringen (vgl. Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 6 PatG Rdnr. 35). Dadurch wird der Mitgebrauch durch die übrigen Teilhaber nicht beeinträchtigt, die ebenfalls die geschützte Erfindung benutzen dürfen. Die Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung durch einen Teilhaber ist daher grundsätzlich keine Patentverletzung (Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 6 Rdnr. 40; Bernhardt/Kraßer, a.a.O., Seite 207) und wegen der Nutzungsberechtigung des Teilhabers scheidet folgerichtig auch ein bereicherungsrechtlicher Anspruch aus.

2. Steht fest, daß der geltend gemachte Bereicherungsanspruch nicht besteht, kann auch der gleichzeitig und nicht im Wege der Stufenklage gestellte Rechnungslegungsantrag keinen Erfolg haben. Ein solcher Rechnungslegungsanspruch kann gemäß §§ 242, 259 BGB nur dann bestehen, wenn er der Vorbereitung eventueller Zahlungsansprüche - hier: des gleichzeitig geltend gemachten Bereicherungsanspruches aus § 812 BGB - dient. Wird der Zahlungsanspruch aber abgewiesen, sind die begehrten Rechnungslegungsangaben nicht mehr zu dessen Vorbereitung notwendig.

2. GESCHMACKSMUSTERRECHT

§ 7 Abs. 1 GeschmG

Die Anmeldung eines Geschmacksmusters durch einen Nichtberechtigten ist materiell-rechtlich wirkungslos und führt nicht zur Entstehung eines Geschmacksmusterrechts (im Anschluß an Kammer, GRUR 1966, 156 - Bienenkorbspardose).

(Urteil vom 7. Dezember 1999, 4 O 9/99 - Computergehäuse)

Sachverhalt: Die Kl. ist als Inhaberin des am 23. März 1996 von ihr als Sammelanmeldung von 11 Mustern beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten deutschen Geschmacksmusters 96 02 694 eingetragen. Es handelt sich um ein Grundmuster mit Abwandlungen. Sämtliche Muster betreffen Computergehäuse.

Die Bekl. vertreibt Computerzubehör an den Handel sowie an sog. Assembler. Letztere sind Unternehmen, die selbst Computer aus einzelnen Bauteilen zusammenstellen und fertigen. Seit 1994 besitzt die Bekl. auch eine eigene Fertigungslinie. Sie vertrieb jedenfalls in der Vergangenheit ein Computergehäuse, welches sie nach eigenen Angaben zwischen September 1997 und Januar 1998 aus Taiwan importierte.

Die Kl. sieht hierin eine Verletzung ihrer Klagegeschmacksmuster.

Die Bekl. stellt eine Verletzung der Klagegeschmacksmuster in Abrede. Sie macht geltend, daß die Klagegeschmacksmuster nicht schutzfähig seien. Dem Grundmuster, von dem auszugehen sei, fehle es nämlich zumindest an der Eigentümlichkeit. Computergehäuse mit Merkmalen, wie sie das Grundmuster aufweise, seien bereits im Anmeldezeitpunkt bekannt gewesen. Insoweit verweise sie auf die von ihr überreichte Werbeanzeige der Firma A. aus Hongkong, die in der Ausgabe April 1996 der Zeitschrift "Asian Sources" erschienen sei. Bei der vorgenannten Zeitschrift handele es sich um eine Computer-Zeitschrift aus dem asiatischen Raum mit einer internationalen Verbreitung. Das Magazin erscheine monatlich mit einem Umfang von jeweils mehreren hundert Seiten; es besitze eine große Fülle an redaktionellen Beiträgen sowie auch Anzeigen von Herstellern, die vornehmlich aus Hongkong, Malaysia, Singapur, Japan und Taiwan stammten. Die englisch-sprachige Zeitschrift existiere seit mehr als 20 Jahren; seit über 10 Jahren werde sie auch in der Bundesrepublik Deutschland per Abonnement regelmäßig vertrieben; sie erscheine monatlich. Die April-Ausgabe sei erstmalig am 15. März 1996 verkauft worden.

Ferner stehe der Schutzfähigkeit der Klagegeschmacksmuster die als Anlage B 3 überreichte, am 11. Februar 1996 veröffentlichte taiwanesische Patentschrift entgegen.

Erweise sich somit bereits das Grundmuster als nicht schutzfähig, so gelte dies auch für die Abwandlungen. Im übrigen handele es sich bei ihrem Computergehäuse auch um keine Nachbildung der Klagegeschmacksmuster.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet.

Der Kl. stehen die gegen die Bekl. geltend gemachten Ansprüche nicht zu, weil sie nicht schlüssig dargetan hat, daß in ihrer Person ein Geschmacksmusterrecht entstanden ist.

Da nur dem Urheber eines Musters Schutz gegen Nachbildungen zusteht (§ 7 Abs. 1 und § 14 a Abs. 1 GeschmG), ist es grundlegende Anspruchsvoraussetzung, daß der Anspruchsteller Urheber des Musters ist, das ge-

gen Nachbildung verteidigt werden soll (vgl. Eichmann/v. Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl., § 13 Rdnr. 2). § 13 GeschmG bestimmt zwar, daß derjenige, welcher nach Maßgabe des § 7 GeschmG das Muster oder Modell zur Eintragung in das Musterregister angemeldet hat, bis zum Gegenbeweis als Urheber gilt. Hiernach wird also vermutet, daß der Anmelder identisch mit dem Urheber ist. Auf diese Vermutung kann sich die Kl. im Streitfall indes nicht berufen, weil sie nach ihrem eigenen Vortrag weder Urheber der Klagegeschmacksmuster noch dessen Rechtsnachfolger ist. Denn sie trägt selbst vor, daß die von ihr zum Geschmacksmusterschutz angemeldeten Computergehäuse von der "B. International Co. Ltd." bzw. der "C. International Co. Ltd." entwickelt worden sind, und es ist weder dargetan noch ersichtlich, daß diese Unternehmen als Urheber ihr etwaiges Anwartschaftsrecht für das Geschmacksmusterrecht auf sie - die Kl. - übertragen haben. Letzteres ergibt sich insbesondere nicht aus dem von ihr überreichten Vertrag zwischen "B." und "C.", in dem es ausweislich der zur Akte gereichten deutschen Übersetzung lediglich heißt, daß Patente in Deutschland und Europa durch die Kl. im Auftrag von "C." zu beantragen sind. Eine Übertragungsregelung ist in der Vereinbarung indes nicht enthalten. Zudem hat die Kl. selbst an dieser Vereinbarung offenbar überhaupt nicht mitgewirkt. Daß später eine rechtsgeschäftliche Übertragung zwischen "B." und/oder "C." einerseits und ihr andererseits stattgefunden hat, hat die Kl. nicht dargetan.

Da die Kl. weder Urheber der Muster noch Rechtsnachfolger der Urheber ist, kann unter Zugrundelegung ihres Vorbringens durch die Anmeldung der Klagegeschmacksmuster ein Geschmacksmusterrecht in ihrer Person nicht entstanden sein. Das absolute Geschmacksmusterrecht entsteht nämlich nur in der Person des materiell Berechtigten (vgl. von Gamm, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl., § 13 Rdnr. 10, § 7 Rdnr. 10). Die Anmeldung durch einen Nichtberechtigten ist materiell-rechtlich wirkungslos (Kammer, GRUR 1966, 156 - Bienenkorbspardose; von Gamm, a.a.O., § 7 Rdnr. 10, § 13 Rdnr. 10; Furler, Geschmacksmustergesetz, 4. Aufl., § 7 Rdnr. 9; Gerstenberg/Buddeberg, Geschmacksmustergesetz, 3. Aufl., S. 111; Nirk/Kurtze, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl., § 7 Rdnr. 8). Berechtigt zur Anmeldung eines Musters ist gemäß § 7 Abs. 1 GeschmG der Urheber oder sein Rechtsnachfolger. Die Anmeldebefugnis liegt hiernach ausschließlich beim Urheber als dem Schöpfer des Werkes oder seinem Rechtsnachfolger (vgl. Nirk/Kurtze, a.a.O., § 7 Rdnr. 8; Eichmann/v. Falckenstein, a.a.O., § 7 Rdnr. 4). Nur diese Personen können gemäß § 7 Abs. 1 die materiell-rechtlichen Wirkungen einer Anmeldung herbeiführen (Eichmann/v. Falckenstein, a.a.O., § 7 Rdnr. 4). Die Berechtigung zur Anmeldung ist eine den anderen gewerblichen Schutzrechten fremde persönliche Schutzvoraussetzung urheberrechtlichen Ursprungs (Eichmann/v. Falckenstein, a.a.O., § 7 Rdnr. 4).

Wie bereits ausgeführt, ist die Kl. aber weder originäre Schöpferin der von ihr angemeldeten Muster und daher nicht Urheberin im Sinne des § 7 Abs. 1 GeschmG, noch hat sie schlüssig dargetan, daß sie Rechtsnachfolgerin der Schöpfer der Muster geworden ist.

Soweit die Kl. behauptet, daß sie die Musteranmeldung "nach Absprache mit C." in Deutschland vorgenommen habe, ergibt sich hieraus nicht, daß das Geschmacksmusterrecht aufgrund der Anmeldung in ihrer Person entstanden ist. Dies schon deshalb, weil sie überhaupt nicht substantiiert dargetan hat, daß sie die Geschmacksmusteranmeldung gemäß Absprache "im eigenen Namen" vornehmen durfte. Aus der von ihr überreichten Vereinbarung zwischen "B." und "C." ergibt sich dies nicht. Insoweit ist mangels einer Datumsangabe schon nicht ersichtlich, wann diese Vereinbarung überhaupt geschlossen worden ist, so daß nicht einmal festgestellt werden kann, daß diese Vereinbarung vor dem Anmeldetag der Klagegeschmacksmuster geschlossen worden ist. Ferner heißt es in der Vereinbarung ausweislich der von der Kl. überreichten deutschen Übersetzung auch nur, daß "Patente" in Deutschland und Europa durch die Kl. zu beantragen sind, wobei diese "Patente" die in der Vereinbarung einleitend angesprochenen "Erforschungen und Entwicklungen am Computergehäuse und der bewegbaren Blende am Gehäuse" betreffen. Hier geht es jedoch um ein von der Kl. angemeldetes Geschmacksmuster und damit weder um ein "Patent" noch um ein technisches Schutzrecht. Daß die Vertragsschließenden ("B." und "C.") das Wort "Patente" im untechnischen Sinne gebraucht haben und hiermit auch Geschmacksmuster gemeint gewesen sind, hat die Kl. weder dargetan noch unter Beweis gestellt. Hinzu kommt, daß nach der Vereinbarung die "Patente" von der Kl. "im Auftrag von C." zu beantragen sein sollten. Dies deutet darauf hin, daß den Vertragsparteien vorgeschwebt hat, daß die Kl. die "Patente" nur in Vertretung von "C." und damit nicht im eigenen Namen anmelden sollte. Daß die Formulierung "im Auftrag" im Sinne von "im eigenen Namen" von den Vertragsparteien verstanden worden ist, hat die Kl. nicht dargetan. Soweit sie Zeugenbeweis dafür antritt, daß sie "nach Absprache mit C. die Anmeldung in Deutschland und Europa unter eigenem Namen" vorgenommen habe und auch habe vornehmen dürfen, ist dies unzureichend, weil die Kl. hiermit offenbar nur geltend machen will,

daß sich dies aus der von ihr überreichten Vereinbarung ergebe. Dies ist indes gerade nicht der Fall. Im übrigen ist der Vortrag der Kl. insoweit auch völlig pauschal und unsubstantiiert. Sie trägt weder vor, wann eine derartige Absprache zwischen ihr und "C." erfolgt ist, noch was konkret Gegenstand dieser Absprache gewesen ist.

Damit ist nicht einmal schlüssig dargetan, daß die Kl. die Muster im Einverständnis mit dem Urheber bzw. den Urhebern der Computergehäuse zum Geschmacksmusterschutz angemeldet hat. Aufgrund dessen kann sie in keinem Fall Inhaberin eines Geschmacksmusterrechts geworden sein. Insoweit kann dahinstehen, ob ein etwaiges Einverständnis der Urheber zur Anmeldung der Klagegeschmacksmuster überhaupt zur Entstehung des Geschmacksmusterrechts in Person der Kl., die selbst weder Urheberin der Computergehäuse noch Rechtsnachfolgerin des bzw. der Urheber ist, hätte führen können.

Da mithin schon nicht feststellbar ist, daß in der Person der Kl. ein Geschmacksmusterrecht entstanden ist, bedarf es auch keiner Entscheidung, ob die Klagegeschmacksmuster überhaupt schutzfähig, nämlich neu und eigentümlich sind.

3. KENNZEICHENRECHT

§ 12 BGB

1. Die Geltendmachung namens- und kennzeichenrechtlicher Ansprüche gegen die öffentliche Hand gehört vor die ordentlichen Gerichte.

2. Zur Verletzung des Namensrechts eines Speditionsunternehmens durch die Bezeichnung eines EDV-gestützten Sammelzollanmeldeverfahrens.

(Urteil vom 22. Februar 2000, 4 O 220/99 - ATLAS)

Sachverhalt: Die seit 1971 im Handelsregister eingetragene Kl. betreibt ein Unternehmen, dessen Gegenstand internationale Spedition und Transport sind; ihre im Handelsregister eingetragene Firma lautete zunächst "ATC Atlas Transport-Gesellschaft mit beschränkter Haftung"; seit 1979 führt sie die im Aktivrubrum dieses Urteils angegebene Firma "Atlas Transport-Gesellschaft mit beschränkter Haftung". Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit übernimmt die Kl. für ihre Kunden die Zollabwicklung. Nach ihrem Vorbringen verwendet sie für die Zollabfertigung seit 1984 im Verkehr mit dem Hauptzollamt Düsseldorf im Rahmen von Sammelzollanmeldeverfahren ein EDV-gestütztes Verfahren unter der Bezeichnung "A.T.L.A.S.", die als Abkürzung für "Atlas Transport Logistik & Administration System" steht. Außerdem ist die Kl. eingetragene Inhaberin der mit Priorität vom 26. Mai 1997 für die Dienstleistung "Transportwesen (Gütertransport)" eingetragenen Gemeinschaftsmarke 000545681 "ATLAS TRANSPORT" (Anlage K 2).

Die Bekl. Bundesrepublik Deutschland hat seit 1995 ein Verfahren zur weitgehend automatisierten Abwicklung des Warenverkehrs mit Drittländern entwickelt, das sie als "Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System" bezeichnet, deren hervorgehobene Anfangsbuchstaben die Abkürzung "ATLAS" ergeben. Dieses Verfahren soll die bisher innerhalb der Zollverwaltung praktizierten EDV-gestützten Zollabwicklungsverfahren ersetzen. Schriftliche Zollanmeldungen und Verwaltungsakte einschließlich der Bescheide über Einfuhrabgaben sollen durch einen elektronischen Austausch von Standard-Nachrichten ersetzt und so der Papieranfall bei Zollstellen und Teilnehmern, zu denen auch die Speditionsunternehmen gehören, erheblich verringert werden. Nach den von der Bekl. herausgegebenen Unterlagen (vgl. das als Anlage K 3 vorgelegte "EDIFACT-Implementierungshandbuch" und die als Anlage K 4 vorgelegte Kurzbeschreibung) umfaßt das von der Bekl. auch als "ATLAS" bzw. "IT-Verfahren ATLAS" bezeichnete Verfahren vier Verfahrensteile, nämlich

(1) den elektronischen Zolltarif (EZT),

(2) die Einfuhr,

(3) Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung (ZmwB) und

(4) die Ausfuhr.

Der elektronische Zolltarif EZT ist bereits eingeführt und kann über die Bundesanzeiger Verlag GmbH bezogen werden, die hierfür wie aus der als Anlage K 15 vorgelegten Werbeschrift ersichtlich wirbt. Die Bekl. stellt der Wirtschaft eine Schnittstellenbeschreibung zur Verfügung, auf deren Grundlage Softwareanbieter oder Zollbeteiligte bzw. als deren Vertreter tätige Speditionsunternehmen ihre auf dieses Verfahren abgestimmte Zoll-EDV-Anwendung programmieren können; für die Prüfung der Software soll bei der Bekl. ein Testlabor eingerichtet werden. Speditionsunternehmen, die die Zollabwicklung EDV-gestützt vornehmen möchten, müssen künftig an diesem Verfahren teilnehmen.

Die Kl. ist der Meinung, die Bekl. greife durch den Gebrauch der Bezeichnung "ATLAS" für das vorbeschriebene Zollabwicklungsverfahren in ihre - der Kl. - Kennzeichen- und Namensrechte an ihrem gleichlautenden Firmenbestandteil ein.

Aus den Gründen: Die Klage ist zulässig und begründet.

I. Die Klage ist zulässig. Die von der Kl. angerufenen ordentlichen Gerichte sind nach § 13 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) zur Entscheidung des Streitfalles zuständig. Nach dieser Bestimmung gehören vor die ordentlichen Gerichte alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, sofern keine besondere Rechtswegzuweisung gegeben ist. Fehlt, wie hier, eine ausdrückliche Rechtswegzuweisung des Gesetzgebers, so ist nach der Natur des Rechtsverhältnisses, aus dem der Klageanspruch hergeleitet wird, zu entscheiden, ob die Streitigkeit öffentlich- oder bürgerlich-rechtlich ist (GmS-OGB, BGHZ 97, 312, 313/4; 102, 280, 283; 108, 284, 286). Maßgebend ist, ob die Rechtsnorm, aus der das Klagebegehren abgeleitet wird, dem öffentlichen oder dem bürgerlichen Recht angehört (BSG NJW 1990, 342, 343), wobei maßgeblich auf das Klagevorbringen abzustellen ist (BGH GRUR 1993, 917, 918/9 - Abrechnungssoftware für Zahnärzte). Im Streitfall soll die Bekl. mit dem begehrten Verbot dazu angehalten werden, die Namens- und Firmenrechte der Kl. zu beachten. Diese Rechte und die zu ihrem Schutz bestehenden gesetzlichen Vorschriften gehören dem Privatrecht an; dieser für Eingriffe in Urheberrechte (vgl. §§ 104, 105 UrhG) entwickelte Grundsatz gilt in gleicher Weise für Ansprüche wegen Verletzung anderer gewerblicher Schutzrechte (vgl. BGH NJW 1988, 1022 f.; NJW 1995, 2168 und NJW 1987, 60 f.); die Zuweisung der Kennzeichenstreitsachen in die Zuständigkeit der Landgerichte in § 140 Abs. 1 Markengesetz (MarkenG) setzt dementsprechend die Eröffnung des Rechtsweges zu den ordentlichen Gerichten voraus. Die Einordnung als Kennzeichenstreitsache ergibt sich im Streitfall daraus, daß die Kl. Ansprüche aus § 15 MarkenG geltend macht; daß sie das Klagebegehren zusätzlich noch auf ihr allgemeines Namensrecht stützt, spielt für die Qualifikation als Kennzeichensache keine Rolle, sondern führt dazu, daß das Gericht auch zur Entscheidung über die nicht kennzeichenrechtlichen Anspruchsgrundlagen berufen ist, soweit - wie hier - keine vorrangige anderweitige ausschließliche Zuständigkeit besteht (OLG Düsseldorf Mitteilungen 1987, 36; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 140 Rdnr. 8 m.w.N.).

Der Qualifizierung des von der Kl. verfolgten Anspruches als privatrechtlich steht nicht entgegen, daß die Bekl. eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist und das mit der Abkürzung "ATLAS" bezeichnete Verfahren im Rahmen ihrer hoheitlichen Tätigkeit einsetzt, nämlich bei der Zollabwicklung. Die hoheitliche Tätigkeit der Bekl. betrifft nur ihre durch Handlungen nach dem Zollgesetz begründeten Rechtsverhältnisse zu den in § 10 Abs. 3 des Zollgesetzes genannten Zollbeteiligten, nämlich desjenigen, der einen Antrag auf Zollabfertigung oder zollamtliche Überwachung stellt oder dessen Vertreter. Die geltend gemachten Ansprüche der Kl. ergeben sich aber nicht aus dieser Tätigkeit, sondern daraus, daß die Bekl. in Kennzeichen- und Namensrechte der Kl. eingegriffen hat; insoweit steht die Kl. ihr wie jeder andere Namensträger auf der Ebene der Gleichordnung gegenüber. Soweit sich das öffentlich-rechtliche Handeln eines Trägers öffentlicher Gewalt nach außen hin privatrechtlich auswirkt und zu bürgerlich-rechtlichen Ansprüchen führt, handelt es sich beim Streit über deren Begründetheit um eine bürgerlich-rechtliche Streitigkeit. Das gilt für sämtliche Ansprüche aus unerlaubten Handlungen, und zwar für Ansprüche aus Wettbewerbsverhältnissen (BGH GRUR 1982, 425, 427 - Brillen-Selbstabgabestellen; 1993, 917, 918/9 - Abrechnungssoftware für Zahnärzte, GmS-OGB in BGHZ 97, 312 und 108, 284) wie für Ansprüche aus der Verletzung von Firmen- und Namensrechten, die ebenfalls unerlaubte Handlungen darstellen (vgl. Palandt/Thomas, BGB, 59. Auflage, § 823, Rdnr. 11, 14 und 15).

II. Die Klage ist auch begründet. Die Bekl. ist der Kl. in zuerkanntem Umfang zur Unterlassung verpflichtet, denn sie verletzt die Namensrechte der Kl. an ihrem Firmenbestandteil "Atlas", indem sie ein EDV-gestütztes Zollabwicklungs-Verfahren mit der gleichlautenden Kennzeichnung versieht.

1. Unterlassungsansprüche aus § 15 MarkenG scheitern allerdings daran, daß die Bekl. entgegen der Auffassung der Kl. nicht wie für sämtliche markenrechtlichen Ansprüche erforderlich im geschäftlichen Verkehr gehandelt hat. Der Begriff des "geschäftlichen Verkehrs" ist zwar weit auszulegen und umfaßt jede Tätigkeit, die in irgendeiner Weise zur Förderung eines beliebigen Geschäftszweckes dient, der auch ein fremder sein kann; erfaßt wird jede selbständige und wirtschaftliche Zwecke verfolgende Tätigkeit, in der eine Teilnahme am Erwerbsleben zum Ausdruck kommt (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Auflage, Einleitung UWG Rdnr. 208; Fezer, Markenrecht, 2. Auflage, § 14 Rdnr. 41; BGH GRUR 1953, 293, 294 - Fleischbezug; 1964, 208, 209 - Fernsehinterview; BGHZ 19, 299, 303 - Kurverwaltung Bad Ems) und nach Sinn und Zweck des Kennzeichenschutzes grundsätzlich alle Bereiche, in denen außerhalb des Privatbereiches einer unbestimmten Vielzahl von Personen Waren oder Leistungen angeboten werden (BGH GRUR 1987, 438, 440 - Handtuchspender). Der geschäftliche Verkehr umfaßt aber keinen Gebrauch einer Kennzeichnung für Waren, die nicht in den Verkehr gebracht werden sollen (BGH GRUR 1991, 607,

608 - VISPER). Nicht zum geschäftlichen Verkehr gehören behördeninterne und amtlich-hoheitliche Handlungen, wie sie vorliegen, wenn eine Kennzeichnung ausschließlich für Verwaltungshandlungen benutzt wird, um etwa die Zugehörigkeit des so bezeichneten Unternehmens zu einem verwalteten Sondervermögen kenntlich zu machen (BGH GRUR 1960, 372, 376 - Kodak; Fezer, a.a.O., Rdnr. 43 a.E.).

Im Streitfall findet das beanstandete Verhalten der Bekl. nicht im geschäftlichen Verkehr statt. Auch wenn die Bekl. die Bezeichnung "ATLAS" gegenüber Verfahrensinteressenten verwendet, um sie zur Teilnahme zu veranlassen läßt sich nicht feststellen, daß sie mit der Bezeichnung ihres EDV-gestützten Zollabwicklungsverfahrens wirtschaftliche Zwecke verfolgt und mit dem Einsatz dieses Verfahrens am Erwerbsleben teilnimmt. Das eingesetzte Zollabwicklungsverfahren dient nur zur Wahrnehmung der der Bekl. im Rahmen der Zollverwaltung obliegenden hoheitlichen Aufgaben. Bei deren Wahrnehmung tritt sie weder selbst als Wettbewerber auf noch greift sie in wettbewerbliche Positionen Dritter ein. Durch den Einsatz des von ihr mit der angegriffenen Bezeichnung "ATLAS" versehenen EDV-gestützten Zollabwicklungsverfahrens wird kein Spediteur von der Mitwirkung an der Zollbehandlung für seine Kunden ausgeschlossen; die Einführung des Verfahrens hat nur zur Folge, daß Spediteure, die für ihre Kunden Zollgut EDV-gestützt anmelden wollen, am neuen Verfahren teilnehmen müssen. Damit steht dem Speditionsunternehmen und auch der Kl. weiterhin die Möglichkeit offen, für ihre Kunden im Rahmen der Zollabwicklung tätig zu werden; betroffen von der Veränderung ist die Art und Weise der Mitwirkung. Der Einsatz des mit der angegriffenen Kennzeichnung versehenen Verfahrens reguliert in gleicher Weise nur die Art und Weise der Zollabwicklung wie die Verwendung vorgeschriebener Vordrucke. Vor dem mit der Umstellung auf das neue Verfahren verbundenen Aufwand stehen sämtliche Speditionsunternehmen, die weiterhin für ihre Auftraggeber in der Zollabwicklung tätig werden wollen, und dementsprechend trägt auch die Kl. nicht vor, ihr werde die Teilnahme gegenüber ihren Wettbewerbern erschwert. Ebenso steht es allen interessierten Unternehmen offen, für das neue Verfahren der Bekl. passende Software anzubieten. Auf welche Weise die Verwendung der Bezeichnung "ATLAS" bei Software-Anbietern dem Absatz einschlägiger EDV-Programme fördern soll, ist nicht näher ersichtlich. Daß einzelne Anbieter die passende Software ebenfalls mit "ATLAS" kennzeichnen, ist keine unmittelbare Folge des Handelns der Bekl., sondern geht auf den selbständigen und hiervon unabhängigen Entschluß der betreffenden Anbieter zurück. Dem steht auch nicht entgegen, daß für die bisher eingesetzten und abgelösten Verfahren passende Komponenten künftig möglicherweise nicht mehr verwendbar sind und deren Anbieter insoweit für diese Elemente keine Absatzmöglichkeiten bei der Bekl. mehr vorfinden. Auch ihnen steht es frei, für das neue Verfahren passende Komponenten zu entwickeln, und auch dies hat nichts mit der für das neue Verfahren verwendeten Kennzeichnung zu tun. Schließlich steht auch nicht entgegen, daß die Bekl. über die Bundesanzeiger-Verlag GmbH den zum neuen Verfahren gehörenden elektronischen Zolltarif EZT vertreibt; auch dies führt nicht dazu, daß die Bekl. die Bezeichnung "ATLAS" für das neue Zollabwicklungsverfahren im geschäftlichen Verkehr verwendet. Hierdurch wird dem Interessenten nur die Möglichkeit geboten, auch im neuen Verfahren den Zolltarif auf den konkreten Einzelfall anzuwenden und den Zoll zu berechnen, ebenso wie die Bekl. auch bisher die entsprechenden Informationen zur Verfügung gestellt hat. Auch das ist nur eine organisatorische Frage, wie die Zollabwicklung im Einzelfall erfolgen soll, ohne daß die Kl. oder Mitbewerber hiervon ausgeschlossen sind oder ihr Zugang erschwert werden soll.

2. Der zuerkannte Unterlassungsanspruch der Kl. gegen die Bekl. ergibt sich jedoch aus § 12 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Die Bekl. verletzt die Namensrechte der Kl. an deren Firmenbestandteil "Atlas", indem sie für das von ihr betriebene EDV-gestützte Zollabwicklungsverfahren ebenfalls die Kennzeichnung "ATLAS" verwendet.

a) Der am Anfang der vollständigen Firma stehende Bestandteil "Atlas" genießt Namensschutz nach dieser Vorschrift. Unter § 12 BGB fallen auch namensartige Kennzeichen, die unabhängig vom gesetzlichen Namen oder der gesetzlichen Firma geführt werden; hierzu gehören auch Firmenbestandteile (BGH GRUR 1988, 635, 636 - Grundcommerz; 1991, 157 - Johanniter-Bier; Ingerl/Rohnke, a.a.O. nach § 15 Rdnr. 10; Palandt/Heinrichs, BGB, 59. Auflage, § 12 Rdnr.10). Solche Firmenbestandteile oder in der Firma enthaltene Schlagworte sind auch ohne Verkehrsgeltung schutzfähig, wenn sie eigene Unterscheidungskraft besitzen und darüber hinaus im Verhältnis zu den anderen Firmenbestandteilen geeignet erscheinen, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (BGH GRUR 1985, 461, 462 - Gefa/Gewa; 1988, 635, 636 - Grundcommerz). Das folgt aus der vom Bundesgerichtshof wiederholt hervorgehobenen Gewohnheit, längere Firmenbezeichnungen durch Abkürzungen zu ersetzen, die die Firmenbezeichnung einprägsamer machen und ihren Gebrauch erleichtern (vgl. BGHZ 74, 1, 4 - RBB/RBT; GRUR 1982, 420, 423 - BBC/DDC;

GRUR 1999, 683, 585 - LORA DI RECOARDO).

Die Kl. ist nur anhand des Firmenbestandteils "Atlas" von anderen Unternehmen zu unterscheiden. "Atlas" ist entgegen der Ansicht der Bekl. keine lediglich beschreibende Sachangabe. Gerade die von der Bekl. als Begründung für ihre Auffassung herangezogene Mehrdeutigkeit des Begriffes "Atlas" in der deutschen Sprache sowohl zur Bezeichnung einer griechischen Sagengestalt, eines Gebirges in Nordwest-Afrika, einer Sammlung geographischer Karten, eines Seidengewebes und des ersten Halswirbels sprechen bereits gegen die Annahme einer rein beschreibenden Angabe auf dem hier interessierenden Gebiet sowie gegen die Bejahung eines Freihaltebedürfnisses, denn der Verkehr ordnet eine mehrdeutige Bezeichnung in Ermangelung einer klaren Aussage eher nicht als beschreibend ein (vgl. BGH GRUR 1997, 468, 469 - NetCom m.w.N.). Abgesehen davon läßt keine der vorgenannten Bedeutungen des Wortes "Atlas" einen Bezug zum Tätigkeitsgebiet der Kl. erkennen. Das gilt auch, soweit das Wort "Atlas" zur Bezeichnung einer geographischen Kartensammlung gebraucht wird. Da die in einem Atlas zusammengestellten Karten häufig mehrere Länder umfassen, mag das Wort "Atlas" insoweit Anklänge an das Tätigkeitsgebiet der Kl. gemeinsam haben, die als internationales Speditions- und Transportunternehmen in diversen Ländern der Erde tätig ist. Dennoch ist die Bezeichnung "Atlas" kein beschreibender Hinweis auf die von der Kl. angebotenen Dienstleistungen oder ihren räumlichen Tätigkeitsbereich. Keines von beiden wird umgangssprachlich mit "Atlas" bezeichnet, sondern die gedankliche Verbindung verlangt dem Verkehrsteilnehmer zu viele gedankliche Schritte ab. Aus diesen Gründen kann die Bekl. auch nicht mit Erfolg einwenden, der Begriff "Atlas" sei freihaltebedürftig.

Der Bestandteil "Atlas" ist auch im Verhältnis zu den übrigen Firmenbestandteilen der Kl. geeignet, sich im Verkehr als schlagwortartige Benennung durchzusetzen. Üblicherweise kürzt der Verkehr zur Bezeichnung eines Unternehmens, das wie die Kl. eine längere Firma führt, den vollständigen Namen durch Alleinbenutzung eines Firmenbestandteils ab (BGH GRUR 1988, 638, 639 - Hauer´s Autozeitung; 1991, 157 - Johanniter-Bier); hierbei werden regelmäßig die auch in der vollständigen Firma enthaltenen Hinweise auf das Tätigkeitsgebiet und die Gesellschaftsform des Unternehmens weggelassen. Das liegt hier auch deshalb nahe, weil die Bezeichnung "Atlas" am Anfang der vollständigen Firmenbezeichnung der Kl. steht, auf den der Verkehr zur schlagwortartigen Benennung besonders häufig zurückgreift und der auch besonders geeignet erscheint, als nächstliegende und einprägsame Kurzbezeichnung für die Kl. verwendet zu werden. Diese Eignung und im Verkehr bestehende Übung hat die Kl. unterstützt, indem sie in ihren Geschäftsunterlagen (vgl. das letzte Blatt der als Anlage K 1 überreichten Werbeschrift) den Bestandteil "Atlas" durch Großschreibung hervorhebt.

b) An der Kennzeichnung "Atlas" stehen der Kl. die prioritätsälteren Rechte zu. Die Priorität besitzt derjenige, der den Namen als erster in Gebrauch nimmt (vgl. Palandt/Heinrichs, a.a.O., Rdnr. 13). Die Bekl. stellt nicht in Abrede, daß die Kl. seit dem 13. Februar 1979 unverändert unter der Firma "Atlas Transport-Gesellschaft mit beschränkter Haftung" im Handelsregister eingetragen ist. Die Bekl. ist auch dem Vorbringen der Kl. in ihrer Replik vom 6. Dezember 1999 zu Ziffer 1. (Bl. 23 bis 25 GA) nicht entgegengetreten, soweit sich daraus ergibt, daß die Kl. den Firmenbestandteil "Atlas" seit Juli 1971 auch im Verkehr mit der Bekl. durchgängig benutzt. Der als Anlage K 19 vorgelegte Betriebsprüfungsbericht der Bekl. vom 25. September 1985 bezeichnet die Kl. mit ihrer vollständigen Firma, und auch das Schreiben der Bekl. vom 5. Oktober 1999 belegt, daß die Kl. die Bezeichnung "Atlas" seit 1985 in ihrer Korrespondenz und in den vereinfachten Zollanmeldungen verwendet hat. Demgegenüber verwendet die Bekl. die Bezeichnung "ATLAS" für das von ihr entwickelte EDV-gestützte Zollabwicklungsverfahren erst seit dem Jahre 1995.

c) Die Bekl. verwendet die für die Kl. namensrechtlich geschützte Kennzeichnung "Atlas" namensmäßig zur Kennzeichnung ihres EDV-gestützten Zollabwicklungsverfahrens. Ein Gebrauch eines fremden Namens im Sinne des § 12 BGB liegt vor, wenn jemand den Namen des Berechtigten zur Bezeichnung der eigenen Person, eines Dritten, eines Unternehmens, einer Ware oder einer sonstigen Einrichtung gebraucht. § 12 BGB dient dem Schutz gegen Verwechslungen infolge unbefugten Namensgebrauchs. Entscheidend ist dabei, daß die bezeichnete Person als die des Namensträgers angesehen und die Gefahr einer Zuordnungsverwirrung ausgelöst wird, die bezeichnete Ware oder Leistung also als diejenige des Namensträgers im Verkehr angesehen wird (BGHZ 126, 208, 215/16 - McLaren; 119, 237, 241 - Universitätsemblem; BGH GRUR 1996, 422, 423 - J.C. Winter; OLG Düsseldorf, NJW-RR 1990, 293). Daran fehlt es, wenn über den Namensträger nur falsche Angaben gemacht werden (OLG Düsseldorf, a.a.O.) oder die Bezeichnung auf der Ware nur zur Verzierung angebracht wird (BGH, a.a.O. - Universitätsemblem).

Im Streitfall verursacht der Gebrauch der Bezeichnung "ATLAS" für das von der Bekl. entwickelte IT-Verfahren - auch hier kommt es nicht auf gelegentlich hinzugefügte und voran-

gestellte Zusätze beschreibender Art wie "Verfahren" bzw. "IT-Verfahren" an - verursacht im Verkehr die Gefahr von Zuordnungsverwirrungen. Hierzu kann der Eindruck genügen, der Namensträger habe dem Benutzer den Namensgebrauch gestattet (BGHZ 126, 208, 216 - McLaren); das Interesse eines Unternehmens, nicht mit anderen verwechselt zu werden, gehört zu den nach § 12 BGB schutzwürdigen Interessen). Hierzu reicht es wie beim kennzeichenrechtlichen Schutz einer Firma gemäß § 15 MarkenG aus, daß die beteiligten Verkehrskreise personelle oder organisatorische Zusammenhänge oder eine Zustimmung des Namensträgers vermuten (BGH NJW-RR 1989, 1388). Im Streitfall ergibt sich die Gefahr einer Zuordnungsverwirrung daraus, daß die Kl. für ihre Kunden die Zollabwicklung durchführt und hierbei eng mit der Bekl. zusammenarbeiten muß, deren Aufgabe die Zollerhebung ist. Da die Bekl. bei der Zollabwicklung das IT-Verfahren "ATLAS" einsetzt bzw. einsetzen will und die Interessenten an die von der Bekl. zur Verfügung gestellten Schnittstelle anschließen müssen, kann die Verwendung der Bezeichnung "ATLAS" für das Verfahren der Bekl. im Verkehr den Eindruck erwecken, die gleichnamige Kl. habe das so bezeichnete Verfahren für den Verkehr mit der Bekl. entwickelt, die Bekl. habe es ebenso wie dessen Namensbezeichnung mit Erlaubnis der Kl. übernommen und beabsichtige nunmehr, es auch im Verkehr mit anderen Zollbeteiligten und/oder deren Vertretern einzuführen. Ebenso kann der umgekehrte Eindruck entstehen, die Kl. habe sich bereits auf das von der Bekl. entwickelte Verfahren umgestellt und ihr EDV-Zollverfahren entsprechend geändert. Die im Verkehr mögliche Vermutung einer Zusammenarbeit beider Parteien bei der Entwicklung des mit "ATLAS" bezeichneten Zollabwicklungsverfahrens der Bekl. bringt die Gefahr mit sich, daß bei der Einführung und weiteren Verbreitung des Verfahrens auf Seiten der Bekl. möglicherweise auftretende Schwierigkeiten auch der Kl. zugerechnet werden.

d) Da die Kl. der Bekl. den Gebrauch der Bezeichnung "Atlas" für deren EDV-gestütztes Zollabwicklungsverfahren nicht gestattet hat und auch ein sonstiges prioritätsälteres Recht der Bekl. nicht ersichtlich ist, gebraucht die Bekl. die für die Kl. geschützte Namensbezeichnung unbefugt.

III. Nach § 12 Satz 2 BGB ist die Kl. daher verpflichtet, den Gebrauch der Kennzeichnung "ATLAS" für das von ihr entwickelte EDV-gestützte Zollabwicklungsverfahren zu unterlassen; das umfaßt es auch, daß das Verfahren nicht mehr "ATLAS" genannt werden darf, soweit mittelbar oder unmittelbar Teile daraus wie der elektronische Zolltarif EZT Interessenten zur Verfügung gestellt werden; die Kammer geht davon aus, daß dieses Verhalten von der im Klageantrag genannten Alternative des Inverkehrbringens erfaßt werden soll. Die Gefahr, das weitere Namensbeeinträchtigungen zum Nachteil der Kl. zu besorgen sind, ergibt sich daraus, daß die Bekl. sich zur Fortsetzung des ihr untersagten Verhaltens berechtigt sieht.

4. Bürgerliches Recht und Verfahrensrecht

§ 93 ZPO

Die Geltendmachung des Vernichtungsanspruchs kann den Verletzten nur dann von der Abmahnungsobliegenheit befreien, wenn er Anlaß zu der Befürchtung hat, sein Interesse an der Durchsetzung des Schutzrechts würde hierdurch spürbar über die mit der Abmahnung notwendigerweise verbundene geringe zeitliche Verzögerung der gegebenenfalls notwendigen Anrufung des Gerichts hinaus beeinträchtigt.

(Urteil vom 29. Februar 2000, 4 O 597/99 - Fehlende Abmahnung III)

Sachverhalt: Die Ast. ist Inhaberin des deutschen Teils des am 20. Oktober 1981 angemeldeten, ein medizinisches Pflaster betreffenden europäischen Patents 51 935. Die Ag. zeigte auf der MEDICA 1999 in Düsseldorf ein patentgemäßes Pflaster, das in China hergestellt und in Deutschland sterilisiert wird. Die Ast. hat die Ag. deshalb ohne vorherige Abmahnung auf Unterlassung, Herausgabe der in ihrem Besitz befindlichen Pflaster an den zuständigen Gerichtsvollzieher zur Verwahrung und Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der angegriffenen Produkte in Anspruch genommen. Die Ag. hat die Verfügungsansprüche anerkannt und ist durch Anerkenntnisteilurteil der Kammer nach ihnen verurteilt worden.

Die Parteien stellen nunmehr wechselseitige Kostenanträge, wobei sie darüber streiten, ob die Ag. der Ast. Anlaß zur Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes gegeben hat**:**

Aus den Gründen: Die Kosten des Verfahrens sind der Ast. aufzuerlegen, da die Ag. die Verfügungsansprüche sofort anerkannt und zur Einleitung des gerichtlichen Verfahrens keine Veranlassung gegeben hat, § 93 ZPO.

Der Verletzer gibt dann zur Erhebung der Klage bzw. zur Beantragung des Erlasses einer einstweiligen Verfügung Veranlassung, wenn der Verletzte aus dem Verhalten des Verletzers bei vernünftiger Überlegung den Schluß ziehen muß, daß er ohne Inanspruchnahme des Gerichts den geltend zu machenden Anspruch

nicht werde durchsetzen können. Dies ist grundsätzlich erst dann der Fall, wenn der Verletzer eine außergerichtliche Abmahnung des Verletzten binnen angemessener Zeit nicht beachtet (st. Rspr.; s. zuletzt Kammer, Entscheidungen 1999, 98 - Fehlende Abmahnung II). Ausnahmen von diesem Grundsatz kommen nur in engen Grenzen in Betracht. Sie setzen voraus, daß aus der Sicht des Verletzten zu der Zeit, zu der er entscheiden muß, ob er im Streitfall abmahnt oder dies unterläßt, eine Verwarnung bei Anlegung eines objektiven Maßstabes unzumutbar ist. Eine solche Unzumutbarkeit ist insbesondere dann gegeben, wenn

entweder die mit einer vorherigen Abmahnung notwendig verbundene Verzögerung unter Berücksichtigung der gerade im konkreten Fall gegebenen außergewöhnlichen Eilbedürftigkeit schlechthin nicht mehr hinnehmbar ist, etwa um besonderen Schaden von dem Verletzten abzuwenden, oder

sich dem Verletzten bei objektiver Sicht der Eindruck aufdrängen mußte, der Verletzer baue auf die grundsätzliche Abmahnpflicht und wolle sich diese zunutze machen, um mindestens eine Zeit lang gefahrlos die Verletzungshandlungen fortsetzen zu können

(vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. vom 28. Oktober 1996, 2 W 55/96; Kammer, Entscheidungen 1999, 98, 100 - Fehlende Abmahnung II - m.w.N.).

Sowohl die erste wie die zweite Fallgruppe kann in Betracht zu ziehen sein, wenn der Verletze befürchten muß, eine Abmahnung werde zur Vereitelung seines Anspruchs auf Vernichtung der schutzrechtsverletzenden Ware führen, wie er hier nach § 140a PatG bestanden hat. Hierauf beruft sich die Ast. im Streitfall jedoch ohne Erfolg.

Zwar wird - etwa zu § 18 MarkenG - die Auffassung vertreten, eine Abmahnung vor Beantragung der Verwahrung sei regelmäßig unzumutbar, da sie zu "Vereitelungsmaßnahmen geradezu einladen" würde (Ingerl/ Rohnke, MarkenG, § 18 Rdnr. 30 m.w.N.). Das kann jedoch nicht allgemein angenommen werden. Seit dem Produktpirateriegesetz ist der Vernichtungsanspruch Regelfolge der Schutzrechtsverletzung (§§ 140a PatG, 24a GbmG, 37a SortG, 98 UrhG, 18 MarkenG). In jedem Verletzungsfall kann daher neben dem Unterlassungsanspruch auch ein Vernichtungsanspruch verfolgt werden, im Verfügungsverfahren dergestalt, daß seine Sicherung durch eine Verwahrungsanordnung begehrt wird. Wollte man dies genügen lassen, liefe das Abmahnungserfordernis leer. Der Vernichtungsanspruch dient jedoch letztlich nur der Durchsetzung und Gewährleistung des Unterlassungsanspruchs; die Vernichtung soll den Verletzer hindern, das schutzrechtsverletzende Produkt seiner Unterlassungspflicht zum Trotz auf den Markt zu bringen. Die Geltendmachung des Vernichtungsanspruchs kann daher den Verletzten nur dann von der Abmahnungsobliegenheit befreien, wenn er Anlaß zu der Befürchtung hat, sein Interesse an der Durchsetzung des Schutzrechts würde hierdurch spürbar über die mit der Abmahnung notwendigerweise verbundene geringe zeitliche Verzögerung der gegebenenfalls notwendigen Anrufung des Gerichts hinaus beeinträchtigt. Es kommt auch hier auf den Einzelfall an; allein der Umstand, daß eine Abmahnung dem Verletzer die Möglichkeit eröffnet, zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile den vorhandenen angegriffenen Warenbestand beiseite zu schaffen und damit den Anspruch des Verletzten auf Vernichtung der Ware zu unterlaufen, reicht nicht aus, generell eine Abmahnung für unzumutbar zu erachten (OLG Düsseldorf, a.a.O.).

Unzumutbarkeit hat das OLG in der vorgenannten Entscheidung in einem Fall bejaht, in dem ein wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz gegenüber einem sich mit dem An- und Verkauf von Schmuckstücken und dem Betrieb eines "Leihhauses" befassenden Juwelier verfolgt und die Inverwahrungnahme einzelner Ohrstecker erstrebt wurde; das Oberlandesgericht hat in diesem Fall die Gefahr eines "Beiseiteschaffens" der Schmuckstücke für naheliegend gehalten. Auf den Streitfall läßt sich dies nicht übertragen. Die Ast. hat ein Serienerzeugnis angegriffen, das die Ag. unter der an ihre Firma angelehnten Marke "X." vertreibt. Irgendein "Beiseiteschaffen" eines solchen Produktes liegt nicht nahe. Wie die Ag. zu Recht bemerkt, konnte die Ast. nach der ständigen Praxis der erkennenden Kammer auch nicht damit rechnen, daß diese eine einstweilige Verfügung ohne vorherige mündliche Verhandlung erlassen werde. Für die Annahme, die Ast. werde durch eine Abmahnung der Ag. besondere Nachteile erleiden, fehlte es daher an einer ausreichenden tatsächlichen Grundlage.