



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 186/01

Verkündet am:
29. April 2003
Mayer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja

ArbEG § 9, BGB § 242 Be

Abwasserbehandlung

- a) Der dem Arbeitnehmererfinder im Hinblick auf seinen Anspruch auf angemessene Vergütung nach § 9 ArbEG zustehende Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung kann auf Angaben gerichtet sein, welche die Benutzung von Gegenständen betreffen, die selbst nicht wortsinngemäß oder als abgewandelte Ausführung von der Dienstleistung Gebrauch machen oder - bei einer Verfahrenserfindung - nicht unmittelbares Verfahrenserzeugnis sind (hier im Falle eines unbeschränkt in Anspruch genommenen Verfahrens bejaht für Produkte, die nach der tatsächlich praktizierten Herstellung durch den Arbeitgeber ohne Anwendung des Verfahrens nicht existent wären).
- b) Der dem Arbeitnehmererfinder im Hinblick auf seinen Anspruch auf angemessene Vergütung nach § 9 ArbEG zustehende Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung kann auch Angaben über die Benutzung einschließen, die der Arbeitgeber bereits vor unbeschränkter Inanspruchnahme der Dienstleistung vorgenommen hat.

BGH, Urt. v. 29. April 2003 - X ZR 186/01 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. März 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis sowie die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 16. August 2001 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgänger betreiben/betrieben eine Hütte, in der ein Rückgewinnungsverfahren angewandt wird, bei dem aus Erzkonzentraten und sekundären Vorstoffen insbesondere Zink und Blei (im folgenden: Produkte) erzeugt werden. Hierbei fielen verunreinigte Abwässer an, die verschiedene gelöste Metalle, u.a. Thallium, enthielten und für welche die Hütte im Jahre 1992 eine Abwasserabgabe von 1,9 Mio. DM entrichten mußte. Die öf-

fentlich-rechtliche Einleitungsgenehmigung sollte zum 31. Dezember 1992 auslaufen. Aufgrund behördlicher Auflagen wurde die Senkung der Thallium-Werte im Abwasser erforderlich. In einem Vertrag vom 25. Juni 1991 verpflichtete sich die Hütte gegenüber dem Hafenerwerber R. , die Schadstoffeinleitung unter das Niveau des Stands der Technik abzusenken.

Der Kläger ist Chemotechniker und war von 1969 bis zum 30. September 1992 bei Rechtsvorgängern der Beklagten beschäftigt. In den Jahren 1990 und 1991 entwickelte er mit zwei Mitarbeitern ein Verfahren zur kontinuierlichen Behandlung gelöste Metalle enthaltenden Abwassers sowie ein Verfahren zur Behandlung Thallium enthaltenden Abwassers. Das erste Verfahren benutzen der Rechtsvorgänger bzw. die Beklagte seit dem 1. Januar 1993, das zweite Verfahren bereits seit dem 1. August 1991, nachdem zuvor für beide Verfahren eine Genehmigung nach § 58 Abs. 2 des Landeswassergesetzes beantragt worden war.

Der Kläger gibt an, beide Verfahren im Jahre 1991 über seinen Vorgesetzten dem Rechtsvorgänger der Beklagten zur Kenntnis gebracht zu haben. Am 9. Juni 1993 meldeten die Miterfinder und der Kläger die Verfahren schriftlich als Dienstleistungen. Die Beklagte nahm beide Erfindungen mit Schreiben vom 20. September 1993 unbeschränkt in Anspruch und meldete sie zum Patent an. Für das erste Verfahren wurde der Beklagten das am 13. Mai 1998 bekannt gemachte europäische Patent 0 7 und für das zweite Verfahren das am 20. Mai 1998 bekannt gemachte europäische Patent 0 7 erteilt. Die Erfindervergütung bis 1995 und für das Jahr 1995 setzte die Beklagte jeweils auf 0,-- DM fest, weil die Investitionskosten die durch die patentierten Verfah-

ren möglichen Ersparnisse überstiegen. Der Kläger widersprach der Festsetzung.

Der Kläger beansprucht mit der vorliegenden Klage die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung. Durch Teilurteil hat das Landgericht zunächst über die begehrte Auskunft entschieden und unter Zurückweisung eines weiterreichenden Begehrens im übrigen dem hauptsächlichen Auskunftsverlangen des Klägers entsprechend die Beklagte verurteilt, dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welcher Art und in welchem Umfang sie oder ihr konzernverbundene Unternehmen seit dem 1. Januar 1993 (hinsichtlich des ersten patentierten Verfahrens) bzw. seit dem 1. August 1991 (hinsichtlich des zweiten patentierten Verfahrens) Produkte hergestellt, angeboten, in den Verkehr gebracht und daraus entgeltliche Vorteile gezogen haben, bei deren Produktion die anfallenden Abwässer durch das Verfahren nach Anspruch 1 des europäischen Patents 0 7 bzw. nach Anspruch 1 des europäischen Patents 0 7 behandelt worden sind, und zwar unter Angabe der Herstellungsmengen und -zeiten, der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, und der Namen und Anschriften der jeweiligen Abnehmer sowie der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.

Die Berufung der Beklagten gegen diese Verurteilung, die das Landgericht mit einem Wirtschaftsprüfervorbehalt versehen hat, ist erfolglos geblieben. Die Beklagte verfolgt nunmehr mit der - vom Berufungsgericht zugelassenen - Revision ihren Klageabweisungsantrag weiter. Der Kläger ist dem Rechtsmittel entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat - dem Landgericht folgend - gemeint, der Kläger könne zu Art und Umfang der Herstellung und sonstigen Benutzung der Produkte, bei deren Herstellung die anfallenden Abwässer mittels eines der beiden durch europäische Patente geschützten Verfahren behandelt worden sind, zum Zwecke der Auskunft im Hinblick auf den dem Grunde nach bestehenden Anspruch auf angemessene Arbeitnehmererfindervergütung Angaben verlangen, weil die betreffenden Umstände zur Berechnung des Erfindungswerts auf der Grundlage der Lizenzanalogie von Bedeutung seien. Es liege durchaus nahe, daß bei einer freien Erfindung Vertragsparteien als Bezugsgröße den Umsatz mit den Produkten gewählt hätten, bei deren Herstellung erfindungsgemäß gereinigte Abwässer angefallen seien. Durch diesen Anfall hätten die geschützten Verfahren eine Produktbezogenheit, obwohl sie die Produkte nicht hervorbrächten, sie sich auf die Eigenschaften der hergestellten Produkte nicht auswirkten und ihr Erfolg hauptsächlich darin bestehe, die bei der Herstellung der Produkte anfallenden Abwässer in stärkerem Maße als bisher von Schadstoffen zu reinigen, so daß insbesondere die Abwasserabgabenlast der Hütte deutlich vermindert werde.

Das hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand.

2. Zu Unrecht wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, die Arbeitnehmererfindervergütung des Klägers könne unter Heranziehung der sog. Lizenzanalogie berechnet werden, und daß es nicht lediglich eine Berechnung nach dem erfaßbaren betrieblichen Nutzen für möglich gehalten hat, die nach Meinung der Beklagten im Streitfall geboten ist.

a) Hat der Arbeitgeber die Dienstfindung unbeschränkt in Anspruch genommen, steht dem Arbeitnehmererfinder ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu (§ 9 Abs. 1 ArbEG). Ein Kriterium für die Bemessung dessen, was angemessen ist, ist die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstfindung (§ 9 Abs. 2 ArbEG) oder der Erfindungswert (vgl. Sen.Urt. v. 16.04.2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 802 - abgestuftes Getriebe; BGHZ 137, 162, 166 - Copolyester II). Dieser Wert ist einer unmittelbaren Berechnung nicht zugänglich; er kann nur mittels eines oder gegebenenfalls auch mehrerer Hilfskriteriums/-kriterien ermittelt werden. In der Regel ist insoweit die Methode der Lizenzanalogie geeignet; regelmäßig ist deshalb sie bei der Ermittlung der angemessenen Vergütung des Arbeitnehmererfinders heranzuziehen (Sen.Urt. v. 16.04.2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 802, 803 - abgestuftes Getriebe). Dies führt dazu, daß der aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abgeleitete, in ständiger Rechtsprechung anerkannte und als solcher auch von der Revision nicht in Zweifel gezogene Auskunftsanspruch des Arbeitnehmererfinders grundsätzlich die dem Arbeitgeber zumutbaren Angaben einschließt, deren der Arbeitnehmererfinder bedarf, um zu ermitteln, welche Gegenleistung einem gedachten Lizenzgeber zustehen würde, wenn vernünftige Parteien Art und Umfang der Nutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber zum Gegenstand

einer vertraglichen Vereinbarung gemacht hätten. Einem Arbeitnehmererfinder, der in entschuldbarer Weise über den Erfindungswert im Unklaren ist, muß angesichts der besonderen Eignung der Lizenzanalogie diese Methode der Ermittlung als nächstliegend erscheinen, wenn es darum geht, die bestehende Unklarheit auf sachgerechte Weise zu beseitigen. Ein Verlangen nach Vergütung auf dieser Grundlage ist deshalb regelmäßig so lange durch Treu und Glauben gedeckt, wie dem Arbeitnehmererfinder nicht Tatsachen bekannt sind oder hätten sein müssen, die ergeben, daß in seinem Fall die Lizenzanalogie ungeeignet und ein anderes Hilfskriterium zur Ermittlung des Erfindungswerts heranzuziehen ist.

b) Solche Tatsachen sind im Streitfall nicht festgestellt. Daß dem ein Verstoß gegen § 286 ZPO zugrunde liege, macht die Revision nicht geltend. Die Meinung, im Streitfall sei die Vergütung nach dem erfaßbaren betrieblichen Nutzen zu bestimmen, hat die Revision allein mit der Feststellung des Berufungsgerichts, die Menge des patentgemäß gereinigten Wassers sei als Bezugsgröße ungeeignet, sowie mit der These begründet, als Bezugsgröße für die Bestimmung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie dürfe ein Produkt nicht gewählt werden, das völlig außerhalb des Schutzbereichs des erfindungsgemäßen und zugunsten des Arbeitgebers geschützten Verfahrens liege. Die hiermit angesprochenen Gesichtspunkte betreffen unmittelbar lediglich die gegenüber der hier erörterten Frage nachrangige Feststellung, an welche tatsächlichen Umstände vernünftige Parteien im Falle eines Lizenzvertrags die Höhe der Gegenleistung geknüpft hätten. Auch mittelbar stehen diese Gesichtspunkte der Wahl der Lizenzanalogie nicht entgegen, wie die nachfolgenden Ausführungen ergeben.

3. Die dem angefochtenen Urteil ferner zugrundeliegende Annahme des Berufungsgerichts, vernünftige Vertragsparteien hätten eine Lizenz zur Nutzung der beiden patentgemäßen Verfahren unter Berücksichtigung der Menge der Produkte bemessen, bei deren Herstellung die Abwässer angefallen sind, zu deren Reinigung die patentgemäßen Verfahren eingesetzt wurden, bekämpft die Revision ebenfalls ohne Erfolg.

a) Soweit das Rechtsmittel in Frage stellt, daß das Berufungsgericht mit seiner von der Revision als vage bezeichneten Formulierung "liege durchaus nahe" überhaupt eine Feststellung über den Inhalt eines Lizenzvertrags getroffen hat, wie ihn vernünftige Parteien vereinbart hätten, wird übersehen, daß das Oberlandesgericht eingangs seiner Ausführungen zur Sache zustimmend das landgerichtliche Urteil erwähnt hat. Dort ist ausgeführt, bei dem metallurgischen Herstellungsprozeß werde das vornehmlich als Kühlwasser eingesetzte Frischwasser mit Schwermetallen kontaminiert. Vor der Einleitung müßten diese Schwermetalle bis auf bestimmte, öffentlich-rechtlich vorgeschriebene Richtwerte entfernt werden. Hierzu setze die Beklagte die beiden erfindungsgemäßen Verfahren ein. Diese stünden daher in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Produktionsprozeß, auch wenn sie nicht in den von der Beklagten hergestellten und verkauften Produkten verkörpert seien. Die Abwasserreinigung sei Voraussetzung der Produktion, weil die hierbei notwendigerweise entstehenden kontaminierten Abwässer entsorgt werden müßten und die erforderliche wasserrechtliche Einleitungsgenehmigung nur erteilt werde, wenn bestimmte Richtwerte nicht überschritten würden. Da eine Produktion ohne Klärung der hierbei entstehenden Abwässer rechtlich unmöglich wäre, seien die

Vorteile, welche die Beklagte aus der Verwertung der Verfahren ziehe, mit den Verkaufsumsätzen der produzierten Metalle verknüpft. Im Gesamtzusammenhang der Entscheidung des Berufungsgerichts bedeutet daher die von der Revision als vage bezeichnete Aussage des Berufungsgerichts, daß aus diesen Gründen die Wahl des Umsatzes mit den Produkten naheliegend sei und daß unter den Gegebenheiten des Streitfalls mithin gerade die Benutzungshandlungen, über die der Kläger Auskunft begehrt, für vernünftige Lizenzvertragsparteien bedeutsame Umstände im Hinblick auf die Angemessenheit der Gegenleistung gewesen wären.

Diese trichterliche Feststellung beruht auf einer angesichts des Streitstoffs möglichen Würdigung. Ein insoweit beachtlicher Rechtsfehler wird von der Revision nicht aufgezeigt.

b) Der Würdigung des Berufungsgerichts steht nicht entgegen, daß die Beklagte - wie die Revision geltend macht - in den Tatsacheninstanzen vorgebracht hatte, der Frischwasserverbrauch und die Menge des patentgemäß gereinigten Abwassers seien unabhängig von der Menge der Produkte, über die Rechnung gelegt werden solle. Auch wenn man berücksichtigt, daß Produkte dieser Art auch bei Anwendung eines anderen zugelassenen Reinigungsverfahrens hätten hergestellt werden und Umsatzträger bei der Beklagten hätten sein können, ändert das nämlich nichts daran, daß die Produkte, auf die sich die Auskunft bzw. Rechnungslegung beziehen soll, ohne Benutzung der patentgemäßen Verfahren nicht existent wären und deshalb als eine Folge dieser Benutzung angesehen werden können, die der Beklagten wirtschaftlichen Nutzen gebracht hatte bzw. zu bringen geeignet ist. Nach der tatsächlich prakti-

zierten Handhabung im Betrieb der Beklagten drückt sich also in den Produkten ein Vorteil aus, den die Dienstleistungen des Klägers der Beklagten verschafft haben. Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise bietet deshalb der Umfang dieser Produktion eine taugliche Grundlage zur Festlegung einer sachgerechten Lizenz. Die Umstände des Streitfalls erlauben damit die Feststellung, vernünftige Vertragsparteien hätten die zur Realisierung des von der Beklagten erlangten Vorteils dienende Benutzung der Produkte als einen Maßstab für die dem Kläger zustehende Gegenleistung genommen.

Das gilt um so mehr, als diese Feststellung im Einklang mit dem Grundsatz steht, daß der Arbeitnehmererfinder an allen wirtschaftlichen (geldwerten) Vorteilen beteiligt werden soll, die seinem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung (kausal) zufließen (vgl. Regierungsbegr. z. ArbEG, BT-Drucks. II/1648 S. 26 = BIPMZ 1957, 232), und auch nicht davon ausgegangen werden kann, daß vernünftigen Vertragsparteien ein anderer Maßstab überhaupt als vorzugswürdig hätte erscheinen können. Der technische und wirtschaftliche Nutzen beider Erfindungen besteht, wie das Berufungsgericht insoweit unbeanstandet durch die Revision festgestellt hat, nicht in der Menge des gereinigten Abwassers. Das unmittelbar hergestellte Verfahrenserzeugnis bietet deshalb nicht die Gewähr für die sachgerechte Erfassung des Erfindungswerts. Da die patentierten Verfahren selbst nicht im Wege entgeltlicher Geschäfte verwertet wurden und werden, trifft dies auch für den Umsatz mit dem Gegenstand der Schutzrechte selbst zu. Dafür, daß die deshalb von dem Kläger ins Auge gefaßte Anknüpfungstatsache im Vergleich zu einer von der Beklagten im Termin zur mündlichen Verhandlung herausgestellten Beteiligung an der Ersparnis bei

der Abwasserabgabe zu einer überhöhten Vergütung führen wird oder gar muß, ist schließlich nichts ersichtlich.

c) Zu Unrecht hält die Revision dem Berufungsgericht ferner entgegen, im Zweifel würden Lizenzgebühren nur für solche Benutzungshandlungen vereinbart, die Patentverletzungen darstellten, wenn sie nicht gestattet wären. An welche tatsächlichen Umstände vernünftige Parteien die Gegenleistung geknüpft hätten, ist eine für jeden Einzelfall zu klärende Tatfrage (vgl. Sen.Urt. v. 14.03.2000 - X ZR 115/98, GRUR 2000, 685 - formunwirksamer Lizenzvertrag). Im Falle der Benutzung des Patents durch einen hierzu nicht befugten außenstehenden Dritten ist ihre Beantwortung zwar wegen dieser Benutzungshandlungen nötig. Selbst für diesen Fall leitet die von der Revision insoweit angeführte Kommentarstelle (Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., § 15 Rdn. 73) hieraus jedoch nicht ab, daß vorgegeben sei, wie die Berechnung des Schadensersatzes vorgenommen werden müsse. Der Zweck, eine angemessene Entschädigung bzw. - im Verhältnis des Arbeitgebers zu dem Arbeitnehmererfinder - eine angemessene Vergütung zu ermöglichen, verlangt auch nur, das zu berücksichtigen, was üblicherweise in vergleichbaren Fällen einer vertraglichen Vereinbarung zugrunde gelegt wird. Hierbei handelt es sich um einen Grundsatz, der nicht nur für die Höhe eines etwaigen prozentualen Lizenzsatzes, sondern auch im übrigen ein sachgerechtes Ergebnis erwarten läßt und der deshalb auch bei der Wahl grundlegender Anknüpfungstatsachen Geltung beansprucht. Falls vergleichbare Fälle nicht feststellbar sind, kann eine Üblichkeit jedoch nicht entscheidend sein. Es ist an Hand der besonderen Umstände des jeweiligen Streitfalls festzustellen, was vernünftige Parteien unter angemessener Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen vereinbart haben würden,

wenn sie den gegebenen Benutzungssachverhalt zum Gegenstand einer vertraglichen Übereinkunft gemacht hätten (Sen.Urt. v. 16.04.2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 803 - abgestuftes Getriebe).

Das Berufungsgericht ist nach dem Gesamtzusammenhang seiner Entscheidungsgründe von einem solchen Fall ohne vergleichbare Vorbilder ausgegangen. Die Revision zeigt demgegenüber nicht auf, daß vergleichbare Fälle hätten ermittelt werden können, in denen die Lizenz in anderer Weise bestimmt wurde. Es verfängt deshalb auch nicht, wenn die Revision es als absolut außergewöhnlich bezeichnet, als Bezugsgröße den Umsatz mit einem Produkt zu wählen, welches in keiner Verfahrensstufe mit dem lizenzierten Verfahren erzeugt werde und auf welche sich der Patentschutz des lizenzierten Verfahrens überhaupt nicht - auch nicht teilweise und indirekt - erstrecke, und dabei ergänzend angegeben hat, dem Prozeßbevollmächtigten der Beklagten sei weder aus seiner Berufstätigkeit als Rechtsanwalt noch in der Lizenzvertragsabteilung eines großen Industrieunternehmens noch aus Literatur und Judikatur ein vergleichbarer Lizenzvertrag bekannt.

d) Es stellt schließlich auch keinen Rechtsfehler bei der tatrichterlichen Würdigung dar, daß das Berufungsgericht die Besonderheiten des zu beurteilenden Sachverhalts nicht zum Anlaß genommen hat, von Amts wegen einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Der Bundesgerichtshof hat mehrfach zu erkennen gegeben, daß ein ständig mit Patentstreitsachen befaßtes und auch mit Arbeitnehmererfindersachen vertrautes Gericht sich gutachterlicher Hilfe nicht notwendiger Weise bedienen muß (Sen.Urt. v. 30.05.1995 - X ZR 54/93, GRUR 1995, 578, 579 - Steuereinrichtung II, m.w.N.). Auch Streitfälle, für die

vergleichbare Sachverhalte nicht feststellbar sind, erfordern nicht generell eine Sachkunde, die einem erfahrenen Gericht nicht zugetraut werden könnte.

4. Der von den Tatsacheninstanzen ausgesprochenen Verpflichtung der Beklagten zu Auskunft und Rechnungslegung über die Benutzung der Produkte kann schließlich auch nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, die Zuerkennung einer Lizenzgebühr auf der Grundlage der Benutzung der Produkte sei einer Vereinbarung zwischen Lizenzvertragsparteien nicht zugänglich, weil sie kartellrechtswidrig wäre. Die Regeln gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden zwar auch dann für bedeutsam angesehen, wenn im Wege der Lizenzanalogie der Schadensersatzanspruch gegenüber einem Schutzrechtsverletzer ermittelt werden muß (Busse, PatG, 5. Aufl., § 139 Rdn. 152 m.N.). An einer Bemessung, die mit Beschränkungen verbunden ist, die mit dem maßgeblichen Inhalt des Schutzrechts unvereinbar sind, fehlt es jedoch, wenn hierbei an tatsächlich praktizierte Handlungen angeknüpft wird, die in dieser Form ohne die Benutzung der Erfindung nicht möglich gewesen wären. Das vom Inhalt des Schutzrechts umfaßte Untersagungsrecht hätte dann nämlich auch erlaubt, diese Handlungen zu unterbinden. Ein vergleichbarer Fall ist hier zu beurteilen, da nach den getroffenen Feststellungen die Produkte, hinsichtlich derer Auskunft erteilt und Rechnung gelegt werden soll, ohne Benutzung der patentgemäßen Verfahren nicht existent wären.

5. Das Berufungsgericht hat die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht der Beklagten auch auf die Handlungen erstreckt, welche in der Zeit seit Beginn der Nutzung der patentgemäßen Reinigungsverfahren bis zur unbeschränkten Inanspruchnahme der Diensterfindungen begangen worden sind.

Zur Begründung hat das Berufungsgericht lediglich darauf abgestellt, die angemessene Erfindervergütung könne nicht berechnet werden, wenn dem Kläger nicht auch die Kostenfaktoren zur Kenntnis gebracht würden, die ganz überwiegend im Zusammenhang mit der Benutzungsaufnahme angefallene Investitionskosten darstellten. Das könnte möglicherweise die Notwendigkeit von Angaben zu dem zur Herstellung der Produkte erforderlichen Aufwand deutlich machen, bildet aber keine tragfähige Grundlage für eine Auskunftspflicht in dem vom Landgericht ausgesprochenen Umfange. Die Benutzungshandlungen vor der unbeschränkten Inanspruchnahme der Erfindungen einschließende Verurteilung der Beklagten erweist sich aber aus einem anderen Grund als richtig.

a) Vor unbeschränkter Inanspruchnahme einer Diensterfindung kann der Arbeitnehmererfinder allerdings eine Vergütung nach § 9 ArbEG für Benutzungshandlungen des Arbeitgebers nicht beanspruchen. Gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG kann Arbeitnehmererfindervergütung erst verlangt werden, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat. Als Folge der unbeschränkten Inanspruchnahme ordnet das Gesetz jedoch nicht etwa nur einen Vergütungsanspruch wegen seitdem erfolgter Nutzung des Schutzrechts (so aber Bartenbach/Volz, ArbEG, 4. Aufl., § 9 Rdn. 11, insbesondere unter Hinweis auf ständ. Praxis der Schiedsstelle), also nicht nur wegen bestimmter Benutzungshandlungen an. Geschuldet ist vielmehr ohne jede Einschränkung die angemessene Vergütung. In Anbetracht des bereits erwähnten Grundsatzes, daß der Arbeitnehmererfinder an allen wirtschaftlichen (geldwerten) Vorteilen zu beteiligen ist, die seinem Dienstherrn aufgrund der Diensterfindung (kausal) tatsächlich zufließen, ist damit der angemessene An-

teil hieran gemeint. Dies berücksichtigt auch, daß durch unbeschränkte Inanspruchnahme nicht zum Ausdruck kommt, möglicher Nutzen der Dienstleistung solle in irgendeiner Hinsicht nicht beansprucht werden. Das kann zur Folge haben, daß nach der unbeschränkten Inanspruchnahme der Erfindung auch die Tatsache, daß es bereits vorher zu Benutzungshandlungen gekommen ist, berücksichtigt werden muß, nämlich dann, wenn anderenfalls nicht gewährleistet wäre, daß der Arbeitnehmererfinder den ihm gebührenden angemessenen Anteil erhält. So könnte es beispielsweise nicht als angemessen im Sinne des § 9 Abs. 1 ArbEG angesehen werden, wenn der Arbeitgeber, dem es gelingt, in der Frist von vier Monaten, die ihm unter Umständen gemäß § 6 Abs. 2 ArbEG zur Inanspruchnahme einer gemeldeten Dienstleistung bleibt, die wesentlichen Vorteile der Dienstleistung zu realisieren, eine Vergütung lediglich wegen einiger noch verbleibender Verwertungshandlungen nach der Inanspruchnahme leisten müßte. Sobald der Arbeitgeber eine Dienstleistung eines Arbeitnehmererfinders unbeschränkt in Anspruch genommen hat, hat er aber auch dann alle wirtschaftlichen Vorteile, welche die Dienstleistung für ihn herzugeben vermag, für sich beansprucht, wenn der Arbeitnehmer die Pflicht zu unverzüglicher Meldung (§ 5 ArbEG) nicht gehörig erfüllt hat. Es kann deshalb auch sachgerecht sein, im Rahmen der Ermittlung der angemessenen Beteiligung des Arbeitnehmererfinders an den dem Arbeitgeber zugeflossenen wirtschaftlichen Vorteilen zu berücksichtigen, daß allein dem Arbeitgeber vor der förmlichen Meldung vorgenommene Benutzungshandlungen möglich waren, weil er auf andere Weise von der Dienstleistung des Arbeitnehmers erfahren hat, und er sich diese bereits damals nutzbar gemacht hat. Dieses Verständnis von § 9 Abs. 1 ArbEG ist auch im Hinblick darauf nur konsequent, daß die Schutzrechtserteilung und - sofern die erlangte Vorzugsstel-

lung unberührt bleibt - die Rückwirkung eines Widerrufs, einer Nichtigklärung oder einer Löschung des Schutzrechts nach allgemeiner Meinung ebenfalls keine Zäsurwirkung hinsichtlich der geschuldeten Vergütung haben.

b) Da die Beklagte bzw. ihr Rechtsvorgänger von Anbeginn der Benutzung der später patentierten Verfahren auf Grund der Diensterfindung des Klägers tatsächlich eine Vorzugsstellung innehatten, kommt mithin auch im Streitfall in Betracht, daß die vor der unbeschränkten Inanspruchnahme begangenen Handlungen der Angemessenheit der geschuldeten Arbeitnehmervergütung mitbestimmen. Dies macht eine Auskunft bzw. Rechnungslegung auch insoweit nötig.

c) Der Zuerkennung eines Anspruchs mit diesem Inhalt steht im Streitfall auch nicht entgegen, daß der hier geltend gemachte Anspruch auf Auskunft bzw. Rechnungslegung seine Grundlage in § 242 BGB hat und deshalb nur Angaben umfassen kann, die zu machen der Beklagten auch zugemutet werden kann. Soweit Angaben zu Benutzungshandlungen verlangt werden, die vor unbeschränkter Inanspruchnahme der Diensterfindung begangen wurden, verdient allerdings der Gesichtspunkt der Zumutbarkeit besondere Beachtung. Da der Arbeitgeber, sobald er die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, mit der Notwendigkeit rechnen muß, Auskunft zu erteilen bzw. Rechnung zu legen, kann er sich hinsichtlich der nach diesem Zeitpunkt begangenen Benutzung darauf einrichten, Angaben zu Umständen, deren Kenntnis die sachgerechte Ermittlung der angemessenen Vergütung erlauben, auch noch nach Jahren machen zu können. Dies ist im Hinblick auf Handlungen, die er vor der unbeschränkten Inanspruchnahme begangen hat, insbesondere aber

hinsichtlich maßgeblichen Geschehens vor der Erfindungsmeldung durch den Arbeitnehmererfinder nicht in gleicher Weise gegeben. Bevor der Arbeitnehmer die Meldung nach § 5 ArbEG gemacht hat, ist offen, ob das eine Auskunftsbzw. Rechnungslegungspflicht einschließende Rechtsverhältnis überhaupt in Betracht kommt; vor unbeschränkter Inanspruchnahme der gemeldeten Dienst-erfindung ist die Vergütungspflicht nach § 9 ArbEG - wie ausgeführt - noch da-durch bedingt, daß der Arbeitgeber sich zu dieser Maßnahme auch tatsächlich entschließt. Jedenfalls, was die Nutzung vor der Erfindungsmeldung betrifft, wird deshalb in Erwägung zu ziehen sein, daß der Arbeitgeber bei zumutbarem Aufwand nicht mehr zu ins Einzelne gehenden Angaben in der Lage ist, wenn er erst lange danach auf Auskunft bzw. Rechnungslegung in Anspruch ge-nommen wird.

Im Streitfall führt diese Überlegung freilich nicht zu einer Einschränkung der ausgesprochenen Verurteilung. Denn die Auskunftsklage ist bereits 1995 erhoben worden, so daß in Anbetracht der gewöhnlichen Aufbewahrungsfristen für Geschäftsunterlagen davon ausgegangen werden kann, daß die damals vorhandenen Unterlagen die hier interessierenden Vorgänge aus 1991 und den folgenden Jahren wiedergeben und an Hand dieser Unterlagen die erforderlichen Angaben gemacht werden können. Das angefochtene Urteil weist nichts aus, was hiergegen spricht. Auch die Revision ist nicht darauf gestützt, daß Angaben verlangt werden, die aus den zuletzt erörterten Umständen un-zumutbar seien, etwa weil die Beklagte oder ihre Rechtsvorgänger die Not-wendigkeit der nun verlangten Angaben zunächst nicht erkannt hätten und die betreffenden Umstände im nachhinein unschwer nur aus Unterlagen zu erse-

hen gewesen wären, die in Folge dieser Unkenntnis von einer Vernichtung nicht ausgenommen worden seien.

6. Gegen die weiteren zur Rechtfertigung der ausgesprochenen Verurteilung getroffenen Feststellungen sind Rügen nicht erhoben. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich. Das angefochtene Urteil hat damit Bestand. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf