

Für das Nachschlagewerk!

2489 005

73

Gesetz: §§ 43, 5, 18 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957, §§ 549, 550 ZPO.

Rechtssatz:

1. Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen legt sich in § 43 hinsichtlich der Meldepflicht für Dienstervfindungen und freie Erfindungen rückwirkende Kraft bei, so daß dieses Gesetz bei der Revisionsentscheidung zu berücksichtigen ist, obwohl es bei Verkündung des Berufungsurteils noch nicht gegolten hat (Bestätigung von BGHZ 9, 101).

2. Der Umfang der Mitteilungspflicht für freie Erfindungen (§ 18) richtet sich nach den Umständen des Falles. Die Mitteilung ist so weit zu erstrecken, daß der Arbeitgeber in der Lage ist, zuverlässig zu beurteilen, ob es sich um eine freie oder eine Dienstervfindung handelt. Sie kann, wenn der Einzelfall dies erfordert, umfangmäßig der Meldung nach § 5 gleichkommen.

Aktenzeichen: I ZR 181/56

Urteil des BGH vom 25. Februar 1958 OLG. Düsseldorf

Febr. 1958 354

13

I ZR 181/56

Verkündet
am 25. Februar 1958
Zug, Justizangestellter
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

des Obergeringieurs Karl M [REDACTED], E [REDACTED] (F [REDACTED]), St [REDACTED]
Straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Walter B [REDACTED], Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Le [REDACTED] (L [REDACTED]), vertreten durch ihren Geschäftsführer,
den Kaufmann Walter B [REDACTED], Le [REDACTED] (L [REDACTED]),

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 7. Februar 1958 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Prof. Dr. h. c. Wilde, Dr. Birnbach,
Dr. Nastelski, Dr. Weiss und Dr. Spreng

für Recht erkannt:

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Düsseldorf vom 16. Oktober 1956 wird zurückgewie-
sen.

Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlußur-
teil vorbehalten.

Von Rechts wegen

11

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin betreibt ein elektrotechnisches Unternehmen. Einer ihrer Zulieferer war der Beklagte, der in Süddeutschland einen kleinen elektrotechnischen Betrieb unterhält.

Ende des Jahres 1951 bot die Klägerin dem Beklagten an, die technische Leitung ihres Betriebes zu übernehmen. Es kam am 3. Dezember 1951 zur Unterzeichnung folgender Vereinbarung:

"Ab 1. Januar 1952 übernimmt Herr Karl M. die technische Betriebsleitung der Firma Walter B. GmbH. mit allen technischen Fabrikationsabteilungen sowie den Prüffeldern und Laboratorien.

Mit der Stellung ist die Übertragung der Gemeinschaftsprokura mit Herrn Sp. verbunden.

Als Gehalt wird 1.000.-- DM vereinbart.

Über die von Herrn Ma. angemeldeten Patente wird noch eine besondere Vereinbarung getroffen."

Gleichzeitig schlossen die Parteien folgenden Zusatzvertrag:

".....

Die wirkliche Gehaltshöhe beträgt 1.500.-- DM. Hiervon werden von der Walter B. GmbH. monatlich 1.000.-- DM als Gehalt abgerechnet. Der verbleibende Rest von 500.-- DM wird unter Abrechnung der entfallenden Steuer von der Le. Möbelfabrik GmbH. als laufender Vorschuß oder Darlehn ausgezahlt. Die Abrechnung erfolgt in der Form, daß am Jahresschluß die Gesamtsumme in der Bilanz der Walter B. GmbH als Tantieme ausgewiesen wird. Es muß also für das ganze



Jahr jeweils die eine monatliche Gehaltssumme von 1.500.-- DM ergebende Gesamtsumme abgerechnet werden."

Der Beklagte hat seine vertragsmäßige Tätigkeit für die Klägerin in der Zeit vom 1. Januar 1952 - 30. September 1954 ausgeübt. In dieser Zeit hat er Erfindungen gemacht. Die Klägerin verlangt mit der Klage unter anderem Auskunft über diese Erfindungen, um sich über die Inanspruchnahme dieser Erfindungen schlüssig zu werden. Sie beantragt,

den Beklagten zu verurteilen:

der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen,

- I. 1. welche Erfindungen der Beklagte in der Zeit vom 1. Januar 1952 bis zum 30. September 1954 gemacht hat, und zwar:
 - a) unter kurzer Bezeichnung der Aufgabe und ihrer Lösung,
 - b) unter kurzer Beschreibung des Zustandekommens der Erfindung und Beifügung etwaiger Aufzeichnungen,
 - c) unter Angabe der benutzten Hilfsmittel und Vorarbeiten des Betriebes, der Mitarbeiter sowie der Art und des Umfanges ihrer Mitarbeit;
2. für welche der vorbezeichneten Erfindungen der Beklagte Patentanmeldungen eingereicht hat, und zwar unter Angabe:
 - a) des Gegenstandes der Patentanmeldung,
 - b) des Landes, in welchem eine Patentanmeldung erfolgt ist,
 - c) des Aktenzeichens.

II.

Der Beklagte beantragt Klageabweisung. Er bestreitet, Gefolgschaftsmitglied der Klägerin gewesen und damit verpflichtet zu sein, der Klägerin seine Erfindungen zur Verwertung anzubieten. Er betrachtet sich vielmehr als freien Mitarbeiter der Klägerin und behauptet, er habe die streitigen Erfindungen in seinem eigenen Betriebe entwickelt. Sie stellten, soweit er sie nicht zum Patent angemeldet habe, seine Betriebsgeheimnisse dar, die er der Klägerin als einer Konkurrentin nicht preisgeben brauche. Außerdem habe er ein Zurückbehaltungsrecht wegen Zahlung rückständigen Gehalts und 20 000.-- DM rückständiger Lizenzgebühren.

Beide Vorinstanzen haben zunächst dem Auskunftanspruch der Klägerin stattgegeben.

Mit der Revision verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht sieht den Beklagten für die Zeit vom 1. Januar 1952 - 30. September 1954 als "Gefolgschaftsmitglied" der Klägerin im Sinne der VO vom 12. Juli 1942 und der DVO vom 20. März 1943 über Arbeitnehmererfindungen an, weil er nach dem Vertrage und der von ihm selbst zugegebenen Handhabung so in den Betrieb eingegliedert gewesen sei, daß er einen betriebsbedingten Arbeits- und Pflichtenkreis gehabt habe, hinsichtlich seiner Arbeitszeit gebunden und wenigstens im großen von den Weisungen des Unternehmers abhängig gewesen sei. Die vom Beklagten behauptete Umwandlung des zunächst vereinbarten Dienstverhältnisses in ein freies Mitarbeiterverhältnis

sei unbewiesen geblieben, könne insbesondere nicht aus der Bezeichnung und Verbuchung seiner Bezüge oder seinem Verzicht auf Urlaub geschlossen werden. Auch die Fortführung seines eigenen Betriebes stehe einer Arbeitnehmer-schaft des Beklagten im Verhältnis zur Klägerin nicht im Wege. Unter diesen Umständen hält das Berufungsgericht den Beklagten gemäß § 3 Abs.1 der DVO vom 20.März 1943 für verpflichtet, seine während der Dauer seiner Betriebs-zugehörigkeit gemachten Erfindungen dem Unternehmer schriftlich zu melden.

I. Die vom Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegte Verordnung vom 12.Juli 1942 und die dazu ergangene Durchführungsverordnung vom 20.März 1943 sind inzwischen - nach Verkündung des Berufungsurteils - durch § 46 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25.Juli 1957 (BGBl I S.756) aufgehoben worden. Die Vorschriften dieses Gesetzes (AEG) sind mit dem Tage seines Inkrafttretens (1.Oktober 1957) gemäß § 43 auf patentfähige Erfindungen von Arbeitnehmern, die nach dem 21.Juli 1942 und vor dem Inkrafttreten des Gesetzes gemacht worden sind, mit der Maßgabe anzuwenden, daß es für die Inanspruchnahme solcher Erfindungen bei den bisher geltenden Vorschriften verbleibt. Auf nur gebrauchsmusterfähige Erfindungen, die nach dem 21.Juli 1942 und vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes gemacht worden sind, sollen nur die neuen Vorschriften über das Schiedsverfahren und das gerichtliche Verfahren (§§ 28 - 39) anzuwenden sein, im übrigen aber die bisher geltenden Vorschriften maßgebend bleiben. Auf technische Verbesserungen, deren Verwertung vor Inkrafttreten des Gesetzes begonnen hat, soll § 20 Abs.1 (Vergütung) nicht angewandt werden.

Schließlich sollen nach § 44 AEG für anhängige Verfahren die nach den bisherigen Vorschriften zuständigen Gerichte zuständig bleiben.

23

Bei dieser Rechtslage ist die Prüfung erforderlich, von welchen gesetzlichen Bestimmungen die Revisionsentscheidung auszugehen hat. Das Reichsgericht hat lange die Ansicht vertreten, die Revision könne die Nachprüfung des Berufungsurteils nur auf Grundlage derjenigen Gesetze vornehmen, die zur Zeit des Erlasses des Berufungsurteils in Kraft waren. Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat mit seiner Entscheidung vom 26. Februar 1953 (BGHZ 9, 101 f) diese ältere Rechtsprechung aufgegeben. Der III. Zivilsenat folgt der im Schrifttum mehrfach vertretenen Meinung, daß das Revisionsgericht einem nach Erlass des Berufungsurteils in Kraft tretenden neuen Gesetz Rechnung tragen müsse, sofern aus den Übergangsbestimmungen dieses Gesetzes oder seinem Sinn und Zweck oder nach allgemeinen Gesichtspunkten der Befehl entnommen werden müsse, vor dem Inkrafttreten begründete Rechtsverhältnisse nach den neuen Bestimmungen zu beurteilen. Die in §§ 549, 550 ZPO normierte Aufgabe des Revisionsgerichts bestehe nicht so sehr in der Feststellung eines Rechtsfehlers in der Begründung des Berufungsgerichts als in der Entscheidung, ob das Urteil objektiv dem zur Zeit der Revisionsentscheidung geltenden Recht entspricht. Dieser Auffassung des III. Zivilsenats schließt sich der erkennende Senat an.

II. Streitgegenstand des angegriffenen Teilurteils ist allein der Auskunftsanspruch der Klägerin. Es könnte nahe liegen, diesen Anspruch als eine Vorstufe der Inanspruchnahme der Erfindungen durch den Arbeitgeber anzusehen, für die in § 43 AEG eine Fortgeltung der bisherigen Bestimmungen vorgesehen ist. Auch die amtliche Begründung des Regierungsentwurfs zu § 44 (jetzt 43) spricht von der Inanspruchnahme "und ihren Voraussetzungen". Tendenz und Struktur des Gesetzes stehen indessen

einer solchen Annahme entgegen. Das Gesetz bringt mit seiner Unterscheidung von Dienst- und freien Erfindungen und der entsprechenden Abstufung von Meldepflicht (§ 5) und Mitteilungspflicht (§ 18) dem Erfinder gegenüber dem bisherigen Recht erhebliche Verbesserungen. Grundsätzlich verfolgt die Regelung des § 43 AEG das Ziel, dem Erfinder diese günstigere Stellung auch für solche Erfindungen zu verschaffen, die aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des Gesetzes stammen. Wenn für die "Inanspruchnahme" dieser Grundsatz durchbrochen wird, so ist zu beachten, daß das Gesetz die Bestimmungen über die Inanspruchnahme und ihre Folgen (§§ 6 - 17) klar von der Melde- und Mitteilungspflicht (§§ 5, 18) trennt und damit eine differenzierende Beurteilung dieser Pflichten nach den neuen Vorschriften ermöglicht. Die Anwendung der früheren Bestimmungen muß also auf die Inanspruchnahme als solche beschränkt bleiben (ebenso Heine-Rebitzki Arbeitnehmererfindungen Anm. 2 zu § 43). Für die Offenbarungspflicht des Beklagten gelten daher jetzt an Stelle des § 3 der DVO vom 20. März 1943 nunmehr §§ 5, 18 in Verbindung mit §§ 1 - 4 AEG. Nach den Begriffsbestimmungen des AEG (§§ 1 - 4) tritt an Stelle des früheren Begriffes des Gefolgschaftsmitgliedes der Begriff des Arbeitnehmers. Das bedeutet keine Änderung des personellen Geltungsbereiches des AEG gegenüber dem früheren Rechtszustand. Der Wechsel in der Bezeichnung verhindert aber irgendwelche Zweifel über die Wirkung des Gesetzes auf leitende Angestellte, die etwa aus der Bezeichnung "Gefolgschaftsmitglied" hergeleitet werden könnten. Die Einbeziehung der leitenden Angestellten in den personellen Wirkungsbereich war schon für den früheren Rechtszustand in der Rechtslehre überwiegend anerkannt (Reimer, Arbeitnehmererfindung S. 14; Riemenschneider-Barth, Gefolgschaftserfindung S. 59, im Gegensatz zu Müller-Pohle, Erfindungen

von Gefolgschaftsmitgliedern S.43)). Lediglich für die gesetzlichen Vertreter juristischer Personen war die Eigenschaft als Gefolgschaftsmitglieder bestritten. Der Entwurf des AEG von 1952 hatte vorgeschlagen, auch diese Personen in die Geltung des Gesetzes einzubeziehen, obwohl sie keine Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsrechts seien. Der Entwurf von 1955 hat diese Bestimmung aber wieder fallen lassen und das Gesetz enthält ebenfalls keine Regelung für diese Personen (Amtliche Begründung des Regierungsentwurfs vom 19. August 1955, Drucksache des Deutschen Bundestages Nr. 1648 B zu § 1, abgedruckt bei Haertel-Krieger, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, S. 101 ff.). Für den vorliegenden Rechtsstreit spielt diese Frage keine Rolle. Das Berufungsgericht hat schon auf Grund des früheren Rechtszustandes zutreffend die rechtlichen Gesichtspunkte hervorgehoben, die den Beklagten als Arbeitnehmer auch im Sinne des AEG charakterisieren. Es hat mit Recht abgelehnt, den vom Beklagten hervorgehobenen Einzelheiten über die Zahlung und Buchung seines Gehalts, über den Verzicht auf bezahlten Urlaub, über die Nichtabführung der Lohnsteuer, über die Fortführung des eigenen Betriebes während der Vertragsdauer usw. maßgebliche Bedeutung gegen die Charakterisierung des Beklagten als Arbeitnehmer der Klägerin beizumessen. Diese Umstände mögen unter Umständen bei der Prüfung ins Gewicht fallen, ob Dienstleistungen (§ 4 AEG) vorliegen, und sie können möglicherweise für die Höhe der Vergütung der Inanspruchnahme beachtlich sein. Sie sind aber für die Auskunftspflicht des Beklagten unbeachtlich.

Die Revision rügt die Nichterhebung von Beweisen über den angeblich von beiden Parteien geäußerten Willen, den Beklagten als freien Mitarbeiter zu beschäftigen. Die Rüge ist unbegründet. Der Beklagte hatte sich nur auf Parteivernehmung, d.h. Vernehmung des Geschäftsführers

der Klägerin und seine eigene Vernehmung berufen. Der erstere ist vernommen worden und hat die Behauptungen des Beklagten nicht bestätigt. Dabei ist auch der Beklagte persönlich zu Worte gekommen. Das Gericht hatte nach § 448 ZPO die Möglichkeit, auch den Beklagten förmlich zu vernehmen. Einen verfahrensrechtlichen Anspruch auf die Vernehmung hatte der Beklagte nicht. Das Gericht konnte nach seiner freien Überzeugung darüber entscheiden, ob mit Rücksicht auf das bisher vorliegende Beweisergebnis eine vollständige Aufklärung der streitigen Behauptung durch die förmliche Vernehmung des Beklagten zu erwarten sei. Es hat aus den eigenen Angaben des Beklagten gegen-
teilige Schlüsse gezogen und konnte daher von einer persönlichen Wiederholung der in den Schriftsätzen bereits wiedergegebenen Behauptungen des Beklagten als un-
zweckmäßig absehen, ohne sich dem Vorwurf einer unzureichenden Berücksichtigung des Sachvortrages auszusetzen. Die von der Revision hervorgehobenen Tatsachen, dass auch der Zeuge Großkurth in einem Doppelverhältnis als ange-
stellter Berater der Klägerin und freier Anwalt gestan-
den und daß die Klägerin außer dem Beklagten andere freie technische Mitarbeiter beschäftigt habe, sind für die Charakterisierung des Anstellungsverhältnisses des Beklagten ohne Erheblichkeit. Gegen die Annahme des Be-
rufungsgerichts, daß der Beklagte abhängiger Arbeitnehmer der Klägerin gewesen sei, bestehen mithin keine begrün-
deten Bedenken.

III. Aus dem Arbeitnehmerverhältnis des Beklagten folgt nach §§ 5, 18 AEG die Auskunftspflicht des Beklag-
ten. Sie ist gegenständlich gegenüber dem früheren Rechts-
zustande eingeschränkt worden. Während nach § 3 DVO
vom 20. März 1943 alle Erfindungen des Arbeitnehmers zu
melden waren, ist die förmliche Meldepflicht des § 5
nur für Dienst-erfindungen angeordnet, d.h. für solche

Erfindungen, die nach § 4 Abs.2 AEG

1. aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb.....ob-
liegenden Tätigkeit entstanden sind, oder
2. maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des
Betriebes.....beruhen.

Für diese Diensterfindungen ist in § 5 AEG angeordnet, daß ihre Meldung schriftlich erfolgen muß unter Kenntlichmachung, daß es sich um die Meldung einer Erfindung handle. In der Meldung muß die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung beschrieben werden. Vorhandene Aufzeichnungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben (§ 5 Abs.2).

Diese Beschränkung der Meldepflicht führt zunächst dazu, dem Arbeitnehmer selbst die Entscheidung darüber zu überlassen, ob er seine Erfindung als Diensterfindung oder als freie Erfindung ansehe. Da diese Entscheidung nicht immer leicht und möglicherweise von Irrtümern und absichtlichen Zurückhaltungen beeinflusst werden kann, ist dem Arbeitnehmer in § 18 auch für die freien Erfindungen eine (abgeschwächte) sogenannte "Mitteilungspflicht" auferlegt worden, die ebenfalls schriftlich zu erstatten ist und so viel Einzelheiten enthalten muß, um dem Arbeitgeber die Beurteilung zu ermöglichen, ob es sich um eine freie oder eine Diensterfindung handelt (Amtliche Begründung zu §§ 5 und 18).

Die Klageanträge sind bisher auf die umfassende Meldepflicht des bisherigen Rechtszustandes abgestellt. Es

fragt sich, wie weit die jetzt geltende Normierung die bisherigen Anträge zu decken vermag, insbesondere, ob es notwendig ist, bei der Fassung der Urteilsformel zwischen gebundenen und freien Erfindungen zu unterscheiden.

Die Klägerin verlangt Auskunft über alle Erfindungen während der Dienstzeit und stellt dabei folgende Erfordernisse:

1. a) Kurze Bezeichnung der Aufgabe und ihrer Lösung,
b) Kurze Beschreibung des Zustandekommens der Erfindung und Beifügung etwaiger Aufzeichnungen,
c) Angabe der benutzten Hilfsmittel und Vorarbeiten des Betriebes, der Mitarbeiter sowie der Art und des Umfangs ihrer Mitarbeit.
2. Angabe der Patentanmeldungen.

Auf den ersten Blick scheint dieser Umfang der verlangten Auskunft sich mit der in § 5 normierten förmlichen Meldung über Dienstervfindungen zu decken. Die Mitteilung nach § 18 ist als eine inhaltlich geringere gedacht, richtet sich aber immerhin nach dem Maß von Aufklärung, die eine Beurteilung ermöglicht, ob es sich tatsächlich um freie oder um gebundene Erfindungen handelt. Der Umfang der nach § 18 geschuldeten Auskunft richtet sich also nach den gegebenen Umständen. Die Auskunft kann und wird in den meisten Fällen beschränkter sein als die nach § 5 AEG; sie kann aber auch dieser letzteren umfangmäßig gleichkommen. Im vorliegenden Falle bestreitet der Beklagte nicht, daß seine Erfindungen während seiner Dienstzeit im Betriebe der Klägerin bei der Herstellung ihrer Erzeugnisse benutzt worden sind, so daß die Annahme von Dienstervfindungen gemäß § 4 Abs. 2 AEG zum mindesten möglich erscheint, wenn nicht sogar nahe liegt. Unter diesen Umständen ist die von der Klägerin näher umschriebene Aus-

23

kunft erforderlich, um eine Beurteilung zu ermöglichen, ob die jeweilige Erfindung frei oder gebunden ist.

Die von der Klägerin in ihrem Antrage Ziffer I, 2 geforderte Auskunft über Patentanmeldungen ist weder für die Meldepflicht des § 5, geschweige denn für die Mitteilungspflicht des § 18 vom Gesetz ausdrücklich vorgeschrieben, vielmehr geht das Gesetz davon aus, daß Meldung und Mitteilung vor der eigenen Patentanmeldung des Angestellten zu erstatten sind.

Im vorliegenden Falle ist es unstreitig, daß der Beklagte vor, während und nach seiner Anstellung erfinderrisch tätig gewesen ist und Patentanmeldungen eingereicht hat, die er freilich als freie Erfindungen in Anspruch nimmt, da sie in seinem eigenen auch während der Anstellung aufrecht erhaltenen Betriebe entwickelt worden seien. Diese zeitlichen und örtlichen Überschneidungen der Tätigkeit des Beklagten bedingen ein außergewöhnliches Maß an Aufklärung, die der Beklagte sogar für seine freien Erfindungen der Klägerin schuldet, da sie nur bei Kenntnis aller Einzelheiten zuverlässig beurteilen kann, ob es sich um freie oder Dienstserfindungen handelt. Aus den Patentanmeldungen kann sie immerhin entnehmen, welche Erfindungen der Beklagte selbst als patentfähig und in welchem Zeitpunkt er sie als fertig konzipiert angesehen hat. Infolgedessen bestehen auch insoweit gegen den Klageantrag keine Bedenken.

Der Beklagte ist durch die verlangte Auskunft nicht unbillig beschwert und hat vor allen Dingen keinen Anspruch darauf, daß die Auskunft an der gebotenen Geheimhaltung seiner eigenen Betriebsgeheimnisse eine Grenze finde. Wenn der Beklagte, wie das Berufungsgericht feststellt, sich neben seinem eigenen Unternehmen in ein

abhängiges Arbeitsverhältnis begab, so nahm er die Gefahr auf sich, daß der Arbeitgeber Rechte an seinen Dienst- und freien Erfindungen erwerben konnte, und er hätte, wenn er dieser Folge entgehen wollte, sich die alleinige Verwertung solcher Erfindungen ausdrücklich vorbehalten müssen. Gegen Benachteiligungen aus der Offenbarung ist der Beklagte durch die Geheimhaltungsvorschriften des § 24 AEG geschützt. Einen Vorbehalt der eigenen Verwertung hat der Beklagte für die in seine Dienstzeit fallenden Erfindungen nicht gemacht. Eine besondere Vereinbarung sollte nur für die vor seiner Dienstzeit liegenden Erfindungen getroffen werden. Für die in die Dienstzeit des Beklagten fallenden Erfindungen bedurfte es nur dann einer Vereinbarung, wenn die gesetzliche Regelung zu Gunsten des Beklagten ausgeschlossen werden sollte.

Bisher hat der Beklagte seine Auskunftspflicht nicht erfüllt. Er kann sich nicht darauf berufen, daß die Klägerin mündlich von seinen Erfindungen Kenntnis erhalten habe, denn er schuldet nach dem Gesetz eine schriftliche Mitteilung. Es besteht also kein Bedenken, die vom Berufungsgericht ausgesprochene Verurteilung auch nach dem neuen Rechtszustand voll zu bestätigen. Ein Eingehen auf die hilfsweise vom Berufungsgericht herangezogenen Gesichtspunkte aus dem Auftragsrecht ist nicht erforderlich. Das vom Beklagten geltend gemachte Zurückbehaltungsrecht muß für den Auskunftsanspruch außer Betracht bleiben. Die Klägerin bedarf zunächst der Auskunft, um sich über die ihr zustehenden Rechte klar zu werden. Mit diesem Inhalt des Auskunftsanspruches als einer Vorbereitung der endgültigen Auseinandersetzung ist die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes unvereinbar. Sie würde den Beklagten in die Lage verset-

zen, sich unter Berufung auf irgendwelche Zahlungsrückstände jeder Inanspruchnahme seiner Dienst- oder freien Erfindungen zu entziehen. Der Inhalt des Schuldverhältnisses läßt demnach ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu (§ 273 BGB).

IV. Die Revision beruft sich schließlich noch unter Hinweis auf die mündlich erfolgte Mitteilung und praktische Anwendung einer Erfindung auf Verwirkung des Auskunftanspruches. Sie rügt, das Berufungsgericht habe diesen Gesichtspunkt nicht außer acht lassen dürfen. Auch diese Rüge ist unbegründet. Zunächst hat der Beklagte sich bisher nicht auf Verwirkung berufen, sondern seine Auskunftspflicht schlechthin geleugnet. Die mündliche Mitteilung ist von ihm hilfsweise als Erfüllung seiner Auskunftspflicht hingestellt worden. Dazu hat das Berufungsgericht Stellung genommen und darauf hingewiesen, daß der Beklagte eine schriftliche Meldung schulde. Zwar sieht der jetzt maßgebliche § 5 AEG in Absatz 3 vor, daß eine Meldung, die den Anforderungen des § 5 Abs. 2 nicht entspricht, als ordnungsmäßig gelten kann, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von 2 Monaten erklärt, daß und in welcher Hinsicht die Meldung der Ergänzung bedarf. Zu diesen durch Zeitablauf geheilten Mängeln gehören aber nur die Anforderungen des Absatz 2, nicht dagegen die Schriftform und die Erklärung, daß es sich um die Meldung einer Erfindung handle. Diese sind in § 5 Abs. 1 geregelt und müssen mit Rücksicht auf die mit der Meldung beginnenden Fristen in jedem Falle eingehalten werden. Das war schon nach dem früheren Rechte so. Der Arbeitgeber konnte eine unvollständige Meldung als rechtswirksam annehmen. Das setzte aber immer voraus, daß ihm eine solche Meldung erstattet war. Das behauptet der Beklagte selbst nicht, sondern er beruft sich nur darauf, daß es dem Geschäftsführer der Klägerin bekannt gewesen sei,

daß er, der Beklagte, die Erfindung im Betriebe der Klägerin verwertet und sie zum Patent angemeldet habe.

Solange der Beklagte der Klägerin keine Meldung einer Erfindung zum Zweck einer eventuellen Inanspruchnahme erstattet hatte, konnte er aus dem Schweigen der Klägerin keinen Verzicht auf die Inanspruchnahme annehmen und darauf vertrauen, daß sie die Erfindung nicht beanspruchen werde. Es kam hinzu, daß der Beklagte der Klägerin die Erfindung in ihrem Betriebe zur Verfügung gestellt hatte, so daß die Klägerin annehmen konnte, der Beklagte sei - wenn auch gegen Lizenz - mit einer Verwertung der Erfindung durch sie einverstanden. Schließlich betreffen diese Vorgänge nur eine einzelne Erfindung, während der Beklagte während der Dienstzeit unstreitig mehrere Erfindungen gemacht hat. Das Berufungsgericht hat den Beklagten nachdrücklich darauf hingewiesen, daß er eine vollständige Auskunft schulde. Daraus ergab sich bereits, daß es zutreffend der formlos erlangten Kenntnis von einer einzelnen Erfindung und der Duldung ihrer Anmeldung keinerlei Bedeutung im Hinblick auf die Preisgabe ihres Auskunftsanspruches beimessen hat. Die Klägerin verstößt nicht gegen Treu und Glauben, wenn sie ungeachtet der behaupteten Tatsachen auf einer vollständigen Auskunft besteht.

23

- 16 -

Die Revision des Beklagten war daher als unbegründet zurückzuweisen. Über die ihm zur Last fallenden Kosten kann erst entschieden werden, wenn das Gesamtergebnis der Klage vorliegt.

Wilde	Birnbach	Nastelski	Weiss	Spreng
-------	----------	-----------	-------	--------