

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 132/95

Verkündet am:
13. November 1997
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

BGB §§ 242 Be, 259; ArbEG § 9

Copolyester II

- a) Bei der Berechnung der Erfindervergütung nach der Lizenzanalogie wird als Erfindungswert der Preis zugrunde gelegt, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde. Dies bedarf allerdings einer betriebsbezogenen Überprüfung. Die objektiv zu bestimmenden Vorteile des Arbeitgebers, die er aus der Verwertung der in Anspruch genommenen Erfindung zieht oder ziehen kann, und die Bemessung der Erfindervergütung des Arbeitnehmers sind betriebsbezogen zu bestimmen.

- b) Der Rechnungslegungsanspruch des Arbeitnehmererfinders ist aus § 242 BGB in Verbindung mit der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und daraus herzu-leiten, daß dem Arbeitnehmererfinder die freie Verfügung über seine Erfindung nicht zusteht, sondern er diese seinem Arbeitgeber gemäß §§ 5, 6 ArbEG zur Verwertung anbieten muß.
- c) Der Arbeitgeber muß bei der Rechnungslegung den Arbeit-nehmererfinder in die Lage versetzen, die Richtigkeit der festgesetzten Vergütung zu überprüfen. Auf Verlangen des Arbeitnehmererfinders muß der Arbeitgeber grundsätz-lich auch die mit den erfindungsgemäßen Produkten er-zielten Gewinne und die Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich der einzelnen Kostenfaktoren offenbaren.
- d) Der Umfang der mitzuteilenden Angaben wird insbesondere durch die Erforderlichkeit und die Zumutbarkeit sowie das Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers begrenzt. Dazu muß der Arbeitgeber die erforderlichen Tatsachen vortragen.

BGH, Urt. v. 13. November 1997 - X ZR 132/95 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. September 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß und Dr. Melullis

für Recht erkannt:

I. Auf die Revisionen der Parteien wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 30. November 1995 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben,

1. als die Beklagte verurteilt worden ist, dem Kläger für die Zeit vor 1992 Rechnung zu legen unter Angabe von Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen, der Abnehmer sowie der Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich sämtlicher Kostenfaktoren und des erzielten Gewinns,

2. als das Berufungsgericht hinsichtlich der Erfindung "teilkristalline Copolyester"

a) einen Anspruch des Klägers auf Rechnungslegung über die Gestehungs- und Vertriebskosten sowie die erzielten Gewinne für vergütungspflichtige Produkte für die Zeit vor dem 1. Januar 1986 sowie

b) einen Anspruch auf Vorlage der Betriebsunterlagen, aus denen sich die Gestehungs- und Vertriebskosten sowie die erzielten Gewinne ergeben, verneint und



c) es den Zahlungsanspruch über 94.934,-- DM
an das Landgericht zurückverwiesen hat.

II. Insoweit wird der Rechtsstreit zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsge-
richt zurückverwiesen, das auch über die Kosten
der Revisionen zu befinden hat.

III. Im übrigen werden die Revisionen der Parteien,
soweit noch anhängig, zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger war bis Ende 1977 als Chemie-Ingenieur bei der Beklagten tätig. Während seines Beschäftigungsverhältnisses meldete er - zum Teil als Miterfinder - der Beklagten mehrere Dienstleistungen, von denen eine "lineare, gesättigte, teilkristalline Copolyester" betraf und eine weitere eine "elektrisch isolierende Einbettungsmasse" zum Gegenstand hatte. Beide Erfindungen nahm die Beklagte unbeschränkt in Anspruch.

Für die Dienstleistung "teilkristalline Copolyester" wurden der Beklagten das deutsche Patent 24 35 863 sowie 13 parallele Auslandsschutzrechte erteilt. Zum Teil ist deren gesetzliche Schutzdauer inzwischen abgelaufen, zum Teil hat die Beklagte die Patente aufgegeben, nachdem sie den Erfindern eine Übernahme der betreffenden Schutzrechte erfolglos angeboten hatte. Das für Kanada erteilte Patent ließ die Beklagte trotz der dem Kläger auch insoweit mitgeteilten Absicht, das Schutzrecht aufgeben zu wollen, bestehen.

Die Beklagte nutzt die Erfindung selbst. Außerdem erteilte sie der E. in R.
an dem parallelen US-PS 40 94 721 eine Lizenz.

Mit Schreiben vom 2. März 1976 berechnete die Beklagte die Erfindervergütung des Klägers. Auf der Basis der vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung erlassenen "Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst" legte sie als Erfindungswert 2,5 % vom Netto-Umsatz sowie einen Anteilsfaktor des Klägers von 15 % zugrunde. Auf den Widerspruch des Klägers erhöhte sie den Anteilsfaktor mit Schreiben

vom 8. Juni 1976 auf 19 %. Unter dem 22. Juni 1976 widersprach der Kläger erneut und bat um Erläuterung des Lizenzsatzes. Mit Schreiben vom 27. August 1976 teilte die Beklagte dem Kläger eine neue Wertzahl für die Stellung der Aufgabe mit, woraus sich nunmehr eine Summe der Wertzahlen von 11 und ein Anteilsfaktor von 25 % ergab. Der Kläger erhob dagegen zunächst keinen Widerspruch. Erst kurz vor seinem Ausscheiden aus den Diensten der Beklagten bat er mit Schreiben vom 16. August 1977 darum, die Erfindervergütung neu festzusetzen. Die Beklagte lehnte dies ab und zahlte die Erfindervergütung in der Folgezeit entsprechend ihrer Festsetzung vom 27. August 1976 an den Kläger aus. Für Jahresumsätze von mehr als 1 Mio. DM ermäßigte sie den Lizenzsatz dabei nach Maßgabe einer betriebsinternen Abstaffelung.

Die Diensterfindung "Einbettungsmasse" meldete die Beklagte gleichfalls in der Bundesrepublik Deutschland zum Patent an. Am 6. Dezember 1984 wurde dem Kläger, der die Anmeldung zwischenzeitlich von der Beklagten übernommen hatte, hierfür das deutsche Patent 27 31 784 erteilt. Mit Urteil vom 8. Februar 1994 (X ZR 119/88) hat der Senat das Patent für nichtig erklärt.

Eine Vergütung zahlte die Beklagte für diese Erfindung nicht.

Im Rechtsstreit verlangt der Kläger - neben weiteren, für das anhängige Revisionsverfahren nicht interessierenden Ansprüchen - von der Beklagten Rechnungslegung sowie Zahlung der sich aus der Rechnungslegung ergebenden angemessenen Vergütung für seine Diensterfindungen "teilkristalline Copolyester" und "Einbettungsmasse".

Dazu hat der Kläger vorgetragen:

Über die in der Vergangenheit geleisteten Beträge hinaus schulde die Beklagte für die Erfindung "teilkristalline Copolyester" eine weitere Erfindervergütung. Seit 1976 seien die Umsätze der Beklagten mit den erfindungsgemäßen Produkten erheblich gestiegen. Die damals festgelegten Vergütungsfaktoren könnten angesichts dessen nicht länger Bestand haben. Der Lizenzsatz für eigene Umsätze der Beklagten sei mit 2,5 % unangemessen niedrig; außerdem sei sein Anteilsfaktor mit 47 % (statt 25 %) zu bewerten. Um die den veränderten Umständen entsprechende Vergütung ermitteln zu können, habe die Beklagte über den Umfang ihrer Benutzungshandlungen im In- und Ausland Rechnung zu legen. Diese Verpflichtung umfasse auch Angaben zum erzielten Gewinn, der für die Bemessung des zugrundezulegenden Lizenzsatzes von Bedeutung sei, und erstrecke sich in zeitlicher Hinsicht - auch für die von der Beklagten vorzeitig aufgegebenen Auslandspatente - auf die volle, vom Gesetz vorgesehene Geltungsdauer der jeweiligen Schutzrechte.

Für eine Abstaffelung der Vergütung gebe es keine rechtliche Grundlage. Schon nach den bisher vorliegenden Umsatzzahlen habe die Beklagte deshalb für die zurückliegenden Abrechnungszeiträume (einschließlich Zinsen) einen Betrag von 94.934,-- DM nachzuzahlen.

Das Landgericht hat durch Teilurteil die Beklagte zur Zahlung eines weiteren Betrages von 5.577,26 DM (aus den Lizenzeinnahmen der Beklagten von der E.) nebst Zinsen seit dem 9. Juli 1986 und außerdem zur Rech-

nungslegung betreffend ihre Verwertungshandlungen hinsichtlich der Erfindung "Einbettungsmasse" verurteilt. Im übrigen hat es die Klage abgewiesen.

Mit seiner Berufung hat der Kläger hinsichtlich der Diensterfindung "teilkristalline Copolyester" die Verurteilung der Beklagten dahin begehrt,

1. an ihn 94.934,-- DM zu zahlen;
 2. a) ihm Rechnung über Benutzungshandlungen der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland und solchen (im einzelnen bezeichneten) Ländern zu legen, in denen parallele Auslandspatente erteilt worden sind, und zwar
 - aa) für die Zeit seit 1974 bis zum Ablauf der gesetzlichen Geltungsdauer der jeweiligen Schutzrechte;
 - bb) unter Angabe der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise, der Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich sämtlicher Kostenfaktoren, des erzielten Gewinns sowie der Abnehmer
- u n d
- cc) unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen;
- b) an ihn eine sich aus der Rechnungslegung zu 2 a) ergebende angemessene Diensterfinder-

vergütung zuzüglich Zinsen zu zahlen, und zwar unter Berücksichtigung

aa) des mit dem Klageantrag zu 1 beanspruchten Betrages

s o w i e

bb) der in der Vergangenheit von der Beklagten geleisteten Zahlungen in Höhe von 116.133,-- DM.

Nach der Behauptung des Klägers hat die Beklagte in ihrem Unternehmen seit August 1977 auch von der Erfindung "Einbettungsmasse" Gebrauch gemacht. Zur Vorbereitung seines Erfindervergütungsanspruchs sei sie deshalb verpflichtet,

3. ihm auch insoweit unter Angabe der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise, der Abnehmer, Lizeineinnahmen sowie der Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen, jeweils bezogen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie verschiedene (im einzelnen bezeichnete) ausländische Staaten, Rechnung zu legen.

Mit Teilurteil vom 2. Juli 1992 hat das Oberlandesgericht einen Anspruch des Klägers auf Rechnungslegung und Zahlung einer Vergütung für die Diensterfindung "teilkristalline Copolyester" verneint. Diese Entscheidung hat der Senat mit Urteil vom 17. Mai 1994 (X ZR 82/92, BGHZ 126, 109) aufgehoben und die Sache insoweit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das

Berufungsgericht zurückverwiesen. Mit dem angefochtenen Urteil vom 30. November 1995 hat das Oberlandesgericht auf die Berufungen der Parteien das Teilurteil des Landgerichts teilweise abgeändert. Es hat die Beklagte

1. hinsichtlich der Dienstleistung "teilkristalline Copolyester" eingeschränkt zur Rechnungslegung verurteilt, nämlich dahingehend, daß die Beklagte anzugeben hat:

a) die Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise, die Abnehmer sowie die Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich sämtlicher Kostenfaktoren sowie den erzielten Gewinn;

- allerdings die Gestehungs- und Vertriebskosten sowie den erzielten Gewinn nur für die Zeit seit dem 1. Januar 1986

und

- sämtliche unter a) genannten Daten nur bis zum Ablauf der Schutzdauer der betreffenden Patente bzw. ihrer Aufgabe durch die Beklagte;

b) hinsichtlich der vom Kläger geltend gemachten Zahlungsansprüche (Klageanträge zu 1 und 2 b) hat das Berufungsgericht den Rechtsstreit an das Landgericht zurückverwiesen.

2. Die Klage auf Rechnungslegung hinsichtlich der Dienstleistung "Einbettungsmasse" hat das Beru-

fungungsgericht abgewiesen und die weitergehende Berufung des Klägers zurückgewiesen.

Wegen der Formulierung des Urteilstenors wird auf das angefochtene Urteil (BU 2-5) verwiesen.

Beide Parteien haben das Urteil mit jeweils selbständigen Revisionen angefochten.

Die Beklagte wendet sich gegen die Verpflichtung, dem Kläger Angaben auch zu den Gestehungs- und Vertriebskosten sowie dem erzielten Gewinn zu erteilen.

Der Kläger verfolgt mit seinem Rechtsmittel sein ursprüngliches und vom Berufungsgericht zum Teil abgewiesenes Begehren weiter. Er wendet sich dagegen, daß das Berufungsgericht

a) einen Anspruch auf Rechnungslegung für die Dienstleistung "Einbettungsmasse" insgesamt und für die Dienstleistung "teilkristalline Copolyester" zum Teil aberkannt hat, nämlich

(1) hinsichtlich der Gestehungs- und Vertriebskosten sowie des erzielten Gewinns für die Zeit vor dem 1. Januar 1986 (d.h. für die Jahre 1974 bis 1985);

(2) hinsichtlich der Vorlage von Unterlagen, aus denen sich die Gestehungs- und Vertriebskosten sowie der erzielte Gewinn ergeben,

und

(3) hinsichtlich der von der Beklagten vorzeitig aufgegebenen Auslandspatente für die Zeit nach Aufgabe der betreffenden Schutzrechte;

b) den Rechtsstreit im Umfang des bereits beziffert geltend gemachten Zahlungsanspruchs von 94.934,-- DM an das Landgericht zurückverwiesen hat.

Beide Parteien bitten um Zurückweisung des gegnerischen Rechtsmittels.

Der Senat hat durch Beschluß vom 16. Dezember 1996 die Revision der Beklagten und die Revision des Klägers mit Ausnahme des Rechnungslegungsanspruchs betreffend die Erfindung "Einbettungsmasse" angenommen.

Entscheidungsgründe:

Die Revisionen der Parteien sind zulässig. In der Sache haben beide teilweise Erfolg. Insoweit führen die Rechtsmittel zur Teilaufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

A. Revision der Beklagten

I. 1. Das Berufungsgericht hat dem Kläger einen Anspruch auf Rechnungslegung (§ 259 BGB) zugesprochen, um die Höhe einer angemessenen Vergütung für die Inanspruchnahme seiner Erfindung "teilkristalline Copolyester" durch die Beklagte ermitteln zu können. Dabei geht es von

den im Urteil des erkennenden Senats vom 17. Mai 1994 (BGHZ 126, 109 - Copolyester), dargestellten Grundsätzen aus, wonach der Arbeitgeber, der eine Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, dem Arbeitnehmererfinder Rechnung zu legen hat.

Diese Grundsätze stellen die Parteien nicht in Frage. Sie streiten vielmehr darüber, in welchem Umfang die Beklagte dem Kläger Rechnung zu legen hat.

2. Das Berufungsgericht hat hierzu im wesentlichen ausgeführt:

Der Umfang des Rechnungslegungsanspruchs sei zu bestimmen nach den Grundsätzen von Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls und des Zwecks der Rechnungslegung, dem Arbeitnehmererfinder die Möglichkeit einer abschließenden Bezifferung seiner Vergütungsansprüche zu geben. Angemessen zu berücksichtigen seien dabei auch die berechtigten Interessen des Arbeitgebers, die nach Lage des Falles einer Preisgabe solcher Einzeldaten entgegenstehen könnten, deren Ermittlung für den Arbeitgeber einen unverhältnismäßigen und daher unzumutbaren Aufwand bedeuten würde oder an denen der Arbeitgeber ein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse habe. Nachdem die Beklagte - abgesehen von einer der E.

erteilten Lizenz - die Diensterfindung selbst durch Herstellung und Vertrieb erfindungsgemäßer Produkte genutzt habe, biete sich von den verschiedenen Möglichkeiten zur Berechnung der Erfindervergütung vorliegend die Methode der Lizenzanalogie an. Sie sei von der Beklagten von Beginn an angewendet worden, ohne daß der Kläger dagegen Einwendungen erhoben habe. Im Rahmen

der Rechnungslegung könne der Kläger deshalb nur solche Angaben verlangen, die für eine Vergütungsberechnung nach der Lizenzanalogie erforderlich seien.

Neben den Angaben über die Menge der erfindungsgemäßen Produkte, die die Beklagte hergestellt und vertrieben habe, und über die Höhe der so erzielten Umsätze unter Nennung der jeweiligen Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise und Abnehmer benötige der Kläger weitere Angaben zu den Gestehungs- und Vertriebskosten schon deshalb, weil diese möglicherweise Aufschluß über die Berechtigung der von der Beklagten vorgenommenen Abzüge von ihren "Brutto"-Umsätzen geben könnten.

Den erzielten Gewinn habe die Beklagte offenzulegen, weil es sich um einen Bemessungsfaktor für die Höhe des angemessenen Lizenzsatzes handele. Auch ein freier Erfinder, der Verhandlungen über den Abschluß eines Lizenzvertrages führe, orientiere sich bei der Vereinbarung eines Lizenzsatzes an dem zu erwartenden oder dem bereits eingetretenen Gewinn aus den Verwertungshandlungen, an dem beide Vertragsparteien angemessen zu beteiligen seien. Da der Unternehmer seine Gewinnsituation ohnehin im eigenen Interesse dokumentiere, sei er ohne unzumutbaren Aufwand in der Lage, dem Arbeitnehmererfinder entsprechende Auskünfte zu erteilen.

Soweit der Kläger im Zuge der Rechnungslegung Kenntnis von Betriebsinterna erhalte, sei dem berechtigten Geheimhaltungsinteresse der Beklagten hinreichend Rechnung dadurch getragen, daß der Kläger sich unter dem Versprechen einer Vertragsstrafe von bis zu 50.000,-- DM für jeden Zuwiderhandlungsfall verpflichtet habe, die mitge-

teilten Informationen geheimzuhalten und sie allenfalls den ihn vertretenden und beratenden, ihrerseits kraft Gesetzes zur Verschwiegenheit verpflichteten Rechts- und Patentanwälten bekanntzugeben. Unter den gegebenen Umständen bestehe kein Anlaß, der Beklagten einen Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen.

Unerheblich sei, ob die Beklagte - wie sie behauptete - außerstande sei, für die Zeit vor 1992 Angaben zu den Gestehungs- und Vertriebskosten zu machen, weil die dazu erforderlichen Unterlagen nicht mehr vorhanden seien. Nachdem der Kläger bereits in den Jahren 1977/78 die Schiedsstelle angerufen habe, sei es Sache der Beklagten gewesen, sich darauf einzustellen, daß der Kläger von ihr die zur Berechnung der Erfindervergütung erforderlichen Auskünfte verlangen werde. Eine etwaige Unmöglichkeit sei deshalb in jedem Fall von der Beklagten zu vertreten, was es im Hinblick auf § 283 BGB rechtfertige, die Beklagte zunächst uneingeschränkt zur Rechnungslegung zu verurteilen und der Frage, ob die betreffenden Auskünfte von ihr erteilt werden können, erst im Zwangsvollstreckungsverfahren nachzugehen.

II. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Überprüfung nur zum Teil stand.

1. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß der Kläger im Rahmen der Rechnungslegung von der Beklagten im vorliegenden Fall nur solche Angaben verlangen kann, die üblicherweise im Rahmen der Berechnung der Erfindervergütung nach der Lizenzanalogie erforderlich sind.

Die Revision greift dies nicht an. Sie stellt auch nicht in Abrede, zur Rechnungslegung unter Angabe der Mengen, Zeiten, Preise und Abnehmer verpflichtet zu sein. Sie meint aber, das Berufungsgericht habe seinen - zu-treffenden - Ausgangspunkt rechtsfehlerhaft verlassen, indem es die Beklagte für verpflichtet gehalten habe, dem Kläger Rechnung auch über die Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich sämtlicher Kostenfaktoren sowie den erzielten Gewinn zu legen. Eine derart weitreichende Offenbarungspflicht treffe den Schutzrechtsverletzer, nicht dagegen den Lizenznehmer, dem der eine in Anspruch genommene Dienstleistung benutzende Arbeitgeber am ehesten vergleichbar sei. Genau wie jener handele nämlich auch der Arbeitgeber rechtmäßig und nicht, wie der Verletzer, rechtswidrig, wenn er von der (Dienst-)Erfindung Gebrauch mache. Darüber hinaus trage der gegen den Schutzrechtsverletzer gerichtete Anspruch auch dem Umstand Rechnung, daß der Verletzte seinen Schaden wahlweise nach dem entgangenen Gewinn, dem Verletzergewinn oder der Lizenzanalogie berechnen könne und der vorbereitende Rechnungslegungsanspruch insoweit dem Zweck diene, dem Schutzrechtsinhaber eine Entscheidung für eine der drei Berechnungsarten zu ermöglichen. Vorliegend komme diesem Gesichtspunkt keine Bedeutung zu, weil für die Berechnung der Erfindervergütung allein die Lizenzanalogie in Betracht komme. Diese Rüge greift nicht durch.

2. a) Der Arbeitnehmererfinder hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung in Anspruch genommen hat (§ 9 Abs. 1 ArbEG). Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung (der Erfindungswert), die Aufgaben und

die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebs an dem Zustandekommen der Dienstleistung maßgebend (§ 9 Abs. 2 ArbEG).

Bei der Berechnung der Erfindervergütung nach der Lizenzanalogie wird als Erfindungswert der Preis zugrunde gelegt, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde. Deshalb ist zunächst festzustellen, welche Lizenz für die Erfindung vereinbart worden wäre. Diese bedarf allerdings einer betriebsbezogenen Überprüfung. Denn die Vergütung des Arbeitnehmererfinders soll nach § 9 Abs. 1 ArbEG im Einzelfall "angemessen" sein, d.h. im konkreten Fall einen gerechten Ausgleich zwischen den betrieblichen Interessen des Arbeitgebers und dem Vergütungsinteresse des Arbeitnehmers darstellen. Die objektiv zu bestimmenden Vorteile des Arbeitgebers, die er aus der Verwertung der in Anspruch genommenen Erfindung zieht oder ziehen kann, und die Bemessung der Erfindervergütung des Arbeitnehmers sind daher betriebsbezogen zu bestimmen (vgl. dazu Gesetzesbegründung der Bundesregierung zu § 9 ArbEG, B1PMZ 1957, 232 ff.)

In der Regel wird der Arbeitnehmererfinder nicht in der Lage sein, sich ein hinreichendes Bild über den wirtschaftlichen Wert seiner Erfindung für seinen Arbeitgeber zu machen; insbesondere wird er die wirtschaftlichen Vorteile nicht beziffern können, die der Arbeitgeber aus einer Verwertung der Erfindung tatsächlich zieht. Deshalb bedarf der Arbeitnehmererfinder gegenüber seinem Arbeitgeber als Hilfsmittel zur Ermittlung der Höhe der ihm zustehenden Erfindervergütung eines Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs, dessen Inhalt und Umfang sich un-

ter Beachtung von § 242 BGB nach den Umständen und unter Einbeziehung der Verkehrsübung bestimmt. Dieser Anspruch findet eine Grundlage in den Grundsätzen von Treu und Glauben in Verbindung mit der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und leitet sich daraus her, daß dem Arbeitnehmererfinder die freie Verfügung über seine Dienstleistung nicht zusteht, sondern er diese seinem Arbeitgeber gemäß §§ 5, 6 ArbEG zur Verwertung anbieten muß, der sie für sich in Anspruch nehmen und nutzen kann. Diesem Recht des Arbeitgebers entspricht im Falle der Inanspruchnahme der Dienstleistung seine Pflicht, die Erfindervergütung des Arbeitnehmers festzusetzen und zu zahlen (§ 12 Abs. 3 ArbEG). Die Festsetzung der Erfindervergütung ist vom Arbeitgeber zu begründen; sie muß so beschaffen sein, daß sie dem vergütungsberechtigten Arbeitnehmer ein Urteil über Bestehen, Umfang und Angemessenheit der Vergütung ermöglicht. Die Begründung muß demzufolge alle für die Bemessung der Vergütung wesentlichen Gesichtspunkte und Bewertungsfaktoren enthalten (BGH, Urt. v. 2.12.1960 - I ZR 23/59, GRUR 1961, 338, 340 r. Sp. - Chlormethylierung).

Der Arbeitnehmererfinder muß in der Lage sein, die für die Festsetzung und Berechnung der Vergütung maßgeblichen Angaben des Arbeitgebers auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Insoweit hat das Berufungsgericht die Beklagte zu einer weiteren Spezifizierung der Umsatzangaben verurteilt, was in der Revisionsinstanz nicht mehr in Streit steht. Ebenso kann im grundsätzlichen Ausgangspunkt auch eine weitere Detaillierung derjenigen Angaben verlangt werden, die für die Festsetzung einer angemessenen "Lizenzgebühr" bei Berechnung des Erfindungswerts auf der Grundlage der Lizenzanalogie von Bedeutung sind. Dazu

gehören auch die mit den erfindungsgemäßen Produkten erzielten Gewinne; denn die Erfindervergütung soll gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG "angemessen" sein, d.h. der Arbeitnehmererfinder soll grundsätzlich an allen wirtschaftlichen (geldwerten) Vorteilen beteiligt werden, die seinem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung (kausal) zufließen (vgl. Regierungsbegründung z. ArbEG BT-Drucks. II/1648 S. 26 = B1PMZ 1957, 232). Der Erfinder kann daher, wenn er die Angemessenheit des festgesetzten Lizenzsatzes in Zweifel zieht, grundsätzlich Angaben zu den erzielten Gewinnen und zu deren Kontrolle Angaben der Gestehungs- und Vertriebskosten unter Aufschlüsselung nach den einzelnen Kostenfaktoren verlangen.

Wie der Senat bereits in seinem zwischen den gleichen Parteien ergangenen Urteil "Copolyester I" vom 17. Mai 1994 (BGHZ 126, 109, 116) ausgeführt hat, unterliegt der im gedanklichen Ausgangspunkt zunächst weit zu verstehende Auskunftsanspruch in der praktischen Anwendung auf den Einzelfall erheblichen Einschränkungen nach Maßgabe der allgemeinen Grundsätze von Treu und Glauben. Das gilt insbesondere für den Umfang der Angaben über die Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich der Kostenfaktoren. Der Auskunftsanspruch wird zum einen durch die Erforderlichkeit und zum anderen durch die Zumutbarkeit begrenzt. Der Arbeitnehmererfinder kann von seinem Arbeitgeber nicht unbeschränkt alle Angaben verlangen, die zur Bestimmung und Überprüfung der angemessenen Erfindervergütung irgendwie hilfreich und nützlich sind oder sein können. Angaben kann er nur verlangen, soweit sie zur Nachprüfung unter Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen erforderlich sind (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1958 - I ZR 171/56, GRUR 1958, 288, 290 - Dia-

Rähmchen I). Darüber hinaus kann der Arbeitgeber insbesondere Angaben verweigern, die für ihn mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wären, der in keinem vernünftigen Verhältnis zu der dadurch erreichten genaueren Bemessung der dem Arbeitnehmer zustehenden "angemessenen" Vergütung mehr steht, oder die zu geben ihm wegen eines berechtigten Geheimhaltungsinteresses nicht oder nicht ohne besondere Schutzvorkehrungen zuzumuten ist. Es obliegt dem Arbeitgeber dazu, die notwendigen Tatsachen vorzutragen; er muß begründen, warum es ihm nicht zumutbar ist, Grundlagen für die Bemessung und Überprüfung der geschuldeten angemessenen Erfindervergütung mitzuteilen.

b) Ohne Erfolg rügt die Revision die Auffassung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe im vorliegenden Fall Rechnung auch über ihren mit den erfindungsgemäßen Produkten erzielten Gewinn zu legen. Maßgeblich für die Bestimmung des Lizenzsatzes sei nicht - wie das Berufungsgericht meine - die individuelle Gewinnsituation des Arbeitgebers, sondern welcher Lizenzsatz bei generalisierender Betrachtung in dem betreffenden Industriezweig üblich sei. Nur wenn der Erfindungswert im Einzelfall nach dem erfaßbaren betrieblichen Nutzen ermittelt werde, könne an den konkreten Gewinn angeknüpft werden, welcher dem Arbeitgeber tatsächlich aus der Benutzung der Erfindung erwachsen sei. Soweit daher das Berufungsgericht den erzielten Gewinn auch im Rahmen der Lizenzanalogie berücksichtige, vermenge es in unzulässiger Weise unterschiedliche Berechnungsmethoden miteinander. Abgesehen davon sei es in der Praxis ohnehin nahezu unmöglich, eine exakte Gewinnberechnung allein mit den erfindungsgemäßen Erzeugnissen durchzuführen, die oft nur Teil einer größeren Produktpalette seien.

aa) Es geht hier - entgegen der Annahme der Revision - nicht um die Vermengung unterschiedlicher Berechnungsmethoden, sondern um die Ermittlung einer Vergütung, die den besonderen Gegebenheiten nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gerecht wird. Für diese gelten die Grundsätze, die oben unter Ziffer 2 a) ausgeführt worden sind.

Auch ein freier Erfinder wird sich bei der Vereinbarung eines Lizenzsatzes an den zu erwartenden oder den schon eingetretenen Gewinnen orientieren, an dem beide Parteien angemessen beteiligt werden sollen. Der Arbeitnehmererfinder verfügt - anders als der freie Erfinder - typischerweise über geringere Kenntnisse der sonst üblichen vergleichbaren Lizenzsätze. Er kann den Marktwert seiner Erfindung nicht durch Verhandlungen mit mehreren Interessenten austesten; er ist auf zusätzliche Informationen angewiesen. Da er durch die Inanspruchnahme der Dienstleistung die Verfügungsmacht über seine Erfindung zugunsten des Arbeitgebers verliert, trifft diesen eine gesteigerte Rechenschaftspflicht. Der Vorzugsstellung des Arbeitgebers entspricht dessen besondere Verpflichtung im Rahmen des § 242 BGB, dem Arbeitnehmererfinder, soweit erforderlich und möglich, auch die Höhe des von ihm mit der in Anspruch genommenen Erfindung erzielten Gewinns mitzuteilen, von welchem dem Dienstleistungserfinder ein angemessener Anteil gebührt (dazu U. Krieger, GRUR 1995, 624).

Zum Verständnis und zur Kontrolle der geschuldeten Angaben zur Gewinn-Situation bedarf es der Einzelangaben zu den Gestehungs- und Vertriebskosten, wobei die Zumut-

barkeit solcher Angaben für die Beklagte besonderer Erörterung bedarf.

Diese Angaben hat die Beklagte bislang verweigert. Eine ausreichende Information konnte der Kläger entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht aus dem Lizenzvertrag mit der E. entnehmen, in welchem ein Lizenzsatz von 2,5 % vereinbart worden war. Abgesehen davon, daß der Lizenzvertrag nur zwei Jahre währte, können aus der konkreten Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika keine sicheren Rückschlüsse auf die Verhältnisse auf dem deutschen Markt oder hinsichtlich der Auslandsanmeldungen für ausländische Märkte gezogen werden.

bb) Gegen die Pflicht der Beklagten zur generellen Preisgabe der Gewinndaten spricht nicht, daß es - wie die Revision hervorhebt - schwierig sein mag, eine "lupenreine" Berechnung des Gewinns allein mit dem erfindungsgemäßen Produkt durchzuführen, und daß regelmäßig hierbei, insbesondere bei den allgemeinen Abzugsfaktoren, auf pauschale Erfahrungssätze zurückgegriffen werden muß, die aus der Gesamtheit der Produktpalette, also aus sehr unterschiedlichen Gewinnspannen, resultieren. Die bei der Gewinnermittlung für die vergütungspflichtigen Produkte vorhandenen innerbetrieblichen Schwierigkeiten entheben den Unternehmer nicht der Feststellung, ob und in welcher Größenordnung er mit der Dienstleistung Gewinne macht oder nicht. Ein Unternehmen wird bereits im eigenen Interesse bei der Kalkulation seiner Preise Überlegungen zur Höhe des angestrebten Gewinns anstellen. Es wird im Laufe der Zeit anhand seiner Unterlagen überprüfen, ob sich seine Gewinnerwartungen realisiert haben. Davon wird

jedenfalls im allgemeinen auszugehen sein. In Abhängigkeit auch von Betriebsgröße, Branche und betrieblichen Besonderheiten kann im Einzelfall etwas anderes gelten; dies wird im Rahmen der Zumutbarkeitsabwägung zu berücksichtigen sein.

c) Die Revision kann auch nicht mit Erfolg geltend machen, wegen des erheblichen Kosten- und Arbeitsaufwandes, der mit der Ermittlung der Angaben verbunden sei, sei im vorliegenden Fall die Zumutbarkeitsschwelle überschritten.

In tatrichterlicher Würdigung hat das Berufungsgericht festgestellt, daß der Arbeitgeber schon im eigenen Interesse die Gewinnentwicklung seiner Produktpalette dokumentieren und von Zeit zu Zeit überprüfen werde. Er sei deshalb mit der Erteilung entsprechender Auskünfte an den Arbeitnehmererfinder nicht unzumutbar belastet.

Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Auch die Revision vermag nicht aufzuzeigen, daß die Annahme des Berufungsgerichts erfahrungswidrig ist. Sie bezieht sich lediglich auf "Einzelbelege", deren Aufbewahrung angeblich die personellen und wirtschaftlichen Ressourcen des Arbeitgebers übersteigen sollen. Weder das Berufungsgericht hat jedoch auf solche "Einzelbelege" abgestellt, noch wird von der Revision dargetan oder ist sonst ersichtlich, daß allein mit ihrer Hilfe eine Gewinndokumentation durchführbar sei. Die Behauptungen der Revision widerlegen deshalb auch nicht, daß bei der Beklagten produktspezifische Gewinnübersichten geführt werden, die Angaben zu den mit einer bestimmten Dienstleistung erzielten Gewinnen ermöglichen.

Dem angefochtenen Urteil läßt sich auch nicht entnehmen, daß das Berufungsgericht die Beklagte für verpflichtet gehalten und dazu verurteilt hat, bisher nicht vorhandene Kosten- und Gewinnaufstellungen eigens zur Rechnungslegung gegenüber dem Kläger anzufertigen. Das hätte wegen des damit zwangsläufig verbundenen Aufwandes besonderer Begründung bedurft. Das Berufungsgericht ist vielmehr ohne erkennbaren Rechtsfehler davon ausgegangen, daß der Beklagten solche Aufstellungen ohnehin zur Verfügung standen und deswegen auch dem Kläger ohne besonderen Aufwand zugänglich gemacht werden können, soweit sie nicht nachträglich verlorengegangen sein sollten (siehe dazu nachfolgend zu 3.).

d) Zu Unrecht meint die Revision, die berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Beklagten hätten es geboten, ihr einen Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen. Das vom Kläger übernommene Vertragsstrafenversprechen sei nicht geeignet, ihren Belangen angemessen Rechnung zu tragen. Das gelte um so mehr, als die Durchsetzung eventueller Ansprüche des Klägers durch die Einräumung eines Wirtschaftsprüfervorbehaltes nicht nennenswert erschwert werde.

Wie der Senat in seiner zum Arbeitnehmererfinderrecht ergangenen Entscheidung "Marder" (BGHZ 110, 30, 34) ausgeführt hat, kann dem Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers auch dadurch genügt werden, daß der Arbeitnehmererfinder eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgibt, die im Zuge der Rechnungslegung mitgeteilten Informationen dritten Personen - mit Ausnahme der am Rechtsstreit beteiligten, zur Berufsverschie-

genheit verpflichteten Rechts- und Patentanwälte - nicht zur Kenntnis zu bringen. Das ist im Streitfall geschehen. Angesichts der beträchtlichen Höhe der übernommenen Vertragsstrafe (von 50.000,-- DM für jeden Fall der Zuwiderhandlung) und des Umstandes, daß der Kläger in keinem Wettbewerbsverhältnis zur Beklagten steht, hält sich die vom Berufungsgericht vorgenommene Interessenabwägung im Rahmen des dem Tatrichter vorbehaltenen Beurteilungsspielraums und ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Daß das Berufungsgericht bei seiner Würdigung wesentliche Gesichtspunkte außer acht gelassen hätte, wird auch von der Revision nicht gerügt.

3. Erfolg hat die Revision hingegen, soweit das Berufungsgericht die Beklagte verurteilt hat, dem Kläger auch für die Zeit vor 1992 Rechnung zu legen unter Angaben von Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen, der Abnehmer sowie der Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich sämtlicher Kostenfaktoren und des erzielten Gewinns.

Das Berufungsgericht hat hinsichtlich der begehrten Angaben zu den Einzelheiten der Herstellung und des Vertriebs der erfindungsgemäßen Produkte offengelassen, ob die unter Beweis gestellte Behauptung der Beklagten zutrifft, für die Zeit vor 1992 seien ihr diese Angaben nicht mehr möglich, weil die entsprechenden Betriebsunterlagen im Zusammenhang mit der Verlegung ihres Geschäftssitzes nach M. vernichtet worden seien. Im Ansatz zutreffend hat es den Einwand der Beklagten, insoweit zur Rechnungslegung außerstande zu sein, als unbeachtlich angesehen. Denn wegen der Möglichkeit des Gläubigers, dem Schuldner nach rechtskräftiger Verurteilung

zur Bewirkung seiner Leistung eine Frist zu setzen (§ 283 Abs. 1 BGB), ist der Behauptung des Schuldners, er sei zur Leistung außerstande, zunächst nicht nachzugehen, wenn die Unmöglichkeit der Leistung noch nicht feststeht, sondern noch eines Beweises bedarf. In diesem Fall ist der Schuldner zur Leistung zu verurteilen; die Klärung der Frage, ob ihm die Erteilung der Auskünfte unmöglich ist, kann etwa dem Zwangsvollstreckungsverfahren (§ 888 ZPO) vorbehalten bleiben (vgl. dazu BGHZ 97, 178, 181; OLG Düsseldorf NJW-RR 1991, 137, 138). Voraussetzung ist aber, daß der Schuldner die (noch nicht bewiesene) Unmöglichkeit zu vertreten hätte.

Dies hat das Berufungsgericht allerdings rechtsfehlerhaft bejaht. Es hat einerseits ohne Differenzierung angenommen, die Beklagte habe nach der Anrufung der Schiedsstelle 1977/78 und Klageerhebung 1986 und damit lange vor ihrem Umzug damit rechnen müssen, daß der Kläger die zur Berechnung seiner Vergütungsansprüche benötigten Angaben verlangen werde; die Beklagte habe bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt dafür Sorge tragen müssen, daß die zur Erfüllung der Auskunftsbeghren nötigen Unterlagen über Einzelheiten der Herstellung und des Vertriebs der erfindungsgemäßen Produkte bei ihr aufbewahrt werden. Andererseits hat das Berufungsgericht ausgeführt, hinsichtlich der Gestehungs- und Vertriebskosten sowie des erzielten Gewinns sei zu berücksichtigen, daß der Kläger einen auch diese Angaben erfassenden Antrag erstmals mit seinem Schriftsatz vom 28. März 1995 angekündigt habe und die Beklagte vor diesem Zeitpunkt trotz Klageerhebung keinen besonderen Anlaß gehabt habe, sich auf die Erfüllung eines derartigen Beghrens einzustellen. Gleichwohl hat es angenommen, die

Beklagte sei jedenfalls für die Zeit seit dem 1. Januar 1986 verpflichtet, die Angaben zu machen, weil sie aus steuerrechtlichen Gründen zu einer Aufbewahrung ihrer Geschäftsunterlagen für zehn Jahre verpflichtet gewesen sei.

Diese in sich nicht stimmigen Erwägungen tragen die Annahme des Berufungsgerichts nicht, die Beklagte habe eine etwaige Vernichtung der Unterlagen und damit eine Unmöglichkeit der von ihr begehrten Leistung zumindest fahrlässig verursacht. Der Kläger hat vorprozessual und im ersten Rechtszug bezüglich der Diensterfindung "Copolyester" lediglich pauschal Rechnungslegung unter Angabe von Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen, Abnehmern und/oder Lizenzeinnahmen und/oder Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen bezogen auf die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, der Schweiz, von Großbritannien, Österreich, den Niederlanden, Schweden, Spanien, Japan, Kanada, Finnland und den USA ab 1974 begehrt. Erst im zweiten Rechtszug hat der Kläger mit Schriftsatz vom 28. März 1995 unter Erweiterung seiner Klage detaillierte Angaben zu den Liefermengen und Preisen während der Schutzdauer und hinsichtlich der einzelnen Länder sowie weitere Angaben über die Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich sämtlicher Kostenfaktoren und der erzielten Gewinne verlangt. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, welche Unterlagen die Beklagte wegen der Klageerhebung und der landgerichtlichen Verurteilung aufbewahren mußte. Es sind auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, daß die Beklagte bis zur Klageerhebung damit rechnen konnte und mußte, daß sie über das bislang Verlangte hinaus weitere Unterlagen aufbewahren mußte, weil der Kläger sein

Rechnungslegungsbegehren konkretisieren, erweitern und auch auf die Gestehungs- und Vertriebskosten sowie die Gewinne erstrecken werde.

4. Insoweit kann das angefochtene Urteil deshalb keinen Bestand haben. Auf die Revision der Beklagten ist es in diesem Umfang aufzuheben und die Sache insoweit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Im übrigen ist die Revision der Beklagten zurückzuweisen.

Das Berufungsgericht wird zunächst nach Beweisaufnahme festzustellen haben, ob die Beklagte entsprechend ihrer Behauptung nicht mehr im Besitz der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen ist. Sollte sich dies erweisen, so wird das Berufungsgericht jedenfalls hinsichtlich aller erst im Wege der Klageerweiterung verlangten Angaben davon ausgehen müssen, daß die Beklagte im allgemeinen zu einer Rekonstruktion ihrer Unterlagen oder einer Nachkalkulation nicht verpflichtet ist, sondern daß sich ihre Rechnungslegungspflicht auf die Auswertung der noch vorhandenen Unterlagen beschränkt, weil durch eine Rekonstruktion oder Nachkalkulation die Zumutbarkeitsgrenze überschritten sein dürfte. Soweit der Beklagten Rechenwerke nicht mehr zur Verfügung stehen, muß sie allerdings, um dem Kläger eine Kontrolle zu ermöglichen, in allgemeiner Form darstellen, wie sich die Gewinnsituation bei den erfindungsgemäßen Produkten entwickelt hat, wobei diese auch aus der allgemeinen Gewinnsituation des Unternehmens abgeleitet werden kann.

B. Revision des Klägers

I. Das Berufungsgericht hat die Beklagte bezüglich der Diensterfindung "Copolyester" zur Rechnungslegung über die Gestehungs- und Vertriebskosten sowie den erzielten Gewinn nur für die Zeit ab 1. Januar 1986, soweit Auslandsschutzrechte betroffen sind (mit einigen Ausnahmen) lediglich bis zur Aufgabe der betreffenden Schutzrechte, und insgesamt ohne die Verpflichtung zur Vorlage von Unterlagen verurteilt. Gegen diese Einschränkung wendet sich die Revision des Klägers teilweise mit Erfolg.

1. a) Das Berufungsgericht hat seine Auffassung, der Kläger könne Rechnungslegung nur für die Zeit ab 1. Januar 1986 verlangen, mit der Erwägung begründet, der Kläger habe Angaben zu den Gestehungs- und Vertriebskosten sowie zum erzielten Gewinn erstmals mit Schriftsatz vom 28. März 1995 beansprucht. Die Beklagte sei aus steuerrechtlichen Gründen verpflichtet gewesen, ihre Geschäftsunterlagen, die ihr eine Erfüllung auch des Rechnungslegungsanspruchs ermöglichten, (nur) für die Dauer von zehn Jahren aufzubewahren. Rückgerechnet vom 28. März 1995 ergebe sich daraus, daß die Beklagte für die Zeit ab 1986 die vom Kläger begehrten Auskünfte zu erteilen habe, daß für die Zeit davor ein entsprechender Anspruch dagegen nicht bestehe.

b) Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand.

Die Ausführungen des Berufungsgerichts lassen nicht eindeutig erkennen, ob es den Umfang des Rechnungslegungsanspruchs als solchen nach den steuerrechtlichen

Aufbewahrungspflichten des Arbeitgebers bestimmen und dem Kläger im Entscheidungsfall einen Anspruch auf Rechnungslegung über die Gestehungs- und Vertriebskosten und den erzielten Gewinn für die Zeit vor dem 1. Januar 1986 deshalb mit der allgemeinen Erwägung absprechen will, für die Beklagte hätten im Jahre 1995 keine steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten mehr für den Zeitraum vor 1986 bestanden. Sollte das Berufungsurteil in diesem Sinne zu verstehen sein, könnte es schon deshalb keinen Bestand haben, weil die Frage, welche Unterlagen der Arbeitgeber über welchen Zeitraum aufzubewahren hat, nicht nach steuerrechtlichen Vorschriften beurteilt werden kann, sondern danach zu entscheiden ist, ob von seiten des Arbeitnehmererfinders noch Ansprüche auf Erfindervergütung geltend gemacht werden können und welche Berechnungsmethode nach den Umständen des Falles der Vergütungsberechnung zugrunde zu legen ist. Solange Vergütungsansprüche noch zu erwarten sind, solange obliegt dem Arbeitgeber im Rahmen der Erforderlichkeit und Zumutbarkeit regelmäßig auch eine Aufbewahrungspflicht, und zwar unabhängig davon, ob er nach den Steuergesetzen ebenfalls zur Aufbewahrung der betreffenden Betriebsunterlagen verpflichtet wäre (Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindergesetz, 2. Aufl., § 9 Rdn. 1110, 1113).

Sollte das Berufungsgericht demgegenüber gemeint haben, die Beklagte treffe für die Zeit vor 1986 an einem Verlust ihrer Geschäftsunterlagen (lediglich) kein Verschulden mit der Folge, daß - anders als für die Zeit nach 1985 - ein Vorgehen nach § 283 BGB nicht in Betracht komme, hält auch dies einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht hätte den Rechnungslegungsanspruch in jedem Fall nicht abweisen dürfen, ohne zuvor

die zwischen den Parteien streitige Tatsachenbehauptung der Beklagten aufzuklären, Betriebsunterlagen aus der Zeit vor 1986 seien nicht mehr vorhanden, weshalb ihr eine detaillierte Rechnungslegung für diesen Zeitraum nicht möglich sei. Denn offenbleiben darf die vom Schuldner behauptete Unmöglichkeit seiner Leistungsverpflichtung gemäß § 283 BGB nur dann, wenn die Unmöglichkeit unter allen Umständen von ihm zu vertreten ist. Trifft ihn, wovon das Berufungsgericht hier (möglicherweise) ausgeht, dagegen kein Verschulden, kann die Leistungsklage erst abgewiesen werden, wenn die Unmöglichkeit oder das Unvermögen des Schuldners definitiv feststeht.

2. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch des Klägers auf Vorlage der Betriebsunterlagen, aus denen sich die Herstellungs- und Vertriebskosten sowie der erzielte Gewinn ergeben, verneint, weil der hiermit verbundene Aufwand für die Beklagte unzumutbar sei.

Auch dies beanstandet die Revision mit Recht. Zwar ist die revisionsgerichtliche Kontrolle bei unbestimmten Rechtsbegriffen wie denen der Zumutbarkeit oder Unzumutbarkeit einer Handlung eingeschränkt. Sie erstreckt sich jedoch darauf, ob der Tatrichter die bestehenden Wertungsgrenzen erkannt, die tatsächliche Wertungsgrundlage ausgeschöpft und die Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze beachtet hat (Zöller/Gummer, ZPO, 20. Aufl., § 550 Rdn. 12 m.w.N.). Die Ausführungen des Berufungsgerichts lassen keine ausreichende tatsächliche Grundlage für seine Schlußfolgerung erkennen, die Vorlage der verlangten Unterlagen sei unzumutbar. Das Berufungsgericht hätte zunächst feststellen müssen, worum es bei den vorzulegenden Unterlagen ging, insbesondere ob lediglich Ko-

stenzusammenstellungen und Gewinnkalkulationen oder aber Einzelbelege zu Materialbeschaffung, Verpackung, Transport und Allgemeinkosten angesprochen waren. Erst danach war die Unzumutbarkeit der Vorlage zu beurteilen.

3. Ohne Erfolg rügt die Revision hingegen, daß das Berufungsgericht hinsichtlich der von der Beklagten vorzeitig aufgegebenen und vom Kläger nicht übernommenen Auslandsschutzrechte in den Ländern Schweden, UdSSR, Belgien, Spanien und den Niederlanden den Rechnungslegungsanspruch insgesamt auf die Zeit bis zur Aufgabe der jeweiligen Auslandspatente begrenzt hat. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, die Vergütungsansprüche des Klägers bestünden nur bis zum Ende der Schutzdauer; deshalb könnten auch die auf Rechnungslegung gerichteten Hilfsanträge des Klägers nicht weitergehen.

a) Nach § 16 ArbEG kann der Arbeitgeber jederzeit ein für die Dienstleistung erteiltes - inländisches oder ausländisches (BGHZ 62, 272, 276 - Anlagengeschäft) - Schutzrecht aufgeben. Ist - wie allgemein bei einer umsatzbezogenen Vergütung des Arbeitnehmererfinders (Bartenbach/Volz, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 2. Aufl., § 16 Rdn. 19; Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 6. Aufl., § 16 Rdn. 6) - dessen Vergütungsanspruch zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig erfüllt, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder allerdings seine Absicht, das Schutzrecht nicht weiter aufrechterhalten zu wollen, mitzuteilen (§ 16 Abs. 1 ArbEG). Gleichzeitig kann sich der Arbeitgeber gemäß § 16 Abs. 3 ArbEG ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung gegen angemessene Vergütung vorbehalten. Verlangt der Arbeitnehmererfinder

innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung die Übertragung des Schutzrechts, hat der Arbeitgeber ihm das Recht zu übertragen und die zur Wahrung des Rechts erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Anderenfalls ist der Arbeitgeber berechtigt, das Schutzrecht (mit der Folge seines Erlöschens) gegenüber der Patentbehörde aufzugeben (§ 16 Abs. 2 ArbEG).

b) Nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts ist die Beklagte entsprechend verfahren. Sie hat dem Kläger (bzw. dessen Miterfinder) die fraglichen Auslandspatente unter dem Vorbehalt des § 16 Abs. 3 ArbEG zur Übernahme angeboten und die Schutzrechte alsdann, nachdem der Kläger eine Übertragung auf sich nicht verlangt hatte, aufgegeben.

Dies hat zur Folge, daß dem Kläger für die betreffenden Länder seither keine Vergütungs- und deshalb auch keine Rechnungslegungsansprüche zustehen. Mit Aufgabe der Schutzrechte ist die Dienstleistung in den betreffenden Staaten für jedermann freier Stand der Technik geworden. Wie jeder beliebige Dritte ist auch der Arbeitgeber seit diesem Zeitpunkt berechtigt, von der Erfindung ohne weiteres, d.h. insbesondere ohne Zahlung einer Vergütung an den Erfinder, Gebrauch zu machen (Bartenbach/Volz, aaO, § 16 Rdn. 24; Reimer/Schade/Schippel, aaO, § 16 Rdn. 11; Volmer/Gaul, aaO, § 16 Rdn. 123). Ob ausnahmsweise etwas anderes dann zu gelten hat, wenn der Arbeitgeber trotz der Aufgabe des Schutzrechts im Wettbewerb eine faktische Monopolstellung behält (so: Röpke, Der Arbeitnehmer als Erfinder, 1976, S. 48), braucht nicht abschließend geklärt zu werden. Denn das Berufungsgericht hat - von der

Revision nicht beanstandet - festgestellt, daß für einen derartigen Ausnahmefall hier nichts ersichtlich ist.

c) Vor diesem rechtlichen Hintergrund kommt es auf die weiteren Revisionsrügen des Klägers nicht an. Soweit die Beklagte erfindungsgemäße Produkte von der Bundesrepublik Deutschland aus ins Ausland geliefert hat, handelt es sich um eine Benutzung der Erfindung im Inland (vgl. die Nachweise bei Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmuster-gesetz, 9. Aufl., § 9 PatG Rdn. 11), für die die Beklagte schon im Hinblick auf das deutsche Patent 24 35 863, so-lange dieses bestanden hat, rechenschafts- und vergü-tungspflichtig ist.

II. 1. In entsprechender Anwendung des § 538 Abs. 1 Nr. 3 ZPO hat das Berufungsgericht den Rechtsstreit wegen der vom Kläger geltend gemachten Zahlungsansprüche an das Landgericht zurückverwiesen. Ausweislich der im Urteils-tatbestand wiedergegebenen Klageanträge bezieht sich die Zurückverweisung zum einen auf den mit 94.934,-- DM be-zifferten Zahlungsbetrag (den der Kläger mit der Begrün-dung verlangt, die von der Beklagten bei ihren bisherigen Abrechnungen und Zahlungen vorgenommene Abstaffelung sei unzulässig, weshalb sich schon aufgrund der vorliegenden, in voller Höhe zu berücksichtigenden Umsatzzahlen und bei Anwendung des von der Beklagten selbst zugrunde gelegten Lizenzsatzes von 2,5 % zuzüglich auf die betriebsüblichen Abrechnungszeiträume zu berechnender Zinsen von 8,25 % ein weiterer Vergütungsanspruch von 94.934,-- DM ergebe), zum anderen auf den nach vollständiger Rechnungslegung endgültig zu ermittelnden, angemessenen Erfinderlohn. Das Berufungsgericht hat sich an einer eigenen Sachentschei-dung über das Zahlungsbegehren gehindert gesehen, weil

die Vergütungsfestsetzungen der Beklagten vom 2. März 1976 und 8. Juni 1976 nicht verbindlich seien und die Parteien auch keine einvernehmliche Regelung über die anzuwendenden Abrechnungsgrundlagen getroffen hätten. Welche Vergütung der Dienstleistung angemessen sei, lasse sich daher erst nach vollständiger Rechnungslegung insbesondere über den von der Beklagten erzielten Gewinn beurteilen.

2. Dies beanstandet die Revision mit Recht als fehlerhaft.

Vorliegend knüpft der bezifferte Zahlungsantrag des Klägers zum einen an die aufgrund der bereits erfolgten Rechnungslegung bekannten Umsatzzahlen der Beklagten und zum anderen an deren eigene Vergütungsfestsetzung im Schreiben vom 27. August 1976 an, in der die Beklagte unter Beibehaltung eines Lizenzsatzes von 2,5 % den Anteilsfaktor auf 25 % erhöht hat. Nach Maßgabe dieser Festsetzung steht dem Kläger ein Mindestvergütungsanspruch gegen die Beklagte zu, ohne daß es darauf ankommt, ob zwischen den Parteien eine Vergütungsvereinbarung im Sinne von § 12 Abs. 1 ArbEG zustande gekommen oder die einseitige Vergütungsfestsetzung der Beklagten (§ 12 Abs. 3 ArbEG) verbindlich geworden ist. § 12 Abs. 3 ArbEG verpflichtet den Arbeitgeber ausdrücklich nicht nur dazu, die Vergütung festzusetzen, sondern darüber hinaus, entsprechend dieser Festsetzung die Vergütung zu zahlen. In der Gesetzesbegründung (BlPMZ 1957, 224, 234) ist hierzu ausgeführt, der Arbeitgeber habe die Festsetzung der Erfindervergütung nicht nur innerhalb bestimmter Fristen vorzunehmen, sondern gleichzeitig die festgesetzte Vergütung nach seiner eigenen Festsetzung an den Arbeitnehmer

zu zahlen, gleichgültig ob dieser mit der Festsetzung einverstanden sei oder nicht. Auf diese Weise solle der Arbeitnehmererfinder eine Gewähr dafür haben, spätestens im Zeitpunkt der Festsetzung der Vergütung durch den Arbeitgeber in den Genuß einer tatsächlich gezahlten Erfindervergütung zu gelangen. Aus Wortlaut und Begründung des § 12 Abs. 3 ArbEG folgt daher, daß die Vergütungsfestsetzung den Arbeitgeber im Sinne einer Mindestzahlungsverpflichtung bindet, auch dann, wenn der Arbeitnehmererfinder ihr form- und fristgerecht (§ 12 Abs. 4 ArbEG) widersprochen hat (Bartenbach/Volz, aaO, § 12 Rdn. 75; Reimer/Schade/Schippel, aaO, § 12 Rdn. 35, 39; Volmer/Gaul, aaO, § 12 Rdn. 76 jeweils m.w.N.; Gaul, Die Arbeitnehmererfindung, 2. Aufl., S. 152).

Da der gegebene Mindestanspruch des Klägers nicht von der noch ausstehenden Rechnungslegung durch die Beklagte abhängig ist, hätte das Berufungsgericht über ihn selbst sachlich entscheiden können und angesichts der vorliegenden Antragsfassung auch entscheiden müssen.

III. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, über die Vergütungsansprüche des Klägers sei bereits insoweit rechtskräftig entschieden, als die Beklagte Einnahmen aus der Lizenzvergabe an die E. erzielt habe. Dies trifft - wie die Revision zu Recht rügt - nicht zu. Da die Berechnungsgrundlagen für die dem Kläger zustehende angemessene Erfindervergütung nach wie vor ungeklärt sind und nicht zuletzt von der noch ausstehenden Rechnungslegung durch die Beklagte abhängen, stellt der vom Landgericht dem Kläger zugesprochene Betrag in Höhe von 5.577,26 DM, der auf der Grundlage der Berechnungskriterien des Festsetzungsschreibens der Be-

klagen vom 27. August 1976 ermittelt ist, lediglich die dem Kläger nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG zustehende Mindestvergütung dar. Sollten sich die Bemessungsfaktoren zu seinen Gunsten verändern, ist der Kläger selbstverständlich nicht gehindert, auch im Hinblick auf die Lizenzeinnahmen der Beklagten eine Nachzahlung zu verlangen.

C. Nach alledem ist das angefochtene Urteil teilweise aufzuheben.

In dem genannten Umfang ist der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, das auch über die Kosten der Revision zu befinden hat. Im übrigen sind die Revisionen der Parteien, soweit noch anhängig, zurückzuweisen.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Broß

Melullis