Der Arbeitgeber muß deshalb in einem Einspruchsverfahren und einem nachfolgenden Beschwerdeverfahren, in dem der Widerruf des Patents droht, alle ihm zu Gebote stehende Verteidigungsmöglichkeiten zugunsten des Arbeitnehmererfinders ausschöpfen. Wird in dem Verfahren offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht, muß der Arbeitgeber durch Nachfrage bei den zuständigen Mitarbeitern und durch Durchsicht der maßgeblichen Vertragsunterlagen aufklären, ob eine Geheimhaltungsvereinbarung besteht oder tatsächliche Umstände bekannt sind, aus denen eine Pflicht zur Geheimhaltung folgt.

BGH, Urt. v. 6. Februar 2002 - X ZR 215/00 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels das am 26. Oktober 2000 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht dem Kläger einen Rechnungslegungsanspruch in bezug auf Benutzungshandlungen für den Zeitraum ab dem 5. August 1996 zuerkannt hat.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger war vom 1. Oktober 1983 bis zum 31. März 1995 bei der Beklagten beschäftigt. Im Rahmen seiner Tätigkeit meldete er der Beklagten eine von ihm gemachte Erfindung, die ein Verfahren zur Steuerung einer Drahtinjektionseinrichtung, einen dazu verwendbaren Drahtvorrat und eine entsprechende Drahtvortriebsmaschine betraf. Mit der Erfindung wird erreicht, daß die Drahtvortriebsmaschine, mit deren Hilfe ein gefüllter oder massiver Injektionsdraht in eine Metallschmelze eingebracht wird, rechtzeitig vor dem Verbrauch des Drahtvorrats ein Signal erhält, damit das Drahtende nicht in die Maschine gerät. Dies wird durch das Anbringen einer Markierung auf dem Draht bewirkt, die von einer Vorrichtung, z.B. einem Sensor erkannt wird, der die Drahtvortriebsmaschine so rechtzeitig abschaltet, daß sie zum Stehen kommt, bevor das Drahtende in sie eingezogen wird. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Die Beklagte nahm die Erfindung uneingeschränkt in Anspruch. Sie meldete sie am 14. April 1987 zum Patent an. Ihr wurde daraufhin das am 31. August 1989 veröffentlichte deutsche Patent 37 12 619 (Klagepatent) erteilt.

Noch vor der Anmeldung des Klagepatents unterbreitete die Beklagte der E. B. GmbH mit Schreiben vom 1. und 27. Oktober 1986 ein Angebot zur Lieferung einer patentgemäßen Drahtvortriebsvorrichtung, die im einzelnen beschrieben war. Dabei wies die Beklagte darauf hin, daß das Angebot "unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Basis der VDMA-Bedingungen" erfolge. Unter Punkt I. Satz 2 der VDMA-Bedingungen heißt es u.a.:

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

"An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer ist verpflichtet, vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen."

Mit Schreiben vom 19. Dezember 1986 erteilte die E. B. GmbH unter Bezugnahme auf ihre Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Beklagten den Auftrag zur Lieferung und Montage der angebotenen Drahtinjektionsanlage. Nr. 9.1 ihrer "Allgemeinen Einkaufsbedingungen" lautet:

"Der Lieferant ist verpflichtet, die Bestellung und die sich daraus ergebenden Arbeiten und sämtliche damit zusammenhängenden technischen und kaufmännischen Unterlagen und Einrichtungen als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und streng vertraulich zu behandeln. Er hat seine Unterlieferanten entsprechend zu verpflichten."

Mit Schreiben vom 15. Januar 1987 beauftragte die Beklagte die Maschinenfabrik H. & B. GmbH, die von der E. B. GmbH bestellte Anlage zu liefern und zu montieren. Dabei nahm sie Bezug auf die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der E. B. GmbH.

Die H. & B. GmbH lieferte die Anlage nach dem 14. April 1987 aus.

Im November 1989 erhob die H. & B. GmbH beim Deutschen Patentamt Einspruch gegen das Klagepatent. Gegen den das Klagepatent aufrechterhaltenden Beschluß legte sie Beschwerde ein, die sie u.a. damit begründete, die Beklagte habe in den Angebotsschreiben die erfindungsgemäße Drahtinjektionsanlage ohne Geheimhaltungsvorbehalt beschrieben und somit den Gegenstand des Klagepatents offenkundig vorbenutzt.

Mit Schreiben ihres Streithelfers vom 24. Oktober 1994, der sie als Patentanwalt vertrat, ließ die Beklagte dem Kläger mitteilen, sie wolle das Beschwerdeverfahren nicht weiterführen, sondern das Patent aufgeben. Gleichzeitig wies sie den Kläger auf die Möglichkeit einer Übertragung des Patents hin. Unter dem 9. November 1994 erklärte der Kläger sein Einverständnis zur Übertragung. In der Folge forderte der Kläger die Beklagte mehrfach auf, das Klagepatent auf ihn zu übertragen.

In dem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht räumte die Beklagte mit Schriftsatz ihres Streithelfers vom 23. Februar 1996 die behauptete offenkundige Vorbenutzung ein. Das Bundespatentgericht widerrief mit Beschluß vom 27. Juni 1996 das Klagepatent. Der Kläger forderte die Beklagte ohne Erfolg auf, Rechtsbeschwerde einzulegen. Der Beschluß des Bundespatentgerichts wurde am 5. August 1996 rechtskräftig.

Der Kläger nimmt die Beklagte im Wege der Stufenklage auf Rechnungslegung, Versicherung an Eides Statt, Zahlung einer angemessenen Erfindervergütung, Schadensersatz und Herausgabe von Unterlagen in Anspruch. Er meint, das Klagepatent sei zu Unrecht widerrufen worden. Sowohl die E. B. GmbH als auch die H. & B. GmbH seien zur Geheimhal-

tung verpflichtet gewesen. Die Beklagte habe den zu Unrecht erfolgten Widerruf des Klagepatents verschuldet, so daß sie ihm für die Zeit seit Entstehung seines Anspruchs aus § 16 ArbEG auf Übertragung des Klagepatents zum Schadensersatz verpflichtet sei. Für die Zeit davor schulde ihm die Beklagte eine angemessene Vergütung dafür, daß sie seine Erfindung genutzt habe.

Das Landgericht hat durch Teilurteil die Beklagte unter Anordnung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts zur Rechnungslegung verurteilt. Hinsichtlich des Anspruchs auf Herausgabe der das Klagepatent betreffenden Unterlagen hat es die Klage abgewiesen. Die Berufung der Beklagten blieb ohne Erfolg. Mit ihrer zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Der Kläger bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat teilweise Erfolg. Soweit das Berufungsgericht dem Kläger einen Rechnungslegungsanspruch für Benutzungshandlungen über den 5. August 1996 hinaus zuerkannt hat, führt das Rechtsmittel der Beklagten zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Im übrigen ist die Revision zurückzuweisen.

I. 1. Das Berufungsgericht hat dem Kläger einen Anspruch auf Rechnungslegung (§ 259 BGB) in dem begehrten Umfange zuerkannt. Es hat ausgeführt, der Kläger könne von der Beklagten Rechnungslegung verlangen, weil er die beanspruchten Angaben benötige, um seine Zahlungsansprüche gegen die Beklagte beziffern zu können. Der Kläger habe jedenfalls für die Zeit bis zur

Entstehung seines Anspruchs auf Übertragung des Klagepatents, möglicherweise auch bis zur Rechtskraft des Widerrufs (5. August 1996) gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Erfindervergütung, weil die Beklagte die von ihm gemachte Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen und benutzt habe. Ob die Erfindung des Klagepatents objektiv patentfähig gewesen sei oder nicht, sei für den Anspruch des Klägers ohne Bedeutung, nachdem die Beklagte die Erfindung zum Patent angemeldet habe und ihr daraufhin auch zunächst ein Patent erteilt worden sei.

Gegenüber dem Anspruch des Klägers auf Zahlung einer Erfindervergütung gemäß § 9 ArbEG könne die Beklagte auch nicht mit Erfolg einwenden, der Kläger habe im Zusammenhang mit der Anmeldung des Klagepatents mißbräuchlich gehandelt, indem er ihm bekannte patenthindernde Vorbenutzungen seiner Erfindung verschwiegen habe. Selbst wenn insoweit offenkundige Vorbenutzungen der Erfindung vorgelegen hätten, könne von einem pflichtwidrigen Verschweigen patenthindernder Umstände durch den Kläger keine Rede sein; denn nicht nur der Kläger, sondern auch der damalige Mitgeschäftsführer der Beklagten, R. O. , habe von den Vorgängen Kenntnis gehabt. R. O. sei an den damaligen Verhandlungen beteiligt gewesen, habe das Angebotsschreiben vom 1. Oktober 1986 an die E. B. GmbH unterzeichnet und sei von Anfang an mit der Anmeldung der Diensterfindung befaßt gewesen.

2. Gegen diese Würdigung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats (BGHZ 126, 109, 115 - Copolyester I; Urt. v. 13.11.1997 - X ZR 6/96, GRUR 1998, 684, 685

- Spulkopf; BGHZ 137, 162, 165 - Copolyester II) hat der Arbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber, der von einer Diensterfindung Gebrauch macht, einen Anspruch auf Auskunftserteilung, die eine Pflicht zur Rechnungslegung nach § 259 BGB zum Inhalt haben kann, da der Erfinder ohne Kenntnis der mit der Erfindung erzielten Umsätze und der Unterlagen, aufgrund derer die Vergütung vom Arbeitgeber berechnet worden ist, weder das Bestehen eines Vergütungsanspruchs feststellen noch die Höhe evtl. gezahlter Vergütungsbeträge überprüfen und den Umfang seiner Vergütungsansprüche berechnen kann. Eine solcher Anspruch besteht nicht nur im Falle des Vergütungsanspruchs aus § 9 ArbEG, sondern auch - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - soweit der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder Schadensersatz leisten muß, weil die Übertragung des Schutzrechts, zu der der Arbeitgeber nach § 16 Abs. 1 ArbEG verpflichtet ist, unmöglich geworden ist und er dies zu vertreten hat (§ 280 Abs. 1 BGB in der bis 31.12.2001 geltenden Fassung (nachfolgend: a.F.)). Auch insoweit dient die Rechnungslegung der Vorbereitung und Berechnung des dem Arbeitnehmererfinder zustehenden Anspruchs. Da der Schaden im Ausfall von Vergütungsansprüchen liegen kann (Busse, PatG, 5. Aufl., § 16 ArbEG Rdn. 26), benötigt der Arbeitnehmererfinder zur Berechnung des ihm zustehenden Schadensersatzanspruchs im wesentlichen die gleichen Angaben wie beim Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG.

b) Mit Recht hat das Berufungsgericht auch angenommen, daß grundsätzlich jede Art der Inanspruchnahme der Erfindung den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entstehen läßt, ohne daß sich der Arbeitgeber mit Erfolg auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen kann (Sen.Urt. v. 15.5.1990 - X ZR 119/88, GRUR 1990, 667, 668 - Einbettungsmasse). Stellt sich später die Schutzunfähigkeit der Diensterfindung heraus und wird das

Patent durch eine Patentbehörde widerrufen oder durch das Patentgericht für nichtig erklärt, entfällt rückwirkend jeder Schutz; der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders wird davon allerdings grundsätzlich nur für die Zukunft betroffen; er bleibt für die Vergangenheit unberührt. Der Arbeitgeber ist für die Zeit bis zum rechtskräftigen Widerruf oder bis zur rechtskräftigen Nichtigerklärung des einmal erwirkten Schutzrechts zur Zahlung der angemessenen Erfindervergütung verpflichtet, weil er bis dahin faktisch eine Vorzugsstellung gegenüber Mitbewerbern hatte (Sen.Urt. v. 2.6.1987 - X ZR 97/86, GRUR 1987, 900, 902 - Entwässerungsanlage; vgl. auch Sen.Urt. v. 23.6.1977 - X ZR 6/75, GRUR 1977, 784, 786 - Blitzlichtgeräte).

Demgemäß steht dem Kläger für die Zeit bis zur Rechtskraft des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 27. Juni 1996, also bis zum 5. August 1996, ein Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG zu, so daß er für Benutzungshandlungen, die das Streitpatent betreffen, bis zu diesem Zeitpunkt auch Rechnungslegung (§ 259 BGB) von der Beklagten verlangen kann. Anhaltspunkte dafür, daß die Vergütungsverpflichtung der Beklagten ausnahmsweise schon früher entfallen ist, etwa weil das Schutzrecht schon vor dem Widerruf von Mitbewerbern der Beklagten nicht mehr beachtet wurde und dadurch die aufgrund des Ausschließungsrechts erlangte Vorzugsstellung verlorengegangen ist, sind nicht ersichtlich. Sie werden von der Beklagten auch nicht geltend gemacht.

c) Diesem Anspruch kann die Beklagte einen Rechtsmißbrauch des Klägers nicht entgegenhalten.

Zwar kann die Geltendmachung von Vergütungsansprüchen gegen den Arbeitgeber wegen eines Rechtsmißbrauchs ausgeschlossen sein, wenn der Arbeitnehmererfinder diese durch unredliches Verhalten erworben hat; ein solcher Rechtsmißbrauch kann insbesondere vorliegen, wenn der Arbeitnehmererfinder etwa als Patentsachbearbeiter trotz ihm bekannter offenkundiger Vorbenutzungen ein Schutzrecht für seine Diensterfindung zur Entstehung bringt (Sen.Urt. v. 23.6.1977 - X ZR 6/75, GRUR 1977, 784, 787 - Blitzlichtgeräte). Diese Voraussetzungen sind hier aber nicht gegeben. Das Berufungsgericht hat ein vorsätzliches Verhalten des Klägers nicht festgestellt. Die Revision hat insoweit auch nicht gerügt, das Berufungsgericht habe wesentlichen Sachvortrag der Beklagten übergangen. Soweit die Beklagte dem Kläger vorwirft, er habe mit seinen Angeboten an die E. B. GmbH und die H. & B. GmbH selbst dazu beigetragen, daß eine Neuheitsschädlichkeit entstanden sei, rechtfertigt dies allein nicht die Annahme eines Rechtsmißbrauchs. Dem Kläger könnte auf Grund seiner Mitwirkung an den Angeboten allenfalls vorgeworfen werden, die Rechtslage vor der Anmeldung der Erfindung falsch eingeschätzt zu haben. Dies reicht zur Begründung eines gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßenden Verhaltens nicht aus. Es ist zudem nicht ersichtlich, daß durch die Mitwirkung des Klägers bei der Erstellung der Angebote die Stellung der Beklagten auf dem Markt in irgend einer Weise beeinträchtigt worden sein könnte. Daß die Mitbewerber das Schutzrecht der Beklagten nicht beachtet hätten, wird auch von der Revision nicht behauptet.

d) Ohne Erfolg beanstandet die Revision, das Berufungsgericht habe bei seinen Erwägungen den Vortrag der Beklagten zu weiteren Vorbenutzungshandlungen sowie zur fehlenden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit der

Diensterfindung nicht berücksichtigt. Die Beklagte hat zwar als Anlage zur Berufungsbegründung den Schriftsatz der H. & B. GmbH vom 28. November 1989 aus dem Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patentamt vorgelegt, in dem weitere Vorbenutzungshandlungen und die mangelnde Patentfähigkeit der Erfindung behauptet werden. Entgegen der Auffassung der Revision war das Berufungsgericht aber nicht gehalten, sich mit diesem Vorbringen zu befassen. Die Beklagte hat den genannten Schriftsatz nämlich nur als Beleg dafür vorgelegt, daß ihr Streithelfer von einer offenkundigen Vorbenutzung durch die Angebote an die E. B. GmbH und die H. & B. GmbH überzeugt war. Mit den in diesem Schriftsatz aufgeführten weiteren Vorbenutzungshandlungen, der mangelnden Patentfähigkeit und der nicht einmal im Zusammenhang stehenden Beweisangebote befaßt sich die Berufungsbegründung der Beklagten hingegen nicht. Der Schriftsatz der H. & B. GmbH vom 28. November 1989 im Einspruchsverfahren ist nicht schon durch seine bloße Vorlage auch inhaltlich Gegenstand des Parteivortrags der Beklagten geworden. Zwar ist die Bezugnahme auf Schriftsätze aus anderen Verfahren gemäß § 137 Abs. 3 ZPO grundsätzlich zulässig. Der Inhalt solcher Schriftstücke wird jedoch nur insoweit Prozeßstoff, als sie einen von den Parteien vorgetragenen Sachverhalt betreffen (BGH, Urt. v. 9.6.1994 - IX ZR 125/93, NJW 1994, 3295, 3296 zu beigezogenen Ermittlungsakten; Zöller/Greger, ZPO, 22. Aufl., § 137 Rdn. 3 a). Hieran fehlt es. Aus diesem Grund geht auch die von der Revision erhobene Rüge fehlender Gründe nach § 551 Nr. 7 ZPO fehl.

III. 1. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, daß dem Kläger spätestens für die Zeit nach dem (rechtskräftigen) Widerruf des Klagepatents Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte zustehen. Die Beklagte sei zum

Schadensersatz verpflichtet, weil durch den von ihr verschuldeten Widerruf des Klagepatents die Erfüllung ihrer aus § 16 ArbEG folgenden Verpflichtung zur Übertragung des Klagepatents auf den Kläger unmöglich geworden sei (§ 280 BGB); damit habe die Beklagte zugleich gegen ihre dem Kläger gegenüber bestehende Fürsorgepflicht aus dessen mit ihm geschlossenen Arbeitsvertrag verstoßen. Da § 16 ArbEG ein den Schutz des Arbeitnehmererfinders bezweckendes Gesetz sei, ergebe sich die Schadensersatzpflicht der Beklagten auch aus § 823 Abs. 2 BGB, § 16 ArbEG.

Das Klagepatent sei objektiv zu Unrecht widerrufen worden, weil sein Gegenstand entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts nicht im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG offenkundig vorbenutzt worden sei. Zwar sei in den Angebotsunterlagen, welche die Beklagte zuerst der E. B. GmbH und dann der H. & B. GmbH zugeleitet habe, die Diensterfindung beschrieben. Sie sei aber nicht "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" worden. Die Offenkundigkeit einer Benutzungshandlung sei nämlich dann zu verneinen, wenn derjenige, demgegenüber die Benutzungshandlung vorgenommen werde, dem Benutzer gegenüber zur Geheimhaltung verpflichtet sei und sich jedenfalls bis zum Prioritätstag der Schutzrechtsanmeldung an diese Verpflichtung halte. Dies sei hier der Fall. Die Beklagte habe ihre "Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Basis der VDMA-Bedingungen" ausdrücklich zum Inhalt ihrer Angebote gegenüber der E. B. GmbH gemacht. Die E. B. GmbH habe sich durch schlüssiges Verhalten mit der Geltung der VDMA-Bedingungen einverstanden erklärt. Mit dem Verbot gemäß Punkt I. Satz 2 VDMA-Bedingungen, Zeichnungen und andere Unterlagen Dritten zugänglich zu machen, solle sichergestellt werden, daß der Inhalt geheim bleibe. Aufgrund der VDMA-

Bedingungen sei die E. B. GmbH jedenfalls bis zur Anmeldung des Klagepatents zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen.

Gleiches gelte für die H. & B. GmbH. Diese habe ihre Verpflichtung bis zum Prioritätstage des Klagepatents eingehalten, so daß es auch hier an einer offenkundigen Vorbenutzung fehle. Die Beklagte habe in ihrem Auftragsschreiben an die H. & B. GmbH vom 15. Januar 1987 unter anderem die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der E. B. GmbH einbezogen. Nach Nr. 9.1 dieser Bedingungen sei der Lieferant verpflichtet, die mit der Bestellung zusammenhängenden technischen Unterlagen als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und streng vertraulich zu behandeln. Diese Bedingungen seien von der H. & B. GmbH wie eigene Bedingungen der Beklagten zu betrachten gewesen. Deshalb komme es nicht darauf an, ob der technische Inhalt der zur Bestellung gehörenden Unterlagen ursprünglich von der E. B. GmbH oder von der Beklagten stamme.

2. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten im Ergebnis der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in vollem Umfang stand.

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings in seinem rechtlichen Ausgangspunkt davon ausgegangen, daß dem Kläger ein Schadensersatzanspruch gemäß § 280 Abs. 1 BGB a.F. gegen die Beklagte zustehen kann, wenn die Beklagte den Widerruf des Klagepatents zu vertreten hat. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, daß mit dem Zugang des Schreibens vom 9. November 1994 beim Streithelfer der Beklagten, mit dem der Kläger die Übertragung des Klagepatents auf sich verlangt hat, ein schuldrechtlicher Anspruch auf Übertragung des Klagepatents gemäß § 16 Abs. 1 ArbEG entstand

(vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 3. Aufl., § 16 Rdn. 36, 37; Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindergesetz, 2. Aufl., § 16 Rdn. 170). Von diesem Zeitpunkt an war die Beklagte verpflichtet, dem Kläger das Klagepatent durch Abtretung gemäß §§ 413, 398 ff. BGB (§ 15 Abs. 1 Satz 2 PatG) unverzüglich zu übertragen, da der Anspruch mit seiner Entstehung fällig wurde (§ 271 BGB) (Busse, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 19).

b) Zu Recht hat das Berufungsgericht den Schadensersatzanspruch auf den Gedanken des § 280 Abs. 1 BGB a.F. gestützt. Zwar beruht der schuldrechtliche Übertragungsanspruch des Arbeitnehmererfinders gemäß § 16 Abs. 1 ArbEG nicht auf einem Vertrag, da die Übertragungsverpflichtung des Arbeitgebers erst durch den Zugang der Erklärung des Arbeitnehmererfinders beim diesem ausgelöst wird (Volmer/Gaul, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 170). § 16 Abs. 1 und 2 ArbEG begründet aber ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen dem Arbeitnehmererfinder und dem Arbeitgeber (Bartenbach/Volz, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 70), das bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die schuldrechtliche Verpflichtung zur Übertragung des Schutzrechts zur Entstehung bringt. § 280 BGB a. F. findet auf solche Schuldverhältnisse ebenfalls Anwendung (MünchKomm. z. BGB/Emmerich, 3. Aufl., § 280 Rdn. 2; Soergel/ Wiedemann, BGB, 12. Aufl., § 280 Rdn. 4).

c) Zutreffend hat das Berufungsgericht auch angenommen, daß der Arbeitgeber dem Schadensersatzanspruch wegen Verletzung der Verpflichtungen aus § 16 ArbEG grundsätzlich die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung entgegenhalten kann (Sen.Urt. v. 14.7.1980 - X ZR 1/79, Umdr. S. 10, 11, nicht veröffentlicht; vgl. auch Sen.Urt. v. 8.12.1981 - X ZR 50/80, GRUR 1982, 227,

229 - Absorberstab-Antrieb II; Busse, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 24; Reimer/ Schade/Schippel, Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Aufl., § 16 Rdn. 10).

Ohne Erfolg rügt die Revision in diesem Zusammenhang, das Berufungsgericht habe sich verfahrensfehlerhaft mit den im Einspruchsverfahren gegen das Klagepatent gerichteten Angriffen der dortigen Beschwerdeführerin nicht auseinandergesetzt. Das Berufungsgericht war nicht gehalten, sich mit den in ihrer Beschwerdebegründung von der H. & B. GmbH vorgetragenen Gründen zu befassen. Die Beklagte hat den Inhalt der als Anlage vorgelegten Beschwerdebegründung nicht zum Gegenstand ihres Prozeßvortrages gemacht. Die Bezugnahme auf Schriftstücke aus anderen Verfahren ist zwar gemäß § 137 Abs. 3 ZPO zulässig; deren Inhalt wird jedoch nur insoweit Prozeßstoff, als es einen von den Parteien vorgetragenen Sachverhalt betrifft, woran es hier fehlt.

d) Das Berufungsgericht hat seinen Erwägungen zutreffend die Grundsätze zugrunde gelegt, die der erkennende Senat zum Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG entwickelt hat. Besteht die Benutzungshandlung darin, daß der Gegenstand des künftigen Schutzrechts an einen Dritten geliefert wird, kommt es darauf an, ob die Weiterverbreitung der von dem Empfänger der Lieferung erhaltenen Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat (Sen.Beschl. v. 5.3.1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747, 752 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem). Dies gilt auch bei einem einzigen Angebot oder Verkauf (Sen.Urt. v. 19.5.1999 - X ZR 67/98, GRUR 1999, 976, 977 - Anschraubscharnier). Einen gewichtigen Anhaltspunkt für die Beantwortung dieser Frage liefert dabei der Umstand, ob für den Mitteilungsempfänger eine Pflicht zur Ge-

heimhaltung bestanden hat oder wenigstens nach der Lebenserfahrung anzunehmen war, daß er die Benutzungshandlung, z.B. wegen eines eigenen geschäftlichen oder sonstigen Geheimhaltungsinteresses, tatsächlich geheim halten werde (Sen.Beschl. v. 5.3.1996, aaO; vgl. zur früheren Rechtslage Sen.Urt. v. 13.12.1977 - X ZR 28/75, GRUR 1978, 297, 298 - Hydraulischer Kettenbandantrieb). Im allgemeinen ist die Offenkundigkeit zu verneinen, wenn eine Geheimhaltungspflicht ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart ist oder wenn sie sich sonstwie nach Treu und Glauben aus den Umständen des Falles ergibt (Sen.Beschl. v. 5.3.1996, aaO). Eine Vorbenutzung gegenüber zur Geheimhaltung verpflichteten Personen schadet jedenfalls dann nicht, wenn die Geheimhaltung gewahrt wird (BGHZ 136, 40, 46 - Leiterplattennutzen). Ist dagegen im Zusammenhang mit der Lieferung eine Geheimhaltungspflicht nicht vereinbart worden und eine Geheimhaltung auch sonst nicht zu erwarten, ist umgekehrt in der Regel davon auszugehen, daß mit der Lieferung die Kenntnis von der Erfindung der Öffentlichkeit preisgegeben und die jedenfalls nicht fernliegende Möglichkeit geschaffen worden ist, daß beliebige Dritte von ihr Kenntnis nehmen können (Sen.Beschl. v. 5.3.1996, aaO). Diese Grundsätze gelten nicht nur in Fällen, in denen die Benutzungshandlung in einer Lieferung besteht, sondern gleichermaßen, wenn - wie hier - ein körperlich noch nicht hergestellter Gegenstand angeboten wird, und das Angebot alle technischen Einzelheiten enthält, die für die Herstellung durch andere Fachleute notwendig sind (BGH, Urt. v. 24.10.1961 - I ZR 92/58, GRUR 1962, 86, 88 f. - Fischereifahrzeug; BGH, Urt. v. 8.6.1962 - I ZR 9/61, GRUR 1962, 518, 520 f. - Blitzlichtgerät; Benkard/Ullmann, PatG, 9. Aufl., § 3 Rdn. 43).

aa) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler festgestellt, daß die H. & B. GmbH aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegenüber der Beklagten im maßgeblichen Zeitraum verpflichtet war, die in den Angebotsunterlagen beschriebene Diensterfindung geheim zu halten.

(1) Nr. 9.1 der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der E. B. GmbH verpflichtet den Lieferanten, die mit der Bestellung zusammen-hängenden Unterlagen als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und streng vertraulich zu behandeln. Durch eine derartige Klausel wird dem legitimen Interesse des Bestellers daran, daß geheimhaltungsbedürftiges technisches Wissen auch vom Lieferanten geheimgehalten wird, Rechnung getragen (Graf v. Westphalen, Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, Einkaufsbedingungen Rdn. 74). Die Geschäftsbedingungen hat die Beklagte durch ausdrücklichen Hinweis in ihrem Schreiben vom 15. Januar 1987 unter Beifügung eines Exemplars wirksam zum Gegenstand ihres Vertrags mit der H. & B. GmbH gemacht. Die Anforderungen, welche die höchstrichterliche Rechtsprechung (u.a. BGHZ 102, 293, 304; BGHZ 117, 190, 194) an die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen im kaufmännischen Verkehr stellt, sind erfüllt.

(2) Ohne Erfolg beanstandet die Revision, das Berufungsgericht weite die Geheimhaltungspflicht gemäß Nr. 9.1 in unzulässiger und unzutreffender Weise aus, wenn es annehme, daß sich die Pflicht der H. r & B. GmbH nicht nur auf die Unterlagen der E. B. GmbH, sondern darüber hinaus auch auf die Unterlagen der Beklagten erstrecke.

Das Berufungsgericht hat seine Feststellungen aufgrund einer Auslegung des zwischen der Beklagten und der H. & B. GmbH geschlossenen

Vertrags getroffen. Diese ist als tatrichterliche Würdigung in der Revisionsinstanz nur beschränkt daraufhin überprüfbar, ob dabei gesetzliche oder allgemein anerkannte Auslegungsregeln, die Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze verletzt sind oder die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht, etwa indem unter Verstoß gegen Verfahrensvorschriften wesentliches Auslegungsmaterial außer acht gelassen wurde (u.a. Sen.Urt. v. 25.2.1992 - X ZR 88/90, NJW 1992, 1967, 1968). Solche Fehler zeigt die Revision nicht auf. Das Berufungsgericht hat entscheidend darauf abgehoben, daß die Beklagte den Inhalt der Einkaufsbedingungen in einer für die H. & B. GmbH eindeutig erkennbaren Weise zum Gegenstand ihres eigenen Vertragsangebots gemacht hat, so daß die Bedingungen von dieser wie eigene der Beklagten zu betrachten gewesen seien. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die in dem maßgeblichen Bestellschreiben gewählte Formulierung "alle vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Fa. E. B. GmbH und der Fa. O. S. GmbH ... haben in gleicher Weise Gültigkeit für den Vertrag zwischen der Fa. H. & B. GmbH und der Fa. O. S. GmbH" spricht für das vom Berufungsgericht gefundene Auslegungsergebnis; durch die gewählte Formulierung kommt zum Ausdruck, daß die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der E. B. GmbH in die vertragliche Beziehung der Beklagten mit der H. & B. GmbH Eingang finden sollten. Eine dahin gehende Auslegung verstößt auch nicht - wie die Revision meint - gegen Denkgesetze. Zwar mag es sein, daß die E. B. GmbH mit der Klausel in Nr. 9.1 Satz 2 ihrer Einkaufsbedingungen ihre Vertragspartner verpflichten wollte, ihrerseits Unterlieferanten zu verpflichten, ihre Unterlagen vertraulich zu behandeln. Mit der in dem Schreiben vom 15. Januar 1987 gewählten Formulierung hat sich die Beklagte jedoch nicht auf eine entsprechende Verpflichtung ihres Unterlieferanten beschränkt. Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich nicht

auf die Unterlagen der E. B. GmbH, sondern ganz allgemein auf die Angebotsunterlagen des Bestellers.

bb) Erfolg hat die Revision jedoch, soweit das Berufungsgericht angenommen hat, auch die E. B. GmbH habe sich gegenüber der Beklagten zur Geheimhaltung der Diensterfindung verpflichtet.

Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen nicht dessen Annahme, die VDMA-Bedingungen seien Bestandteil des zwischen der Beklagten und der E. B. GmbH geschlossenen Vertrages geworden. Die Bezugnahme auf die VDMA-Bedingungen war zwar in den Schreiben der Beklagten vom 1. und 27. Oktober 1986 enthalten, mit denen die Beklagte der E. B. GmbH ein Angebot zur Lieferung der Drahtvortriebsvorrichtung unterbreitete. Aus der Bestellung der E. B. GmbH ergab sich jedoch ihr Widerspruch gegen die Vereinbarung der VDMA-Bedingungen insgesamt, den das Berufungsgericht bei seinen Erwägungen unberücksichtigt gelassen hat. Die dem Bestellschreiben der E. B. GmbH vom 19. Dezember 1986 beigefügten Allgemeinen Einkaufsbedingungen enthalten im zweiten Absatz eine Abwehrklausel mit folgendem Wortlaut:

> "Anders lautende Bedingungen des Lieferanten gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich anerkannt und schriftlich bestätigt werden".

Damit könnte die E. B. GmbH für die Beklagte unmißverständlich zum Ausdruck gebracht haben, daß ihre Einkaufsbedingungen gelten sollen und für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten kein Raum sein

solle (vgl. Sen.Urt. v. 24.10.2000 - X ZR 42/99, NJW-RR 2001, 484, 485 unter Hinweis auf BGH, Urt. v. 19.6.1991 - VIII ZR 149/90, NJW 1991, 2633, 2634 f.). Durch eine solche allgemein gehaltene Abwehrklausel sollen grundsätzlich nicht nur widersprechende, sondern auch zusätzliche ergänzende Klauseln ausgeschlossen werden (Sen.Urt. v. 24.10.2000, aaO; BGH, Urt. v. 20.3.1985 - VIII ZR 327/83, NJW 1985, 1838, 1840). Die Bestellung der E. B. GmbH vom 19. Dezember 1986 enthielt möglicherweise ein modifiziertes Angebot an die Beklagte; die Beklagte bestätigte am 20. Februar 1987 den erteilten Auftrag unter Beifügung ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen, die jedoch weder ein Geheimhaltungsgebot noch eine Bezugnahme auf die VDMA-Bedingungen enthielten.

Bereits aus diesen Gründen ist das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben, als der Kläger Rechnungslegung über Benutzungshandlungen für den Zeitraum nach dem 5. August 1996 verlangt.

IV. 1. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, die Beklagte sei dem Kläger zum Schadensersatz verpflichtet. Die Beklagte habe in dem Einspruchs-Beschwerdeverfahren über das Klagepatent die Behauptungen der Einsprechenden zu offenkundigen Vorbenutzungen zu Unrecht zugestanden. Die Beklagte habe auch schuldhaft gehandelt. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt habe sie aus ihren Vertragsunterlagen erkennen können, daß im Winter 1986/87 sowohl die E. B. GmbH als auch die H. & B. GmbH zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen seien. Da dem Klagepatent keine patenthindernden offenkundigen Benutzungen entgegengestanden hätten, wäre das Klagepatent nicht widerrufen worden, wenn entweder die Beklagte es gehörig verteidigt oder sie dem Kläger durch rechtzeitige Übertra-

gung die Möglichkeit verschafft hätte, es seinerseits gehörig zu verteidigen. Auch auf eine etwaige spätere Nichtigkeitsklage der Beklagten hin wäre das Klagepatent nicht vernichtet worden. Der Kläger habe durch das schuldhaft-pflichtwidrige Verhalten der Beklagten einen Schaden erlitten, weil ihm jedenfalls die sonst gegebene Möglichkeit genommen worden sei, mit der Beklagten einen Lizenzvertrag zu schließen und Lizenzgebühren zu verlangen.

2. a) Soweit es um die Geheimhaltungsverpflichtung im Verhältnis zur E. B. GmbH geht, ist den Ausführungen des Berufungsgerichts zum Verschulden der Beklagten die Grundlage entzogen, weil eine Geheimhaltungspflicht nicht rechtsfehlerfrei festgestellt ist.

b) Im übrigen halten die Ausführungen des Berufungsgerichts zum Verschulden und zum Schaden im Ergebnis einer revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

aa) Allerdings rügt die Revision zu Recht die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe pflichtwidrig im patentgerichtlichen Verfahren das Fehlen einer Geheimhaltungsvereinbarung mit der H. & B. GmbH zugestanden. Die Beklagte hat in ihrem an das Bundespatentgericht gerichteten Schriftsatz vom 23. Februar 1996 lediglich zur Geheimhaltungsvereinbarung mit der E. B. GmbH Stellung genommen. Das Fehlen einer entsprechenden Vereinbarung mit der H. & B. GmbH hat die Beklagte dagegen nicht zugestanden. Insbesondere liegt ein Geständnis im Sinne des § 288 ZPO mit der Rechtsfolge aus § 138 Abs. 3 ZPO auch nicht vor. In dem vom Amtsermittlungsgrundsatz (§ 87 Abs. 1 PatG) geprägten Verfahren vor dem Bundespa-

tentgericht findet diese Vorschrift keine Anwendung (Busse, aaO, § 87 PatG Rdn. 7).

bb) Gleichwohl ist der vom Berufungsgericht der Beklagten gemachte Schuldvorwurf gerechtfertigt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte es pflichtwidrig unterlassen, die bestehende Geheimhaltungspflicht der H. & B. GmbH im Beschwerdeverfahren vorzutragen, obwohl sie bei Durchsicht der Vertragsunterlagen hätte erkennen können und müssen, daß eine solche bestand. Es ist anerkannt (Bartenbach/Volz, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 41; Volmer/Gaul, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 60), daß der Arbeitgeber verpflichtet ist, während der dem Arbeitnehmererfinder nach § 16 Abs. 2 ArbEG zustehenden Überlegungsfrist alle ihm zumutbaren Maßnahmen zu treffen, um dem Arbeitnehmer das zu übertragende Recht in dem (Rechts-)Zustand zu erhalten, in dem es sich zum Zeitpunkt der Mitteilung der Aufgabeabsicht befunden hat. Dies gilt um so mehr, wenn der Arbeitnehmer durch sein Übertragungsverlangen die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Übertragung des Schutzrechts nach § 16 Abs. 1 ArbEG begründet hat. Der Arbeitgeber hat sich bis zur wirksamen Übertragung des Schutzrechts auf den Arbeitnehmererfinder mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln um die Aufrechterhaltung des Schutzrechts zu bemühen. Diese aus § 16 ArbEG abzuleitende Obliegenheit beinhaltet u.a., daß der Arbeitgeber in einem Einspruchsverfahren und beim nachfolgenden Beschwerdeverfahren, in dem der Widerruf des Patents droht, alle ihm zu Gebote stehende Verteidigungsmöglichkeiten zugunsten des Arbeitnehmererfinders ausschöpfen muß. Dazu gehört es auch, wenn in dem Verfahren offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht wird, durch Nachfrage bei den zuständigen Mitarbeitern und durch Durchsicht der maßgeblichen Vertragsunterlagen aufzuklären, ob etwa eine Geheimhaltungsvereinbarung be-

steht oder tatsächliche Umstände bekannt sind, aus denen eine Pflicht zur Geheimhaltung folgt. Dieser Verpflichtung zur Aufklärung des Sachverhalts ist die Beklagte - soweit es um die Geheimhaltungsvereinbarung im Verhältnis zur H. & B. GmbH geht - nicht in dem erforderlichen Maße nachgekommen. Bei der gebotenen Durchsicht der Vertragsunterlagen hätte die Beklagte erkennen können und müssen, daß aufgrund der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Geheimhaltungspflicht bestand. Jedenfalls bei dieser Sachlage führte dieser Sorgfaltspflichtverstoß der Beklagten dazu, daß sie es unterließ, die Tatsache einer bestehenden Geheimhaltungsvereinbarung in das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht einzuführen.

cc) Die Ausführungen des Berufungsgerichts, mit denen es einen Schaden des Klägers bejaht hat, begegnen keinen rechtlichen Bedenken. Bei einem Verfall des Schutzrechts kann der Schaden im Ausfall von Vergütungsansprüchen liegen (Busse, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 26 m.w.N.). Die Revision kann demgegenüber nicht mit Erfolg geltend machen, die Beklagte hätte im Falle der Zurücknahme der Beschwerde durch die einsprechende H. & B. GmbH ihrerseits eine Nichtigkeitsklage erhoben, die auch Erfolg gehabt hätte. Die Revision stützt sich hier auf Vortrag im Einspruchsschriftsatz vom 28. November 1989 an das Deutsche Patentamt, der aus den oben genannten Gründen nicht Prozeßstoff des gegenständlichen Verfahrens geworden ist. Im übrigen kommt es auch insoweit maßgeblich darauf an, ob eine Geheimhaltungspflicht der E. B. GmbH bestand, die eine offenkundige Benutzung nach § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG ausschließen kann.

V. 1. Bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung wird das Berufungsgericht zunächst der von ihm ausdrücklich offengelassenen Frage nachzugehen haben, ob unabhängig von der in den VDMA-Bedingungen enthaltenen Klausel aus tatsächlichen Gründen eine Geheimhaltungspflicht der E. B. GmbH gegenüber der Beklagten bestand. Dabei wird sich das Berufungsgericht insbesondere mit der vom Landgericht bejahten stillschweigenden Geheimhaltungspflicht (vgl. Benkard/Ullmann, aaO, § 3 PatG Rdn. 68 m.w.N.) befassen müssen.

2. Sollte sich erweisen, daß eine Geheimhaltungspflicht auch der E. B. GmbH bestand, wird zu klären sein, ob die Beklagte das Bestehen einer solchen Verpflichtung hätte erkennen können und müssen und ihr deshalb ein Verschulden zur Last fällt. In diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Zurechnung des Wissens von Organvertretern im Verhältnis zur juristischen Person zu beachten haben, da an den maßgeblichen Gesprächen der inzwischen verstorbene Geschäftsführer der Beklagten R. O. beteiligt war. Nach diesen Grundsätzen muß sich die juristische Person das Wissen aller ihrer vertretungsberechtigten Organwalter zurechnen lassen, selbst wenn das "wissende" Organmitglied an dem betreffenden Rechtsgeschäft nicht selbst mitgewirkt hat bzw. nichts davon gewußt hat. Auch das Ausscheiden aus dem Amt oder der

Tod des Organvertreters steht dem Fortdauern der Wissenszurechnung nicht entgegen (BGH, Urt. v. 17.5.1995 - VIII ZR 70/94, NJW 1995, 2159, 2160; BGHZ 109, 327, 331; BGH, Urt. v. 31.1.1996 - VIII ZR 297/94, NJW 1996, 1205, 1206).

Melullis Jestaedt Scharen

Keukenschrijver Asendorf