

Nachschlagewerk: ja
BGHR: ja
BGHZ: ja

BGB §§ 242 Be, 259

Hat der Arbeitgeber eine Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch genommen, so hat er dem Arbeitnehmererfinder Rechnung zu legen. Der Umfang bestimmt sich nach den Grundsätzen von Treu und Glauben aus dem Zweck der Rechnungslegung. Haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder über einen bestimmten Abrechnungsmodus geeinigt oder hat der Arbeitnehmererfinder diesem über längere Zeit hin nicht widersprochen, so kann der Arbeitnehmererfinder billigerweise nur die Angaben verlangen, die üblicherweise im Rahmen dieses Abrechnungsmodus erforderlich sind.

ArbEG § 12 Abs. 3

- a) § 12 Abs. 3 ArbEG ermächtigt den Arbeitgeber nur zur einmaligen Festsetzung der Vergütung.
- b) Der Arbeitgeber kann den Lizenzsatz nur dann aufgrund der Richtlinie Nr. 11 oder einer betriebsinternen Regelung abstaffeln, wenn die Anwendung der Staffel vereinbart oder nach § 12 Abs. 3 ArbEG konkret festgesetzt worden ist.
- c) Haben Miterfinder im Rahmen der Erfindungsmeldung gemeinsam ihre Anteile genannt, so darf der Arbeitgeber bei der Festsetzung der Vergütung von der Richtigkeit dieser Anteile jedenfalls dann ausgehen, wenn keine Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unverbindlichkeit der gemeinsamen Mitteilung der Anteile ersichtlich sind.

BGH, Urt. v. 17. Mai 1994 - X ZR 82/92 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 82/92

Verkündet am:
17. Mai 1994
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Chemie-Ingenieurs Karl Günter S [REDACTED], I [REDACTED], R [REDACTED]
[REDACTED]

Klägers und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und [REDACTED] -

gegen

die H [REDACTED] T [REDACTED] Aktiengesellschaft, gesetzlich vertreten
durch ihre Vorstandsmitglieder Dr. M [REDACTED] und Dr. T [REDACTED],
T [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Mai 1994 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Melullis und Dr. Greiner

für Recht erkannt:

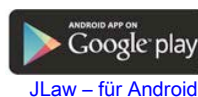
Auf die Revision des Klägers wird das Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 2. Juli 1992 aufgehoben, soweit darin über die Ansprüche des Klägers aufgrund seiner Diensterfindung "teilkristalline Copolyester" (Patent 24 55 863; betriebsinterne Kennzeichnung OZ 74 073) entschieden worden ist.

Insoweit wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision überlassen bleibt.

Von Rechts wegen



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



Tatbestand:

Der Kläger war von 1970 bis Ende 1977 als Chemie-Ingenieur bei der Beklagten angestellt, die damals noch als D [REDACTED] N [REDACTED] AG firmierte. Er war zunächst als Ingenieur im Kundendienst tätig und übernahm zum 1. Juni 1976 die Leitung des Gebietes "Magnesiumoxid" innerhalb der anwendungstechnischen Gruppe "Elektroschmelzprodukte". Vorher gehörte er als Vertreter des Gruppenleiters Dr. Br [REDACTED] zur Gruppe "Copolyester Schmelzkleber und Pulverbeschichtungsharze".

Während seiner Tätigkeit meldete der Kläger der Beklagten vier Dienstleistungen, darunter eine solche, die lineare, gesättigte, teilkristalline Copolyester (OZ 74 073) betraf, und eine weitere, die eine elektrisch isolierende Einbettungsmasse (OZ 77 057) zum Gegenstand hatte. Für beide begehrt er mit der Klage eine angemessene Vergütung und hinsichtlich der "Einbettungsmasse" ferner Schadensersatz wegen Verletzung von Informationspflichten.

Die Dienstleistung "teilkristalline Copolyester", um die allein es in dem noch anhängigen Teil des Revisionsverfahrens geht, wurde der Beklagten durch eine gemeinsame Erfindungsanmeldung des Klägers und seines damaligen Vorgesetzten Dr. Brüning vom 21. Juni 1974 angezeigt, wobei die Miterfinder den Erfindungsanteil des Klägers mit 60 % angaben. Die Beklagte nahm die Erfindung unbeschränkt in Anspruch und meldete sie in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen Ländern zum Patent an. Neben verschiedenen Auslandschutzrechten wurde ihr das deutsche Patent 24 55 863 erteilt.

Die Beklagte nutzte das Patent selbst. Mit Vertrag vom 7. Dezember 1979 vergab sie eine Lizenz an dem parallelen US-Patent 4 094 721 an die E [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED] R [REDACTED] [REDACTED]/N [REDACTED], die in den Jahren 1980 bis 1982 Lizenzgebühren von insgesamt 84.504,-- DM zahlte. Mit Lieferungen von Schmelzklebern aus den erfindungsgemäßen Copolyestern in Länder, in denen Patentschutz besteht oder bei Lieferung bestand, erzielte die Beklagte nach ihren Angaben in den Jahren 1974 bis 1984 Umsätze von zusammen 14.065.761,-- DM. Für die Folgejahre teilte sie Nettoumsätze von 3.137.000,-- DM (1985), 3.322.353,-- DM (1986), 2.673.731,-- DM (1987), 2.122.774,-- DM (1988), 3.289.151,-- DM (1989), 4.285.894,-- DM (1990) und 5.721.875,-- DM (1991) mit.

Mit Schreiben vom 2. März 1976 berechnete die Beklagte die Erfindervergütung des Klägers, wobei sie nach Maßgabe der amtlichen Richtlinien über die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst als Erfindungswert "2,5 % vom Nettoumsatz" und als Anteilsfaktor des Klägers 15 % zugrunde legte; den Anteilsfaktor ermittelte sie aus den Wertzahlen 2 (Stellung der Aufgabe), 1 (Lösung der Aufgabe) und 5 (Aufgaben und Stellung des Klägers im Betrieb). Auf den Widerspruch des Klägers errechnete die Beklagte mit Schreiben vom 8. Juni 1976 unter Zugrundelegung der Wertzahlen 2, 2,5 und 5 einen Anteilsfaktor von 19 %. Der Kläger widersprach auch dem; zu diesem Zeitpunkt lag ihm eine Erfindervergütungsfestsetzung der Beklagten vom 8. Juni 1976 für eine andere Diensterfindung (OZ 73 088) vor, in welcher die Beklagte erläuterte, die Berechnung der Erfindervergütung erfolge "durch Feststellung des (eventuell abgestaffelten) Nettoumsatzes der schutzrechtsbezogenen Produkte ...". In

seinem Widerspruchsschreiben vom 26. Juni 1976 wandte sich der Kläger erneut gegen den Ansatz des Anteilsfaktors und des nach seiner Ansicht unüblich niedrigen Lizenzsatzes von 2,5 %. Mit Schreiben vom 27. August 1976 teilte die Beklagte ihm mit, sie habe die Wertzahl für die Stellung der Aufgabe auf 3,5 erhöht, so daß sich nunmehr eine Summe der Wertzahlen von 11 und ein Anteilsfaktor von 25 % ergebe. Dies nahm der Kläger hin.

Kurz vor seinem Ausscheiden aus den Diensten der Beklagten bat der Kläger mit Schreiben vom 16. August 1977 um "Neufestsetzung der Erfindervergütung" unter anderem für die Diensterfindung OZ 74 073. Die Beklagte lehnte ab. Der Kläger rief ohne Erfolg die Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt an.

Die Beklagte zahlte die Erfindervergütung entsprechend ihrer Festsetzung bis 1990, wobei sie die Vergütung für Jahresumsätze von mehr als 1 Million DM nach einer betriebsinternen Abstaffellung minderte. Die Vergütung für 1991 (11.587,-- DM) teilte sie dem Kläger mit Schreiben vom 26. Mai 1992 mit. Von den Lizenzeinnahmen aus dem Vertrag mit der E [REDACTED] K [REDACTED] zahlte die Beklagte eine Vergütung von 2,4 %, nämlich 2.028,10 DM.

Für die Diensterfindung "Einbettungsmasse für elektrische Rohrheizkörper" wurde der Beklagten das deutsche Patent 27 37 84 erteilt, das inzwischen für nichtig erklärt worden ist (SenUrt. v. 08.02.1994 - X ZR 119/88). Hinsichtlich der

auf diese Erfindung gestützten Schadensersatzansprüche wegen verspäteter Auslandsfreigabe hat der Senat die Revision nicht angenommen.

Der Kläger ist der Auffassung, ihm stehe über die gezahlten Beträge hinaus eine angemessene Erfindervergütung zu. Er hat geltend gemacht, die der Festsetzung vom 27. August 1976 zugrundeliegenden Umstände hätten sich wesentlich geändert, weil sich die Umsätze der Beklagten mit dem erfindungsgemäßen Produkt nach der Festsetzung ganz wesentlich gesteigert hätten. Im übrigen sei die Festsetzung der Beklagten auch in erheblichem Maße unbillig. Als Erfindungswert für die Eigenumsätze der Beklagten sei ein Lizenzsatz von 6 % anzusetzen. Sein Anteilsfaktor betrage 47 %. Sein Miterfinderanteil bemesse sich auf 80 %, weil er die Erfindung allein gemacht und sein damaliger Vorgesetzter Dr. Brüning lediglich mitgeholfen habe, die Erfindung im Unternehmen der Beklagten durchzusetzen.

Der Kläger hat unter anderem beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen

3. ihm unter Angabe von Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen, Abnehmern und/oder Lizenzeinnahmen und/oder Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen bezogen auf die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin, von Italien, Frankreich, Belgien, der Schweiz, von Großbritannien, Österreich, den Niederlanden, Schwe-

den, Spanien, Japan, Kanada, Finnland und den USA, ab 1974 darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte

lineare, gesättigte, teilkristalline Copolyester, die erhalten werden durch Umsetzen von Terephthalsäure, wobei gegebenenfalls 1 bis 60 Mol-% der Terephthalsäure durch Isophthalsäure und/oder durch eine oder mehrere gesättigte aliphatische Dicarbonsäuren mit 4 bis 34 Kohlenstoffatomen zwischen den beiden endständigen Carboxylgruppen ersetzt sind, oder den polyesterbildenden Derivaten der genannten Dicarbonsäuren mit Gemischen aus Butandiol-1,4 und Hexandiol-1,6 im Molverhältnis 90/10 bis 10/90, wobei die Copolyester Glasübergangstemperaturen von -10°C bis $+30^{\circ}\text{C}$, Schmelzpunkte von 40°C bis 130°C und eine reduzierte Viskosität, gemessen an 1 Gew.-%igen Lösungen in einer Mischung aus 60 Gewichtsanteilen Phenol, 40 Gewichtsanteilen 1,1, 2,2-Tetrachloräthan bei 25°C , von 0,5 bis 1,5 aufweisen,

gewerbsmäßig hergestellt oder vertrieben hat und/oder hat herstellen oder vertreiben lassen,

bei denen die Differenz zwischen der Glasübergangstemperatur und der jeweiligen Schmelztemperatur der Copolyester gleich oder kleiner als 100°C ist und die maximalen logarithmischen Dampfungskremente im Bereich von 0,6 bis 1,3 liegen;

4. ihm von den sich aus der Rechnungslegung gemäß 3. ergebenden Umsätzen eine angemessene Dienststerfindervergütung nebst 8,25 % Zinsen auf die zu den betriebsüblichen Abrechnungszeitpunkten errechneten Teilvergütungen seit den betriebsüblichen Zeitpunkten der Zahlbarkeit der abgerechneten Teilvergütungen unter Abzug bisher geleisteter 42.519,-- DM zu zahlen.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und bestritten, daß sich die maßgeblichen Umstände gegenüber der Zeit der Vergütungsfestsetzung wesentlich geändert hätten. Sie hat vorgetragen, der Kläger habe an den erhöhten Umsätzen durch die laufend an ihn geleisteten umsatzabhängigen Vergütungen partizipiert. Aus der Vergütungsfestsetzung zur Erfindung OZ 73 088 sei dem Kläger bekannt gewesen, daß sie bei hohen Umsätzen Abstaffelungen vornehme, und zwar nach einer Staffel, die - unstreitig - für die Arbeitnehmererfinder günstiger als die in Nr. 11 der Richtlinien genannte sei. Der Miterfinderanteil des Klägers sei mit 60 % nicht zu niedrig bemessen, da die Erfindung in jahrelangen gemeinsamen Erörterungen zwischen ihm und Dr. Brüning entstanden sei; der Kläger selber habe anlässlich der Erfindungsmeldung keinen höheren Anteil beansprucht. Auch der von ihr festgesetzte Anteilsfaktor sei nicht zu beanstanden, ebensowenig der festgesetzte Erfindungswert von 2,5 % der Umsätze mit den erfindungsgemäßen Produkten.

Das Landgericht hat durch Teilurteil bezüglich der

Diensterfindung "Copolyester" die Beklagte zur Zahlung weiterer 5.577,26 DM nebst 8,25 % Zinsen seit dem 9. Juli 1986 und hinsichtlich der Erfindung "Einbettungsmasse" zur Rechnungslegung verurteilt. Im übrigen hat es hinsichtlich dieser Erfindungen die weitergehende Klage abgewiesen. Mit der Berufung hat der Kläger die abgewiesenen Klageanträge I. 3. und 4. mit der Maßgabe weiterverfolgt, daß er vor die Wörter "eine angemessene Diensterfindervergütung" die Wörter "über die festgesetzte Vergütung hinaus" eingefügt, mit Rücksicht auf die inzwischen von der Beklagten geleisteten und angekündigten weiteren Zahlungen den von der begehrten Zahlung abzuziehenden Betrag mit 100.252,-- DM angegeben sowie seinen Schadensersatzanspruch hinsichtlich der Erfindung "Einbettungsmasse" weiterverfolgt hat. Die Beklagte hat mit ihrem Rechtsmittel Klageabweisung auch insoweit erstrebt, wie sie zur Rechnungslegung verurteilt worden ist. Das Oberlandesgericht hat durch Teilurteil die Berufung des Klägers zurückgewiesen.

Mit der Revision hat der Kläger sein Klagebegehren zunächst in vollem Umfang weiterverfolgt. Der Senat hat die Revision nur wegen der auf die Diensterfindung "Copolyester" gestützten Ansprüche angenommen. Insoweit beantragt der Kläger,

unter Aufhebung des Berufungsurteils auf seine Berufung das landgerichtliche Teilurteil abzuändern und nach den in der zweiten Instanz zuletzt gestellten Anträgen zu erkennen.

Die Beklagte bittet um Zurückweisung des noch anhängigen Teils der Revision.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat im Umfang der noch anhängigen Klageanträge I. 3. und 4. hinsichtlich der Diensterfindung "Copolyester" Erfolg. Insoweit führt das Rechtsmittel des Klägers zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

I. 1. Das Berufungsgericht nimmt an, ein Anspruch des Klägers auf Rechnungslegung komme nur dann in Betracht, wenn es an einer verbindlichen Festsetzung der Erfindervergütung fehle oder wenn die Beklagte ihre aus der Festsetzung folgende Zahlungspflicht nicht erfüllt habe und deshalb der Anspruch aus § 9 ArbEG auf Zahlung einer angemessenen Vergütung über die bereits vergüteten Beträge hinaus nicht bestehe. Beides hat das Berufungsgericht verneint. Es ist dabei von der Verbindlichkeit der Festsetzung vom 27. August 1976 für beide Parteien nach § 12 Abs. 4 ArbEG ausgegangen und hat auf der Grundlage der von der Beklagten mitgeteilten Umsatzzahlen und Vergütungsabrechnungen geprüft, ob sich seit der Festsetzung gemäß § 12 Abs. 6 ArbEG die dieser zugrunde gelegten Umstände wesentlich geändert haben oder ob die Festsetzung in erheblichem Maße unbillig und deshalb nach § 23 ArbEG nichtig ist.

2. Diese Ausführungen halten einer revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand; denn das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Rechnungslegung eines Arbeitnehmererfinders nicht rechtsirrtumsfrei beurteilt.

a) Gemäß ständiger Rechtsprechung (vgl. u.a. BGHZ 97, 188, 192; BGH GRUR 1987, 647 - Briefentwürfe) besteht nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) eine Auskunftspflicht, wenn die zwischen den Parteien bestehenden Rechtsbeziehungen es mit sich bringen, daß der Berechtigte in entschuldbarer Weise über Bestehen und Umfang seines Rechts im Ungewissen ist, er sich die zur Vorbereitung und Durchsetzung seines Anspruchs notwendigen Auskünfte nicht auf zumutbare Weise selbst beschaffen kann und der Verpflichtete sie unschwer, d.h. ohne unbillig belastet zu sein, zu geben vermag. Zwischen den Beteiligten muß eine besondere rechtliche Beziehung bestehen. Dabei kann es sich um ein Vertragsverhältnis oder um ein gesetzliches Schuldverhältnis handeln. Für einen Anspruch auf Auskunft (oder Rechnungslegung) als Gegenstand eines Hilfsanspruchs ist ausreichend, aber auch erforderlich, daß ein Leistungsanspruch dem Grunde nach besteht (BGHZ 95, 274, 279 - GEMA-Vermutung I).

b) Nach diesen Grundsätzen gewährt die Rechtsprechung insbesondere beispielsweise dem Patentinhaber einen Anspruch gegen den Patentverletzer auf Rechnungslegung als Hilfsanspruch zur Verwirklichung von Schadensersatz- oder Bereicherungsansprüchen. Dabei ist anerkannt, daß die Rechnungslegung, ihrem Zweck entsprechend, alle Angaben enthalten muß, die der Verletzte braucht, um sich für eine der ihm offenstehenden Schadensberechnungen zu entscheiden, die Schadens-

höhe oder den Umfang der Bereicherung konkret zu berechnen und darüber hinaus die Richtigkeit der Rechnungslegung nachzuprüfen (vgl. RGZ 127, 243, 244; SenUrt. v. 16.09.1982, GRUR 1982, 723, 725 - Dampffrisierstab I; BGHZ 92, 62 - Dampffrisierstab II). Ebenso muß beispielsweise auch der Lizenznehmer eines Patents oder eines anderen gewerblichen Schutzrechts über die fällig gewordenen Lizenzgebühren Rechnung legen (vgl. RGZ 127, 243, 244 m.w.N.; RG GRUR 1937, 1003, 1006). Die Pflicht zur Rechnungslegung erstreckt sich auf alle Angaben, die erforderlich sind, um dem Berechtigten die Prüfung zu ermöglichen, ob und in welchem Umfang ihm Ansprüche gegen den Lizenznehmer zustehen. Die Rechnung muß dem Lizenzgeber die Möglichkeit der Nachprüfung ihrer Richtigkeit geben, und zwar durch eigene Überprüfung der Einzelheiten. Unter Umständen sind auch die Abnehmer zu nennen (dazu Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 15 Rdn. 84 m.w.N.).

c) Mangels einer speziellen gesetzlichen Regelung sind die für das Patentrecht und insbesondere das Lizenzvertragsrecht entwickelten Grundsätze entsprechend auch im Rahmen des Arbeitnehmererfindergesetzes für einen Anspruch des Arbeitnehmererfinders auf Rechnungslegung gegen den Arbeitgeber, der von einer Diensterfindung Gebrauch gemacht hat, anzuwenden.

aa) In der Rechtsprechung und im Schrifttum ist dies im Grundsatz anerkannt. Im Schrifttum (vgl. Bartenbach/Volz, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 2. Aufl., § 12 Rdn. 162; Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeit-

nehmererfindungen, 6. Aufl., § 12 Rdn. 59; Röpke, Arbeitsverhältnis und Arbeitnehmererfindung, 1962, S. 117 f.) wird die Auffassung vertreten, daß der Arbeitnehmererfinder unabhängig vom Bestand des Arbeitsverhältnisses einen Anspruch auf Auskunft bzw. Rechnungslegung als Hilfsanspruch zum Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung nach § 9 ArbEG hat. Kommt es zu einem Streit über die Höhe der Vergütung, hat der Arbeitnehmererfinder die von ihm behauptete Vergütungshöhe zu beweisen, wenn er den vom Arbeitgeber ermittelten Wert als zu niedrig angreift. Dazu muß er nach der genannten Literaturmeinung in der Lage sein, die vom Arbeitgeber seiner Berechnung zugrunde gelegten Größen nachzuprüfen.

Der erkennende Senat hat zu der Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang dem Arbeitnehmererfinder ein Anspruch auf Rechnungslegung gegen den Arbeitgeber zuzubilligen ist, bislang nur im Rahmen eines Teilaspektes Stellung genommen. In seinem Urteil vom 20. November 1962 (GRUR 1963, 315, 316 - Pauschalabfindung) hat er - wenn auch ohne nähere Begründung - dem Arbeitnehmererfinder einen Auskunftsanspruch als Hilfsanspruch zu einem Anspruch auf Neufestsetzung der Vergütung wegen wesentlicher Veränderung der Umstände nach § 12 Abs. 6 ArbEG zuerkannt und dabei ausgeführt, der Arbeitnehmererfinder könne Auskunft darüber verlangen, bei welchen Produkten der Arbeitgeber die Erfindung verwende, sowie welche Ersparnisse und/oder welche Umsätze er dadurch erzielt habe, und zwar aufgeschlüsselt nach Vierteljahren und Angabe der Berechnungsfaktoren.

bb) Auch über diesen Rahmen hinaus ist eine derartige Pflicht zur Rechnungslegung aus dem Grundgedanken von Treu und Glauben für das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gegeben. Der Erfinder hat einen Anspruch auf Auskunftserteilung, die eine Pflicht zur Rechnungslegung nach § 259 BGB zum Inhalt haben kann; denn ohne Kenntnis der mit der Erfindung erzielten Umsätze und der Unterlagen, aufgrund derer die Vergütung vom Arbeitgeber berechnet worden ist, kann der Erfinder weder das Bestehen eines Vergütungsanspruchs feststellen noch die Höhe eventuell gezahlter Vergütungsbeträge überprüfen und den Umfang seiner Vergütungsansprüche berechnen (vgl. SenUrt. v. 20.12.1960, GRUR 1961, 338, 341 - Chlormethylierung). Dabei macht es hinsichtlich des Grundes des Rechnungslegungsanspruchs keinen Unterschied, ob der Arbeitnehmererfinder mit seinem Hauptanspruch die erstmalige Festsetzung und Zahlung einer Vergütung oder die Zahlung einer weiteren Vergütung aufgrund einer Neufestsetzung nach § 12 Abs. 6 ArbEG begehrt oder ob er eine weitere, höhere Vergütung mit der Behauptung verlangt, eine Festsetzung der Vergütung durch den Arbeitgeber liege nicht vor, jedenfalls sei diese wegen Mängel unwirksam und zudem in erheblichem Masse unbillig und deshalb nichtig (§ 23 ArbEG). Erforderlich, aber auch ausreichend ist, daß ein Vergütungsanspruch dem Grunde nach besteht (vgl. SenUrt. v. 11.04.1989 - X ZR 26/87, GRUR 1989, 411, 413 - Offenend-Spinnmaschine). Insoweit muß der Arbeitnehmererfinder darlegen und gegebenenfalls beweisen, daß eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Vergütungsanspruch besteht. Dies bedeutet allerdings nicht - wie das Berufungsgericht anzunehmen scheint -, daß ein Erfinder, der bereits eine Vergütung erhalten hat, zur Begründung seines Rechnungslegungsan-

spruchs im allgemeinen darlegen und gegebenenfalls beweisen müßte, daß er einen weitergehenden Vergütungsanspruch hat. Der Rechnungslegungsanspruch ist ja bereits mit der Inanspruchnahme der Erfindung und vor der Zahlung entstanden und kann nur durch die erforderliche Rechnungslegung und nicht durch Zahlungen seine Erledigung finden, zu denen ohne ordnungsgemäße Rechnungslegung nicht geklärt werden kann, ob sie ausreichend sind oder nicht. Die Klärung eines möglichen weitergehenden Zahlungsanspruchs ist der Sinn der Rechnungslegung und kann daher nicht als deren Voraussetzung verlangt werden.

Dem Hilfsanspruch steht dabei nicht der Umstand entgegen, daß der Arbeitnehmererfinder aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Nach § 26 ArbEG werden Rechte und Pflichten aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht berührt.

cc) Ist dem Arbeitnehmererfinder demnach ein Anspruch auf Rechnungslegung gegen den Arbeitgeber zuzubilligen, so folgt daraus allerdings nicht, daß dieser in seinem Umfang unbeschränkt ist. Der Umfang des aus den Grundsätzen von Treu und Glauben abgeleiteten Anspruchs ergibt sich nach Lage des Einzelfalles unter Berücksichtigung der Verkehrsübung aus dem Zweck der Rechnungslegung. Im allgemeinen wird gerade im Hinblick auf die verschiedenen Möglichkeiten einer Vergütungsberechnung von einem weiten Umfang auszugehen sein. Danach müssen die Unterlagen für die Vergütungsberechnung so vorgelegt werden, daß der Erfinder die Richtigkeit und Vollständigkeit der Erfüllung seines Zahlungsanspruchs überprüfen kann (vgl. BGHZ 10, 385; BGH GRUR 1957, 336; GRUR

1974, 53 - Nebelscheinwerfer; Schiedsstelle BIPMZ 1986, 346). Die Einsicht braucht allerdings dem Erfinder nicht persönlich gewährt zu werden. Berufet sich der Arbeitgeber auf ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse, so genügt er seiner Rechnungslegungspflicht durch die Vorlage der Unterlagen an eine unabhängige, von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Person (vgl. BGH GRUR 1958, 346; GRUR 1962, 354).

Da sich die Rechnungslegungspflicht des Arbeitgebers aus den Grundsätzen von Treu und Glauben ableitet, muß der Anspruch des Arbeitnehmers allerdings eine Schranke finden, wenn sich aus dem Verhältnis der Parteien besondere Gründe ergeben. Das kann etwa der Fall sein, wenn die Preisgabe von Geschäfts- und Betriebsinterna berechtigten Interessen des Arbeitgebers entgegenstehen oder wenn detaillierte Angaben wegen Zeitablaufs oder wegen eines unverhältnismäßigen Aufwands dem Arbeitgeber unzumutbar sind. Gleiches kann gelten, wenn sich die Parteien bereits auf einen bestimmten Abrechnungsmodus geeinigt haben oder wenn der Arbeitnehmererfinder ohne Widerspruch jahrelang die auf einer bestimmten Berechnungsart, etwa der Lizenzanalogie, errechneten Vergütungsbeiträge entgegengenommen hat. In diesen Fällen wird der Arbeitnehmer billigerweise nur die Angaben verlangen können, die üblicherweise im Rahmen der gewählten Berechnungsart erforderlich sind.

3. Nach diesen Grundsätzen stand dem Kläger ein Rechnungslegungsanspruch gegen die Beklagte zu. Der Kläger hat unstreitig einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG, da die Beklagte die

Diensterfindung "teilkristalline Copolyester" (OZ 74 073) unbeschränkt in Anspruch genommen hat. Der Kläger verlangt von der Beklagten Rechnungslegung unter Angabe von Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen, Abnehmern und/oder Lizenzzeinnahmen und/oder Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen bezogen auf die Herstellung und den Vertrieb der Diensterfindung in bestimmten Ländern. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dahin getroffen, in welchem Umfang die Beklagte Rechnung zu legen hat und ob sie ihrer Pflicht durch die Vorlage von Unterlagen und Abrechnungen erfüllt hat. Schon deshalb konnte das angefochtene Urteil keinen Bestand haben.

Das Berufungsgericht wird, gegebenenfalls nach weiterem Sachvortrag der Parteien unter Berücksichtigung der oben dargelegten Grundsätze die erforderlichen Feststellungen zum Rechnungslegungsanspruch, insbesondere zu dessen Umfang, nachzuholen haben.

II. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin auf Zahlung einer Vergütung gemäß Klagantrag I 4 verneint.

1. Es hat die Vergütungsfestsetzung der Beklagten vom 27. August 1976 für verbindlich angesehen und ausgeführt:

Die Beklagte habe ihre Vergütungspflicht aus § 9 ArbEG erfüllt. Maßgeblich für die Berechnung der Vergütung des Klägers sei die Festsetzung der Beklagten, weil der Kläger dieser nicht innerhalb der Ausschußfrist von zwei Monaten widersprochen habe. Die Beklagte habe in diesem und den vorangegangenen Schreiben vom 2. März und 8. Juni 1976 zwar

nur den Erfindungswert und den Anteilsfaktor des Klägers ausdrücklich festgesetzt. Angesichts des Inhalts der Erfindungsmeldung sei aber für den Kläger offenbar gewesen, daß die Beklagte bei ihren Vergütungszahlungen an ihn einen Mit-erfinderanteil von 60 % zugrunde legen werde. Die Beklagte habe auch mit Recht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bei hohen Umsätzen eine Abstaffelung vorzunehmen. Zum Erfindungswert habe die Beklagte in ihrem Festsetzungsschreiben zwar nur angegeben, dieser betrage "nach Lizenzanalogie 2,5 % vom Nettoumsatz", ohne ausdrücklich darauf hinzuweisen, sie werde bei höheren Umsätzen abstaffeln. Dem Kläger sei aber spätestens seit dem Festsetzungsschreiben der Beklagten vom 8. Juni 1976 betreffend die Diensterfindung OZ 73 088 bekannt gewesen, daß die Beklagte bei hohen Umsätzen entsprechend Nr. 11 der gemäß § 11 ArbEG erlassenen Vergütungsrichtlinien und der ständigen Übung in der chemischen Industrie von der Möglichkeit einer Abstaffelung Gebrauch zu machen pflegte. Der Umstand, daß die Beklagte dem Kläger nicht mitgeteilt habe, wann und in welchem Umfang sie abstaffeln werde, habe die Beklagte lediglich gehindert, eine Staffel anzuwenden, die den Kläger gegenüber der Richtlinie Nr. 11 schlechter gestellt hätte, was bei der angewandten betriebsinternen Staffel jedoch nicht der Fall sei.

2. Mit Recht meint die Revision, eine verbindliche Vergütungsfestsetzung der Beklagten liege nicht vor, weil der Kläger der ersten Festsetzung vom 2. März 1976 mit seinem Schreiben vom 3. März 1976 und der zweiten Festsetzung vom 8. Juni 1976 unter dem 22. Juni 1976 wirksam widersprochen habe. § 12 Abs. 3 ArbEG gestatte dem Arbeitgeber lediglich eine einmalige Vergütungsfestsetzung.

a) In der Literatur (Schiedsstelle BlPMZ 1985, 118, 119; Bartenbach/Volz, aaO, § 12 Rdn. 85; Reimer/Schade/Schippel, aaO, § 12 Rdn. 39; Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindergesetz, 2. Aufl., § 12 Rdn. 82) wird die Auffassung vertreten, es sei dem Arbeitgeber verwehrt, bei Widerspruch des Arbeitnehmererfinders einseitig erneut die Vergütung festzusetzen. Dies folge daraus, daß in § 12 Abs. 4 ArbEG eine dem Abs. 5 Satz 2 entsprechende Regelung fehle, die bei Miterfindern eine weitere Festsetzung ermögliche. Nach Widerspruch des Arbeitnehmererfinders könne deshalb der Arbeitgeber eine neue Festsetzung nur auf Verlangen des Arbeitnehmers und im Wege gütlicher Vereinbarung vornehmen. Unterblieben bzw. scheiterten neue Vergütungsverhandlungen oder erkläre sich der Arbeitnehmer mit einer erneuten Festsetzung nicht einverstanden, so müsse er seine über die ursprüngliche Festsetzung hinausgehende Vergütungsforderung vor der Schiedsstelle bzw. im anschließenden Klagewege durchsetzen.

b) Dieser Auffassung ist im Ergebnis zuzustimmen. Zwar folgt dies nicht zwingend aus den Unterschieden in den Gesetzesregelungen nach § 12 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 2 ArbEG; denn die Vorschriften regeln unterschiedliche Fälle. Anders als im Fall des Abs. 4, der den Arbeitgeber zur einseitigen Vergütungsfestsetzung ermächtigt, weil die Vergütungsverhandlungen mit dem Erfinder zu keinem Vertragsergebnis geführt haben, ist beim Streit der Miterfinder über den Anteil an der Dienstleistung ein weiterer Versuch der Festsetzung durch den Arbeitgeber zumindest zweckmäßig, wenn nicht gar notwendig, um durch Festlegung des Miterfinderanteils eine Grundlage für getrennte Abrechnungen für die Zukunft zu er-

möglichen. Wohl aber gebieten Sinn und Zweck eine Auslegung des § 12 Abs. 4 ArbEG dahin, daß der Arbeitgeber nur einmal berechtigt ist, die Vergütung einseitig festzusetzen.

§ 12 Abs. 1 ArbEG geht davon aus, daß sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer über Art und Höhe der Vergütung im Wege der Vereinbarung gütlich einigen sollen. Erst dann, wenn eine solche Vereinbarung binnen angemessener Frist nicht zustande kommt und die Verhandlungen endgültig gescheitert sind, ist der Arbeitgeber nach § 12 Abs. 3 ArbEG berechtigt und verpflichtet, die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung festzusetzen. Der Arbeitnehmererfinder braucht diese allerdings nicht hinzunehmen. Vielmehr kann er innerhalb der Frist von zwei Monaten ab Zugang der Festsetzungserklärung durch schriftliche Erklärung widersprechen. Widerspricht der Arbeitnehmer, können Arbeitgeber und Arbeitnehmer neue Verhandlungen mit dem Ziel einer Einigung über Art und Höhe der Vergütung aufnehmen. Scheitern diese, ist eine abermalige Festsetzung durch den Arbeitgeber nicht möglich. Eine solche Berechtigung sieht das Gesetz nicht vor, um eine Verzögerung der Feststellung oder Festsetzung der Vergütung durch den Arbeitgeber zum Schutz des Arbeitnehmererfinders zu unterbinden. Eine erweiternde Auslegung im Sinne des § 12 Abs. 5 Satz 2 ArbEG, wonach bei Streit über die Miterfinderanteile der Arbeitgeber zur Neufestsetzung berechtigt ist, kommt nicht in Betracht. Sinn der Regelung in § 12 ArbEG ist es, dem Arbeitnehmererfinder möglichst rasch nach Inanspruchnahme der Erfindung eine angemessene Vergütung zu sichern und nach Möglichkeit ohne gerichtliches Verfahren den Berechnungsmodus festzulegen. Eine wiederholte Neufestsetzung stünde dem entgegen. Widerspricht der Arbeitnehmer hin-

gegen der einseitigen Festsetzung des Arbeitgebers binnen der Ausschlußfrist nicht, so wird die Festsetzung nach § 12 Abs. 4 Satz 2 ArbEG für beide Teile verbindlich.

Diese Auslegung des § 12 Abs. 3 ArbEG folgt aus dem aus § 315 BGB abzuleitenden Schutzgedanken. Haben die Vertragspartner vereinbart, daß einer von ihnen die Vertragsleistung bestimmen soll, so hat dieser die Bestimmung im Zweifel nach billigem Ermessen vorzunehmen. Die getroffene Bestimmung ist für den anderen Teil nur dann verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Der Vertragspartner, der sich der Bestimmung durch den anderen unterworfen hat, soll hierdurch gegen willkürliche Vertragsgestaltung geschützt werden. Dieser allgemeine Schutzgedanke ist auch dann heranzuziehen, wenn das Gesetz einer Vertragspartei das unter § 315 BGB fallende Bestimmungsrecht zuweist (Palandt/Heinrichs, BGB, 53. Aufl., § 315 Rdn. 4). Eine solche Ermächtigung des Arbeitgebers regelt § 12 Abs. 3 ArbEG für die Bestimmung der angemessenen Vergütung des Arbeitnehmererfinders.

c) Die Beklagte hat danach durch ihre Festsetzung mit Schreiben vom 2. März 1976 von ihrem Recht Gebrauch gemacht, die Vergütung zu bestimmen. Da der Kläger fristgerecht widersprochen hat, konnte die Beklagte nicht erneut einseitig die Vergütung festsetzen. Auch nach Verbrauch ihres Festsetzungsrechts blieb es allerdings der Beklagten weiterhin unbenommen, die Berechnungsgrundlage für die Vergütung mit dem Kläger zu vereinbaren. Dies konnte durch ein entsprechendes Vertragsangebot der Beklagten und durch Annahmeerklärung des Klägers geschehen. Ob das Schreiben der Beklagten vom 27. August 1976 ein Vertragsangebot enthält und ob der Klä-

ger das Vertragsangebot der Beklagten, möglicherweise durch konkludentes Handeln, angenommen hat, ist Tatfrage, über die der erkennende Senat nicht von sich aus entscheiden kann. Das Berufungsgericht hat das Schreiben der Beklagten vom 27. August 1976 nur unter dem Blickwinkel einer Festsetzung nach § 12 Abs. 3 ArbEG gewürdigt, nicht aber Feststellungen dazu getroffen, ob dieses Schreiben auch als Vertragsangebot ausgelegt werden kann und wie das Verhalten des Klägers unter Berücksichtigung des Umstandes, daß er den Schreiben vom 2. März und 8. Juni 1976 sofort, dem Schreiben vom 27. August 1976 aber erst nach fast einem Jahr am 16. August 1977 widersprochen hat, zu beurteilen ist.

3. Mit Recht beanstandet die Revision die Annahme des Berufungsgerichts, die betriebsinterne Staffel sei Gegenstand der Vergütungsfestsetzung und damit Grundlage der Vergütungsberechnung.

a) Grundlage für die Berechnung der Vergütung sind nur die Maßstäbe, welche die Vertragspartner in dem Vergütungsvertrag vereinbart haben oder die der Arbeitgeber in Ausübung seines Festsetzungsrechts nach § 12 Abs. 3 ArbEG konkret bezeichnet hat. Will der Arbeitgeber eine Abstaffelung des Lizenzsatzes nach der Richtlinie Nr. 11 oder nach anderen Abstaffelungsgrundsätzen vornehmen, so muß er die Anwendung der Staffel mit dem Arbeitnehmer vereinbaren oder bei der Festsetzung der Erfindervergütung nach § 12 Abs. 3 ArbEG mitteilen, weil die Staffel den angenommenen Lizenzsatz bei Umsätzen von mehr als 1 Million DM erheblich mindert. Unterläßt der Arbeitgeber eine entsprechende Angabe bei der Festsetzung, führt dies nicht zur Unwirksamkeit der Festsetzung,

weil eine Berechnung der Vergütung auch ohne Anwendung der in Richtlinie Nr. 11 vorgeschlagenen Staffel möglich ist. Mangels Berücksichtigung ist die Staffel dann aber nicht Gegenstand der Vergütungsfestsetzung. Nach den oben ausgeführten Grundsätzen kann der Arbeitgeber nicht einseitig durch erneute Festsetzung oder durch Nachschieben anderer Maßstäbe die Berechnungsgrundlage für die Vergütung ändern. Will er nachträglich, nämlich dann, wenn die Umsätze die Millionen-grenze übersteigen, ohne Zustimmung des Arbeitnehmers eine Staffel zur Grundlage der Abrechnung machen, so bleibt ihm nur die Möglichkeit, nach § 12 Abs. 6 ArbEG vom Arbeitnehmer die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung mit der Begründung zu verlangen, daß sich die Umstände, die für die Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maßgeblich waren, wesentlich geändert hätten.

b) Das Berufungsgericht hat zwar aufgrund des Sachverständigengutachtens festgestellt, daß eine Abstaffelung in der chemischen Industrie allgemein üblich gewesen sei und daß der Kläger im Schreiben vom 8. Juni 1976 bezüglich einer anderen Dienstleistung auf eine Abstaffelung hingewiesen worden sei. Diese Feststellungen tragen aber nicht die Annahme des Berufungsgerichts, die betriebsinterne Staffel der Beklagten sei Berechnungsgrundlage für den Vergütungsanspruch des Klägers geworden.

Hieraus folgt nicht, daß die Parteien die Anwendung der Staffel vereinbart haben oder die Beklagte sie durch verbindliche Festsetzung zur Grundlage gemacht hat. Hierfür sind auch keine Anhaltspunkte vorgetragen oder ersichtlich. Unstreitig hat die Beklagte die Möglichkeit einer Abstaffe-

Grundlage der mitgeteilten Miterfinderanteile einverstanden sind, und zwar auch für die Zukunft. Unter solchen Umständen umfaßt eine Vereinbarung oder Festsetzung der Arbeitnehmer-Erfindervergütung im Zweifel zugleich die - konkludente - Festlegung der Miterfinderanteile entsprechend den Angaben der Miterfinder; eine ausdrückliche Klarstellung in diesem Sinne ist dann gleichwohl zweckmäßig, aber nicht notwendig.

Verläßt sich der Arbeitgeber auf die gemeinsamen Angaben der Miterfinder, so ist jedenfalls die darauf basierende Vergütungsregelung nicht deshalb unbillig, weil die Miterfinderanteile tatsächlich unrichtig waren. Der Miterfinder, der die Aufteilung (mit)vorgeschlagen hat, kann nachträglich nicht geltend machen, ihm stünde ein höherer Anteil zu. Ein solches Verhalten wäre treuwidrig, weil der Arbeitgeber durch § 12 Abs. 6 Satz 2 ArbEG gehindert ist, von dem anderen Miterfinder Rückzahlung der bereits geleisteten Vergütung zu verlangen. Anhaltspunkte dafür, daß die Beklagte die behauptete Unrichtigkeit der Miterfinderanteile gekannt hat oder hätte kennen müssen, hat der Kläger nicht vorgetragen. Sie sind auch nicht ersichtlich.

5. Das angefochtene Teilurteil ist deshalb auch insoweit aufzuheben, soweit darin über den Zahlungsanspruch des Klägers aufgrund seiner Diensterfindung "teilkristalline Copolyester" entschieden worden ist.

III. Das Berufungsgericht wird in der anderweiten Verhandlung zu berücksichtigen haben, daß der Kläger im Wege der Stufenklage nach § 254 ZPO Rechnungslegung und Zahlung verlangt. Es wird daher zunächst den Rechnungslegungsan-

lung des Lizenzsatzes in ihren Schreiben an den Kläger, welche die Diensterfindung "teilkristalline Copolyester" betreffen, nicht erwähnt. Der Hinweis auf eine Abstaffelung in dem Schreiben vom 8. Juni 1976 kann schon deshalb nicht als Vertragsangebot oder als Festsetzung bezüglich der Copolyester-Diensterfindung aufgefaßt werden, weil dieser eine andere Diensterfindung betraf, ganz abgesehen davon, daß dieser Hinweis nicht den Anforderungen genügt, die § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG an eine begründete schriftliche Erklärung stellt.

4. Ohne Erfolg rügt die Revision in diesem Zusammenhang hingegen, das Berufungsgericht sei bei seinen Erwägungen fehlerhaft von einem Miterfinderanteil des Klägers von 60 % ausgegangen. Ein solcher Anteil sei weder von der Beklagten verbindlich festgesetzt worden noch sei er zutreffend. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß der Kläger und der Miterfinder Dr. Br. [REDACTED] in ihrer Erfindungsanmeldung gegenüber der Beklagten den Anteil des Klägers mit 60 % beziffert haben und daß deshalb die Beklagte bei ihren Vergütungszahlungen diesen Anteil zugrunde legen durfte. Haben sich die Arbeitnehmererfinder untereinander über ihre Miterfinderanteile verständigt und werden diese dem Arbeitgeber einvernehmlich mitgeteilt, so kann sich dieser jedenfalls dann auf die Richtigkeit des Miterfinderanteils verlassen und diese seiner Vergütungsberechnung zugrunde legen, wenn für ihn keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, die auf eine Unrichtigkeit oder Unverbindlichkeit der Aufteilung schließen lassen. Der Arbeitgeber darf angesichts der gemeinsamen Erklärung der Miterfinder ohne eigene Nachforschungen darauf vertrauen, daß diese mit der Vergütungsabrechnung auf der

spruch unter Anwendung der oben dargelegten Grundsätze zu prüfen und über den Antrag I 3 zu entscheiden haben. Erst danach stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe der Kläger eine über die gezahlten Beträge hinausgehende weitere Vergütung nach den §§ 9, 12 Abs. 6, 23 ArbEG verlangen kann.

Rogge

Jestaedt

Richter am Bundesgerichtshof
Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn
ist wegen Urlaubs verhindert
zu unterschreiben

Rogge

Melullis

Greiner