

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

ArbEG § 16 Abs. 3

Anlagengeschäft

Das nichtausschließliche Benutzungsrecht nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ist betriebsgebunden und auf die unmittelbare Benutzung der Diensterfindung abgestellt. Ohne Zustimmung des Arbeitnehmererfinders kann deren Benutzung Dritten nicht gestattet werden.

BGH, Urt. v. 23. April 1974 - X ZR 4/71 - OLG Frankfurt (Main)
LG Frankfurt (Main)

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 4/71

URTEIL

Verkündet am

23. April 1974
Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma V[REDACTED]-Z[REDACTED] AG, vertreten durch ihren Vorstand,
die Herren Dr. Heimo Ha[REDACTED], Lesli P. H[REDACTED], Ralf H. L[REDACTED],
F[REDACTED]/M[REDACTED], NO [REDACTED], Bo[REDACTED]allee [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

gegen

den Dipl.-Chem. Dr. Hans Peters, O[REDACTED], Zi[REDACTED]straße [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Januar 1974 durch die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Häußner

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Frankfurt (Main) vom 3. Dezember 1970 wird mit der Maßgabe auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen, daß der Urteilsspruch wie folgt klargestellt wird:

Der Beklagten wird bei Meidung von Geldstrafen in unbeschränkter Höhe und gegen ihren Vorstand festzusetzen-der Haftstrafe bis zu 6 Monaten für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung untersagt,
ihren Kunden zu gestatten, mit den von ihr erworbenen Anlagen die Lehre der Patente

DBP	■	■	■	■
USA	■	■	■	■
Japan	■	■	■	■
Kanada	■	■	■	■
Großbritannien	■	■	■	■
Belgien	■	■	■	■
Argentinien	■	■	■	■
Italien	■	■	■	■
Frankreich	■	■	■	■
Mexico	■	■	■	■
Spanien	■	■	■	■

sowie die der Patentanmeldungen in den Niederlanden Nummer ■.■ und in



Brasilien Nummer [REDACTED] [REDACTED] und der
hierauf zu erteilenden Patente zu
benutzen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger war von Mai 1963 bis September 1969 als Chemiker bei der Beklagten beschäftigt. Er entwickelte ein Verfahren zur Herstellung von Urethangruppen enthaltenden Polymeren, das die Beklagte als Arbeitnehmererfindung zunächst unbeschränkt für sich in Anspruch nahm. Ihre Patentanmeldungen führten zur Erteilung des Patents [REDACTED] [REDACTED] und mehrerer Auslandspatente. Die Beklagte übertrug die Patente zusammen mit den Anmeldungen in den Niederlanden und in Brasilien auf den Kläger und behielt sich an den einzelnen Schutzrechten ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung vor. Die Beklagte stellt her und vertreibt Anlagen, die auch, jedoch nicht nur geeignet sind, das nach diesen Schutzrechten geschützte Verfahren anzuwenden. Sie selbst produziert zwar keine Synthesefasern, nimmt aber auf Grund ihres nichtausschließlichen Benutzungsrechts für sich in Anspruch, den Abnehmern ihrer Anlagen die Anwendung des geschützten Verfahrens zu gestatten.

Der Kläger hat in dem beabsichtigten Vorgehen der Beklagten eine unzulässige Erteilung von Unterlizenzen erblickt und beantragt,

der Beklagten bei Meidung von Geldstrafen
in unbeschränkter Höhe und gegen ihren
Vorstand festzusetzender Haftstrafe bis
zu 6 Monaten für jeden Einzelfall der Zu-
widerhandlung zu untersagen,

an folgenden Patenten:

DBP ■■■■
USA ■■■■
Japan ■■■■
Kanada ■■■■
Großbritannien ■■■■
Belgien ■■■■
Argentinien ■■■■
Italien ■■■■
Frankreich ■■■■
Mexico ■■■■
Spanien ■■■■

sowie an den entsprechenden Patent-
anmeldungen und den hierauf zu ertei-
lenden Patenten in Holland, Nummer
der Patentanmeldung ■■■■ und Bra-
silien Nummer der Patentanmeldung
■■■■

Unterlizenzen zu vergeben,
hilfsweise:
ihren Kunden nichtausschließliche Be-
nutzungsrechte einzuräumen.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat nicht darauf bestanden, ganz allgemein Unter-
lizenzen zu erteilen, sondern nur auf dem Recht, ihren
Kunden zu gestatten, mit der von ihr erworbenen Anlage
das für den Kläger geschützte Verfahren zu benutzen.
Dieses Recht, so hat die Beklagte ausgeführt, unter-
scheide sich von einer einfachen Lizenz und richte sich

in seiner Tragweite nach den jeweiligen betrieblichen Bedürfnissen. Im Bereich der Anlagetechnik sei eine solche Befugnis des Arbeitgebers unerläßlich, wenn dieser Inhaber eines nichtausschließlichen Benutzungsrechts an einer Verfahrenserfindung sei. Auch nach Treu und Glauben sei der Kläger verpflichtet, das zu gestatten. Im übrigen bestehe ein begrifflicher Unterschied zwischen der bloßen beschränkten Inanspruchnahme einer Erfindung und einer unbeschränkten Inanspruchnahme mit anschließender Freigabe unter Vorbehalt eines nichtausschließlichen Benutzungsrechts.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Es hat den Urteilsspruch jedoch dahin gefaßt, daß der Beklagten untersagt ist, an den Schutzrechten Unterlizenzen zu vergeben, insbesondere in der Weise, daß sie ihren Kunden nichtausschließliche Benutzungsrechte einräumt.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Dagegen wendet sich die Beklagte mit der Revision. Sie beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils
die Klage abzuweisen.

Der Kläger beantragt,

die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision bleibt erfolglos.

I.

1. Das Berufungsgericht hat das klageabweisende Urteil des Landgerichts aus folgenden Erwägungen bestätigt:

Das nichtausschließliche Benutzungsrecht nach §§ 14 Abs. 3, 16 Abs. 3 ArbEG sei inhaltlich insoweit einer einfachen Lizenz gleichzustellen, als die Erteilung von Unterlizenzen ohne Zustimmung des Schutzrechtinhabers nicht zulässig sei. Daher sei es der Beklagten verwehrt, kraft ihres Benutzungsrechts die Abnehmer ihrer Anlagen zu befugen, mit diesen Anlagen das Verfahrenspatent des Klägers anzuwenden. Andernfalls wäre dem Kläger eine Verwertung des bei ihm verbleibenden Patents in hohem Maße erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht. Wer sich für dessen Verfahrenspatent interessiere, würde - wenn er die Anlagen der Beklagten erwerbe - eine kostenlose Lizenz erhalten. Die Nutzungsbefugnis nach §§ 14 Abs. 3, 16 Abs. 3 ArbEG sei stets auf eigenbetriebliche Benutzungsbehandlungen beschränkt. Im Anlagengeschäft und in der Anwendungstechnik gelte keine Ausnahme. Das dem Arbeitgeber verbleibende Benutzungsrecht erschöpfe sich in diesen Fällen in der Befugnis zur Lieferung der Anlagen, obwohl diese ihrer funktionellen Bestimmung nach geeignet seien, patentverletzend benutzt zu werden. Der Arbeitgeber sei aber von seiner Haftung aus mittelbarer Patentverletzung

freigestellt. Schließlich hat das Berufungsgericht die Voraussetzungen für eine Ausnahme von dem Verbot der Vergabe von Unterlizenzen aus dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben verneint, da die Beklagte Gelegenheit gehabt habe, sich die Konsequenzen der Freigabe der Erfindung zu überlegen.

2. Die Revision rügt die rechtsirrigte Auslegung der §§ 14 Abs. 3, 16 Abs. 3 ArbEG. Sie führt dazu aus, die vertragliche Bestellung einer einfachen Lizenz schließe die Befugnis zur Erteilung von Unterlizenzen nicht etwa begrifflich aus. Vielmehr sei nur im Zweifel anzunehmen, daß dem einfachen Lizenznehmer eine solche Befugnis nicht eingeräumt werden solle. Im Normalfall werde zwar bei Fehlen einer ausdrücklichen Vereinbarung eine Befugnis zur Erteilung von Unterlizenzen zu verneinen sein. Jedoch könne eine andere Beurteilung Platz greifen, wenn eine einfache Verfahrenslizenz für einen Betrieb erworben werde, der sich, wie der Lizenzgeber wisse, nicht selbst mit der gewerblichen Verfahrensauswertung, sondern damit befasse, Anlagen zu errichten und seinen Kunden für deren Benutzung die geeigneten Verfahren zur Verfügung stelle. Dann sei nach den Umständen anzunehmen, daß auch die einfache Lizenz für diesen Geschäftszweck erworben werden solle, also mit einer Befugnis, nicht schlechthin Unterlizenzen zu vergeben, wohl aber im Rahmen der Art des Geschäftsbetriebes den Kunden die Benutzung des Verfahrens mit den gelieferten Anlagen zu gestatten. Dafür bedürfe es keiner ausdrücklichen Vereinbarung. Die entsprechenden Voraussetzungen seien hier in bezug auf das von der Beklagten vorbehaltene nichtausschließliche Benutzungs-

recht gegeben. Die Freigabe einer Dienstleistung unter Vorbehalt des nichtausschließlichen Benutzungsrechts bedeute, daß der Arbeitgeber ein ihm gehörendes Recht nur teilweise dem Arbeitnehmererfinder zur etwaigen eigenen Auswertung überlasse und zwar in dem Umfang, in welchem er nicht selbst an einer Benutzung in seinem Betriebe interessiert sei. Für die Beurteilung des betrieblichen Interesses an der Benutzung der Dienstleistung und damit des entsprechenden Umfangs und Inhalts eines vorbehaltenen nichtausschließlichen Benutzungsrechts könne nur der betreffende Betrieb selbst mit seinen besonderen Bedürfnissen und seiner Eigenart maßgeblich sein. Bei einem Anlagenbetrieb der vorliegenden Art würde dessen normale geschäftliche Tätigkeit erheblich beeinträchtigt werden, wenn der Arbeitnehmererfinder dagegen einschreiten könnte, daß den Kunden das im Betrieb entwickelte Verfahren zur Anwendung auf den gelieferten Anlagen zur Verfügung gestellt würde. Die vom Berufungsgericht vorgenommene Interessenabwägung gehe am Sinn und Zweck des Gesetzes vorbei. Der Arbeitnehmer müsse die Schmälerung durch den normalen Geschäftsbetrieb seines Arbeitgebers voll in Kauf nehmen, da er die eigentlich dem Betrieb zustehende Dienstleistung nur für das außerhalb der Interessen des Betriebes liegende Gebiet zur eigenen Auswertung erhalte. Verfehlt seien schließlich noch die Erwägungen des Berufungsgerichts über die Frage der Unbilligkeit. Diese sei darin zu erblicken, daß es auch kaufmännisch unverständlich wäre, den Vorbehalt des betrieblichen Benutzungsrechts nicht für den gesamten Geschäftsbetrieb in der vorhandenen Art gelten zu lassen. Das wäre mit den Grundsätzen von Treu und Glauben unvereinbar.

3. Diese Angriffe können der Revision nicht zum Erfolg verhelfen.

a) Soweit die Revision die unrichtige Anwendung des § 14 Abs. 3 ArbEG geltend macht, übersieht sie, daß diese Bestimmung hier nicht zur Anwendung kommt. § 14 Abs. 3 ArbEG regelt den Vorbehalt eines nichtausschließlichen Benutzungsrechts bei Freigabe der Diensterfindung für ausländische Staaten und setzt voraus, daß der Arbeitgeber an der unbeschränkten Inanspruchnahme für das Inland festhalten, aber von eigenen Auslandsanmeldungen absehen will. Der Arbeitnehmer erwirbt dann die selbst angemeldeten und ihm erteilten Auslandsschutzrechte für sich.

Ein solcher Tatbestand ist hier nicht gegeben. Die in Frage stehenden Auslandsschutzrechte hat die Beklagte zunächst für sich angemeldet, zum überwiegenden Teil erwirkt, und erst danach zusammen mit dem inländischen Patent auf den Kläger übertragen. Es liegt demnach auch hinsichtlich der Auslandsschutzrechte und -anmeldungen ein Fall des § 16 ArbEG vor, dessen Absätze 1 und 2 ganz allgemein, nicht aber auf das Inland begrenzt, von "Anmeldung der Diensterfindung", von "Erteilung des Schutzrechts" und vom "Recht" sprechen. Diese Bestimmung erfaßt somit die inländischen und die ausländischen Schutzrechte (so auch Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindungen 4. Aufl. § 16 Rdn. 6), die der Arbeitgeber nach Anmeldung oder Erteilung im eigenen Namen auf den Arbeitnehmer überträgt. An allen im Klageantrag aufgeführten in- und ausländischen Patenten und Patentanmeldungen stehen

somit dem Kläger allein alle Rechte zu, soweit nicht das der Beklagten vorbehaltene nichtausschließliche Benutzungsrecht reicht.

Nach dieser Klarstellung erübrigt es sich, auf die Ausführungen von Kraft (GRUR 1970, 381 ff) und von Gaul (GRUR 1967, 518 ff) einzugehen, da beide sich mit den besonderen Problemen befassen, die sich aus der Freigabe der Diensterfindung für das Ausland im Rahmen des § 14 Abs. 3 ArbEG ergeben.

b) Das nichtausschließliche Benutzungsrecht des § 16 Abs. 3 ArbEG wird wegen des gleichen Gesetzeswortlauts inhaltlich dem entsprechenden Recht in den §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 und 19 Abs. 1 ArbEG (Reimer/Schade/Schippel aaO. § 14 Rdn. 6, § 16 Rdn. 18, § 19 Rdn. 9; Gaul aaO.) sowie der einfachen Lizenz gleichgestellt. Dem schließt sich der Senat an. Zwar beschreibt dieses Gesetz ebensowenig wie die §§ 9 PatG und 13 GebrMG Inhalt und Umfang der einfachen Lizenz. Rechtsprechung und Rechtslehre betrachten sie als eine schuldrechtliche Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung (vgl. BGH GRUR 1965, 595 - Wellplatten) und als personen- oder betriebsgebunden, so daß die Erteilung von Unterlizenzen grundsätzlich ausgeschlossen ist (Benkard, PatG 6. Aufl. § 9 Rdn. 46, 52; Reimer, PatG 3. Aufl. § 9 Anm. 83; Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar 3. Aufl. § 9 Rdn. 44; weitere Nachweise siehe bei Kraft aaO. Fn. 13, 15).

Der Revision kann nicht darin beigetreten werden, daß die einfache Lizenz "nur im Zweifel" die Vergabe von Unterlizenzen verbiete. Da die Vergabe von Unterli-

zenzen die eigenen Nutzungsmöglichkeiten des Lizenzgebers beeinträchtigen kann, muß die Befugnis zur Erteilung von Unterlizenzen oder zu einer anderen Art der Überlassung der Benutzungsbefugnis an einen Dritten durch den (einfachen) Lizenznehmer besonders eingeräumt werden. Was aber bei vertraglicher Überlassung einer einfachen Lizenz besonderer Gestattung bedarf, kann nicht selbstverständlicher Inhalt des durch einseitige Erklärung des Arbeitgebers entstehenden gesetzlichen Benutzungsrechts des § 16 Abs. 3 ArbEG sein. Eine dahingehende Gesetzesauslegung ließe sich weder mit dem Wortlaut noch mit dem Sinn und Zweck des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vereinbaren.

c) Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen will dem Umstand Rechnung tragen, daß einerseits der Arbeitnehmer als Erfinder eine besondere Leistung vollbringt, die den Anspruch auf Erteilung eines Monopolrechts begründet, daß andererseits eine Dienstleistung aber auch maßgeblich auf Erfahrungen und Arbeiten des Betriebes beruht. Das Gesetz versucht die beiderseitigen Interessen dadurch auszugleichen, daß es einerseits dem Arbeitgeber das Recht der Inanspruchnahme der Dienstleistung gibt. Dadurch soll dem Anteil des Betriebes an der Dienstleistung und dessen Bedürfnissen Rechnung getragen und insbesondere gewährleistet werden, daß der Arbeitgeber nicht durch eine seinen Belangen widersprechende Auswertung der Dienstleistung durch den Arbeitnehmer gestört wird. Andererseits wird diesem für seine Leistung, wenn der Arbeitgeber sie für sich wirtschaftlich nutzbar machen will, der Lohn durch eine angemessene Vergütung gewährt.

Diese Art des Interessenausgleichs zwischen Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber ist im Grundsatz gleichermaßen für die unbeschränkte und die beschränkte Inanspruchnahme sowie für das vorbehaltene nichtausschließliche Benutzungsrecht nach der Freigabe der Diensterfindung als auch für das Benutzungsrecht bei einer freien Erfindung des Arbeitnehmers vorgesehen. Beim nichtausschließlichen Benutzungsrecht gewinnt die Berücksichtigung und der Ausgleich der Interessen beider Teile jedoch besondere Bedeutung, da der Arbeitnehmer zwar alleiniger Inhaber des Monopolrechts ist und damit die volle Last der Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung des Schutzrechts rechtlich und kostenmäßig zu tragen hat, den Arbeitgeber aber nicht daran hindern kann, die Diensterfindung zu benutzen. Aus dem Sinn und Zweck dieses durch einseitige Erklärung entstehenden nichtausschließlichen Benutzungsrechts ergibt sich, daß dieses Benutzungsrecht allein dem Betrieb zugute kommen soll, in welchem die Diensterfindung entstanden ist; es ist also betriebsgebunden. Damit ist dem Anteil des Betriebes an der Diensterfindung in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Die Nutzung der Erfindung außerhalb des Betriebes soll voll dem Arbeitnehmer als Schutzrechtsinhaber vorbehalten bleiben.

Aus der Betriebsgebundenheit des nichtausschließlichen Benutzungsrechts folgt, daß das Gesetz auf den Fall der unmittelbaren Benutzung der Diensterfindung abstellt. Die Gestattung der mittelbaren Benutzung würde die Betriebsgebundenheit des nichtausschließlichen Benutzungsrechts weitgehend aufheben und damit dem Sinn

und Zweck dieses Rechts sowie dem Grundgedanken und der Schutzfunktion des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen zuwiderlaufen.

aa) Bei einer Verfahrenserfindung - wie im vorliegenden Falle - hätte die Gestattung der mittelbaren Benutzung durch Verkauf von Anlagen, mit der das geschützte Verfahren benutzt werden kann, zur Folge, daß der Arbeitgeber sein Benutzungsrecht an seine Abnehmer weitergeben dürfte. Dadurch würde sich das Benutzungsrecht vervielfältigen, weil jeder Abnehmer einer Anlage in die Lage versetzt werden würde, das geschützte Verfahren unmittelbar zu benutzen. Der Arbeitgeber hätte es damit in der Hand, ohne Zustimmung und ohne Wissen des Arbeitnehmers einer beliebigen Zahl von Dritten die Benutzung der Diensterfindung zu erlauben. Der Umfang der Benutzung wäre für den Arbeitnehmer als Schutzrechtsinhaber nicht mehr kontrollierbar. Sein Schutzrecht könnte sogar bis zur Wertlosigkeit ausgehöhlt werden. Das vertrüge sich nicht mit dem Inhalt sowie dem Sinn und Zweck des nichtausschließlichen Benutzungsrechts. Die Weitergabe der Benutzungserlaubnis zusammen mit dem Erwerb einer Anlage kann zwar nicht in jeder Beziehung mit der Vergabe einer Unterlizenz gleichgesetzt werden, worauf die Revision zutreffend hinweist. Diese erkennt aber, daß die Folgen der aufgezeigten Vervielfältigung des Benutzungsrechts für den Arbeitnehmer sogar noch nachteiliger sein können, als die im Umfang begrenzte und kontrollierbare Vergabe von Unterlizenzen. Der Arbeitnehmer könnte nämlich gegen eine nicht überschaubare Zahl von Benutzern nicht vorgehen, und es ergäben sich große Schwierigkeiten bei der Feststellung des Umfangs

der Benutzung und damit für die Bemessung seiner Vergütung. Es ginge auch zu seinen Lasten, daß die Ausübung seines Rechts, Lizenzen zur Herstellung der Anlage und zur Anwendung des Verfahrens zu vergeben, sehr erschwert wäre.

bb) Es ist andererseits nicht zu verkennen, daß die Beschränkung des nichtausschließlichen Benutzungsrechts auf die unmittelbare Benutzung gerade im Anlagengeschäft den Arbeitgeber empfindlich behindern kann. Das vorbehaltene nichtausschließliche Benutzungsrecht nützt den Abnehmern der Anlage nichts, wenn der Arbeitnehmer dessen Benutzung zur Ausführung des geschützten Verfahrens wegen (unmittelbarer) Patentverletzung unterbinden kann. Das nichtausschließliche Benutzungsrecht ist also im Anlagengeschäft wirtschaftlich wertlos und der völligen Freigabe der Erfindung gleichzusetzen. Unter Umständen kann es sogar dazu kommen, daß der Arbeitgeber seine Anlage, insbesondere dann, wenn diese ausschließlich für die Verwendung des geschützten Verfahrens nach der Diensterfindung geeignet ist, gegen den Willen des Arbeitnehmers nicht mehr vertreiben kann. An dieser Rechtslage würde sich auch dann nichts ändern, wenn neben dem auf ein Verfahren gerichteten Hauptanspruch ein unselbständiger Unteranspruch für eine Vorrichtung oder ein Mittel zur Durchführung des Verfahrens bestünde. Ob für den Fall, daß ein solcher Unteranspruch (Nebenanspruch) selbständigen erfinderischen Gehalt hat, etwas anderes zu gelten hat, kann hier unerörtert bleiben.

cc) Bei der Abwägung der sich aus der Beschränkung des nichtausschließlichen Benutzungsrechts auf die unmittelbare Benutzung ergebenden beiderseitigen Nachteile ist für Fälle der vorliegenden Art aber auch folgendes zu berücksichtigen: Das Gesetz gibt dem Arbeitgeber mehrere Möglichkeiten, um den Bedürfnissen und Interessen des Betriebes auch in den verschiedenen Gewerbezweigen, wie hier im Anlagengeschäft, gerecht zu werden. Reicht das nichtausschließliche Benutzungsrecht nicht aus, dann kann die Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch genommen oder völlig freigegeben werden. Zwar wird die Freigabe von Fall zu Fall nur dann weiterhelfen, wenn der Arbeitnehmer sich zu einer Vereinbarung über eine den Bedürfnissen des Arbeitgebers entsprechende Benutzung bereitfindet (§ 22 ArbEG). Sollte er einer solchen Vereinbarung nicht zustimmen, so wäre im Einzelfall zu prüfen, ob nicht aus dem Gesichtspunkt der arbeitsrechtlichen Treuepflicht oder von Treu und Glauben (§ 242 BGB) eine Pflicht zum Abschluß einer solchen Vereinbarung herzuleiten ist. Derselbe Gesichtspunkt kann auch für die vertragliche Erweiterung des nichtausschließlichen Benutzungsrechts auf den Fall der mittelbaren Benutzung in Betracht kommen. Ob dabei auch die rechtsanaloge Anwendung des § 7 Abs. 2 Satz 2 ArbEG in Frage kommen kann, ist hier mangels entsprechender Tatsachenfeststellungen weder für den einen noch für den anderen Gesichtspunkt weiter zu untersuchen.

Die dargelegten Gesichtspunkte gelten entgegen der Ansicht der Revision auch dann, wenn im Einzelfall besondere Umstände vorliegen (z. B. besondere betriebliche Verhältnisse; bestimmte Umstände auf seiten des Arbeit-

nehmers). Die fehlende Mitwirkung des Arbeitnehmers bei der Entstehung des gesetzlichen Benutzungsrechts verbietet es, zu dessen Lasten solche Umstände des Einzelfalles zur Bestimmung des Inhalts und Umfangs dieses Rechts heranzuziehen. Ob, worauf bereits hingewiesen worden ist, solche besonderen Umstände über den Gesichtspunkt der arbeitsrechtlichen Treuepflicht oder den von Treu und Glauben nach § 242 BGB zu einer anderen Inhaltsbestimmung führen können, kann dahinstehen, da entsprechende Tatsachen nicht festgestellt worden sind. Darüber hinaus ist aber davon auszugehen, daß Inhalt und Umfang des nichtausschließlichen Benutzungsrechts nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen von den Umständen des Einzelfalles grundsätzlich unabhängig sind.

d) Schließlich kann auch aus dem Umstand, daß vor der Übertragung der Rechte auf den Kläger die Beklagte Inhaber dieser Rechte war, kein anderer Inhalt des nichtausschließlichen Benutzungsrechts hergeleitet werden. Der Bundesgerichtshof hat bereits in der Cromegal-Entscheidung (BGHZ 37, 281 ff.) ausgeführt, daß die Freigabe der in Anspruch genommenen Diensterfindung unter dem Vorbehalt eines Nutzungsrechts eine Umwandlung der anfänglich unbeschränkten Inanspruchnahme in eine beschränkte bedeute. Daraus folgt, daß das Benutzungsrecht des § 16 Abs. 3 ArbEG dem des § 7 Abs. 2 ArbEG entspricht, denn in beiden Fällen steht das Recht an der Erfindung selbst und damit die freie Verwertungsmöglichkeit dem Arbeitnehmer allein zu (Kraft aaO.). Die Ansicht der Revision führte zu inhaltlich jeweils verschiedenen Benutzungsrechten in den §§ 7 Abs. 2, 14

Abs. 3 und 16 Abs. 3 ArbEG. Eine solche Aufteilung der Benutzungsrechte ist nach Wortlaut, Sinn und Zweck des Gesetzes sowie seiner Schutzfunktion abzulehnen. Mit der Freigabe oder der Übertragung der Diensterfindung erwirbt der Arbeitnehmer das Recht in seiner Gesamtheit ungeschmälert. Das vorbehaltene Benutzungsrecht erzeugt lediglich gesetzlich niedergelegte schuldrechtliche Wirkungen. Es kann dem Arbeitgeber nicht allein vorbehalten bleiben, nach seinem Belieben Inhalt und Umfang des Benutzungsrechts im Einzelfall zu bestimmen.

4. Nach alledem kann in dem Urteil des Berufungsgerichts kein Rechtsfehler bei der Anwendung des materiellen Rechts festgestellt werden.

II.

1. Das Berufungsgericht hat den Urteilsspruch des Landgerichts nicht beanstandet, da es sich nach seiner Ansicht um einen Fall der Erteilung von Unterlizenzen handele. Allerdings finde die Annahme des Landgerichts im Parteivortrag keine Stütze, daß die Beklagte künftig "schlechthin" Unterlizenzen erteilen wolle.

2. Dagegen wendet sich die Revision mit ihren Rügen aus §§ 286, 300 ZPO. Sie meint, der Urteilsspruch sei unzutreffend und irreführend. Die Beklagte nehme für sich nicht das Recht einer Fremdverwertung durch Vergabe von Lizenzen an andere Unternehmer oder an Kunden ohne Bindung an die Benutzung auf den gelieferten Anlagen in Anspruch. Der Urteilsspruch gehe über diese Rechtsinanspruchnahme hinaus. Das Berufungsgericht hätte den be-

treffenden Teil der Klage als unschlüssig abweisen müssen.

3. Die Verfahrensrügen der Revision sind unbegründet. Sie veranlassen den Senat aber zu einer Klarstellung des Urteilsspruchs.

Grundsätzlich ist der Urteilsspruch unter Heranziehung der Entscheidungsgründe auszulegen. Allerdings ist es wegen der Rechtssicherheit bei der Vollstreckung des Urteils anzustreben, daß der Urteilsspruch für sich allein den Inhalt und Umfang der Verurteilung eindeutig erkennen läßt. Durch die Ausführungen des Berufungsgerichts ist klargestellt, daß der Beklagten nicht allgemein verboten werden soll, Unterlizenzen zu erteilen, weil sie sich eines solchen Rechts nicht berührt. Auch der Kläger hat ein Verbot nur darüber angestrebt, dessen sich die Beklagte berührt. Dieser Sach- und Rechtslage war der Urteilsspruch anzupassen, so daß eine Teilabweisung der Klage nicht in Betracht kommt.

III.

Die Kosten der erfolglosen Revision fallen der
Beklagten nach § 97 Abs. 1 ZPO zur Last.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Bendler

Häüßer