



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

X ZR 142/18

Verkündet am:  
9. Juni 2020  
Anderer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamt  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Penetrometer

BGB § 745 Abs. 3 Satz 2

Soll in einer Erfindergemeinschaft nach Bruchteilen mit Stimmenmehrheit beschlossen werden, dass einem Dritten die Nutzung der Erfindung gegen Entgelt gestattet wird, muss die mit dem Dritten getroffene Vereinbarung so ausgestaltet sein, dass Teilhabern, die der Gestattung nicht zugestimmt haben, der Zugriff auf den ihnen gebührenden Anteil an den Nutzungen möglich bleibt.

BGH, Urteil vom 9. Juni 2020 - X ZR 142/18 - OLG Düsseldorf  
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Rombach

für Recht erkannt:

Auf die Revisionen beider Parteien wird das Urteil des 15. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 26. Juli 2018 unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsmittel im nachfolgend ersichtlichen Umfang aufgehoben.

Abweichend vom Ausspruch des Berufungsgerichts sind alle Leistungen allein an den Kläger zu erbringen.

Ferner wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger für die Benutzung der Patentfamilie Penetrometer im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ab dem 16. Oktober 2017 einen Ausgleich in Geld zu zahlen für Gebrauchsvorteile, die den Anteil der Beklagten übersteigen.

Von den Kosten der Rechtsmittelinstanzen tragen die Beklagte neun Zehntel und der Kläger ein Zehntel.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Der Kläger war von 1987 bis 2014 bei der Beklagten bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen (im Folgenden: Beklagte) als Konstrukteur beschäftigt. Während dieser Zeit entwickelte er zusammen mit dem ebenfalls bei der Beklagten beschäftigten Zeugen H. (H.) eine Vorrichtung und ein Verfahren zur automatisierten Flammpunktprüfung sowie eine Vorrichtung (Penetrometer) und ein Verfahren zur Bestimmung des Härtegrads von halbfesten Materialien. Nach den Behauptungen des Klägers beträgt sein Anteil an den Erfindungen 50 %, wohingegen die Beklagte ihn mit 20 % bzw. 30 % angibt.
- 2 Die Beklagte betätigt sich im Bereich der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebs von Mess- und Prüfgeräten, insbesondere für die Mineralölindustrie. Sie reichte am 28. Februar 1996 bzw. 27. Februar 1997 betreffend die Erfindungen zur Flammpunktprüfung zwei Patentanmeldungen ein, aus denen ein deutsches und ein europäisches Patent hervorgegangen sind. Zum Penetrometer und zur Härtegradprüfung reichte die Beklagte am 17. Oktober 2006 eine deutsche Patentanmeldung und am 10. Oktober 2007 eine internationale Patentanmeldung ein, aus denen ein deutsches Patent, zwei europäische Patente und ein Gebrauchsmuster hervorgegangen sind. Für die genannten Erfindungen hat die Beklagte weitere Anmeldungen und Schutzrechte in China, den Vereinigten Staaten von Amerika und der Russischen Föderation erlangt. Inhaberin der Schutzrechte ist jeweils die Beklagte, als Erfinder sind der Kläger und der Zeuge H. benannt.
- 3 Die Beklagte produziert und vertreibt erfindungsgemäße Vorrichtungen.
- 4 Der Kläger hat die Beklagte im Wege der Stufenklage auf der ersten Stufe auf Auskunft und Rechnungslegung über Benutzungshandlungen, auf Feststellung der Verpflichtung zur Leistung von Entschädigung und Schadensersatz

an ihn in Gemeinschaft mit dem Zeugen H. sowie auf Ersatz seiner vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten in Anspruch genommen.

5 Das Landgericht hat der Klage im Wege des Teilurteils überwiegend stattgegeben. Die Beklagte hat Berufung eingelegt. Im Berufungsverfahren hat sie eine Vereinbarung mit dem Zeugen H. vom 10. Juli 2017 vorgelegt, die unter anderem eine Übertragung der Anteile des Zeugen H. an den Erfindungen und eine rückwirkende Gestattung der Benutzungshandlungen der Beklagten vorsieht. Der Kläger hat die Wirksamkeit dieser Vereinbarung in Abrede gestellt. Für den Fall ihrer Wirksamkeit hat er hilfsweise Auskunft und Rechnungslegung an sich allein (Hilfsantrag zu I) sowie die Feststellung begehrt, dass die Beklagte ihm für Handlungen im Zeitraum von 24. April 2008 bis 2. Juli 2008 zu angemessener Restentschädigung (Hilfsantrag zu II 1), für Handlungen bis 9. Juli 2017 zum Schadensersatz (Hilfsantrag zu II 2) und für die Benutzung der Erfindung Penetrometer ab dem 16. Oktober 2017 zu einem Ausgleich in Geld für ihren Anteile übersteigende Gebrauchsvorteile (Hilfsantrag zu II 3) verpflichtet ist.

6 Das Berufungsgericht hat - unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels der Beklagten und unter Verwerfung eines Hilfsantrags des Klägers - die Verurteilung zu Auskunft und Rechnungslegung über Gestehungskosten und Gewinn sowie die Feststellung der Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz auf Handlungen bis zum 9. Juli 2017 beschränkt. Gegen diese Entscheidung wenden sich beide Parteien mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision.

Entscheidungsgründe:

7 Die Revision der Beklagten ist im Wesentlichen unbegründet, diejenige  
des Klägers zum überwiegenden Teil begründet.

8 A. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie  
folgt begründet:

9 Die vom Kläger gemeinschaftlich mit dem Zeugen H. getätigten Dienst-  
erfindungen seien frei geworden, weil die Beklagte sie nicht wirksam in An-  
spruch genommen habe. Erst mit der Vereinbarung vom 10. Juli 2017 habe die  
Beklagte die Miterfinderanteile des Zeugen H. erworben. Eine wirksame frühere  
rechtsgeschäftliche Übertragung könne nicht festgestellt werden.

10 Dem Kläger stünden in Gemeinschaft mit dem Zeugen H. für bis zum  
9. Juli 2017 begangene inländische Benutzungshandlungen der Beklagten  
Schadensersatzansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB zu. Die rechtswidrige und  
schuldhaft Vorenthaltung entsprechender Schutzrechte verletze das Recht des  
Klägers an der Erfindung und begründe die Verpflichtung zum Schadensersatz  
und bezogen darauf auch zur Auskunft und Rechnungslegung.

11 Im Zeitraum bis 9. Juli 2017 sei die Beklagte nicht zur Nutzung der Erfin-  
dungen berechtigt gewesen. Bis zu diesem Zeitpunkt seien ihr die Anteile des  
Zeugen H. nicht übertragen worden. Es fehle auch an einer wirksamen Gestat-  
tung der Nutzung der Erfindungen durch den Zeugen für den genannten Zeit-  
raum. Das Verhältnis der beiden Miterfinder hinsichtlich der Erfindungen richte  
sich nach den Regeln der Bruchteilsgemeinschaft. Bei der Nutzungsgestattung  
handele es sich um eine Verwaltungsmaßnahme. Auch wenn mehrheitliche An-  
teile des Zeugen H. unterstellt würden, sei ein denkbarer, konkludent gefasster  
Mehrheitsbeschluss über die genannten Maßnahmen unwirksam, weil der Klä-  
ger zuvor nicht angehört worden sei. Die Beklagte habe für die Nutzung der

Gegenstände der den beiden Miterfindern vorenthaltenen Anmeldungen und Schutzrechte Schadensersatz zu leisten. Soweit die Beklagte den Gegenstand der vorenthaltenen Anmeldungen genutzt habe, sei der Schadensersatzanspruch für Nutzungen auf eine angemessene Entschädigung beschränkt. Soweit ein Schadensersatzanspruch bestehe, stünden dem Kläger in Gemeinschaft mit dem Zeugen H. auch Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung zu.

12 Für die Zeit ab 10. Juli 2017 sei die Klage hingegen abzuweisen, weil die Beklagte infolge der wirksamen Übertragung der Anteile gemäß § 743 Abs. 2 BGB als Teilhaberin berechtigt gewesen sei, die Erfindungen zu nutzen.

13 Die Hilfsanträge auf Feststellung der Verpflichtung der Beklagten, für den Zeitraum ab 16. Oktober 2017 einen Ausgleich in Geld für Gebrauchsvorteile zu zahlen, die ihren Anteil überstiegen, seien als Anschlussberufung zu behandeln. Es handle sich um eine Klageänderung. Ein Fall des § 264 Nr. 2 oder 3 ZPO liege nicht vor. Auch wenn die neuen Anträge weiterhin auf die Feststellung der Verpflichtung zur Geldzahlung gerichtet seien, stütze der Kläger sie doch auf einen anderen Lebenssachverhalt. Die Benutzungshandlungen der Beklagten stellten seit dem 10. Juli 2017 kein rechtswidriges, sondern rechtmäßiges Verhalten dar. Die Anschlussberufung sei danach als unzulässig zu verwerfen, weil sie außerhalb der maßgeblichen Frist des § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO erfolgt sei. Der Umstand, dass die Vereinbarung vom 10. Juli 2017 erst nach Ablauf dieser Frist zustande gekommen sei, rechtfertige auch unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen Gebots der prozessualen Waffengleichheit keine Ausnahme. Eine allenfalls konkludent beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in analoger Anwendung der §§ 233 ff. ZPO scheitere jedenfalls am Ablauf der hierfür maßgeblichen Monatsfrist des § 234 Abs. 1 Satz 2 ZPO.

B. Diese Beurteilung hält den Revisionsangriffen nicht in jeder Hinsicht stand.

15 I. Die Revision der Beklagten hat nur zu einem geringen Teil Erfolg.

- 16 Das Berufungsgericht hat zutreffend entschieden, dass dem Kläger in Gemeinschaft mit dem Zeugen H. Ansprüche gegen die Beklagte auf Schadensersatz sowie Auskunft und Rechnungslegung für den Zeitraum bis zum 9. Juli 2017 zugestanden haben. Aufgrund der am 10. Juli 2017 getroffenen Vereinbarung ist die Mitberechtigung des Zeugen H. an diesen Ansprüchen jedoch entfallen.
- 17 1. Dem Kläger stand als Miterfinder an den in Rede stehenden Erfindungen gemeinsam mit dem Zeugen H. gemäß § 6 Satz 2 PatG ein Recht auf das jeweilige Patent zu, das als sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 BGB geschützt ist (BGH, Urteil vom 27. September 2016 - X ZR 163/12, GRUR 2016, 1257 Rn. 24 - Beschichtungsverfahren).
- 18 a) Zutreffend und von der Revision unbeanstandet hat das Berufungsgericht eine wirksame Inanspruchnahme der Dienstfindungen durch die Beklagte gemäß § 6 ArbEG aF ebenso wie eine rechtsgeschäftliche Übertragung der Miterfinderanteile des Zeugen H. vor dem 10. Juli 2017 verneint.
- 19 b) Rechtsfehlerfrei und von der Revision unbeanstandet hat das Berufungsgericht seiner Entscheidung weiter zugrunde gelegt, dass Schadensersatzansprüche der Miterfinder nach § 823 Abs. 1 BGB in Betracht kommen, wenn ein Dritter unberechtigt eine die Erfindung betreffende Schutzrechtsanmeldung einreicht und den Erfindern die Anmeldung und das erwirkte Schutzrecht vorenthält. Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den Schaden, den die Berechtigten dadurch erleiden, dass der Dritte den Gegenstand der Erfindung nutzt und sie hiergegen aufgrund der vorenthaltenen formellen Rechtsposition nicht vorgehen können (so für den Fall einer vertraglichen Pflicht zur Übertragung des Schutzrechts an den Erfinder BGH, Urteil vom 27. November 1969 - X ZR 89/65, juris Rn. 78 - Allzwecklandmaschinen [insoweit in GRUR 1970, 296 nicht abgedruckt]; OLG Düsseldorf, Mitt. 2004, 418).
- 20 Die Beklagte hat sich dadurch, dass sie die Erfindungen für sich zum Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet, die erwirkten Schutzrechte den Erfin-



dem vorenthalten und die Erfindungen genutzt hat, dem Kläger und dem Zeugen H. gegenüber gemäß § 823 Abs. 1 BGB schadenersatzpflichtig gemacht. Dies hat Ansprüche auf Schadensersatz und Auskunft sowie Rechnungslegung in dem vom Berufungsgericht zuerkannten Umfang begründet.

21 c) Zeitlich sind der Anspruch auf Schadensersatz und der akzessorische Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung jeweils auf Handlungen bis zum Ablauf der mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Schutzrechte für die betreffenden Erfindungen begrenzt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts endete danach der Schutz für die Vorrichtung und das Verfahren zur Flammpunktprüfung am 27. Februar 2017 durch Ablauf der Höchstschutzdauer. Der Schutz für das Verfahren zur Bestimmung des Härtegrades endete am 30. April 2013.

22 d) Sind mehrere Personen an einer Erfindung beteiligt, steht ihnen in Ermangelung gesonderter Vereinbarungen das Recht an der Erfindung in Bruchteilsgemeinschaft zu (BGH, GRUR 2016, 1257 Rn. 17 - Beschichtungsverfahren). Dies gilt auch für Schadensersatzansprüche wegen Verletzung dieser Rechte sowie für die Hilfsansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung.

23 Etwas anderes gilt, soweit der Schadensersatz nicht einen Nachteil in Ansehung des gemeinschaftlichen Rechts an der Erfindung ausgleichen soll, sondern einen Schaden, der nur einem der Teilhaber entstanden ist. Insoweit besteht keine gemeinschaftliche Empfangszuständigkeit. So verhält es sich hier hinsichtlich des Anspruchs des Klägers auf Ersatz seiner vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten.

24 Soweit die Ansprüche den Miterfindern danach gemeinschaftlich zustehen, hindert dies einen Miterfinder nicht, den Anspruch allein geltend zu machen, sofern er Leistung an beide Teilhaber fordert (BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03, BGHZ 167, 118 Rn. 10 - Haftetikett).

25            2. Die Revision macht geltend, der Zeuge H. habe der Beklagten durch die am 10. Juli 2017 getroffene Vereinbarung wirksam die Nutzung der gemeinschaftlichen Erfindungen auch für die Vergangenheit gestattet. Damit sei rückwirkend ein schuldrechtliches Nutzungsrecht der Beklagten begründet worden.

26            Dieser Einwand bleibt erfolglos. Ein allein vom Zeugen H. gefasster Beschluss, der Beklagten die Nutzung der gemeinschaftlichen Erfindungen zu gestatten, wäre jedenfalls deshalb unwirksam, weil er die Rechte des Klägers in unzulässiger Weise beeinträchtigt.

27            Dabei kann offenbleiben, ob ein einzelner Teilhaber aufgrund der ihm nach § 743 Abs. 2 BGB zustehenden Gebrauchsbefugnis oder aufgrund eines gemäß § 745 Abs. 1 BGB gefassten Mehrheitsbeschlusses berechtigt ist, Dritten die Nutzung der Erfindung zu gestatten. Eine solche Gestattung ist jedenfalls nur dann wirksam, wenn sie sich in den durch § 743 Abs. 2 und § 745 BGB gezogenen Grenzen hält. An dieser Voraussetzung fehlt es im Streitfall.

28            Nach § 745 Abs. 3 Satz 2 BGB kann durch eine Verwaltungsentscheidung das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen nicht ohne seine Zustimmung beeinträchtigt werden. Mit dieser Bestimmung unvereinbar ist ein Mehrheitsbeschluss, der die aus dem gemeinschaftlichen Gegenstand gezogenen Gebrauchsvorteile, etwa das Entgelt für dessen Benutzung, zu Lasten der Minderheit verteilt (Staudinger/Eickelberg, BGB, 2015, § 745 Rn. 13 f.).

29            Diese Grundsätze gelten auch für die gemeinsame Nutzung eines Patents. Zwar werden die Nutzungsmöglichkeiten eines einzelnen Teilhabers nicht ohne weiteres dadurch beschränkt, dass andere Teilhaber oder mit deren Zustimmung Dritte die Erfindung ebenfalls nutzen. Ein für die Gestattung der Nutzung geschuldetes oder gezahltes Entgelt gehört aber gemäß § 99 Abs. 3 BGB zu den Früchten und damit gemäß § 100 BGB zu den Nutzungen des gemeinschaftlichen Rechts. Daran steht gemäß § 743 Abs. 1 BGB jedem Teilhaber ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil zu. Das Recht eines Teilhabers daran

kann gemäß § 745 Abs. 3 Satz 2 BGB nicht ohne dessen Zustimmung beeinträchtigt werden.

30           Entgegen der Auffassung der Revision hat dieses Verbot nicht nur zur Folge, dass ein Teilhaber, der ein Entgelt dafür vereinbart oder vereinnahmt, dass er einem Dritten die Nutzung gestattet, dem anderen Teilhaber im Innenverhältnis zum Ausgleich verpflichtet ist. Vielmehr muss schon die mit dem Dritten getroffene Vereinbarung so ausgestaltet sein, dass Teilhabern, die der Gestattung nicht zugestimmt haben, der Zugriff auf den ihnen gebührenden Anteil an den Nutzungen möglich bleibt. Dies kann insbesondere dadurch geschehen, dass das Entgelt an die Gemeinschaft zu zahlen ist, so dass jedem Teilhaber eine Mitberechtigung an den Erlösen zusteht.

31           Ein Vertrauen des Dritten auf die Wirksamkeit einer mit einzelnen Teilhabern geschlossenen Vereinbarung ist jedenfalls dann nicht schutzwürdig, wenn für ihn ersichtlich war, dass sein Vertragspartner nicht der alleinige Berechtigte ist.

32           3. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht seiner Entscheidung jedoch zugrunde gelegt, dass die Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunftserteilung und Rechnungslegung für die Zeit bis zum 9. Juli 2017 dem Kläger und dem Zeugen H. weiterhin gemeinsam zustehen.

33           Die Übertragung der Miterfinderanteile und eine rückwirkende Benutzungsgestattung entfalten für sich gesehen allerdings keine Wirkung in Bezug auf bereits entstandene Ansprüche wegen der Verletzung der Erfinderrechte. Durch Leistungen der Beklagten an den Zeugen H. konnten solche Ansprüche auch nicht erlöschen, weil nur eine Leistung an beide Teilhaber gemeinsam zur Erfüllung geeignet ist. Der Zeuge H. konnte seine Anteile an den entstandenen Ansprüchen aber ebenfalls an die Beklagte abtreten.

34           Eine solche Abtretung ist im Wortlaut der Vereinbarung vom 10. Juli 2017 zwar nicht ausdrücklich vorgesehen. Aus dem Inhalt der Vereinbarung

und deren Sinn und Zweck ergibt sich aber, dass die Vereinbarung alle Rechte und Ansprüche betrifft, die dem Zeugen H. als Miterfinder gegen die Beklagte zugestanden haben.

35 Nach der Präambel der Vereinbarung soll diese eine abschließende vertragliche Regelung über die Art und Höhe der Vergütung des Zeugen H. bilden, und zwar aus jedem möglichen Rechtsgrund. Zu diesem Zweck hat der Zeuge H. in Art. II 1 der Vereinbarung "seine Rechte an den Erfindungen" abgetreten. Nach Art. II 3 kompensiert die im Vertrag vorgesehene Vergütung sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Zahlungsansprüche des Zeugen H. gegen die Beklagte, insbesondere auch für die weltweite unbeschränkte Nutzung der Erfindungen.

36 Mit dieser umfassenden Regelung wäre es nicht vereinbar, wenn der Zeuge H. gemeinsam mit dem Kläger weiterhin Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz gegen die Beklagte geltend machen könnte. Die Vereinbarung vom 10. Juli 2017 ist deshalb über ihren Wortlaut hinaus dahin auszulegen, dass der Zeuge H. nicht nur seine Rechte "an" den Erfindungen abgetreten hat, sondern auch seinen Anteil an bereits entstandenen Ansprüchen wegen unbefugter Nutzung der Erfindungen.

37 II. Die Revision des Klägers hat zum überwiegenden Teil Erfolg.

38 1. Entgegen der Auffassung der Revision hat das Berufungsgericht allerdings zu Recht entschieden, dass die Beklagte durch die Vereinbarung vom 10. Juli 2017 wirksam eine Mitberechtigung an den Erfindungen erworben hat.

39 a) Der Einwand der Revision, das Berufungsgericht habe die Beweislast in Bezug auf die Wirksamkeit dieser Vereinbarung verkannt, ist nicht begründet.

40 Das Gesetz geht von der Übertragbarkeit des Anteils an einer Bruchteilsgemeinschaft aus. Nach § 747 Satz 1 BGB kann jeder Teilhaber über seinen Anteil verfügen. Wer sich auf eine rechtsgeschäftliche Übertragung eines

solchen Anteils beruft, braucht daher nur darzulegen, dass die Beteiligten Erklärungen abgegeben haben, die den Abschluss einer Vereinbarung über die Übertragung des Anteils ergeben. Dagegen muss derjenige, der sich auf die Unwirksamkeit der Übertragung beruft, etwaige Gründe hierfür darlegen.

41            Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Kläger solche Unwirksamkeitsgründe nicht aufgezeigt hat. Eine Unwirksamkeit der Übertragung der Anteile an den Erfindungsgemeinschaften ergibt sich insbesondere nicht daraus, dass in der Vereinbarung der Rechtsstandpunkt der Beklagten wiedergegeben wird, sie habe die Dienstleistungen des Klägers und des Zeugen H. wirksam in Anspruch genommen und dieser habe ihr die Anteile an den Erfindungen bereits zu einem früheren Zeitpunkt übertragen.

42            b) Entgegen der Ansicht der Revision hat es das Berufungsgericht nicht versäumt, die Echtheit der Urkunde zu prüfen, in der die Vereinbarung vom 10. Juli 2017 niedergelegt ist.

43            Nach § 439 Abs. 3 ZPO ist die von einer Partei vorgelegte Privaturkunde als echt anzusehen, wenn der Gegner die Echtheit weder ausdrücklich noch konkludent in Zweifel zieht. Die Revision zeigt nicht auf, dass der Kläger dies im Berufungsrechtszug getan hat.

44            c) Die von der Revision erhobenen Verfahrensrügen hat der Senat geprüft, jedoch nicht für durchgreifend erachtet. Von einer Begründung wird insoweit abgesehen (§ 564 Abs. 1 ZPO).

45            2. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht den Hilfsantrag zu II 3 als unzulässig angesehen, soweit dieser Benutzungshandlungen im Inland betrifft.

46            a) Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Berufungsgericht zugrunde gelegt, dass sich ein Kläger, der in erster Instanz obsiegt hat, der Berufung der Gegenseite anschließen muss, wenn er sich nicht auf die Abwehr der Berufung beschränken, sondern die Klage erweitern oder auf einen neuen Klagegrund stellen will (BGH, Urteil vom 22. Januar 2015 - I ZR 127/13, NJW 2015, 1608

Rn. 12). Dies gilt auch für die nachträgliche Stellung eines Hilfsantrags, der als objektive Klagehäufung anzusehen ist, auf die die Vorschriften der §§ 533, 263, 264 ZPO anzuwenden sind.

47 Eine Anschlussberufung ist nach § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO grundsätzlich nur bis zum Ablauf der Frist zur Berufungserwiderung zulässig. Dies gilt auch für eine Klageerweiterung im Sinne von § 264 Nr. 2 ZPO (BGH, Urteil vom 13. September 2011 - X ZR 69/10, GRUR 2012, 45 Rn. 56 - Diglycidverbindung). Nach Ablauf der Frist zur Berufungsbegründung ist eine Anschlussberufung danach nur möglich, wenn sich der neue Antrag ohne Änderung des Klagegrunds als Klagebeschränkung im Sinne von § 264 Nr. 2 ZPO darstellt oder auf ein Surrogat im Sinne von § 264 Nr. 3 ZPO gerichtet ist.

48 b) Danach durfte das Berufungsgericht den Hilfsantrag zu II 3 nicht als unzulässig verwerfen, soweit er sich auf Benutzungshandlungen im Inland bezieht.

49 Der Hilfsantrag zu II 3 weicht in dreierlei Hinsicht von den ursprünglichen Anträgen zu Nutzungshandlungen der Beklagten in Bezug auf den Penetrometer ab: Er ist nicht mehr auf Leistung an den Kläger und den Zeugen H. gemeinschaftlich gerichtet, sondern auf Leistung an den Kläger. Ferner betrifft er nicht mehr eine Verpflichtung zum Schadensersatz, sondern eine Pflicht zum Ausgleich in Geld für Gebrauchsvorteile, die den Anteil der Beklagten übersteigen. Schließlich bezieht er sich nicht mehr nur auf Handlungen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, sondern auf die Benutzung der gesamten Patentfamilie, die auch ausländische Schutzrechte umfasst.

50 aa) Soweit der Kläger Leistung an sich allein begehrt, unterfällt diese Änderung § 264 Nr. 3 ZPO.

51 (1) Nach dieser Norm kann das ursprüngliche Klagebegehren durch ein anderes ersetzt werden, um einer nachträglich eingetretenen Änderung Rechnung zu tragen. Um eine solche Konstellation handelt es sich auch dann, wenn

der Kläger als Teilhaber einer aus zwei Personen bestehenden Bruchteilsgemeinschaft von einem Dritten Leistung an sich und den anderen Teilhaber fordert, der Dritte jedoch im Verlauf des Rechtsstreits den Anteil des anderen Teilhabers erwirbt. In einem solchen Fall tritt die Leistung an den klagenden Teilhaber allein an die Stelle der zunächst geforderten Leistung an die beiden Teilhaber in Gemeinschaft.

52           (2) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts liegt den Hilfsanträgen insoweit kein neuer Klagegrund zugrunde.

53           Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet. Zu dem Lebenssachverhalt in diesem Sinne rechnen alle Tatsachen, die bei einer vom Standpunkt der Parteien ausgehenden natürlichen Betrachtungsweise zu dem durch den Vortrag der Klagepartei zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehören. Ein anderer Klagegrund liegt vor, wenn der Lebenssachverhalt, auf den der Antrag gestützt wird, durch die hinzutretenden Tatsachen wesentlich geändert wird (BGH, Beschluss vom 11. Oktober 2006 - KZR 45/05, NJW 2007, 81 Rn. 11 - Lesezirkel II).

54           Der Erwerb des Anteils des Zeugen H. an der Erfindungsgemeinschaft in Bezug auf den Penetrometer hat keine Änderung des Klagegrunds bewirkt. Der Anteilserwerb hat nichts daran geändert, dass die Beklagte sich gegenüber dem Kläger nach § 823 Abs. 1 BGB wegen Verletzung seines Rechts an der Erfindung schadensersatzpflichtig macht, wenn sie ihm eine Mitberechtigung an den betreffenden Schutzrechten vorenthält.

55           Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist nicht nur ein außerhalb der Erfindungsgemeinschaft stehender Dritter, sondern auch ein Mitberechtigter an der Erfindung nicht befugt, eine Patentanmeldung für die gemein-

same Erfindung nur im eigenen Namen einzureichen (BGH, GRUR 2016, 1257 Rn. 24 - Beschichtungsverfahren; Urteil vom 16. Mai 2017 - X ZR 85/14, GRUR 2017, 890 Rn. 34 - Sektionaltor II). Eine solche Anmeldung von Schutzrechten durch den Mitberechtigten allein für sich selbst verletzt das durch § 823 Abs. 1 BGB geschützte Recht an der Erfindung. Der Teilhaber handelt ferner rechtswidrig, wenn er dem anderen Teilhaber eine Mitberechtigung an einem erwirkten Schutzrecht vorenthält.

56            Der Kläger hat seine Hilfsanträge jedenfalls auch auf diesen Klagegrund gestützt. Der Hilfsantrag zu II 3 ist zwar auf eine Ausgleichszahlung gerichtet, wie sie auch bei berechtigter Nutzung durch einen Miterfinder geschuldet sein kann. Zur Begründung hat sich der Kläger aber nicht nur auf die Nutzung der Erfindung durch die Beklagte berufen, sondern auch auf die vorangegangene Rechtsverletzung.

57            bb) Entsprechendes gilt, soweit der Kläger statt Schadensersatz nunmehr einen Ausgleich in Geld begehrt.

58            Auch mit dieser Umstellung trägt der Kläger dem Umstand Rechnung, dass die Beklagte nunmehr Mitberechtigte ist und ihm nach seiner Auffassung deshalb kein Anspruch auf Schadensersatz mehr zusteht. Die Umstellung beruht damit auch insoweit auf einer später eingetretenen Veränderung, die dazu geführt hat, dass dem Kläger anstelle des ursprünglich geforderten Gegenstands ein anderer Gegenstand zusteht.

59            cc) Soweit der Hilfsantrag zu II 3 auch Benutzungshandlungen hinsichtlich ausländischer Schutzrechte umfasst, hat das Berufungsgericht ihn dagegen zu Recht als unzulässig verworfen.

60            (1) In der Erstreckung des Klagebegehrens auf Benutzungshandlungen in anderen Staaten, für die ein paralleles Schutzrecht besteht, liegt eine Klageerweiterung. Zudem hat der Kläger sein Begehren damit auf einen neuen Lebenssachverhalt gestützt. Diese Klageänderung war nur im Rahmen einer



eigenen Berufung oder im Wege der Anschließung bis zum Ablauf der Frist zur Berufungserwiderung möglich.

61           (2) Eine abweichende Beurteilung ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt der prozessualen Waffengleichheit geboten.

62           In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Ausnahme von dieser Befristung nach ihrem Sinn und Zweck und unter Berücksichtigung des Gebots der prozessualen Waffengleichheit in besonderen Fällen zuzulassen ist, wenn die Anschlussberufung eine Reaktion auf eine nach Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz oder gar erst nach Ablauf der Frist zur Berufungserwiderung eingetretene Veränderung der Umstände ist, bislang nicht entschieden worden (BGH, Urteil vom 7. Mai 2015 - VII ZR 145/12, NJW 2015, 2812 Rn. 33).

63           Diese Frage bedarf auch hier keiner Entscheidung, denn die Erweiterung der Klage auf einen Ausgleich für den Gebrauch des Gegenstands ausländischer Schutzrechte war nicht durch die Vereinbarung vom 10. Juli 2017 veranlasst.

64           (3) Da das Klagebegehren insoweit teilbar ist, bleibt der Hilfsantrag zu II 3 im Übrigen zulässig.

65           III. Der Rechtsstreit ist zur Entscheidung reif (§ 563 Abs. 3 ZPO).

66           1. Die Übertragung der Mitberechtigung an die Beklagte hat zur Folge, dass der Kläger nicht mehr Leistung an sich und den Zeugen H. gemeinschaftlich verlangen kann. Deshalb ist die Klage im Hauptantrag unbegründet.

67           2. Die mit dem Hilfsantrag zu I, II 1 und II 2 geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung sind begründet.

68           a) Alle geschuldeten Leistungen sind an den Kläger allein zu erbringen.

69

aa) Wie bereits oben dargelegt wurde, hat der Zeuge H. seine Anteile an den mit der Klage geltend gemachten Ansprüchen an die Beklagte abgetreten.

70 Der Senat kann die Vereinbarung vom 10. Juli 2017 insoweit selbst auslegen. Die dafür maßgeblichen Tatsachen hat das Berufungsgericht bereits festgestellt. Anhaltspunkte dafür, dass ergänzende Feststellungen in Betracht kommen könnten, sind nicht ersichtlich.

71 bb) Die Abtretung hat zur Folge, dass der Kläger die Klageansprüche alleine geltend machen kann.

72 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Abtretung einer Mitberechtigung von gegen die Beklagte gerichteten Ansprüchen an diese zu einem teilweisen Erlöschen geführt hat oder ob auch insoweit eine Rechtsgemeinschaft zwischen dem Kläger und der Beklagten entstanden ist. Auch im zuletzt genannten Fall ist der Kläger nicht darauf beschränkt, Leistung an sich und die Beklagte gemeinschaftlich zu verlangen. Da die Beklagte über die begehrten Informationen verfügt und zur Zahlung des begehrten Schadensersatzes verpflichtet ist, muss sie dem Kläger die diesem zustehenden Leistungen gewähren.

73 b) Ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung für den Zeitraum nach dem 9. Juli 2017 steht dem Kläger im beantragten Umfang (d.h. ohne Angaben zu Gestehungskosten und Gewinn) schon deshalb zu, weil die Beklagte aus den oben genannten Gründen auch für Benutzungshandlungen in diesem Zeitraum zum Schadensersatz verpflichtet ist.

74 Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts hat der Erwerb der Mitberechtigung nicht zur Folge, dass die Beklagte dem Kläger wegen der Nutzung der Erfindungen nicht mehr zum Schadensersatz verpflichtet ist.

75 aa) Der Kläger stützt seine Ansprüche nicht nur auf die Nutzung der Erfindung, sondern auf die unbefugte Inanspruchnahme der Erfindung durch die Beklagte allein. Zu letzterem wäre die Beklagte auch dann nicht befugt gewe-

sen, wenn ihr von Beginn an eine Mitberechtigung an den Erfindungen zugestanden hätte.

- 76 Wie oben dargelegt, ist auch ein Miterfinder, der unbefugt für sich allein ein Schutzrecht für die Erfindung anmeldet, den anderen Teilhabern gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet. Der aus der ungerechtfertigten Alleinanmeldung der Schutzrechte hergeleitete Schadensersatzanspruch umfasst die Verpflichtung zum Ausgleich sämtlicher Vermögensnachteile, die der andere Teilhaber infolge der Anmeldung und deren hieraus entstandene formelle Alleinberechtigung erlitten hat, und schließt einen Ausgleich der Vorteile ein, die der Anmelder aus der Nutzung des Gegenstands der Anmeldungen gezogen hat (BGH, GRUR 2016, 1257 Rn. 28 - Beschichtungsverfahren).
- 77 bb) Der Grundsatz, dass von einem die Erfindung im Rahmen des § 743 Abs. 2 BGB (allein) benutzenden Mitinhaber ein anteiliger Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile nicht verlangt werden kann, solange die Mitinhaber hierüber weder eine Vereinbarung noch einen Beschluss getroffen haben und auch ein insoweit nach § 745 Abs. 2 BGB bestehender Anspruch nicht geltend gemacht ist, steht dem nicht entgegen.
- 78 Auf diese Beschränkung seiner Ansprüche kann ein Mitinhaber allenfalls dann verwiesen werden, wenn er Ausgleichsansprüche in Kenntnis der Existenz einer Gemeinschaft oder unter der positiven Kenntnis gleichkommenden Umständen nicht geltend gemacht hat (BGH, GRUR 2016, 1257 Rn. 29 - Beschichtungsverfahren). Im Streitfall konnte der Kläger vor dem 10. Juli 2017 keine Kenntnis von einer Rechtsgemeinschaft zwischen ihm und der Beklagten haben. Zu diesem Zeitpunkt war für die Beklagte ersichtlich, dass der Kläger mit einer Nutzung der Erfindung ohne Ausgleichsleistung nicht einverstanden ist.
- 79 3. Der Hilfsantrag zu II 3 entspricht in seiner in erster Linie zur Entscheidung gestellten Fassung nicht den Anforderungen des § 256 Abs. 1 ZPO. In der hilfsweise gestellten Fassung ist er hingegen, soweit es um Benutzungshandlungen im Inland geht, zulässig und begründet.
- 80 a) Mit dem in erster Linie gestellten Antrag begehrt der Kläger die Feststellung, dass bei der Berechnung des geschuldeten Ausgleichs der Wert des

gesamten Gegenstandes als Bezugsgröße, ein Lizenzsatz von 5 % sowie ein doppelter persönlicher Anteilfaktor A gemäß den Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959 zugrunde zu legen sind.

81           Dieser Antrag ist nicht auf die Feststellung eines Rechtsverhältnisses im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO gerichtet, sondern auf die Entscheidung von einzelnen Vorfragen, die sich bei der Berechnung des geltend gemachten Zahlungsanspruchs stellen. Eine solche Klage ist allenfalls dann zulässig, wenn sie geeignet ist, den Streit der Parteien über Bestand und Umfang der Zahlungspflicht abschließend zu bereinigen. Hierfür ist im Streitfall nichts ersichtlich.

82           b) Mit dem hilfsweise gestellten Antrag begehrt der Kläger die Feststellung der Ausgleichspflicht ohne Festlegung einzelner Faktoren.

83           Dieser Antrag betrifft ein Rechtsverhältnis im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO, an dessen Feststellung der Kläger ein rechtliches Interesse hat.

84           Der Antrag ist auch begründet. Wie bereits oben ausgeführt wurde, steht dem Kläger für Handlungen nach dem 9. Juli 2017 ein Schadensersatzanspruch zu, der auch einen Anspruch auf Ausgleich umfasst.

85 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Rombach

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 22.12.2016 - 4a O 105/14 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 26.07.2018 - I-15 U 2/17 -