



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 152/03

Verkündet am:
22. März 2005
Groß
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

gummielastische Masse II

PatG § 6 Satz 2; BGB §§ 743, 745

Solange die Mitinhaber eines gemeinschaftlichen Patents hierüber weder eine Vereinbarung noch einen Beschluß getroffen haben und auch ein nach § 745 Abs. 2 BGB insoweit bestehender Anspruch nicht geltend gemacht ist, kann von dem die Erfindung im Rahmen des § 743 Abs. 2 BGB benutzenden Mitinhaber ein anteiliger Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile nicht verlangt werden.

BGH, Urt. v. 22. März 2005 - X ZR 152/03 - OLG München

LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 23. Oktober 2003 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger und die Beklagte, bei welcher der Kläger vom 1. März 1976 bis 31. August 1984 als Chemiker tätig war, sind infolge eines Urteils des Oberlandesgerichts München vom 18. September 1997 gemeinschaftlich Inhaber (der Kläger zu 60 %, die Beklagte zu 40 %) des deutschen Patents 37 28 216,

das Mittel und Verfahren zur Herstellung einer gummielastischen Masse auf Basis von polymerisierbaren Polyethermaterialien betrifft und von dem Kläger unter Inanspruchnahme einer inneren Priorität vom 28. August 1986 am 24. August 1987 angemeldet worden ist.

Neben dem vom Oberlandesgericht München rechtskräftig entschiedenen Rechtsstreit, in dem das Senatsurteil vom 17. Januar 1995 (X ZR 130/93, u.a. Mitt. 1996, 16 - gummielastische Masse) ergangen ist und der die Frage betraf, wer Erfinder dieses Patents sei, führten die Parteien ferner eine arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung, die sie am 12. Mai 1999 mit einem Vergleich vor dem Landesarbeitsgericht München beendeten. Der Vergleich beinhaltet unter anderem, daß der Kläger der Beklagten ohne jegliche Tätigkeitsverpflichtung für zehn Jahre exklusiv sein Wissen auf dem Polyethergebiet für Dentalabdruckmassen zur Verfügung stellt und hierfür 1 Mio. DM zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer erhält. Ferner verpflichtete sich der Kläger unter Übernahme einer Vertragsstrafe für den Zuwiderhandlungsfall, es zu unterlassen, bestimmtes Abdruckmaterial für Dentalzwecke oder Teile hiervon herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, anbieten zu lassen, zu bewerben, bewerben zu lassen, in Verkehr zu bringen oder in Verkehr bringen zu lassen.

Der Kläger begehrt nunmehr mit seiner im Jahre 2001 erhobenen Klage von der Beklagten eine Lizenzgebühr sowie ein Eintrittsgeld nebst Verzugszinsen, weil die Beklagte die Erfindung in Benutzung genommen habe, sowie Zustimmung zu einer bestimmten Verwaltung des Patents. Das Zahlungsbegehren hat der Kläger dabei im Wege der Stufenklage geltend gemacht. Dem als erste Stufe geltend gemachten Auskunftsbegehren hat das Landgericht teilweise entsprochen und die Beklagte verurteilt, dem Kläger Auskunft zu erteilen,

welche Produkte sie unter Verwendung des Patents herstellt und welche Umsätze sie mit diesen Produkten in der Zeit seit dem 24. August 1987 getätigt hat.

Die von der Beklagten hiergegen eingelegte Berufung ist erfolglos geblieben (Urt. abgedr. u.a. GRUR 2004, 323). Die Beklagte verfolgt ihren Klageabweisungsantrag mit der Revision weiter. Der Kläger tritt diesem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die von dem Berufungsgericht zugelassene und auch sonst zulässige Revision hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Die von den Vorinstanzen zuerkannte Auskunft soll dem Kläger dazu verhelfen, seinen bisher unbezifferten Antrag auf Zahlung einer Lizenzgebühr sowie eines Eintrittsgelds näher präzisieren zu können. Der Auskunftsanspruch setzt deshalb zunächst voraus, daß dem Kläger der Zahlungsanspruch dem Grunde nach zusteht. Der Kläger, der behauptet, die Beklagte benutze die nach dem Patent geschützten Mittel bzw. das dort ferner beanspruchte Verfahren zur Herstellung einer gummielastischen Masse, stützt diesen Anspruch auf die in §§ 741 ff. BGB enthaltenen gesetzlichen Regeln für die Gemeinschaft nach Bruchteilen, weil er davon ausgeht, daß die Parteien für ihre Beziehung in Ansehung des Patents bislang nichts anderes vereinbart haben.

Dieser auch vom Berufungsgericht zugrunde gelegte Ausgangspunkt begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Gemäß § 6 Satz 2 PatG bilden Miterfinder eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, wenn sie ihr Innenverhältnis nicht anderweitig durch Vereinbarung geregelt haben (Sen.Urt. v. 17.12.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 - Rollenantriebseinheit; Sen.Urt. v. 18.03.2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 704 - Gehäusekonstruktion).

2. a) Das Berufungsgericht hat in Übereinstimmung mit einer in der Literatur vorherrschenden Meinung (z.B. Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., § 19 V. b) 7.; Chakraborty/Tilmann, Festschrift für König, 2003, 63, 78 f.; Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 46 f.; Fischer, GRUR 1977, 313, 316; a.A. z.B. Gennen, Festschrift für Bartenbach, 2005, 335 ff.; Heide, Mitt. 2004, 499, 502) aus § 743 Abs. 1 BGB gefolgert, daß dem Kläger seinem Anteil von 60 % entsprechend die Gebrauchsvorteile zustehen, welche die Beklagte durch Benutzung des Patents gezogen hat. Denn Früchte im Sinne dieser Vorschrift seien auch Gebrauchsvorteile. § 743 Abs. 2 BGB, wonach jeder Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands insoweit befugt sei, als nicht der Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt werde, besage nicht, daß diese Nutzung kostenlos erfolgen könne. Sachgerecht sei vielmehr ein Ausgleichsanspruch des Mitinhabers des Patents. Das vermeide unbillige Ergebnisse vor allem in den Fällen, in denen - wie hier - ein Teilhaber tatsächlich oder rechtlich nicht in der Lage sei, das gemeinschaftliche Patent zu benutzen, und trage dem Umstand Rechnung, daß auch der nicht nutzende Mitinhaber anteilig die anfallenden Gebühren für die Aufrechterhaltung des Schutzrechts mitzutragen habe.

Dem kann - wie die Revision zu Recht geltend macht - sowohl in der Begründung als auch im Ergebnis aus Rechtsgründen nicht beigetreten werden.

b) Die vom Berufungsgericht für maßgeblich gehaltene Vorschrift gilt der Verteilung der Früchte, welche die Gemeinschaft gezogen hat oder dieser zustehen (BGHZ 40, 326, 330). Wie auch der Wortlaut "gebührt" deutlich macht, weist § 743 Abs. 1 BGB jedem Teilhaber insoweit eine bestimmte Rechtsposition zu. Was den Gebrauch des Gegenstands des gemeinschaftlichen Rechts durch die Teilhaber anbelangt, findet sich die deren gesetzliches Verhältnis bestimmende Zuweisungsnorm jedoch in § 743 Abs. 2 BGB.

Gegenstand eines gemeinschaftlichen Patents ist die geschützte Lehre zum technischen Handeln; der Gebrauch besteht demgemäß in deren Nutzung, indem beispielsweise geschützte Erzeugnisse hergestellt, verwendet, angeboten oder in den Verkehr gebracht werden (vgl. § 9 Satz 2 PatG; Chakraborty/Tilmann, Festschrift für König, 2003, 63, 76; Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 44; a.A. hinsichtlich des Inverkehrbringens z.B. Koch, BB 1989, 1138, 1141; vgl. ferner Fischer, GRUR 1977, 313, 314). Dieser Gebrauch durch einen Teilhaber bedeutet immer auch Nutzung des Anteils des anderen Teilhabers. Mangels realer Teilung kann kein Teilhaber den Gegenstand, an dem das Recht besteht, ohne Inanspruchnahme auch des Anteils des anderen Teilhabers in der Weise gebrauchen, die nach § 903 BGB beispielsweise hinsichtlich des Eigentums an Sachen und nach § 9 Satz 2 PatG hinsichtlich einer Erfindung dem Rechtsinhaber zusteht und den Wert des Rechts bestimmt. Ohne eine besondere Regelung wäre der Gegenstand des gemeinschaftlichen Rechts deshalb von einem Teilhaber nur mit Zustimmung des anderen Teilhabers oder durch gemeinschaftliches Handeln zu nutzen und die Verwirklichung

des wirtschaftlichen Werts des Rechts durch eigenen Gebrauch des Gegenstands hinge von der Mitwirkung aller Teilhaber ab. Dem trägt das Bürgerliche Gesetzbuch in abgestufter Weise Rechnung, indem es einerseits als gesetzliche Regel durch § 743 Abs. 2 BGB jedem Teilhaber die Befugnis zu eigenem Gebrauch zuweist, und zwar in Abweichung von der Regel in § 743 Satz 1 BGB unabhängig von dem jeweiligen Anteil der anderen, und indem es andererseits durch § 745 BGB die Möglichkeit einer mit Stimmenmehrheit zu treffenden gemeinschaftlichen Regelung (Abs. 1) eröffnet oder einen Anspruch auf eine billige Regelung begründet (Abs. 2). Wenn und solange es an einem Beschluß oder einer in § 745 Abs. 2 BGB ebenfalls genannten, angesichts der Vertragsfreiheit jederzeit möglichen Vereinbarung der Teilhaber fehlt und auch der Anspruch auf eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Benutzung nicht geltend gemacht ist und deshalb § 743 Abs. 2 BGB eingreift, ist mithin jeder Teilhaber, der die dort genannte Grenze nicht überschreitet, gleichermaßen zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands befugt (vgl. Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 45; ähnlich Fischer, GRUR 1977, 313, 314; a.A. z.B. Sefzig, GRUR 1995, 302, 304; Lüdecke, Erfindungsgemeinschaften, 1962, 210 f.). Diese Grenze ist erst erreicht, wenn der Gebrauch des einen Teilhabers die Gebrauchsbefugnis und den hierauf gestützten tatsächlichen Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn der nutzende Teilhaber durch eigene oder ihm zurechenbare Handlungen dem anderen Teilhaber den tatsächlichen Mitgebrauch verweigert oder dessen Nutzung stört. Läßt sich das nicht feststellen, lösen von einem Teilhaber erzielte Gebrauchsvorteile keine Ausgleichspflicht aus, weil es sich um Vorteile befugter Eigennutzung handelt.

c) Diese vom Bundesgerichtshof erstmals in seiner Entscheidung vom 29. Juni 1966 (V ZR 163/63, NJW 1966, 1707, 1708) beim Miteigentum an einem Grundstück herangezogenen Grundsätze sind auch dann anzuwenden, wenn - wie hier - zwei Personen Miterfinder sind und ihnen das Patent gemeinschaftlich zusteht. Die §§ 741 ff. BGB gelten - vorbehaltlich spezialgesetzlicher Normen - nach dem eindeutigen Wortlaut von § 741 BGB grundsätzlich für jedes Recht, das mehreren gemeinschaftlich zusteht. Sie erfassen deshalb auch das erteilte Patent. Dies widerspricht auch nicht dem Willen des Gesetzgebers. Das kann daraus gefolgert werden, daß er bei der Neufassung des Patentgesetzes (Fassung in der Bekanntmachung vom 16.12.1980 - BGBl. 1981 I 1) davon abgesehen hat, die Geltung der §§ 741 ff. BGB oder einzelner von ihnen, insbesondere von § 743 Abs. 2 BGB, einzuschränken. Deshalb wäre allenfalls noch eine dem Zweck des Patentrechts Rechnung tragende teleologische Reduktion in Betracht zu ziehen. Schon die erforderliche Notwendigkeit hierzu ist jedoch nicht zu erkennen. Denn es kann nicht angenommen werden, daß es Zweck des Patentrechts sei, einen Patentinhaber gemäß § 743 Abs. 1 BGB auch an den Gebrauchsvorteilen eines selbst benutzenden Miterfinders anteilig teilhaben zu lassen. Dies wird schon daran deutlich, daß der Alleinerfinder, der als Patentinhaber die Entscheidung trifft, die Erfindung nicht selbst zu benutzen, bei Unterbleiben einer Lizenzierung Ersatz für Gebrauchsvorteile ebenfalls nur von etwaigen unbefugten Benutzern verlangen kann. Überdies bildet § 743 Abs. 2 BGB, welcher der Anwendung des § 743 Abs. 1 BGB auf Gebrauchsvorteile des befugt nutzenden Patentinhabers entgegensteht, nach dem bereits Ausgeführten nur die vom Gesetz bereitgestellte Vorgabe. Deren Anwendung kann durch einen Mehrheitsbeschluß nach § 745 Abs. 1 BGB, der dem Minderheitsteilhaber den seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Gebrauchsvorteile beläßt (vgl. § 745 Abs. 3 Satz 2 BGB), oder

mittels Durchsetzung des in § 745 Abs. 2 BGB geregelten Anspruchs abgewendet werden, wenn dessen Voraussetzungen vorliegen, es also dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entspricht, daß der selbst Nutzende für Gebrauchsvorteile, die den seinen Anteil entsprechenden Bruchteil übersteigen, einen Ausgleich in Geld leistet. Schließlich kann nach § 749 Abs. 1 BGB jeder Teilhaber jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen (so für Patent z.B. Kraßer, aaO, § 19 V. b) 10.; Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 42; a.A. z.B. Fischer, GRUR 1977, 313, 318), die bei einem gemeinschaftlichen Patent grundsätzlich gemäß § 753 Abs. 1 BGB durch Verkauf erfolgt. Diese für eine Gemeinschaft nach Bruchteilen gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten reichen auch im Falle eines gemeinschaftlichen Patents aus, damit der Teilhaber, der den Gegenstand des Rechts nicht selbst gebrauchen will oder beispielsweise auf Grund der eigenen sächlichen und/oder personellen Situation nicht gebrauchen kann oder etwa wegen eingegangener Bindungen nicht gebrauchen darf, den ihm gebührenden Anteil am wirtschaftlichen Wert des gemeinschaftlichen Rechts realisieren kann. Diese Möglichkeiten erlauben insbesondere auch, der vom Berufungsgericht für entscheidungserheblich gehaltenen Lasten- und Kostentragungspflicht (§ 748 BGB) Rechnung zu tragen.

3. Für den Streitfall ergibt sich danach, daß der Kläger für die Zeit, in der er es unterlassen hat, von den in § 745 Abs. 1 und Abs. 2 BGB genannten Möglichkeiten Gebrauch zu machen, keine Ausgleichszahlung von der Beklagten beanspruchen und deshalb auch nicht die begehrte Auskunft verlangen kann. Da nichts dafür ersichtlich oder dargetan ist, daß die Parteien bisher einen Beschluß über die Benutzung des gemeinschaftlichen Patents getroffen haben, kommt es darauf an, wann der Kläger von der Beklagten verlangt hat,

daß deren Benutzung nur gegen eine seinem Anteil entsprechende Lizenz erfolgen dürfe und ob dieses Verlangen dem Interesse beider Teilhaber Rechnung tragendem billigem Ermessen entspricht. Das erfordert weitere tatrichterliche Feststellungen, die das Berufungsgericht - von seiner rechtlichen Würdigung allerdings folgerichtig - bisher nicht getroffen hat. So fehlen schon Feststellungen dazu, wann der Kläger wegen eines Ausgleichs in Geld an die Beklagte herangetreten ist. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung löst nicht erst ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung einen Anspruch nach § 745 Abs. 2 BGB aus (st. Rspr., z.B. BGH, Urt. v. 15.09.1997 - II ZR 94/96, NJW 1998, 372, 373 m.w.N.; insoweit anders allerdings noch BGH, Urt. v. 29.06.1966 - V ZR 163/63, NJW 1966, 1707, 1709). Da mit einer auf § 745 Abs. 2 BGB gestützten Klage keine rechtsgestaltende Entscheidung erstrebt wird, entsteht im Falle seiner sachlichen Berechtigung der Anspruch aus § 745 Abs. 2 BGB bereits mit der erstmaligen Beanspruchung einer Benutzungsregelung. Dieser Zeitpunkt ist mithin festzustellen. Ferner ist die nach § 745 Abs. 2 BGB erforderliche Billigkeitsentscheidung Sache des Tatrichters. Hierbei hat er die Umstände des Falls umfassend zu würdigen. Im Streitfall wird insbesondere zu berücksichtigen sein, daß der Kläger nach dem zwischen den Parteien zustande gekommenen Vergleich sich gegen Zahlung eines beträchtlichen Betrags verpflichtet hat, sein Wissen auf dem Gebiet, zu dem auch das gemeinschaftliche Patent gehört, über einen Zeitraum exklusiv zur Verfügung zu stellen, innerhalb dessen die Schutzdauer des gemeinschaftlichen Patents abläuft.

4. Die damit notwendige Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht erübrigt sich nicht etwa wegen der auf § 286 ZPO gestützten Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe übersehen, daß die Parteien mit ihrem Vergleich bereits eine einvernehmliche Nutzungsregelung über das ge-

meinschaftliche Patent getroffen hätten. Diese Rüge ist unberechtigt. Das Berufungsgericht hat sich mit der Frage befaßt, ob die Parteien sich mit dem Vergleich über die Nutzung und Verwertung des gemeinschaftlichen Patents geeinigt haben, dies aber verneint, weil der Wortlaut des Vergleichs hierfür nichts hergebe. Die Rüge ist daher lediglich der revisionsrechtlich unbeachtliche Versuch, die eigene Würdigung an die Stelle derjenigen möglichen zu setzen, die der Tatrichter getroffen hat. Das Berufungsgericht wird deshalb nunmehr den Streitfall unter dem sich von seiner bisherigen Prüfung unterscheidenden Gesichtspunkt zu würdigen haben, ob es angesichts des Vergleichs der Parteien und der übrigen Tatumstände billigem Ermessen entspricht, daß der Kläger beginnend mit seinem entsprechenden Verlangen eine Lizenz für Benutzungshandlungen der Beklagten erhält.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf

Kirchhoff