



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

X ZR 85/14

Verkündet am:  
16. Mai 2017  
Anderer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: \_\_\_\_\_ ja

Sektionaltor II

BGB § 745 Abs. 2

- a) Ob einem Mitberechtigten für die Nutzung einer Erfindung durch einen anderen Mitberechtigten im Rahmen der Billigkeit ein Ausgleich in Geld zusteht, kann auch von den Gründen abhängen, aus denen der Anspruchsteller von einer eigenen Nutzung der Erfindung abgesehen hat.
- b) Der Gläubiger eines solchen Anspruchs verfügt nicht erst dann über den für den Beginn der Verjährungsfrist nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderlichen Kenntnisstand, wenn ihm rechtskräftig eine Mitberechtigung an angemeldeten oder erteilten Schutzrechten zugesprochen wurde oder die Höhe seines ideellen Anteils geklärt ist.

BGB § 259 Abs. 1

- a) Gemäß § 259 Abs. 1 BGB hängt der Anspruch auf Vorlage von Belegen grundsätzlich nicht davon ab, ob die Vorlage von Belegen im Rahmen der geschuldeten Rechnungslegung üblich ist. Maßgeblich ist vielmehr, ob die Erteilung von Belegen bei demjenigen Vorgang üblich ist, den der Beleg dokumentieren soll.
- b) Wenn sich der Anspruch auf Rechnungslegung aus § 242 BGB ergibt, besteht ein Anspruch auf Vorlage von Belegen aber grundsätzlich nur dann, wenn in vergleichbaren vertraglichen Beziehungen üblicherweise Belege vorgelegt werden.

BGH, Urteil vom 16. Mai 2017 - X ZR 85/14 - OLG Düsseldorf  
LG Düsseldorf

ECLI:DE:BGH:2017:160517UXZR85.14.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Grund- und Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 7. August 2014 aufgehoben, soweit das Berufungsgericht zum Nachteil der Beklagten entschieden hat.

Die Revision der Klägerin wird zurückgewiesen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Garagentoren. Sie streiten über Ausgleichsansprüche wegen der Nutzung von zwei ihnen gemeinsam zustehenden Erfindungen durch die Beklagte.

2 Die Beklagte reichte am 28. Juli 2000 zwei ein Sektionaltor betreffende Patentanmeldungen ein, aus denen die europäischen Patente 1 176 279 (Streitpatent 1) und 1 176 280 (Streitpatent 2) hervorgegangen sind. Der Hinweis auf die Erteilung der Schutzrechte ist am 27. November 2013 bzw. am 19. Februar 2014 bekannt gemacht worden.

3 Die Klägerin nahm die Beklagte aufgrund einer Abtretungsvereinbarung mit dem von ihr als alleinigem Erfinder angesehenen L. W. auf Abtretung der Rechte aus den beiden Anmeldungen, hilfsweise auf Einräumung einer Mitberechtigung in Anspruch. Mit rechtskräftigem Urteil vom 22. Dezember 2011 (2 U 15/04) verurteilte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Beklagte zur Einräumung einer Mitberechtigung. Ferner stellte es einen auf die Klägerin entfallenden ideellen Anteil von jeweils 5 Prozent fest.

4 Im Laufe jenes Rechtsstreits hatte die Klägerin mit Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten vom 1. September 2005 der Beklagten unter anderem folgendes mitgeteilt:

"In erster Linie macht unsere Mandantin die Ansprüche geltend, die darauf gestützt werden können, dass Herr W. Alleinerfinder ist. Hilfsweise, für den Fall, dass Herr W. nur Miterfinder ist, macht unsere Mandantin die Ansprüche geltend, die auf § 745 Abs. 2 BGB gestützt werden können, nämlich eine nach billigem Ermessen dem Interesse der Teilhaber entsprechende Verwaltung und Benutzung. Dazu fordern wir zunächst Auskunft über Art und Umfang der von Ihrer Mandantin vorgenommenen Benutzungshandlungen. Dabei möge Ihre Mandantin alle Einnahmen und sonstigen Vorteile angeben, die sie dadurch erzielt hat, dass sie die oben genannten Anmeldungen genutzt hat. Wenn die Auskunft erteilt ist, wird unsere Mandantin einen konkreten Vorschlag für eine Vereinbarung unterbreiten."

- 5                    Im vorliegenden Rechtsstreit hat die Klägerin die Beklagte wegen des Vertriebs erfindungsgemäßer Sektionaltore auf Zahlung eines Ausgleichsbetrags von 827.500 Euro nebst Zinsen, Rechnungslegung und Herausgabe von Belegen sowie Feststellung einer der Verpflichtung zur Zahlung eines weitergehenden Ausgleichs in Anspruch genommen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
- 6                    Das Berufungsgericht hat durch Grund- und Teilurteil festgestellt, dass der Klägerin gegen die Beklagte wegen Benutzung des deutschen Teils der beiden Patente dem Grunde nach ein Ausgleichsanspruch in Geld zusteht und dass die Höhe dieses Anspruchs nach Lizenzgrundsätzen zu bemessen ist. Ferner hat es die Beklagte zur Rechnungslegung über die Vertriebshandlungen und die hierbei erzielten Umsätze verurteilt. Hinsichtlich der darüber hinausgehenden Ansprüche auf Rechnungslegung und Belegvorlage sowie des weitergehenden Feststellungsbegehrens hat es die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
- 7                    Mit ihren vom Senat zugelassenen Revisionen wenden sich beide Parteien gegen das Berufungsurteil, soweit darin zu ihren Ungunsten entschieden wurde.

Entscheidungsgründe:

8 Die Revision der Beklagten ist in vollem Umfang begründet, die Revision der Klägerin hat hingegen keinen Erfolg.

9 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung, soweit für die Revisionsinstanz von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet:

10 Der Klägerin stehe gegen die Beklagte dem Grunde nach ein Anspruch auf billige Entschädigung wegen Benutzung der streitpatentgemäßen Lehre zu. Zwischen Mitberechtigten an einem Patent oder einer Patentanmeldung entstehe gemäß § 745 Abs. 2 BGB ein finanzieller Ausgleichsanspruch, wenn der Berechtigte diesen geltend mache und wenn es die materielle Gerechtigkeit erfordere, dass der die Erfindung Benutzende für Gebrauchsvorteile, die seinen Anteil übertreffen, einen Ausgleich in Geld an die übrigen Mitberechtigten leiste.

11 Im Streitfall habe die Klägerin nach dem eindeutigen Wortlaut des Schreibens vom 1. September 2005 - für die Beklagte ohne jeden Zweifel erkennbar - einen finanziellen Ausgleich verlangt. Die beiderseitige Interessenlage erfordere es, dass die Beklagte für ihre Benutzungshandlungen eine Geldentschädigung an die Klägerin zahle. Für einen solchen Anspruch sei es grundsätzlich nicht von Bedeutung, ob ein Teilnehmer freiwillig von der Nutzung der Erfindung absehe.

12 Die Ausgleichsforderung sei weder verwirkt noch verjährt. Die Beklagte habe aus dem Umstand, dass die Klägerin im vorangegangenen Rechtsstreit in erster Linie eine Alleinberechtigung geltend gemacht und einen Ausgleichsanspruch auch nicht hilfsweise erhoben habe, nicht die Schlussfolgerung ziehen dürfen, dass die Klägerin einen solchen Anspruch nicht mehr geltend machen werde. Über die für einen Verjährungsbeginn nach § 195 und § 199 Abs. 1 BGB erforderlichen Kenntnisse habe die Klägerin erst nach dem rechtskräftigen Abschluss des vorangegangenen Rechtsstreits verfügt.

- 13            Der Ausgleichsanspruch der Klägerin sei nach Lizenzgrundsätzen zu bestimmen. Die Benutzungshandlungen der Beklagten als Teilhaberin seien rechtmäßig gewesen. Für gesetzliche Ansprüche wegen rechtmäßiger Erfindungsnutzung aus § 33 Abs. 1 PatG, Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG oder § 9 Abs. 1 ArbNErfG sei anerkannt, dass der Berechtigte nicht Herausgabe des erzielten Gewinns, sondern nur eine nach den Regeln der Lizenzanalogie zu berechnende Entschädigung verlangen könne. Für Ausgleichsansprüche zwischen Miterfindern gelte entsprechendes.
- 14            Der Klägerin stehe ferner ein Anspruch auf Rechnungslegung zu. Dieser sei jedoch nicht auf Angaben zu Kosten und Gewinnen gerichtet, weil die Klägerin nur einen Ausgleich nach Lizenzgrundsätzen verlangen könne. Die Vorlage von Belegen sei nicht geschuldet, weil weder dargelegt noch sonst ersichtlich sei, dass es auf dem hier betroffenen Geschäftsfeld der Üblichkeit entspreche, im Falle einer Lizenzerteilung und sich daran anschließender rechtmäßiger Benutzung zum Nachweis der vergütungsrelevanten Auskünfte zu Art und Umfang der Benutzung Belege zu präsentieren.
- 15            II. Diese Beurteilung hält den Revisionsangriffen der Beklagten nicht in vollem Umfang stand.
- 16            1. Entgegen der Auffassung der Beklagten gehen die vom Berufungsgericht ausgesprochenen Feststellungen allerdings nicht über die von der Klägerin gestellten Anträge hinaus.
- 17            Dem steht nicht entgegen, dass in der Urteilsformel weder ein Zeitraum noch ein Maximalbetrag angegeben werden. Die gebotene Auslegung der Urteilsformel im Lichte des Tatbestands und der Entscheidungsgründe (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 21. Februar 2012 - X ZR 111/09, GRUR 2012, 485 Rn. 11 - Rohrreinigungsdüse II; Urteil vom 2. Oktober 2009 - V ZR 235/08, BGHZ 182, 307 Rn. 22) ergibt zweifelsfrei, dass das Berufungsgericht mit dem Ausspruch zu I.1 ein Grundurteil über den von der Klägerin erhobenen bezifferten Zahlungsanspruch wegen Benutzungshandlungen seit dem 1. September 2005 erlassen und mit dem Ausspruch zu I.2 über den Zwischenfeststellungsantrag

entschieden hat, den die Klägerin auf seine Anregung hin anstelle des erstinstanzlichen Feststellungsantrags gestellt hat und der sich ausschließlich auf den geltend gemachten Zahlungsanspruch bezieht.

18            Einer ausdrücklichen Bezugnahme auf die gestellten Anträge oder einer wörtlichen Übernahme derselben bedurfte es nicht. Die Klägerin hat keine weiteren Anträge mit vergleichbarem Inhalt gestellt. Dem angefochtenen Urteil lassen sich keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass das Berufungsgericht über ein anderes Begehren entscheiden wollte.

19            2. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht ferner zu dem Ergebnis gelangt, dass die Klägerin mit dem Antwortschreiben vom 1. September 2005 einen Ausgleichsanspruch nach § 745 Abs. 2 BGB geltend gemacht hat.

20            Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht einem Mitberechtigten ein Anspruch auf Ausgleichszahlung für die Benutzung der gemeinsamen Erfindung durch einen anderen Teilhaber grundsätzlich erst von dem Zeitpunkt an zu, in dem er eine entsprechende Benutzungsregelung, d.h. einen angemessenen Ausgleich in Geld, mit hinreichender Deutlichkeit verlangt hat (BGH, Urteil vom 22. März 2005 - X ZR 152/03, BGHZ 162, 342, 348 - Gummielastische Masse II).

21            Entgegen der Auffassung der Beklagten hat das Berufungsgericht dem Schreiben vom 1. September 2005 eine solche Aufforderung rechtsfehlerfrei entnommen.

22            Dem steht nicht entgegen, dass die Klägerin in diesem Schreiben nur Auskunft für die Vergangenheit verlangt und ein Zahlungsbegehren nicht ausdrücklich formuliert hat. Die tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts, dass die Klägerin ungeachtet dieses Wortlauts konkludent jedenfalls hilfsweise eine Ausgleichszahlung begehrt hat, ist möglich und lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

23

Entgegen der Rüge der Klägerin hat das Berufungsgericht bei seiner Würdigung auch den Schriftsatz der Klägerin vom 16. Juli 2009 berücksichtigt. Das Berufungsgericht hat im Zusammenhang mit der Frage der Verwirkung angenommen, dieser Schriftsatz lasse nicht den Schluss auf einen Verzichtswillen der Klägerin zu. Korrespondierend damit ist es im Zusammenhang mit der hier interessierenden Frage zu dem Ergebnis gelangt, die Gesamtumstände ließen nicht den Schluss zu, dass die Klägerin keine Ausgleichszahlung habe verlangen wollen oder nachträglich auf diese verzichtet habe. Damit kommt hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass das Berufungsgericht die Argumentation der Beklagten gesehen und lediglich abweichend gewürdigt hat. Letzteres begründet weder einen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG noch einen sonstigen Rechtsfehler.

24                    3. Entgegen der Auffassung der Beklagten war das Berufungsgericht nicht gehalten, über die Höhe des der Klägerin zustehenden Anteils an der Erfindung abschließend zu entscheiden.

25                    Das Berufungsgericht hat ausgeführt, für die Frage, ob einem Teilhaber ein Ausgleichsanspruch zustehe, sei auch die Höhe des ihm zustehenden Anteils maßgeblich. Vor diesem Hintergrund konnte es einen Anspruch der Klägerin nur dann widerspruchsfrei bejahen, wenn es deren Anteil als ausreichend hoch bewertete.

26                    Diesen Anforderungen wird das angefochtene Urteil gerecht.

27                    Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Anteil der Klägerin mindestens 5 Prozent beträgt und dass selbst dieser verhältnismäßig geringe Anteil unter den Gegebenheiten des Streitfalls ausreicht, um einen Ausgleichsanspruch dem Grunde nach zu bejahen. Diese Argumentation ist in sich widerspruchsfrei.

28

4. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht jedoch die Frage, aus welchen Gründen die Klägerin von einer eigenen Nutzung der Erfindung abgesehen hat, als für das Bestehen des Ausgleichsanspruchs unerheblich angesehen.

29 a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei der Beurteilung der Frage, ob einem Mitberechtigten im Rahmen der Billigkeit ein Ausgleich in Geld zusteht, die Umstände des Einzelfalls umfassend zu würdigen (BGH, Urteil vom 22. März 2005 - X ZR 152/03, BGHZ 162, 342, 348 - Gummielastische Masse II). Zu den danach relevanten Umständen gehören entgegen der - auch in Teilen der Literatur vertretenen (vgl. Ann in Ann/Kraßer, Patentrecht, 7. Aufl., § 19 Rn. 85 mwN; dagegen Melullis in Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl., § 6 Rn. 65; Henke GRUR 2007, 89 ff.; Hauck GRUR-Prax 2014, 430 f.) - Auffassung des Berufungsgerichts auch die Gründe, aus denen der Anspruchsteller von einer eigenen Nutzung abgesehen hat.

30 Der Bundesgerichtshof hat einen Ausgleichsanspruch zwar auch für den Fall für möglich erachtet, dass der Gläubiger den Gegenstand des Rechts nicht gebrauchen will (BGHZ 162, 342, 347 - Gummielastische Masse II). Diese Ausführungen stehen aber in Zusammenhang mit der (vom Bundesgerichtshof bejahten) Frage, ob die gesetzlichen Regelungen in §§ 741 ff. BGB ausreichen, damit jeder Teilhaber eines gemeinschaftlichen Patents den ihm gebührenden Anteil am wirtschaftlichen Wert des Rechts realisieren kann. Ihnen kann nicht entnommen werden, dass die Gründe, aus denen der Anspruchsteller von einer Nutzung der Erfindung abgesehen hat, stets bedeutungslos sind.

31 Wenn die Möglichkeiten der einzelnen Mitberechtigten zur Nutzung der Erfindung schon aus strukturellen Gründen, etwa aufgrund ihres angestammten Betätigungsfelds oder der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen, grundlegend unterschiedlich sind, wird es in der Regel allerdings naheliegen, eine Ausgleichspflicht desjenigen Mitberechtigten zu bejahen, der von der Erfindung durch eigene Produktions- oder Vertriebstätigkeit in erheblichem Umfang Gebrauch macht. In solchen Fällen braucht der andere Mitberechtigte, der nicht über vergleichbare Erfahrung oder Ressourcen verfügt, etwa ein Einzelerfinder,

der die ihm zustehenden Rechte typischerweise durch Vergabe von Nutzungsrechten nutzt, grundsätzlich nicht näher zu den Gründen vorzutragen, aus denen er auch für das in Streit stehende Schutzrecht von einer anderweitigen Verwertung abgesehen hat.

32            Wenn die Mitberechtigten sich indes wie im Streitfall als Wettbewerber gegenüberstehen, entspricht es nicht ohne weiteres der Billigkeit, einem von ihnen nur deshalb einen Ausgleichsanspruch und den damit verbundenen Anspruch auf Rechnungslegung zuzusprechen, weil er von einer eigenen Nutzung abgesehen hat. Auch in solchen Konstellationen mag ein Ausgleichsanspruch im Einzelfall zu bejahen sein. Hierzu bedarf es aber näheren Vortrags, weshalb es dem Anspruchsteller nicht möglich war, die Erfindung (in vergleichbarem Umfang) zu nutzen, oder weshalb er von einer bestehenden Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht hat. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass sein Anteil an der Erfindung und der daraus resultierende Beitrag zu dem vom anderen Mitberechtigten erzielten wirtschaftlichen Erfolg eher gering zu bemessen ist.

33            b) Die angefochtene Entscheidung erweist sich nicht deshalb als im Ergebnis zutreffend, weil die Beklagte die Streitpatente allein angemeldet und während des vorangegangenen Rechtsstreits für sich allein beansprucht hat.

34            Ein Mitberechtigter, der eine Erfindung für sich allein zum Patent anmeldet, verstößt allerdings gegen seine Pflicht zur gemeinschaftlichen Verwaltung gemäß § 744 Abs. 1 BGB. Zugleich verletzt er das den anderen Mitberechtigten zustehende Immaterialgüterrecht an der Erfindung, das als sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 BGB geschützt ist. Deshalb steht den anderen Mitberechtigten ein Anspruch auf Schadensersatz zu, der einen anteiligen Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann und dessen Entstehungszeitpunkt nicht davon abhängt, wann er erstmals geltend gemacht worden ist (BGH, Urteil vom 27. September 2016 - X ZR 163/12, GRUR 2016, 1257 Rn. 18 ff. - Beschichtungsverfahren).

35            In solchen Konstellationen wird es einem Anspruchsteller, der eine Mitberechtigung geltend macht, in der Regel nicht zumutbar sein, die Erfindung vor

der endgültigen Klärung der Berechtigungsfrage zu nutzen. Zwar ist der Mitberechtigte materiell an einer eigenen Nutzung nicht gehindert, denn er kann den auf die formale Rechtsposition gestützten Ansprüchen des Patentinhabers den Einwand der widerrechtlichen Entnahme entgegensetzen (vgl. BGH, Beschluss vom 17. Mai 2011 - X ZR 77/10, GRUR 2011, 853 Rn. 11 - Treppenlift; Melullis in Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl., § 8 Rn. 46). Aufgrund der formalen Rechtsinhaberschaft des anderen Teils wäre er durch eine eigene Nutzung aber in der Regel einem erheblichen Risiko ausgesetzt, das einen aner kennenswerten Grund für die Nichtbenutzung und damit zugleich einen für die Zubilligung eines Ausgleichsanspruchs sprechenden Umstand darstellen kann.

36           Dieser Gesichtspunkt darf indes ebenfalls nicht isoliert beurteilt werden. Er muss vielmehr in die erforderliche Abwägung aller relevanten Umstände eingestellt werden. Dies ist bislang nicht erfolgt und kann in der Revisionsinstanz nicht nachgeholt werden.

37           Bei der Beurteilung des Streitfalls wird das Berufungsgericht auch zu berücksichtigen haben, dass die Klägerin den Gegenstand des Streitpatents ursprünglich ebenfalls für sich allein beansprucht hatte. Solange über diesen Streit nicht abschließend gerichtlich entschieden war, liefen beide Seiten gleichermaßen Gefahr, sich durch Benutzung der Erfindung schadensersatzpflichtig zu machen. Bei dieser Ausgangslage bedarf es näheren Vortrags des Anspruchstellers zu den Gründen, aus denen er von eigenen Benutzungshandlungen abgesehen hat.

38           5. Mit rechtsfehlerhaften Erwägungen hat das Berufungsgericht ferner die Klageansprüche in vollem Umfang als unverjährt angesehen.

39           Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts verfügt ein Mitberechtigter nicht erst dann über den für den Beginn der Verjährungsfrist nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderlichen Kenntnisstand, wenn ihm rechtskräftig eine Mitberechtigung an angemeldeten oder erteilten Schutzrechten zugesprochen wurde und die Höhe seines ideellen Anteils geklärt ist.

40 a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genügt es für die nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderliche Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände, wenn dem Gläubiger auf Grund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden kann, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen eine bestimmte Person aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dabei ist nicht erforderlich, dass der Gläubiger seinen Anspruch abschließend beziffern kann. Es genügt, wenn er eine Feststellungsklage erheben kann (vgl. nur BGH, Urteil vom 22. Juli 2014 - KZR 13/13, WuW/E DE-R 4336 = RdE 2014, 453 Rn. 22 - Stromnetznutzungsentgelt VII; Urteil vom 8. November 2016 - VI ZR 594/15, NJW 2017, 949 Rn. 11).

41 Im Streitfall benötigte die Klägerin hierzu Kenntnis über die Umstände, aus denen sich ihre Mitberechtigung ergab, über die Benutzung der Erfindung durch die Beklagte und über die Umstände, die für die im Rahmen von § 745 Abs. 2 BGB anzustellende Billigkeitserwägung von Bedeutung sind.

42 b) Die Einräumung einer Mitberechtigung an Schutzrechtsanmeldungen oder erteilten Schutzrechten ist demgegenüber keine Voraussetzung für das Bestehen eines Ausgleichsanspruchs.

43 Wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, kommt ein finanzieller Ausgleich zu Gunsten eines nicht eingetragenen Miterfinders für die von diesem nicht wahrgenommene Möglichkeit, den Gegenstand der Erfindung selbst zu nutzen, auch dann in Betracht, wenn das gemeinschaftliche Recht der Miterfinder auf ein technisches Schutzrecht nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht geführt hat (BGH, Urteil vom 21. Dezember 2005 - X ZR 165/04, GRUR 2006, 401, 402 - Zylinderrohr).

44 Im Streitfall war die Klägerin mithin nicht gehindert, ihre Ausgleichsansprüche jedenfalls im Wege der Feststellungsklage zeitgleich mit dem Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung geltend zu machen - sei es im Wege der objektiven Klagehäufung, sei es im Wege einer separaten Klage. Beides hätte zwar zu einer zusätzlichen Kostenbelastung geführt, die sich im praktischen

Ergebnis als wenig sinnvoll erwiesen hätte, wenn das Begehren nach Einräumung einer Mitberechtigung erfolglos geblieben wäre. Dies stellt indes keinen zureichenden Grund dar, mit der Geltendmachung des Ausgleichsanspruchs zuzuwarten. Für einen Mitberechtigten, der gegen eine alleinige Benutzung durch einen anderen Mitberechtigten vorgeht, stellt sich die Ausgangslage vielmehr nicht anders dar als für einen Berechtigten, der gegen eine Patentverletzung durch Dritte vorgeht. In der zuletzt genannten Konstellation darf der Berechtigte mit der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen im Wege der Feststellungsklage ebenfalls nicht zuwarten, bis der Streit um die Verletzungsfrage entschieden ist.

45 c) Entsprechendes gilt hinsichtlich des dem Anspruchsteller zustehenden Anteils an der Erfindung.

46 Die Höhe dieses Anteils kann zwar, wie das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend gesehen hat, auch für die Frage von Bedeutung sein, ob und in welcher Höhe einem Mitberechtigten ein Ausgleichsanspruch zusteht. Für den Verjährungsbeginn ist insoweit aber allenfalls erforderlich, dass der Anspruchsteller die für die Höhe seines Anteils maßgeblichen Tatsachen kennt. Einer förmlichen Feststellung dieses Anteils durch ein gerichtliches Urteil bedarf es nicht. Ein Antrag auf Einräumung einer Mitberechtigung setzt ohnehin nicht die Angabe eines bestimmten ideellen Anteils voraus.

47 Unabhängig davon ist die Festlegung und Bewertung der inhaltlichen Anteile, mit denen zwei oder mehrere Mitberechtigte zum Gegenstand der angemeldeten Erfindung beigetragen haben, für die Frage, ob und in welcher Höhe ein Ausgleichsanspruch besteht, unter Umständen ohnehin nur von begrenztem Wert. Wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, erscheint es nicht zwingend, dass eine etwaige Beteiligung des die Erfindung nicht nutzenden Teilhabers an den Vorteilen, die der andere Teilhaber aus der Nutzung der Erfindung zieht, die Größe des jenem zustehenden ideellen Bruchteils am Patent widerspiegelt (BGH, Urteil vom 12. März 2009 - Xa ZR 86/06, GRUR 2009, 657 Rn. 18 - Blendschutzbehang).

48 III. Die teilweise Abweisung der Klage erweist sich demgegenüber als im Ergebnis rechtsfehlerfrei.

- 49                   1. Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht einen an der Höhe des von der Beklagten erzielten Gewinns orientierten Ausgleichsanspruch der Klägerin und einen damit korrespondierenden Anspruch auf Rechnungslegung über Kosten und Gewinn für die Zeiträume ab Erteilung der Streitpatente verneint.
- 50                   a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Lizenzanalogie als Bemessungskriterium für den Wert der Erfindungsnutzung in der Regel besonders gut geeignet, einen sachgerechten Interessenausgleich herbeizuführen. Deshalb ist eine einvernehmlich zustande gekommene Benutzungsregelung dieses Inhalts unter Teilhabern einer Erfindergemeinschaft grundsätzlich als sachgerecht anzusehen und allenfalls dann zu beanstanden, wenn besondere Umstände vorliegen, die die Berechnung auf dieser Basis gerade im konkreten Fall ungeeignet erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 21. Dezember 2005 - X ZR 165/04, GRUR 2006, 401, 404 - Zylinderrohr).
- 51                   b) Die hieraus vom Berufungsgericht gezogene Schlussfolgerung, der Ausgleichsanspruch sei auch in Fällen, in denen die Teilhaber keine entsprechende Benutzungsregelung getroffen haben, stets nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zu bemessen, erscheint nicht vollständig zweifelsfrei.
- 52                   Die vom Berufungsgericht angestellte Erwägung, jeder Teilhaber sei zur Benutzung der Erfindung berechtigt, ist zwar zutreffend und spricht in der Tat dafür, die Ausgleichsleistung im Regelfall nach Lizenzgrundsätzen zu bemessen, wie dies auch im Recht der Arbeitnehmererfindungen vorgesehen ist. Auch ein Arbeitnehmer, dessen Diensterfindung wirksam in Anspruch genommen ist, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine anhand des Gewinns errechnete Vergütung haben, weil er grundsätzlich an allen finanziellen Vorteilen "angemessen" zu beteiligen ist (vgl. BGH, Urteil vom 17. November 2009 - X ZR 137/07, BGHZ 183, 182 = GRUR 2010, 223 Rn. 20 - Türinnenverstärkung). Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht ausgeschlossen, dass in bestimmten Ausnahmefällen auch zwischen Mitberechtigten eine am erzielten Gewinn orientierte Ausgleichsleistung als der Billigkeit entsprechend anzusehen ist.

- 53 c) Ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche Ausnahme in Betracht kommt, bedarf indes keiner Entscheidung. Aus den vom Berufungsgesicht getroffenen Feststellungen und dem Vorbringen der Klägerin ergeben sich jedenfalls keine Umstände, die zur Bejahung einer solchen Ausnahme im Streitfall führen könnten.
- 54 aa) Entgegen der Auffassung der Klägerin reicht es für die Bejahung eines Ausnahmefalls nicht aus, wenn die Beklagte eine besonders hohe Gewinnmarge erzielt.
- 55 Einer durch die Nutzung der Erfindung ermöglichten hohen Gewinnmarge kann regelmäßig schon bei der Bemessung des Lizenzsatzes in angemessener Weise Rechnung getragen werden. Eine Bemessung der Ausgleichszahlung setzt deshalb grundsätzlich voraus, dass weitere Umstände vorliegen, die eine Bemessung anhand des Lizenzsatzes als nicht ausreichend erscheinen lassen.
- 56 bb) Ebenfalls unzutreffend ist die von der Klägerin vertretene Auffassung, über den Gewinn sei stets Rechnung zu legen, damit der Gläubiger beurteilen könne, ob die Voraussetzungen für eine am Gewinn orientierte Berechnung der Ausgleichsleistung im Einzelfall vorliegen.
- 57 Für das Recht der Arbeitnehmererfindungen hat der Bundesgerichtshof einen generellen Anspruch auf Rechnungslegung über den Gewinn unter anderem mit der Erwägung abgelehnt, außergewöhnlich hohe Gewinne fänden regelmäßig in den Umsätzen ihren Niederschlag, so dass der Arbeitnehmer durch Rechnungslegung über die Umsätze grundsätzlich ausreichend informiert sei, um die angemessene Vergütung beziffern zu können (BGH, Urteil vom 17. November 2009 - X ZR 137/07, BGHZ 183, 182 = GRUR 2010, 223 Rn. 31 - Türinnenverstärkung). Diese Erwägungen sind auf das Verhältnis zwischen Miterfindern übertragbar.

cc) Für die Zeiträume bis zur Erteilung der Streitpatente erweist sich die angefochtene Entscheidung zudem auch aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend.

59            Wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, kann ein Miterfinder, der einen Ausgleichsanspruch gegen andere Mitberechtigte geltend macht, nicht besser stehen als im Verhältnis zu außenstehenden Dritten. Diesen gegenüber kann er für eine Nutzung der Erfindung im Zeitraum vor der Erteilung des Patents gemäß § 33 Abs. 1 PatG und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜbkG nur eine den Umständen nach angemessene Entschädigung verlangen. Deshalb sind auch Ausgleichsansprüche zwischen Mitberechtigten in entsprechender Weise beschränkt (BGH, Urteil vom 27. September 2016 - X ZR 163/12, GRUR 2016, 1257 Rn. 30 - Beschichtungsverfahren).

60            Ein Anspruch auf Entschädigung nach § 33 PatG umfasst nicht die Herausgabe des vom Benutzer erzielten Gewinns (BGH, Urteil vom 11. April 1989 - X ZR 26/87, BGHZ 107, 161, 167 f. = GRUR 1989, 411, 413 - Offenendspinnmaschine). Deshalb ist auch ein daran orientierter Ausgleichsanspruch der Klägerin ausgeschlossen.

61            2. Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht auch einen Anspruch auf Vorlage von Belegen verneint.

62            a) Nach dem Wortlaut von § 259 Abs. 1 BGB hängt der Anspruch auf Vorlage von Belegen allerdings nicht davon ab, ob die Vorlage von Belegen im Rahmen der geschuldeten Rechnungslegung üblich ist. Maßgeblich ist vielmehr, ob die Erteilung von Belegen bei demjenigen Vorgang üblich ist, den der Beleg dokumentieren soll.

63            Erteilt wird ein Beleg typischerweise in zeitlichem Zusammenhang mit dem Vorgang, den er dokumentieren soll. Vorzulegen ist er hingegen im Rahmen der Rechnungslegung. Für die Frage der Üblichkeit knüpft § 259 Abs. 1 BGB lediglich an den Erteilungsvorgang an. Danach ist allein maßgeblich, ob bei den dokumentierten Geschäften - im vorliegenden Zusammenhang bei den

im Rahmen der Benutzung der Schutzrechte anfallenden Geschäftsvorgängen -  
üblicherweise Belege erteilt werden.

64                   b) Diese Auslegung steht in Einklang mit dem Zweck des § 259 Abs. 1  
BGB.

65                   § 259 Abs. 1 BGB setzt das Bestehen eines Anspruchs auf Rechnungs-  
legung voraus und regelt lediglich den Inhalt dieses Anspruchs. Die Vorschrift  
gilt unabhängig von der Anspruchsgrundlage. Sie erfasst insbesondere auch  
vertragliche Ansprüche auf Rechnungslegung. Jedenfalls in Konstellationen, in  
denen von vornherein feststeht, dass der Schuldner zur Rechnungslegung ver-  
pflichtet ist, erschiene es wenig einsichtig, die Pflicht zur Vorlage von Belegen,  
die bei den zugrunde liegenden Geschäften üblicherweise erteilt werden, zu-  
sätzlich davon abhängig zu machen, dass nicht nur die Erteilung, sondern auch  
die Vorlage üblich ist.

66                   c) Dennoch hat das Berufungsgericht der Klägerin einen Anspruch auf  
Vorlage von Belegen im Ergebnis zu Recht versagt, weil sich die Pflicht zur  
Rechnungslegung im Streitfall aus § 242 BGB ergibt.

67                   Bei Ansprüchen auf Auskunft und Rechnungslegung, die auf § 242 BGB  
gestützt sind, bestimmt sich nicht nur das Bestehen, sondern auch der Inhalt  
des Anspruchs nach den Grundsätzen von Treu und Glauben. Angesichts des-  
sen ist es grundsätzlich angemessen, einen Anspruch auf Vorlage von Belegen  
in solchen Fällen nur dann einzuräumen, wenn in vergleichbaren vertraglichen  
Beziehungen üblicherweise Belege vorgelegt werden. Letzteres hat das Beru-  
fungsgericht für Lizenzverträge verneint, ohne dass die Klägerin dies in der Re-  
visionsinstanz angreift.

68                   IV. Soweit sich das Berufungsurteil als rechtsfehlerhaft erweist, ist der  
Rechtsstreit nicht zur Entscheidung reif.

69

Das Berufungsgericht wird unter Beachtung der oben aufgezeigten Grundsätze zu prüfen haben, ob es der Billigkeit entspricht, der Klägerin einen Ausgleichsanspruch zuzusprechen. Es wird ferner gegebenenfalls zu prüfen haben, zu welchem Zeitpunkt die Klägerin über den nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderlichen Kenntnisstand verfügte.

Meier-Beck

Gröning

Grabinski

Bacher

Kober-Dehm

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 28.11.2013 - 4c O 16/13 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 07.08.2014 - I-2 U 91/13 -