

OLG Frankfurt am Main Urteil vom 3.3.2016, 6 U 29/15 –
Wiederholungsdruckprüfung



Fundstelle: ITRB 2016, 151(Weber)

Macht ein freier Mitarbeiter im Rahmen seiner Tätigkeit für den Dienstherrn eine Erfindung, die der Dienstherr zum Patent anmeldet und sodann benutzt, steht dem freien Mitarbeiter im Zweifel ein Anspruch auf eine angemessene Erfindervergütung zu; zur Berechnung dieser Vergütung kann der freie Mitarbeiter Auskunft über den Umfang der Benutzungshandlungen verlangen.

Amtlicher Leitsatz

Tenor:

Auf die Berufung des Klägers wird das am 3. 12. 2014 verkündete Teilurteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt a. M. teilweise abgeändert.

Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft zu geben, welche Geschäfte sie in der Zeit vom 1. 1. 2008 bis einschließlich 31. 12. 2013 geschlossen hat und diese Auskunft zu belegen durch Vorlage der Aufträge der Kunden, der Auftragsbestätigungen der Beklagten bzw. der Lieferverträge mit den jeweiligen Kunden sowie der einzelnen Rechnungen der Beklagten an die jeweiligen Kunden, welche zum Gegenstand hatten:

Die Anwendung der Vorrichtung zur Durchführung des "Verfahrens zur Wiederholungsdruckprüfung von Doppelrohrsicherheitswärmeübertragern" nach DE ... und welche nicht zugleich die Anwendung der Vorrichtung "Gasturbinenanlage" nach DE ... zum Gegenstand hatten. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen. Der Rechtsstreit wird zur Verhandlung und Entscheidung über die weiteren Stufen der Klage an das Landgericht zurückverwiesen. Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten. Das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.

Gründe

I.

Der Kläger verlangt von der Beklagten Erfindervergütung wegen der Verwertung mehrerer Patente, die im Zeitraum der gemeinsamen Zusammenarbeit zugunsten der Beklagten registriert worden sind. Streitgegenständlich sind im Berufungsverfahren lediglich Vergütungsansprüche für die Verwertung des durch das Patent DE ... geschützten Verfahrens zur Wiederholungsdruckprüfung von Doppelrohrsicherheitswärmeübertragern (im Folgenden auch: DSWÜ). Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird gem. § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil verwiesen.

Das Landgericht hat die insoweit gem. Klageantrag zu Ziffer 1.2 auf Auskunft und nachrangig auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung und auf Zahlung gerichtete Klage abgewiesen und zur Begründung folgendes ausgeführt:

Soweit das Patent "Wiederholungsdruckprüfung" in den Projekten eingesetzt worden sei, in denen auch das Patent "Gasturbinenanlage" verwendet worden sei, bedürfe der Kläger keiner Auskunft mehr, um seinen Zahlungsanspruch zu berechnen. Es gebe keine Rechtsgrundlage für einen Anspruch auf Erfindervergütung. Eine vertragliche Absprache zur Erfindervergütung sei zwischen den Parteien nicht zustande gekommen. Die Beklagte habe ihre Vergütungspflicht zu keiner Zeit anerkannt. Die Beklagte habe das Patent mit Zustimmung des Klägers rechtmäßig genutzt, so dass ein Anspruch aus § 139 Abs. 2 PatG nicht gegeben sei. Der Kläger habe der Beklagten im Hinblick auf seinen Dienst- und Werkvertrag das Recht an seiner (Mit-)Erfindung wirksam übertragen. Zwar komme dann grundsätzlich ein Vergütungsanspruch gem. § 612 BGB in Betracht. Es handele sich

aber hier um ein Absicherungs- und Unterstützungspatent und daher bestehe kein Anhalt dafür, dass die Erfindervergütung nicht schon durch die Vergütung für das Patent "Gasturbine" abgegolten sei. Ein Anspruch aus § 745 Abs. 2 BGB scheide aus, weil es nicht ersichtlich sei, dass dem Kläger noch eine gesonderte Vergütung für das streitgegenständliche Verfahrenspatent zustehen müsse.

Mit der Berufung greift der Kläger das Urteil des Landgerichts im Umfang der eben dargestellten Klageabweisung an. Er beschränkt sich auf Geschäfte, die nicht gleichzeitig die Anwendung des Verfahrens zur Wiederholungsdruckprüfung von Doppelrohrsicherheitswärmeübertragern und die Anwendung der Vorrichtung "Gasturbinenanlage" zum Gegenstand hatten und die zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2013 abgeschlossen wurden.

Der Kläger wirft dem Landgericht vor, den Sachverhalt fehlerhaft ermittelt und eingeschätzt zu haben. Das Landgericht habe angenommen, das o. g. Patent sei ausschließlich bei DSWÜ für Gasturbinenanlagen und damit zusammen mit dem Patent "Gasturbinenanlage" eingesetzt worden. Das sei aber nicht der Fall. Das Patent "Wiederholungsdruckprüfung" habe nicht nur dem Patent "Gasturbinenanlage" sondern auch dem Produkt "... " zum Durchbruch auf dem Markt verholfen. Es sei als evidenten Verkaufsargument für alle DSWÜ einsetzbar, um diese überhaupt auf dem von der Beklagten beanspruchten hohen Preisniveau absetzen zu können. Deshalb sei es bei allen DSWÜ eingebaut worden. Die von der Beklagten vorgelegte Übersicht (Anlage B 72) ergebe, dass in 43 % der Fälle das Patent "Gasturbinenanlage" nicht angewendet worden sei, weil es sich um DSWÜ für "... " gehandelt habe. In diesen Fällen könne die Erfindungsvergütung deshalb auch nicht durch die Vergütung für das Patent "Gasturbine" abgedeckt sein.

Der Kläger beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und

1. Die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger Auskunft zu geben, welche Geschäfte sie in der Zeit vom 1. 1. 2008 bis einschließlich 31. 12. 2013 geschlossen hat und diese Auskunft zu belegen durch Vorlage der schriftlichen Anfragen der Kunden, der Angebote der Beklagten, der Aufträge der Kunden, der Auftragsbestätigungen der Beklagten bzw. der Lieferverträge mit den jeweiligen Kunden, der Apparatezeichnungen sowie der einzelnen Rechnungen der Beklagten an die jeweiligen Kunden, welche zum Gegenstand hatten:

Die Anwendung der Vorrichtung zur Durchführung des "Verfahrens zur Wiederholungsdruckprüfung von Doppelrohrsicherheitswärmeübertragern" nach DE ... und welche nicht zugleich die Anwendung der Vorrichtung "Gasturbinenanlage" nach DE ... zum Gegenstand hatten.

2. Die Beklagte zu verurteilen, erforderlichenfalls die Richtigkeit und Vollständigkeit Ihrer Angaben gem. Ziffer 1.) eidesstattlich zu versichern.

3. Die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger den sich aus der zu erteilenden Auskunft gem. Ziffer 1.) ergebenden, noch zu beziffernden Zahlbetrag zuzüglich Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus noch näher zu bezeichnenden Zeiträumen zu zahlen.

Den Rechtsstreit nach Entscheidung über den mit Ziffer 1.) geltend gemachten Auskunftsantrag zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückzuverweisen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung des Klägers zurückzuweisen.

Sie wiederholt und vertieft ihren erstinstanzlichen Vortrag, wonach das streitgegenständliche Patent ohne greifbaren wirtschaftlichen Wert gewesen sei, weswegen eine Einigung über eine Vergütung nicht habe erzielt werden können.

II.

Das Rechtsmittel des Klägers hat teilweise Erfolg, denn er kann von der Beklagten Auskunft in dem oben zuerkannten Umfang verlangen. Dem Kläger stehen dem Grunde nach aus § 612 BGB Vergütungsansprüche wegen der Nutzung des Patents "Wiederholungsdruckprüfung" zu, weswegen die Beklagte gem. §§ 242, 259, 611 BGB Auskunft über die damit durchgeführten Geschäfte

erteilen muss.

Für die Frage, ob und wenn ja in welchem Umfang eine Vergütung für die Überlassung einer Erfindung oder des Benutzungsrechts an ihr zu zahlen ist, muss auf das zwischen den Parteien bestehende Vertragsverhältnis zurückgegriffen werden (Benkard-Mellulis, PatG, 11. Aufl., Rn 88 zu § 6 PatG). Hier lag ein Dienstverhältnis vor, denn der Kläger war als freier Mitarbeiter im Vertrieb der Beklagten tätig und er war darüber hinaus zur Mitarbeit bei der Weiterentwicklung und Auslegung der DSWÜ - Technik verpflichtet.

Hieraus könnte man ableiten, dass der Kläger verpflichtet war, seiner Dienstherrin etwaige Erfindungen, die er im Rahmen dieser Tätigkeit gemacht hat, anzudienen. Man kann daraus allerdings nicht ableiten, dass er verpflichtet gewesen wäre, dies vergütungsfrei zu tun. Bei Dienstverhältnissen gilt vielmehr § 612 Abs. 1 BGB, wonach eine Vergütung als stillschweigend vereinbart gilt, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen Vergütung zu erwarten ist. Für außergewöhnliche Leistungen eines freien Mitarbeiters, die über den vertraglichen Rahmen hinausgehen, gebührt ihm auch ohne besondere Absprache in der Regel eine Vergütung. Maßgeblich ist ausschließlich der Inhalt der Absprachen zwischen den Parteien (vgl. BGH GRUR 1965, 302, 304 [BGH 22.10.1964 - Ia ZR 8/64] - Schellenreibungskupplung; BGH GRUR 2001, 226 [BGH 17.10.2000 - X ZR 223/98] - Rollen Antriebseinheit, Tz. 15 bei juris). Für das Rechtsverhältnis der Parteien kann es deshalb keine Rolle spielen, ob die Beklagten ihren Mitarbeiter, der als Miterfinder eingetragen ist, entschädigt hat oder nicht.

Die Vergütungsabsprache vom 29. 7. 1999 (Anlage K 3) bezog sich ausschließlich auf die Verwertung der Erfindung "Gasturbine", konnte also dem Grunde nach Vergütungsansprüche für die Verwertung der später angemeldeten Erfindung "Wiederholungsdruckprüfung" nicht abdecken. Es handelt sich auch nicht um ein reines Unterstützungspatent, das lediglich gemeinsam mit der Erfindung "Gasturbine" angewandt werden konnte.

Der Kläger hatte bereits erstinstanzlich vorgetragen, dass im Anschluss an die Patentanmeldung fast alle Doppelrohrsicherheitswärmeübertrager der Beklagten mit der patentierten Lösung ausgerüstet worden sind, wie es auch in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils wiedergegeben wird (LGU S. 17). Diesen Vortrag hat er nun zulässigerweise in dem oben dargelegten Umfang vertieft. Die Beklagte ist dem nicht entgegengetreten. Sie hat namentlich nicht abgestritten, dass in dem streitgegenständlichen Zeitraum auch Anlagen, die nicht von dem Patent "Gasturbine" Gebrauch gemacht haben, mit dem Drei-Wege-Hahn für das Verfahren zur Wiederholungsdruckprüfung ausgestattet worden sind.

Es spielt für den Auskunftsantrag keine Rolle, ob der wirtschaftliche Wert des Patents eine Lizenzgebühr rechtfertigen kann, die einen im Verhältnis zu den sonstigen Klageforderungen relevanten Vergütungsanspruch ergeben kann. Es lässt sich jedenfalls derzeit nicht feststellen, dass der wirtschaftliche "Benefit", den die Beklagte durch die Verwendung des Verfahrenspatents erzielen konnte, völlig zu vernachlässigen wäre. Dagegen spricht nicht zuletzt der Umstand, dass das Patent mit nicht unerheblichen Gebühren nach wie vor aufrechterhalten wird.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Beklagte dem Kläger durch die Aufstellung gem. Anlage B 72 bereits die notwendige Auskunft erteilt hätte. Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung nicht klargestellt, dass diese Aufstellung sämtliche Anlagen aus dem relevanten Zeitraum enthält, in denen die Vorrichtung für das patentgeschützte Verfahren eingebaut worden ist.

Die weitergehende Berufung des Klägers, gerichtet auf Auskunft über die schriftlichen Anfragen der Kunden, der Angebote der Beklagten sowie der Apparatezeichnungen, ist unbegründet. Das Landgericht hat diesen Anspruch bereits mit einer zutreffenden Begründung abgelehnt, weil diese Auskünfte für die Berechnung und Verifizierung des Vergütungsanspruchs unerheblich sind (LGU S. 16). Die Berufungsbegründung vermag keine Rechtsfehler aufzuzeigen.

Auf den Antrag des Klägers war nach § 538 II 1 Nr. 4 ZPO analog der Rechtsstreit zur Verhandlung und Entscheidung über die nachrangigen Ansprüche auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung und der Entschädigung an das Landgericht zurückzuverweisen (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 30. A., Rn. 20 zu § 538 ZPO m. w. N.). Die Zurückverweisung ist im vorliegenden Fall auch deswegen sachgerecht, weil der Rechtsstreit ohnehin in anderen Punkten noch in erster Instanz anhängig ist.

Die Entscheidung über die Kostenlast für das Berufungsverfahren bleibt dem Schlussurteil des Landgerichts vorbehalten.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10 ZPO. Von Schuldnerschutzanordnungen ist im Hinblick auf § 713 ZPO abgesehen worden.

Anmerkung*

I. Das Problem

Der spätere Kläger war freier Mitarbeiter beim beklagten Unternehmen der Beklagten. Er verlangte von der Beklagten Erfindervergütung wegen der Verwertung mehrerer Patente, die im Zeitraum der gemeinsamen Zusammenarbeit zugunsten der Beklagten registriert worden waren. Streitgegenständlich waren zuletzt lediglich Vergütungsansprüche für die Verwertung des durch Patent geschützten Verfahrens zur Wiederholungsdruckprüfung von Doppelrohrsicherheitswärmeübertragern.

Das LG wies die Klage ab. Es war der Ansicht, dass das Patent "Wiederholungsdruckprüfung" in Projekten eingesetzt worden sei, in denen auch das Patent "Gasturbinenanlage" verwendet worden sei, weshalb es keiner Auskunft mehr bedürfe, um den Zahlungsanspruch zu berechnen. Es gebe zudem keine Rechtsgrundlage für einen Anspruch auf Erfindervergütung.

Letztlich hatte das OLG Frankfurt als – soweit ersichtlich – erstes deutsches Instanzgericht darüber zu urteilen, ob einem freien Mitarbeiter gleichermaßen für eine von ihm gemachte und vom Dienstgeber zum Patent angemeldete Erfindung ein Anspruch auf Vergütung iS d §§ 6 ff dPatG iVm § 612 BGB zustünde?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Das Berufungsgericht gab der Klage teilweise statt und verwies zur ergänzenden Sachverhaltsfeststellung an die I. Instanz. Auch einem freien Mitarbeiter stünde im Zweifel ein Anspruch auf eine angemessene Erfindervergütung zu, wenn er im Rahmen seiner Tätigkeit für den Dienstherrn eine Erfindung machte, die der Dienstherr zum Patent angemeldet und sodann benutzt hatte. Zur Berechnung dieser Vergütung könnte der freie Mitarbeiter zudem Auskunft über den Umfang der Benutzungshandlungen verlangen.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Bemerkenswert erscheint, dass das Berufungsgericht das strittige Patent "Wiederholungsdruckprüfung" nicht als ein reines Unterstützungspatent des Patents "Gasturbine" auffasst. Die vertragliche Vergütung über die Erfindung "Gasturbine" konsumiert daher nicht auch den Vergütungsanspruch für die Verwertung der anderen, vertraglich unregulierten Erfindung. Auf Sachverhaltsebene dürfte den Ausschlag gegeben haben, dass die Erfindung "Wiederholungsdruckprüfung" ohne das Patent "Gasturbine" zumindest in 43 % der Verwertungsfälle zu Zug gekommen ist. In der Praxis wird es daher vermehrt zu diffizilen Abgrenzungsfragen kommen, die wie die Höhe der Dienstnehmervergütungsansprüche überhaupt lediglich durch teure Sachverständigengutachten einzuschätzen sind.

Rechtsvergleichend ist das vorliegende Urteil durchaus auch für das österreichische Dienstfindungsrecht von Bedeutung. Die §§ 6 bis 19 öPatG regeln nach einhelliger Ansicht dieses Rechtsgebiet nicht abschließend.¹ Damit kann der Begriff des "Dienstnehmers" durchaus auf nicht

* RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

¹ Statt vieler Weiser, PatG GMG (2016) § 6, 170 mwN.

in einem klassischen Angestellten- oder Arbeitsverhältnis beschäftigte Personen ausgedehnt werden.² Lediglich Vorstandsmitglieder einer AG hat die Rsp³ bislang davon ausgenommen. Aus der zuletzt genannten Entscheidung folgt, dass der Normzweck der §§ 6 bis 17 PatG darin besteht, dem persönlich abhängigen Dienstnehmer als dem in Vergleich zu seinem Arbeitgeber sozial und wirtschaftlich Schwächeren für den Fall von Dienstervfindungen den Anspruch auf die Erteilung eines Patentes und auf die Gewährung einer Vergütung für den Fall einer Benützung einer solchen dem Arbeitgeber vom Arbeitnehmer überlassenen Erfindung zu sichern. Dies trifft mE auch auf den wirtschaftlich abhängigen Freelancer oder den in einem dienstnehmerähnlichen Verhältnis beschäftigten Erfinder zu.

Ausblick: Das vorliegende Urteil macht einmal mehr deutlich, dass stets zu Beginn eines Beschäftigungsverhältnisses klare Regelungen darüber getroffen werden sollten, wie mit einer allfälligen Dienstervfindung umzugehen ist. Besteht keine ausdrückliche Vereinbarung, so kann daraus nach überzeugender Ansicht des OLG Frankfurt nicht abgeleitet werden, dass der Mitarbeiter damit stillschweigend auf eine Dienstnehmervergütung verzichtet zu haben. Arbeitgeber sind also gut beraten, anwaltliche Unterstützung zur Regelung des Geistigen Eigentums im Arbeits- und freien Dienstverhältnis in Anspruch zu nehmen; dies um sich im Nachhinein teure Überraschungen zu ersparen.

IV. Zusammenfassung

Das OLG Frankfurt hat – soweit ersichtlich – als erstes deutsches Instanzgericht entschieden, dass ein freier Mitarbeiter, der im Rahmen seiner Tätigkeit eine Erfindung macht, die vom Arbeitgeber zum Patent angemeldet wird, ein Anspruch auf angemessene Erfindervergütung hat. Dies selbst dann, wenn eine Regelung hierüber im Freelance-Vertrag nicht getroffen wurde. Um die Erfindervergütung zu quantifizieren, stehen dem Erfinder Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche gegenüber seinem Auftraggeber zu, die gerichtlich durchsetzbar sind.

² Siehe § 6 Abs 2 PatG, der "als Dienstnehmer Angestellte und Arbeiter *jeder Art*" anführt; vgl. auch BA 16.12.1993, B 19/92 = PBI 1994, 188.

³ OGH 5.2.1985, 4 Ob 5/85 (Vakuum-Emallierung) = EvBl 1985/80 = RdW 1985, 159 = GesRZ 1985, 142 = Arb 10.406 = ÖBl 1985, 124 (*Collin*) = GRUR Int 1986, 64 = SZ 58/20.