zungsrecht geknüpft hätten, inwieweit der Arbeitnehmer über diese Umstände in entschuldbarer Weise im unklaren ist und inwieweit diese Unklarheit vom Arbeitgeber in zumutbarer Weise beseitigt werden kann.

b) Erhält der konzernverbundene Arbeitgeber keine bezifferte Gegenleistung dafür, daß er anderen konzernangehörigen Unternehmen die Nutzung der von ihm in Anspruch genommenen Diensterfindung gestattet, kommt es für die Frage, ob und gegebenenfalls inwiefern der Arbeitgeber über die Nutzung im Konzern Auskunft zu geben hat, darauf an, wie vernünftige Lizenzvertragsparteien, die eine solche Konstellation bedacht hätten, dieser Rechnung getragen hätten.

BGH, Urteil vom 16. April 2002 - X ZR 127/99 - OLG Frankfurt am Main
LG Frankfurt am Main

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt und Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 10. Juni 1999 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main aufgehoben, soweit die Beklagte zur Auskunft über die Nutzung der Erfindung bei verbundenen Konzernunternehmen verurteilt worden ist.

In diesem Umfang wird der Rechtsstreit zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des Revisionsverfahrens - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger war bis 1993 Arbeitnehmer der Beklagten, einer einem internationalen Konzernverbund angehörenden Automobilherstellerin.

Am 27. April 1990 meldete der Kläger der Beklagten zusammen mit zwei Miterfindern eine Diensterfindung betreffend ein "doppelt logarithmisch abgestuftes Getriebe". Die Beklagte nahm die Erfindung unbeschränkt in Anspruch. Sie zahlte dem Kläger aufgrund eines Schreibens vom 6. Juni 1990 eine "einmalige" Vergütung in Höhe von 633,-- DM, mit der sich der Kläger einverstanden erklärte.

Im vorliegenden Rechtsstreit begehrt der Kläger Auskunft und Rechnungslegung über die Nutzung der Erfindung. In erster Instanz hat er zusätzlich die Feststellung beantragt, daß die Beklagte verpflichtet ist, ihm für die Benutzung der genannten Erfindung weitere Vergütung zu zahlen. Das Landgericht hat der Klage im wesentlichen stattgegeben. In der Berufungsinstanz ist der Kläger im Wege der Anschlußberufung auf eine Stufenklage übergegangen.

Das Berufungsgericht hat die Beklagte verurteilt,

dem Kläger Auskunft über die Benutzung des Erfindungsgegenstandes M 1... "doppelt logarithmisch abgestuftes Getriebe I" seit Aufnahme der Fabrikation und des Vertriebs (zu erteilen) und Rechnung zu legen über

- die Art der Nutzung bei der Beklagten selbst, bei verbundenen Konzernunternehmen und außerbetriebliche Verwertungshandlungen, insbesondere durch Lizenzvergabe, Austausch oder Verkauf der Erfindungsrechte, und zwar im In- und Ausland;

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

- den Umfang der Verwertung, insbesondere Herstellungs- und Liefermengen, Herstellungskosten und Lieferpreise bzw. Verkaufspreise, Lieferzeiten und Abnehmer und/oder Lizenzeinnahmen und/oder Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen sowie sonstige Vermögensvorteile;

- die bisherige Nutzungsdauer.

Wegen des Zahlungsanspruchs hat das Berufungsgericht den Rechtsstreit an das Landgericht zurückverwiesen.

Mit ihrer Revision hat die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter verfolgt. Der Senat hat die Revision insoweit angenommen, als Auskunft über die Nutzung der Diensterfindung bei verbundenen Konzernunternehmen verlangt wird. Im übrigen und wegen des Grundes des Auskunftsanspruchs hat er die Revision nicht angenommen.

Die Revision verfolgt ihren Antrag im Umfang der Annahme weiter. Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision ist im noch anhängigen Umfang begründet. Die bisherigen tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts tragen den zuerkannten Anspruch auf Auskunft über die Art der Nutzung der Diensterfindung durch mit der Beklagten verbundene Konzerngesellschaften nicht.

I. Nachdem der Senat die Revision hinsichtlich des Grundes des Auskunftsanspruchs nicht angenommen hat, steht fest, daß der Kläger von der Beklagten Auskunft und Rechnungslegung über die Nutzung des "doppelt logarithmisch abgestuften Getriebes" als einer von ihr unbeschränkt in Anspruch genommenen Diensterfindung verlangen kann. Zu entscheiden ist allein noch über die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sich diese Pflicht auch auf Auskünfte über die Verwertung der Erfindung durch mit der Beklagten verbundene Konzernunternehmen erstreckt.

Das Berufungsgericht hat einen solchen Anspruch bejaht. Das Auskunftsbegehren sei auch insoweit begründet, als der Kläger in den geltend gemachten Anspruch auf Auskunft *über die Art der Nutzung* der Diensterfindung eine eventuelle Nutzung im Konzern einbezogen habe. Dem Arbeitnehmererfinder stehe gemäß Nr. 17 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (im folgenden: Richtlinien) auch für die aus Austauschverträgen gezogenen Nutzungen grundsätzlich Arbeitnehmererfindervergütung zu. Wenn die Erfindung im Rahmen von Konzern-Austauschverträgen genutzt werde, könne der Arbeitnehmer daher jedenfalls Auskunft darüber verlangen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang eine wechselseitige Nutzung im Rahmen von Konzerngesellschaften vorliege.

Die Revision meint hingegen, der Arbeitnehmer habe grundsätzlich keinen Anspruch darauf, daß bei der Berechnung der Erfindervergütung Umsätze eines Dritten zugrunde gelegt würden; Konzerngesellschaften seien Dritte in diesem Sinne. Zwischen Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft bestünden üblicherweise Beherrschungsverträge oder es bestehe eine faktische Beherrschung; diese Situation und die aus ihr folgende, von der Tochtergesellschaft

nicht kontrollierbare Nutzung einer Erfindung im Konzern hätten die Tochtergesellschaft und mithin auch der bei ihr beschäftigte Arbeitnehmererfinder hinzunehmen. Nr. 17 der Richtlinien führe zu keinem anderen Ergebnis, da es bei freier Nutzbarkeit jeglicher Schutzrechte innerhalb des Konzerns keinen verwertbaren Überblick darüber gebe, welches Unternehmen welches Schutzrecht gerade nutze. Die im Tenor des angefochtenen Urteils verwendete Formulierung "verbundene Konzernunternehmen" sei überdies zu unbestimmt.

Die Angriffe der Revision haben im Ergebnis Erfolg.

II. Der Klageantrag und der diesem stattgebende Urteilstenor sind allerdings hinreichend bestimmt im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Die Begriffe "verbundene Unternehmen" und "Konzernunternehmen" sind durch die §§ 15 und 18 AktG gesetzlich definiert und für das gesamte Konzernrecht maßgeblich. Werden diese Begriffe ohne nähere Erläuterung verwendet, liegt darin in der Regel eine Bezugnahme auf die gesetzliche Definition. Anhaltspunkte, die dafür sprechen könnten, daß der Kläger oder das Berufungsgericht die Begriffe hier in anderem Sinne verstanden haben, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO steht einer Bezugnahme auf gesetzlich definierte Begriffe jedenfalls dann nicht entgegen, wenn zwischen den Parteien im Einzelfall kein Streit über deren Auslegung besteht (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 24.11.1999 - I ZR 189/97, GRUR 2000, 438, 441 - Gesetzeswiederholende Unterlassungsanträge m.w.N.). Im vorliegenden Verfahren sind solche Streitigkeiten, etwa über die Zugehörigkeit bestimmter Unternehmen zum Konzern,

nicht ersichtlich. Die Verwendung des Begriffs "verbundene Konzernunternehmen" und die darin enthaltene Bezugnahme auf die §§ 15 und 18 AktG ist hier deshalb nicht zu beanstanden.

III. Das Berufungsgericht hat jedoch keine ausreichenden tatsächlichen Feststellungen getroffen, die die Schlußfolgerung rechtfertigen, daß die Beklagte dem Kläger nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) auch Auskunft über die Art der Nutzung der Diensterfindung im Konzern erteilen muß, damit der Kläger in die Lage versetzt wird, den ihm zustehenden Anspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG auf eine angemessene Vergütung der von der Beklagten unbeschränkt in Anspruch genommenen Diensterfindung abschließend zu beziffern.

1. Nach § 9 Abs. 2 ArbEG sind für die Bemessung des Anspruchs des Arbeitnehmers auf angemessene Vergütung dafür, daß alle nach § 6 PatG dem Erfinder zustehenden Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber übergegangen sind (§ 7 Abs. 1 ArbEG), insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Diensterfindung maßgeblich. In die Bemessung der angemessenen Vergütung fließen damit unterschiedliche Kriterien ein. Während die Berücksichtigung von Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Diensterfindung darauf abzielen, dem für Arbeitnehmererfindungen charakteristischen Umstand Rechnung zu tragen, daß die Erfindung zwar die schöpferische Leistung des Arbeitnehmers darstellt, jedoch nicht unabhängig vom Arbeitsverhältnis gesehen werden kann, sondern aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder

maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht (§ 4 Abs. 2 ArbEG), dient das Kriterium der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Berücksichtigung des von den Richtlinien als Erfindungswert bezeichneten wirtschaftlichen Wertes der vom Arbeitgeber in Anspruch genommenen Diensterfindung bei der Ermittlung der angemessenen Vergütung.

Der wirtschaftliche Wert einer Erfindung ist nicht in dem Sinne "berechenbar", daß er nach bestimmten Regeln aus feststehenden und ohne weiteres ermittelbaren Umständen abgeleitet werden könnte. Regelmäßig rechtfertigt sich jedoch die Annahme, daß von dem Arbeitgeber tatsächlich erzielte wirtschaftliche Vorteile den Erfindungswert am besten widerspiegeln, da der Arbeitgeber in seinem eigenen Interesse bestrebt sein wird, die Erfindung so auszunutzen, wie dies im Interesse eines möglichst großen Erfolges seiner unternehmerischen Tätigkeit sachlich möglich und wirtschaftlich vernünftig ist. Auch aus dem wirtschaftlichen Erfolg des Arbeitgebers läßt sich allerdings der Anteil der Erfindung an diesem Erfolg nicht unmittelbar ablesen; zu seiner Ermittlung bedarf es daher eines Hilfskriteriums.

In der Regel ist als solches die Lizenzanalogie besonders geeignet, d.h. die Prüfung der Frage, welche Gegenleistung für die Überlassung der Erfindung vernünftige Parteien vereinbart hätten, wenn es sich bei der Diensterfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene freie Erfindung handeln würde. Auf diese Weise wird als Erfindungswert der Marktpreis zugrundegelegt, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde (Sen., BGHZ 137, 162, 166 f. - Copolyester II).

2. Da der Arbeitnehmererfinder in der Regel nicht in der Lage sein wird, sich ein hinreichendes Bild über den wirtschaftlichen Wert seiner Erfindung zu machen, insbesondere die wirtschaftlichen Vorteile nicht beziffern kann, die der Arbeitgeber aus der Verwertung der Erfindung tatsächlich zieht, bedarf er gegenüber seinem Arbeitgeber als Hilfsmittel zur Ermittlung der Höhe der ihm zustehenden Erfindervergütung eines Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs, dessen Inhalt und Umfang sich unter Beachtung von § 242 BGB nach den Umständen und unter Einbeziehung der Verkehrsübung bestimmt. Der Auskunftsanspruch ist ein Anwendungsfall des allgemeinen Grundsatzes, daß nach Treu und Glauben eine Auskunftspflicht besteht, wenn die zwischen den Parteien bestehenden Rechtsbeziehungen es mit sich bringen, daß der Berechtigte die zur Vorbereitung und Durchsetzung seines Anspruchs notwendigen Auskünfte weder besitzt noch sich auf zumutbare Weise selbst beschaffen kann und der Verpflichtete sie unschwer, d. h. ohne unbillig belastet zu sein, zu geben vermag (Sen., BGHZ 126, 109, 113 - Copolyester I). Die Kriterien der Erforderlichkeit einerseits und der Zumutbarkeit andererseits sind dabei nicht nur für die Frage bedeutsam, ob überhaupt ein Auskunftsanspruch besteht, sondern bestimmen auch seinen Umfang. Der Arbeitnehmererfinder kann von seinem Arbeitgeber nicht unbeschränkt alle Angaben verlangen, die zur Bestimmung und Überprüfung der angemessenen Erfindervergütung irgendwie hilfreich und nützlich sind oder sein können, sondern nur solche Angaben, die zur Ermittlung der angemessenen Vergütung unter Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen erforderlich sind. Darüber hinaus kann der Arbeitgeber insbesondere Angaben verweigern, die für ihn mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wären, der in keinem vernünftigen Verhältnis zu der dadurch erreichten genaueren Bemessung der dem Arbeitnehmer zustehenden angemessenen Vergütung mehr steht, oder die zu geben ihm wegen eines be-

rechtigten Geheimhaltungsinteresses nicht oder nicht ohne besondere Schutzvorkehrungen zuzumuten ist (Sen., BGHZ 137, 162, 168 f. - Copolyester II). Dabei besteht zwischen den Kriterien der Erforderlichkeit und der Zumutbarkeit eine Wechselwirkung: Je bedeutsamer die verlangten Angaben für den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers sind, desto intensivere Bemühungen um Aufklärung sind dem Arbeitgeber zumutbar; je stärker der Arbeitgeber durch ein Auskunftsverlangen belastet wird, desto sorgfältiger muß geprüft werden, inwieweit die Angaben zur Ermittlung einer angemessenen Vergütung unumgänglich sind.

3. Steht fest, daß zur Ermittlung der angemessenen Vergütung - wie regelmäßig - die Methode der Lizenzanalogie heranzuziehen ist, richtet sich der Umfang des Auskunftsanspruchs danach, welcher Angaben des Arbeitgebers es bedarf, um zu ermitteln, welche Gegenleistung einem gedachten Lizenzgeber zustehen würde, wenn vernünftige Parteien Art und Umfang der Nutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber zum Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung gemacht hätten. Bei eigenen Umsatzgeschäften mit dem Gegenstand der Erfindung sind hiernach regelmäßig jedenfalls die Umsatzerlöse anzugeben, da die Lizenzgebühr typischerweise in Gestalt einer prozentualen Beteiligung des Lizenznehmers an den Umsatzerlösen des Lizenzgebers vereinbart wird. Darüberhinaus kann der Gewinn, den der Arbeitgeber mit der Verwertung der Erfindung zu erzielen vermag, einen Anhaltspunkt für die zutreffende Bestimmung des Lizenzsatzes geben, da er den Vorteil widerspiegelt, den der "Lizenznehmer" durch die Benutzung der Erfindung erreicht und der durch die Lizenzgebühr entgolten wird (vgl. Sen.Urt. v. 13.11.1997 - X ZR 6/96, GRUR 1998, 684, 688 - Spulkopf).

Welche Angaben im einzelnen erforderlich sind, richtet sich danach, an welche tatsächlichen Umstände vernünftige Parteien die Gegenleistung des "Lizenznehmers" geknüpft hätten, inwieweit der Arbeitnehmer über diese Umstände in entschuldbarer Weise im unklaren ist und inwieweit diese Unklarheit vom Arbeitgeber in zumutbarer Weise beseitigt werden kann. Die Bestimmung der geschuldeten Angaben obliegt daher in erster Linie dem Tatrichter, der - gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe - festzustellen hat, welche Vereinbarung üblicherweise in vergleichbaren Fällen über die Bemessungsgrundlage der Lizenzgebühr getroffen werden und, falls vergleichbare Fälle nicht feststellbar sein sollten, was vernünftige Parteien unter angemessener Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen vereinbart haben würden, wenn sie den gegebenen Benutzungssachverhalt zum Gegenstand einer vertraglichen Übereinkunft gemacht hätten.

Das Berufungsgericht hat solche tatsächlichen Feststellungen nicht getroffen. Es hat namentlich nicht festgestellt, daß die Vertragsparteien bei der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz an eine wie die Beklagte einem weltweit tätigen Konzernverbund angehörende Lizenznehmerin üblicher- oder vernünftigerweise vereinbart hätten, daß die geschuldete Lizenzgebühr - auch - von der Art (und gegebenenfalls dem Umfang) der Nutzung der Erfindung durch konzernangehörige Unternehmen abhängig sein solle. Schon in Anbetracht der von der Beklagten behaupteten tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten einer Ermittlung auch nur des Obs einer solchen Nutzung versteht sich dies auch nicht von selbst.

Auskünfte über die Benutzung des Patents bei Konzerngesellschaften schuldet der Arbeitgeber jedoch - vorbehaltlich weiterer Beschränkungen unter

dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit - nur insoweit, als diese Handlungen für die Bemessung der Vergütung relevant sind.

Daher kann das angefochtene Urteil in dem noch zur Entscheidung stehenden Umfang keinen Bestand haben. Es ist insoweit aufzuheben, und die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit dieses die erforderlichen Feststellungen nachholen kann.

IV. Für die erneute Verhandlung weist der Senat auf folgendes hin:

1. Mit dem Erwerb einer ausschließlichen Lizenz erwirbt der Lizenznehmer, sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, das Recht, die Erfindung nicht nur selbst zu nutzen, sondern auch Dritten die Nutzung zu gestatten. Da er ein solches aus der ausschließlichen Lizenz abgeleitetes Nutzungsrecht typischerweise nicht einräumen wird, ohne sich seinerseits eine Gegenleistung versprechen zu lassen, bereitet ein solche Konstellation im Hinblick auf die Vergütung für die ausschließliche Lizenz im allgemeinen keine Probleme. Sofern diese nicht in Gestalt von einzelnen oder regelmäßig zu zahlenden Festbeträgen vereinbart wird, wird sich der Lizenzgeber eine Beteiligung an den Unterlizenzgebühren ausbedingen. Ist daher verbundenen Konzernunternehmen eine Lizenz zur Nutzung der Diensterfindung mit umsatzabhängiger Vergütung erteilt worden, so daß sich die Umsätze der Konzernunternehmen in eigenen (Lizenz-) Umsätzen des Arbeitgebers nieder schlagen, reicht diese Größe für die Bemessung des Erfindungswerts aus. Je nach Fallgestaltung wird der Arbeitgeber bei der Rechnungslegung gegenüber dem Arbeitnehmererfinder aufzuschlüsseln haben, wie sich die erzielten Lizenzeinnahmen im einzelnen zusammensetzen. Weiterer Angaben zur Nutzung der

Diensterfindung durch die konzernverbundenen Unternehmen bedarf es grundsätzlich nicht.

2. Schwierigkeiten können entstehen, wenn der (gedachte) Lizenznehmer, wie vielfach bei konzernverbundenen Unternehmen, keine Unterlizenzgebühren dafür erhält, daß er anderen konzernangehörigen Unternehmen die Nutzung der Erfindung gestattet, etwa indem er sie in einen Patentpool des Konzerns einbringt, der von allen konzernangehörigen Unternehmen lizenzgebührenfrei genutzt werden kann. In einem solchen Fall besteht der dem Unterlizenzgeber zufließende Vorteil darin, daß er seinerseits die Erfindungen der anderen konzernangehörigen Unternehmen nutzen kann, ohne hierfür eine Vergütung zahlen zu müssen. An diesem Vorteil partizipiert der Hauptlizenzgeber jedoch nicht. Zu fragen ist daher, wie vernünftige Lizenzvertragsparteien, die eine solche Konstellation bedacht hätten, dieser Rechnung getragen hätten.

Möglich ist, daß bei Einbringung von Erfindungen in den Patentpool eine Bewertung der Erfindung erfolgt. In einem solchen Fall ist denkbar, daß vernünftige Lizenzvertragsparteien an eine solche Bewertung angeknüpft hätten, sofern sie nicht offenbar unrichtig sein sollte.

Findet eine solche Bewertung nicht statt, erscheint auch denkbar, daß die Lizenzvertragsparteien an den Wert der Teilnahme am Patentpool selbst anknüpfen würden. Das mag allerdings um so ferner liegen, je umfangreicher der Pool ist und je schwieriger und aufwendiger daher sowohl die Bewertung des Pools einerseits als auch des Beitrags andererseits erscheinen muß, den die Erfindung zu diesem Wert leistet.

Nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann auch die Möglichkeit, daß die Lizenzvertragsparteien an die Umsätze des- oder derjenigen Unternehmen anknüpfen würden, dem der Lizenznehmer die Benutzung der Erfindung gestattet. In der Literatur wird dies für einen konzernangehörigen Arbeitgeber bejaht, wenn sich der Konzern bei wirtschaftlicher Betrachtung als Einheit darstellt (vgl. dazu Bartenbach/Volz, ArbEG, 3. Aufl., § 9 Rdn. 188; dieselben, Arbeitnehmererfindervergütung, 2. Aufl., Richtlinie Nr. 17 Rdn. 81 und Richtlinie Nr. 7 Rdn. 78; Busse, PatG, 5. Aufl., § 11 ArbEG Rdn. 10; Reimer/ Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Aufl., Anh. zu § 11, Richtlinie Nr. 17 Rdn. 1), etwa dergestalt, daß der Arbeitgeber des Erfinders eine allein zu Zwecken der Forschung und Entwicklung gegründete Tochtergesellschaft ist (s. dazu auch Schade, GRUR 1978, 569, 572) oder daß die einzelnen Konzerngesellschaften wie unselbständige Abteilungen eines einheitlichen Unternehmens geführt werden. Jedoch gilt dies nicht von Gesetzes wegen, sondern hängt wie stets davon ab, was die gedachten Lizenzvertragsparteien vereinbart hätten, und ist daher eine Frage des Einzelfalles. Eine Bemessung der Lizenzgebühr nach der Benutzung durch ein konzernverbundenes Unternehmen kann etwa dann naheliegen, wenn in dieser Benutzung der Hauptzweck der Lizenznahme liegt, wenn sich die Lizenznahme mit anderen Worten wirtschaftlich als Lizenznahme durch den Unterlizenznehmer darstellt, der die Hauptlizenz nur zwischengeschaltet ist - etwa aus steuerlichen oder unternehmensorganisatorischen Gründen wie bei der rechtlichen Verselbständigung einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung in einer eigenen Gesellschaft. In einem solchen Fall kann es vernünftigen Parteien sachgerecht erscheinen, die Höhe der Lizenzgebühren an die Umsätze des "wirtschaftlichen Lizenznehmers" zu knüpfen.

Dagegen wird eine Berücksichtigung der Umsätze der gedachten Unterlizenznehmer um so ferner liegen, je größer die tatsächlichen und/oder rechtlichen Schwierigkeiten sind, die sich der tatsächlichen Feststellung dieser Umsätze durch den Hauptlizenznehmer entgegenstellen. Ist etwa die Situation eines konzernangehörigen Hauptlizenznehmers dadurch gekennzeichnet, daß die Nutzung der Erfindung im Rahmen eines weltweit tätigen Verbundes einer großen Anzahl von Unternehmen stattfindet, die bei der Produktion komplexer technischer Produkte eine Vielzahl technischer Schutzrechte verwertet, von denen die Unternehmen zudem je nach Produkt in unterschiedlichem Umfang Gebrauch machen, kann es ausgeschlossen erscheinen, daß vernünftige Parteien bei Abschluß des Hauptlizenzvertrages die Höhe der Lizenzgebühr davon abhängig gemacht hätten, ob und gegebenenfalls in welcher Art und in welchem Umfang die einzelnen Konzernunternehmen von der lizenzierten Erfindung Gebrauch machen.

3. Ob und gegebenenfalls welche Alternative die Vertragsparteien gewählt hätten, kann einerseits vom Umfang dieser Schwierigkeiten abhängen, andererseits davon, welche brauchbaren Alternativen ihnen zur Verfügung standen. Rechtfertigt sich beispielsweise die Erwartung, die Konzernumsätze annäherungsweise durch das Produkt der Eigenumsätze des Hauptlizenznehmers und eines bestimmten Multiplikators oder auch durch eine Anhebung des Lizenzsatzes erfassen zu können, kann ein solcher Maßstab vernünftig erscheinen, insbesondere dann, wenn das Schwergewicht der Benutzung auf den Eigenumsätzen liegt. Sind andererseits die Eigenumsätze gering oder fehlen gar ganz, kann es näherliegen, daß die Vertragsparteien einen Maßstab verwendet hätten, der in irgendeiner Weise zumindest das wirtschaftliche Gesamtpotential der Nutzung der Erfindung im Konzern wiedergibt.

Melullis Jestaedt Scharen

Frau Richterin am BGH Mühlens ist urlaubsbedingt abwesend und daher verhindert zu unterschreiben.

Melullis Meier-Beck