BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 137/07

Verkündet am:
17. November 2009
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Türinnenverstärkung

ArbEG § 9; BGB § 242 A

Dem Arbeitnehmererfinder stehen zur Vorbereitung seines Vergütungsanspruchs im Klagewege durchsetzbare Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung über den mit dem Gegenstand der Erfindung gemachten Gewinn regelmäßig nicht zu (insoweit Aufgabe von BGHZ 137, 162 - Copolyester II, Leitsatz c; Sen.Urt. v. 13.11.1997 - X ZR 6/96, GRUR 1998, 684, 688 - Spulkopf; v. 16.4.2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 803 - abgestuftes Getriebe).

BGH, Urteil vom 17. November 2009 - X ZR 137/07 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. November 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Asendorf, Gröning, Dr. Berger und Dr. Grabinski

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 13. September 2007 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf teilweise aufgehoben. Auf die Berufung der Beklagten wird das am 25. August 2005 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen abgeändert, soweit die Beklagte zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung über den erzielten Gewinn und über die nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten verurteilt worden ist. Die Klage wird auch insoweit abgewiesen.

Die weitergehende Revision wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Beklagte zu 2/3 und der Kläger zu 1/3; die Kosten der Revisionsinstanz fallen der Beklagten zu 3/5 und dem Kläger zu 2/5 zur Last.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte gehört zum F. -Automobilkonzern. Sie entwickelt und baut für ihre Muttergesellschaft, die F. Company, Fahrzeuge in Lizenz, darunter das Modell ... . Der Kläger war von 1990 bis 2002 als Diplom-Ingenieur bei der Beklagten beschäftigt, und zwar unter anderem als Komponenten-Ingenieur in der Abteilung Karosserieentwicklung, Türen und Klappen. Er entwickelte ein Türinnenverstärkungskonzept mit einem integralen Verstärkungssystem und meldete die Erfindung mit Schreiben vom 20. Juni 1997 der Beklagten, die diese mit Schreiben vom 24. Juni 1997 unbeschränkt in Anspruch nahm. Die Erfindung wurde am 6. November 1997 von der ebenfalls zum F. -Konzern gehörenden F. Inc. (F. I) beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Erteilung eines Patents angemeldet (DE 197 48 970). Unter Inanspruchnahme der Priorität dieser Anmeldung meldete die F. I die Erfindung beim Europäischen Patentamt zur Erteilung eines europäischen Patentes an. Zeitgleich mit der Anmeldung des europäischen Patents erklärte die Beklagte gegenüber dem Kläger die Freigabe der Diensterfindung für alle Länder außer Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und Italien, behielt sich aber ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung gegen eine angemessene Vergütung vor. Patentanspruch 1 des der F. I erteilten europäischen Patents 927 653 lautet:

> "Fahrzeugtür mit integraler Türinnenverstärkung für eine definierte Übertragung von Lasten von der A- auf die B-Säule und mit Türblechen, die wenigstens ein Außenblech, wenigstens ein Innenblech und wenigstens ein Türabschlussblech aufweisen, welches im Wesentlichen senkrecht zu Außen- und Innenblech verläuft und wobei die integrale Türinnenverstärkung als längliches Profil (1) ausgebil-

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

ANDROID APP ON Google play
JLaw – für Android

Available on the App Store
JLaw – für iOS

det und mit wenigstens einem topfförmigen Abschnitt (2) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein topfförmiger Abschnitt (2) im Bereich des in Fahrtrichtung gesehen vorderen Türabschnittes angeordnet ist und die Türinnenverstärkung mit ihrer Längsrichtung etwa in Höhe des Fensterausschnitts auf das Türscharnier weist."

2 Auf der Grundlage einer am 6. November 1998 getätigten internationalen Patentanmeldung (WO 99/24278) wurden dem Kläger in Bezug auf die Erfindung nationale Patente für China, Mexiko, Russland, USA und - im Geltungsbereich des Europäischen Patentübereinkommens - Spanien erteilt.

3 Nach dem Vorbringen der Beklagten wurde die vom Kläger getätigte Arbeitnehmererfindung entsprechend dem im F. -Konzern diesbezüglich vorgesehenen Übertragungsmodell im Zusammenhang mit der unbeschränkten Inanspruchnahme der Erfindung durch die Beklagte im Wege der Vorausabtretung auf die US-amerikanische Muttergesellschaft und von dieser auf die F. I übertragen und in einem Pool verwaltet.

4 Die Beklagte nutzte die Erfindung des Klägers durch Herstellung von Türinnenverstärkungen jedenfalls in ihren Werken in S. von August 1998 bis September 2004, in V. von 1998 bis 2004, in W. ab 1999 und in Wo. (beide USA) 2005, in H. (Mexiko) und in Sa. .

5 Nachdem ein vor der Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt geführtes Schiedsverfahren zu keiner Einigung führte, erstrebt der Kläger im Wege der Stufenklage eine vom Gericht zu bestimmende angemessene Vergütung für die Benutzung seiner Erfindung. Er hat vor dem Landgericht zunächst nur Auskunft und Rechnungslegung begehrt und insoweit beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, ihm Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie Fahrzeugtüren mit der (merkmalsmäßig beschriebenen) erfindungsgemäßen Türinnenverstärkung

in Spanien, China, Mexiko, Russland und den USA sowie in ihren in- und ausländischen Produktions- und Vertriebsstätten, in denen Schutzrechte und/oder Schutzrechtsanmeldungen der Beklagten darauf bestehen,

hergestellt, vertrieben, in den Verkehr gebracht oder Lizenzen an Dritte vergeben hat, auch soweit die Gegenstände Bestandteil einer Gesamtvorrichtung (Fahrzeuge) sind,

unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und -zeiten,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen an die konzernangehörigen Abnehmer sowie der Mengen und Preise für Lieferungen der konzernangehörigen Unternehmen an Dritte,

c) der nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns für die Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Schweden sowie China, Mexiko, Russland, die USA und Spanien,

d) Namen und Anschriften der Lizenznehmer,

e) der Lizenzeinnahmen und sonstigen Vorteile aus Lizenzvergaben.

6 Das Landgericht hat im Wesentlichen antragsgemäß erkannt; lediglich soweit der Kläger Auskünfte zu nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüssel-

ten Gestehungskosten und zum erzielten Gewinn auch für die Länder begehrt hat, in denen ihm eigene Schutzrechte zustehen (China, Mexiko, Russland, USA und Spanien), hat es die Klage abgewiesen.

7 Die Beklagte hat gegen die Verurteilung Berufung eingelegt. Im weiteren Verlauf des Rechtsstreits hat sie erklärt, dass der Gegenstand der streitgegenständlichen Erfindung durch Produktion in Deutschland und Spanien genutzt wird und dass in anderen europäischen Ländern keine Herstellung erfolgt ist und erfolgt, insbesondere nicht in Frankreich, Italien, Großbritannien und Schweden. Insoweit und im Umfang des die auf die Angabe von Lizenznehmern und Lizenzeinnahmen gerichteten Klagebegehrens haben die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt. Des Weiteren hat die Beklagte eine nach Produktionsstandorten aufgegliederte, bis 2006 reichende Auskunft über die Gesamtzahl der mit patentgemäßer Innenverstärkung ausgestatteten Türen erteilt. In der Zeit von 1998 bis Ende Oktober 2006 wurden insgesamt 10.922.146 Fahrzeugtüren produziert.

8 Soweit keine Hauptsacherledigung eingetreten ist, hat die Beklagte mit der Berufung, deren Zurückweisung der Kläger beantragt hat, Klageabweisung begehrt. Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt und deren Zurückweisung der Kläger beantragt.

Entscheidungsgründe:

9 Die Revision ist teilweise begründet.

10 I. Das Berufungsgericht hat die Auffassung vertreten, der Berechnung des wirtschaftlichen Wertes der Erfindung könne die vom Kläger favorisierte Methode der Lizenzanalogie auch unter den Voraussetzungen des von der Beklagten behaupteten konzerninternen Übertragungsmodells zugrunde gelegt werden. Die Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche seien auf die Rohbautür zu beziehen; vernünftige Vertragspartner hätten diese als maßgebliche Bezugsgröße für die Lizenzermittlung gewählt. Die Beklagte habe Auskunft über die Herstellungsmengen und -zeiten der Tür zu erteilen; diese Angaben flössen zwar nicht unmittelbar in die konkrete Berechnung der Vergütung nach der Lizenzanalogie ein, würden vom Kläger aber benötigt, um die Richtigkeit der mit der Rechnungslegung mitgeteilten Einzelauskünfte zu überprüfen. Die Beklagte habe außerdem Angaben zu den einzelnen Liefermengen, -zeiten und -preisen an die einzelnen konzernangehörigen Abnehmer sowie die Mengen und Preise für die Lieferungen der konzernangehörigen Unternehmen an Dritte zu erteilen; diese Angaben seien für die Ermittlung einer angemessenen Umsatz- oder Stücklizenz bedeutsam, auch mit Blick auf etwaige Lieferungen der zum F. -Konzern gehörenden Schwesterunternehmen der Beklagten. Des Weiteren sei über den Gewinn Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, da er den kausalen Vorteil widerspiegle, der vom Lizenznehmer entgolten werde, und einen Anhaltspunkt für die zutreffende Bestimmung des Lizenzsatzes geben könne. Ebenso seien Angaben zu den Gestehungs- und Vertriebskosten und den Namen und Anschriften der Abnehmer zu machen, um dem Kläger die zumindest stichprobenartige Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben zu ermöglichen. Die Angaben seien aufgeschlüsselt nach

Kalender- oder Geschäftsjahren sowie nach den einzelnen Produktions- und Vertriebsstätten des F. -Konzerns zu machen, wobei es der Beklagten auch obliege, die den Gewinn, die Gestehungs- bzw. Vertriebskosten und die Identität der Abnehmer betreffenden Angaben für die Konzernunternehmen zu machen, die die Erfindung nutzten. Die von der Beklagten bislang erteilten Auskünfte seien unzulänglich.

11 II. Den gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffen der Revision ist der Erfolg teilweise nicht zu versagen.

12 1. Zu Unrecht wendet die Beklagte sich allerdings gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Kläger könne die ihm nach § 9 Abs. 2, § 12 ArbEG zustehende Vergütung auf der Grundlage der Lizenzanalogie berechnen.

13 Nach der Rechtsprechung des Senats ist die Lizenzanalogie in der Regel ein besonders geeignetes Kriterium, um den - maßgeblich in die Vergütungsbemessung einfließenden - Erfindungswert zu ermitteln und die Frage zu beantworten, welche Gegenleistung vernünftige Parteien für die Überlassung der Erfindung vereinbart hätten, wenn es sich bei der Diensterfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene freie Erfindung gehandelt hätte. Da freie Erfindungen üblicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet werden, kann durch die Lizenzanalogie als Erfindungswert der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen würde (BGHZ 137, 162, - Copolyester II; Sen.Urt. v. 16.4.2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801 - abgestuftes Getriebe). Der Berechnung der Vergütung die Methode der Lizenzanalogie zugrunde zu legen empfiehlt sich insbesondere dann, wenn die Erfindung von ihrem Gegenstand her von nicht lediglich innerbetrieblichem Nutzen ist, sondern sich auf zu veräußernde Erzeugnisse bezieht (vgl. Bartenbach/Volz, ArbEG, 4. Aufl., § 9 Rdn. 109). Soweit die Revision im Zusammenhang mit der Lizenzbemessung auf die unter Umständen verwickelten Verhält-

nisse bei Nutzung einer Arbeitnehmererfindung durch Konzernunternehmen, namentlich in - wie hier - weitverzweigt und international operierenden Konzernen hinweist, können daraus zwar Schwierigkeiten bei der Auswahl der für die Bemessung der Lizenzgebühr maßgeblichen Parameter resultieren (vgl. Sen.Urt. v. 16.4.2002, GRUR 2002, 803 f.), der grundsätzliche Rückgriff auf die Lizenzgebühr als einschlägige Vergütungskategorie wird dadurch jedoch nicht infrage gestellt. Vergeblich moniert die Revision, dass das Berufungsgericht trotz der Schwierigkeiten, die sich aus der Struktur des F. -Konzerns und den dortigen Modalitäten bei der Nutzung von Arbeitnehmererfindungen für die Auskunftserteilung durch die Beklagte ergeben können, und auch unter der Voraussetzung, dass die Beklagte diesen Modalitäten zufolge selbst Patentlizenzgebühren wie ein außenstehendes Unternehmen entrichtet, an der Lizenzanalogie als Bemessungsgrundlage festgehalten hat. Mit diesem Angriff begibt die Revision sich auf das ihr verschlossene Gebiet der tatrichterlichen Sachverhaltswürdigung, die sie vergeblich durch ihre eigene zu ersetzen versucht.

14 2. Mit Erfolg greift die Revision aber die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung über den erzielten Gewinn an. Die dem Kläger nach § 242 BGB unter Berücksichtigung der Kriterien der Erforderlichkeit und Zumutbarkeit gegen den Arbeitgeber zustehenden Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche (vgl. BGHZ 126, 109 - Copolyester I; 137, 162 - Copolyester II; Sen.Urt. v. 13.11.1997 - X ZR 6/96, GRUR 1998, 684 - Spulkopf; v. 16.4.2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801 - abgestuftes Getriebe) schließen gewinnbezogene Informationen nicht ein.

15 a) Verlangt ein verletzter Schutzrechtsinhaber vom Verletzer Schadensersatz nach der Berechnungsmethode der Lizenzanalogie (vgl. zu den einzelnen Methoden BGHZ 173, 374 Tz. 7 - Zerkleinerungsvorrichtung), benötigt er nach der Rechtsprechung des Senats keine Angaben zum erzielten Gewinn

(BGHZ 176, 311 Tz. 33 - Tintenpatrone). Das Gleiche gilt grundsätzlich für den Patentanmelder, der auf der Grundlage von § 33 PatG im Rahmen der Lizenzanalogie eine angemessene Entschädigung von demjenigen verlangt, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat (BGHZ 107, 161, 169 - Offenendspinnmaschine). Auch der freie Erfinder, der seine Erfindung durch Lizenzvergabe verwerten will, ist auf sich selbst gestellt, wenn er die Verwertungsmöglichkeiten für seine Erfindung, d.h. die am Markt durchsetzbaren Lizenzsätze, erkunden will. Dasselbe gilt für den Arbeitnehmererfinder, der, wie der Kläger, seine Erfindung zugleich in der Rolle des freien Erfinders verwerten kann, etwa weil der Arbeitgeber sie, wie im Streitfall, für bestimmte Länder freigegeben und sich insoweit nur ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht gegen angemessene Vergütung vorbehalten hat. Dem Begehren des Klägers, ihm Gewinnauskünfte auch in Bezug auf die Staaten zuzusprechen, in denen ihm eigene Schutzrechte erteilt worden sind, hat schon das Landgericht mit der Begründung nicht entsprochen, er müsse sich insoweit wie jeder andere freie Erfinder um die Ermittlung des Marktwertes seiner Erfindung bemühen.

16 b) Nach der bisherigen Rechtsprechung des Senats konnte der Arbeitnehmererfinder allerdings zur Vorbereitung eines Vergütungsanspruchs auf Basis der Lizenzanalogie vom Arbeitgeber regelmäßig auch verlangen, über den mit der Verwertung der Erfindung erzielten Gewinn des Unternehmens informiert zu werden (vgl. BGHZ 137, 162 - Copolyester II).

17 Daran kann nicht festgehalten werden. Die erneute Würdigung der den Gegenstand und die Reichweite des Auskunftsrechts bestimmenden Umstände führt zu dem Ergebnis, dass Auskünfte über den mit der Erfindung erzielten Gewinn grundsätzlich nicht zu den Informationen gehören, über die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder Auskunft zu erteilen hat.

18 aa) Für die Rechtsprechung des Senats zu den gewinnbezogenen Auskunftspflichten des Arbeitgebers war maßgeblich, dass der Arbeitnehmererfinder - anders als der freie Erfinder - typischerweise über geringere Kenntnisse der sonst üblichen vergleichbaren Lizenzsätze verfügt und den Marktwert seiner Erfindung nicht durch Verhandlungen mit mehreren Interessenten testen kann und deshalb auf zusätzliche Informationen angewiesen ist (BGHZ 137, 162 - Copolyester II). Dem lag die Vorstellung von einem typischen Arbeitnehmererfinder zugrunde, der - in vergleichsweise untergeordneter Stellung tätig - den maschinellen Produktionsprozess bewusst verfolgt, technische Verbesserungs- bzw. Rationalisierungsmöglichkeiten erkennt und sie dem Arbeitgeber meldet. Die Prämissen der bisherigen Senatsrechtsprechung hinsichtlich der Defizite eines typischen Arbeitnehmererfinders bei der Möglichkeit, den Wert seiner Erfindung einzuschätzen, können in Anbetracht der allgemeinen technischen Entwicklung mit all ihren strukturellen Auswirkungen auf das wirtschaftlich-technische Umfeld, in dem Arbeitnehmererfindungen getätigt werden, und mit Blick auf die damit zusammenhängenden gestiegenen Anforderungen an die berufliche Qualifikation im betrieblichen Bereich sowie die nicht zuletzt durch die elektronischen Medien deutlich verbesserten und vereinfachten Informationsmöglichkeiten nicht länger zugrunde gelegt werden. Dementsprechend ist auch kein Grund mehr dafür gegeben, dem Arbeitnehmererfinder in der Frage gewinnbezogener Auskünfte gegen den Arbeitgeber eine Sonderstellung einzuräumen.

19 Der Streitfall verdeutlicht dies exemplarisch. Der klagende Arbeitnehmer hat hier auf dem hochtechnischen Gebiet der Kraftfahrzeugherstellung eine Erfindung getätigt, die dem Endprodukt in einem sicherheitsrelevanten Bereich zugute kommt und in der sich patentiertes, überdurchschnittliches Ingenieurwissen und -können artikuliert. Er hat, wie ausgeführt, dabei in Bezug auf seine Erfindung zugleich selbst partiell die Stellung eines freien Erfinders, weil er in

mehreren Staaten selbst eigene die Diensterfindung betreffende Schutzrechte erworben hat und von ihm insoweit erwartet wird, seine Verwertungschancen ohne arbeitgeberseitige Gewinnauskünfte zu taxieren.

20 bb) Die Senatsrechtsprechung zu den gewinnbezogenen Auskunftsansprüchen des Arbeitnehmererfinders beruhte des Weiteren auf der Erwägung, dass die Erfindervergütung gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG "angemessen" sein, d.h. den Arbeitnehmererfinder grundsätzlich betriebsbezogen an allen wirtschaftlichen (geldwerten) Vorteilen beteiligen soll, die seinem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung (kausal) zufließen (BGHZ 137, 162 - Copolyester II). Deshalb sollte der Erfinder, wenn er die Angemessenheit des festgesetzten Lizenzsatzes in Zweifel zog, grundsätzlich Angaben zu den erzielten Gewinnen und, zu deren Kontrolle, Angaben zu den Gestehungs- und Vertriebskosten unter Aufschlüsselung nach den einzelnen Kostenfaktoren verlangen können. Auch dieser Gesichtspunkt rechtfertigt, worauf zurückzukommen sein wird (unten II 2 d) die Zuerkennung eines auf den Gewinn bezogenen Auskunftsanspruchs nicht.

21 c) Für die Frage, was Gegenstand des Anspruchs des Arbeitnehmererfinders auf Auskunft und Rechnungslegung zu sein hat, ist von der gesetzlichen Regelung auszugehen, deren rechtmäßiger Anwendung die Auskunftspflichten dienen sollen. Das ist vorliegend § 9 ArbEG, nach dessen Absatz 1 dem Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber, der eine Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, ein Anspruch auf angemessene Vergütung zusteht. Nach welchen Vorgaben die Vergütung bemessen werden soll, ist in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt. Für die Bemessung der Vergütung des Arbeitnehmererfinders sind die dort genannten Kriterien von besonderer Bedeutung (vgl. die amtliche Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen, BT-Drucks. II/1648 S. 26 = BlPMZ 1957 S. 232). Danach ist, neben der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und dem Anteil des Betriebs am Zustan-

dekommen der Erfindung, die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung die maßgebliche Bemessungsgröße.

22 Die Auskunftsansprüche, die dem Arbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber zustehen, haben sich naturgemäß auf die Kriterien zu beschränken, die nach der gesetzlichen Regelung für den durchzusetzenden Anspruch maßgeblich sind. Als solches ist der Gewinn im Gesetz nicht genannt und als Hilfskriterium für die Ermittlung der angemessenen Vergütung prinzipiell auch nicht erforderlich, um die Verwertbarkeit der Erfindung für den Zweck der Ermittlung einer an den Kategorien der Lizenzanalogie orientierten Erfindervergütung einschätzen zu können.

23 aa) Die wirtschaftliche Verwertbarkeit einer Arbeitnehmererfindung findet in erster Linie in der Anzahl der erfindungsgemäß hergestellten bzw. ausgelieferten Stücke ihren Niederschlag. Die Stückzahl liefert einen ersten Anhaltspunkt für den wirtschaftlichen Erfolg, den der Arbeitgeber mit dem erfindungsgemäßen Gegenstand erzielt. Sie ist der Wertbemessungsfaktor, an den für die Ermittlung einer nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie bemessenen Vergütung zuerst und unmittelbar angeknüpft werden kann.

24 bb) Aus der Stückzahl allein lässt sich allerdings ohne Weiteres eine angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nicht herleiten. Um auf der Grundlage der Stückzahl eine Bezugsgröße zu erhalten, in der sich die wirtschaftlich-technische Werthaltigkeit der Erfindung so verkörpert, dass daraus eine angemessene Vergütung abgeleitet werden kann, bedarf es eines zusätzlichen Multiplikationsfaktors, der eine monetäre Erfassung der Erfindung ermöglicht. Denn die angemessene Vergütung kann nur auf der Basis eines in Geld bemessenen Verwertungsergebnisses gefunden werden. Auch der dafür geeignete Parameter ist im Allgemeinen nicht der Gewinn, sondern der pro Stück zu veranschlagende oder vereinnahmte Umsatz. Mithilfe der Stückzahlen und dieser Umsätze

lässt sich die wirtschaftliche Verwertbarkeit einer Arbeitnehmererfindung für die Zwecke einer Vergütung nach der Lizenzanalogie zuverlässig bestimmen und deshalb sind es diese Daten, auf die der Arbeitnehmererfinder für die Einschätzung des Wertes seiner Diensterfindung angewiesen ist und über die er Auskunft verlangen kann.

25 cc) Dabei besteht die Schwierigkeit, dem Gegenstand einer Arbeitnehmererfindung einen bestimmten Umsatz zuzuordnen, wenn Ersterer - wie meistens - nicht mit einem isoliert handelbaren Kaufgegenstand mehr oder weniger identisch ist, so dass der darauf entfallende Nettoverkaufspreis der Erfindung vollständig oder zumindest im Wesentlichen zugeordnet werden kann, oder wenn sonst mit der auf eine zusammengesetzte Vorrichtung bezogenen Erfindung kein isolierter Umsatz erzielt wird (vgl. etwa die Kommentierungen zu Richtlinie [8] der Vergütungsrichtlinien für Arbeitnehmererfindungen). Dieses in der Natur der Sache begründete Problem ist vom Tatrichter durch Würdigung aller Umstände und gegebenenfalls unter Inanspruchnahme sachverständiger Beratung zu lösen, indem zunächst die übergeordnete Sacheinheit bestimmt wird, auf die im Falle eines Lizenzvertrags vernünftige Parteien sinnvollerweise für die Umsatzangaben abgestellt hätten. Anschließend ist zu ermitteln, welcher Umsatzanteil konkret der Erfindung zugeordnet werden kann.

26 dd) Neben der Information über Stückzahlen und Umsätze ist der Arbeitnehmererfinder generell nicht auf Angaben zum unternehmerischen Gewinn angewiesen, um seine angemessene Vergütung geltend machen zu können. Dagegen wird es für den Arbeitgeber häufig unzumutbar sein, entsprechendes Zahlenmaterial vorzulegen. Die Umstände des Streitfalls belegen dies.

27 (1) Die Erfindung bezieht sich auf Kraftfahrzeugtüren und hat unmittelbar deren Innenverstärkung zum Gegenstand. Die Türinnenverstärkung stellt als solche - auch soweit sie Gegenstand konzerninterner Querlieferungen sein soll-

te - kein selbstständiges Handelsgut dar. Eine dafür gegebenenfalls konzernintern fließende Gegenleistung ist nicht als Gewinn definierbar. Ein der Türinnenverstärkung als solcher zuzuweisender und in betriebswirtschaftlichen Kategorien fassbarer Gewinn wäre allenfalls vorstellbar, wenn sich der Verkaufserfolg von Fahrzeugen, die mit einer erfindungsgemäßen Türinnenverstärkung ausgestattet sind, und solchen Kraftfahrzeugen gegenüberstellen und vergleichen ließe, die sich von den Ersteren ausschließlich durch den Verzicht auf die Verwendung der patentierten Erfindung unterscheiden. Es liegt auf der Hand, dass entsprechende Erhebungen nur fiktiv vorstellbar und dass keine realistischen Prognosen über einen der Türinnenverstärkung wirklich zuordenbaren Gewinn zu erwarten sind.

28 (2) Für gewinnbezogene Auskünfte könnte auch nicht sinnvoll auf die Rohbautür als nächstgrößere Fertigungseinheit, in die sich die Türinnenverstärkung einfügt, abgestellt werden. Die Türinnenverstärkung ist nur ein Konstruktionselement neben mehreren anderen Bauteilen, die zur Rohbautür zusammengesetzt werden (Außen-, Innen- und Türabschlussblech, Rahmen, Scharnierelemente). Vor allem ist sie selbst grundsätzlich nur ein unselbstständiges Fertigungselement, in Bezug auf das isolierte Gewinnkalkulationen anzustellen betriebswirtschaftlich keinen Sinn ergibt.

29 (3) Soweit Rohbautüren ausnahmsweise, als Ersatzteile, ein eigenständiges Wirtschaftsgut darstellen, dem ein Marktpreis zugeordnet werden kann, betrifft dies lediglich ein Produktionssegment von ganz untergeordneter Bedeutung. Die eigentliche Zweckbestimmung ihrer Herstellung liegt in der Verwendung bei der Neuwagenmontage, und nur weil sie in Neufahrzeuge eingebaut werden, wird ein bestimmter Anteil der Türproduktion für den Ersatzteilbedarf reserviert. Die aus dem Ersatzteilverkauf gegebenenfalls ausweisbaren Gewinne sind aber nicht repräsentativ für die fiktiven "Gewinne", die der Unternehmer

mit den Türen erzielt, wenn sie entsprechend ihrer eigentlichen Zweckbestimmung in ein Neufahrzeug eingebaut werden. Bei der Kalkulation des Ersatzteilpreises kann sich der Hersteller nämlich zunutze machen, dass die Nachfrager auf das Ersatzteil angewiesen sind, wenn sie das Fahrzeug weiter nutzen wollen, während der vor einer Neuanschaffung stehende Interessent bei einem entsprechend erhöhten Endverkaufspreis auf andere Anbieter ausweichen kann. Neben der Stückzahl der Ersatzteile und diesem Preis bildet der Gewinn beim Ersatzteilgeschäft mithin keinen Umstand, der eine verlässlichere Erkenntnis als diese bei den Kriterien erlaubte, welche Lizenz eine angemessene Vergütung darstellt.

30 Abgesehen davon wäre im konkreten Fall, um zu für die Bemessung der für den Vergütungsanspruch verwertbaren Daten zu gelangen, eine weitere rechnerisch-betriebswirtschaftliche Operation vorzunehmen und der Gewinn auszuweisen, der fiktiv auf das Konstruktionselement der Türinnenverstärkung entfällt.

31 d) Der Arbeitnehmererfinder bedarf zur angemessenen Wahrnehmung seiner berechtigten Interessen gewinnbezogener Auskünfte regelmäßig auch nicht deswegen, weil er nach der Rechtsprechung des Senats an allen wirtschaftlichen (geldwerten) Vorteilen beteiligt werden soll, die seinem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung kausal) zufließen (BGHZ 155, 8, 14 f. - Abwasserbehandlung), und (nur) ein entsprechender Auskunftsanspruch ihn in die Lage versetzte, zu überprüfen, ob dem Arbeitgeber infolge seiner Erfindung außergewöhnlich hohe Gewinne zugeflossen sind. Denn solche Erfolge finden regelmäßig ebenfalls in den Umsätzen ihren Niederschlag, so dass der Arbeitnehmererfinder auch insoweit durch die Umsatzangaben prinzipiell hinreichend informiert wird. Die zusätzliche Mitteilung eines mit der Erfindung erzielten außergewöhnlich hohen Gewinns würde dem Arbeitnehmererfinder deshalb nicht

dazu verhelfen, die angemessene Vergütung mit geringerer Fehleranfälligkeit zu beziffern.

32 e) Ob Sachverhaltsgestaltungen vorstellbar sind, in denen der Arbeitnehmererfinder zusätzlich in einem Maße auf gewinnbezogene Informationen angewiesen ist, das es rechtfertigt, dem Arbeitgeber diese Auskünfte abzuverlangen, bedarf vorliegend keiner Entscheidung, weil ein solcher Fall nicht gegeben ist. Sofern keine solchen außergewöhnlichen Umstände vorliegen, stehen dem Arbeitnehmererfinder im Klagewege durchsetzbare Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung über den mit dem Gegenstand der Erfindung gemachten Gewinn nicht als regelmäßig verfügbare Instrumente zur Vorbereitung seines Vergütungsanspruchs zu. In solchen Fällen wird die angemessene Vergütung am ehesten unter Rückgriff auf Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzsätze zu ermitteln sein. Soweit der bisherigen Rechtsprechung des Senats (namentlich BGHZ 137, 162 - Copolyester II, Leitsatz c; Sen.Urt. v. 13.11.1997 - X ZR 6/96, GRUR 1998, 684, 688 - Spulkopf; v. 16.4.2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 803 - abgestuftes Getriebe) Abweichendes zu entnehmen ist, wird daran nicht festgehalten.

33 f) Der Prozessbevollmächtigte des Klägers hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat die auf dessen Erfindung zurückgehende Gewichtseinsparung am Fahrzeug und Senkung der Produktionskosten als den wesentlichen von der Beklagten aus seiner Erfindung gezogenen Nutzen bezeichnet, an dem der Kläger angemessen beteiligt werden möchte. Auf Informationen über solche speziellen Vorteile zielt ein auf Auskunftserteilung über den erzielten Gewinn gerichteter Auskunftsklageantrag, so wie ihn der Kläger vor dem Landgericht gestellt und wie er Gegenstand des Berufungsverfahrens war, indes nicht. Seinem eindeutigen Wortlaut und Sinngehalt nach bezog sich die-

ser vielmehr allgemein auf Angaben zum unternehmerischen Gewinn und so haben das Land- und das Oberlandesgericht das Begehren des Klägers auch verstanden und ihrer Beurteilung zugrunde gelegt. Etwaige mit der Gewichtseinsparung zusammenhängende Vorteile können sich zwar mittelbar auch auf die Gewinnsituation auswirken. Derartige Vorzüge fallen aber im Allgemeinen nicht unter den Begriff des erzielten Gewinns, der zur Vorbereitung eines nach der Lizenzanalogie berechneten Vergütungsanspruchs abgefragt wird.

34 3. Die ausgesprochene Verurteilung der Beklagten zur Erteilung von Auskunft über die Gestehungs- und Vertriebskosten kann ebenfalls keinen Bestand haben. Diese Angaben dienen dazu, um die vom Arbeitgeber gemachten Gewinnangaben auf ihre Richtigkeit hin überprüfen zu können (Sen.Urt. v. 13.11.1997, aaO, S. 688). Sie entfallen dementsprechend akzessorisch, wenn über den Gewinn selbst keine Auskunft geschuldet ist.

35 III. Soweit die Beklagte mit der Revision ihren Klageabweisungsantrag auch im Übrigen weiterverfolgt, ist das Rechtsmittel nicht begründet.

36 1. Ohne Erfolg wendet die Revision sich dagegen, dass das Berufungsgericht die Rohbautür als Bezugsgröße für die Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche angesehen hat. Das Berufungsgericht ist dabei, rechtlich zutreffend und insoweit von der Revision auch unbeanstandet, von der Überlegung ausgegangen, dass, wenn eine Diensterfindung nur einen Teil einer Gesamtvorrichtung beeinflusst, für die Vergütung auf diesen abzustellen und dabei an die kleinste technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzuknüpfen ist, welche noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihrer Funktion beeinflusst wird. Dass dies im Streitfall die Rohbautür sei, hat das Berufungsgericht damit begründet, die erfundene integrale Türinnenverstärkung habe erhebliche Auswirkungen auf die gesamte technische Konstruktion der Tür, beeinflusse

deren Statik und Stabilität und verleihe ihr ein kennzeichnendes Gepräge, das auch nicht dadurch entfalle, dass es sich bei der Türinnenverstärkung um eine abgrenzbare Komponente eines Türversteifungskonzepts handle. Diese Bewertung unterliegt als tatrichterliche Sachverhaltswürdigung nach ständiger Rechtsprechung nur der eingeschränkten revisionsrechtlichen Überprüfung darauf hin, ob der gesamte Prozessstoff verfahrensfehler- und widerspruchsfrei und vollständig gewürdigt worden ist und ob das gefundene Ergebnis sich in Einklang mit den Denk- und Naturgesetzen sowie allgemeinen Erfahrungssätzen befindet. Entsprechende Verstöße zeigt die Revision nicht auf und sie sind auch nicht erkennbar. Die Revision versucht vielmehr unzulässigerweise, die tatrichterliche Würdigung durch die eigene zu ersetzen.

37 2. Die ausgesprochene Verurteilung zur Auskunft über Liefermengen, -zeiten und -preise, aufgeschlüsselt nach Lieferungen an die einzelnen konzernangehörigen Abnehmer sowie die Liefermengen der konzernangehörigen Unternehmen an Dritte, ist rechtlich nicht zu beanstanden.

38 a) Die Liefermengen spiegeln den Umfang wider, in dem der Arbeitgeber von der Arbeitnehmererfindung Gebrauch macht, und sind deshalb, was auch die Beklagte nicht verkennt, von ganz erheblicher Bedeutung für die Einschätzung der dem Arbeitnehmererfinder zustehenden Vergütung und darum vom Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch umfasst.

39 b) Zu Recht hat das Berufungsgericht dabei angenommen, dass die Auskunftspflicht der Beklagten die Lieferungen zwischen anderen konzernzugehörigen Unternehmen und von diesen an Dritte einschließt. Stellt das Unternehmen des Arbeitgebers die Arbeitnehmererfindung im Konzernverbund anderen Konzernunternehmen zur Verwertung zur Verfügung, so kann einerseits diese letztlich nur der arbeitsteiligen, optimalen Verwertung der Erfindung dienende Maßnahme nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) nicht dazu führen, dass

die berechtigten Interessen des Arbeitnehmererfinders an Auskunft über den Umfang der Nutzung konzerninternen Zuständigkeitsverlagerungen zum Opfer fallen. Andererseits wird dem Arbeitgeber mit dieser Verpflichtung nichts unmöglich zu Leistendes abverlangt. Der Inhalt der Auskunftspflicht ist vielmehr den Gegebenheiten angepasst und besteht darin, dass die Beklagte sich konzernintern in zumutbarer Weise um Aufklärung bemühen muss. Ob es, wie das Berufungsgericht gemeint hat, den Rahmen der Zumutbarkeit nach Treu und Glauben sprengte, ihren zur Auskunftserteilung erforderlichen konzerninternen Informationsbedarf unter Umständen gerichtlich durchzusetzen, ist möglicherweise eine Frage der Umstände des Einzelfalls und bedarf hier jedenfalls gegenwärtig keiner abschließenden Beurteilung.

40 Entgegen der Ansicht der Revision bestand nach dem für das Revisionsgericht maßgeblichen Sach- und Streitstand für das Berufungsgericht keine Veranlassung, Feststellungen dazu zu treffen, ob mit freiwilliger Auskunftserteilung im Konzern zu rechnen ist. Die Beklagte hat sich jedenfalls aber, falls sich ein Konzernunternehmen unkooperativ zeigen sollte, mit Nachdruck, auch über die Geschäftsleitungen und notfalls über die Einschaltung von Entscheidungsträgern auf im Konzern übergeordneten Hierarchieebenen, um Aufklärung zu bemühen.

41 c) Bei den Lieferpreisen ist zu unterscheiden zwischen Preisen für die im Ersatzteilgeschäft isoliert gehandelten und der Vergütung der zur Fahrzeugendmontage gelieferten Türen. Erstere können aufgrund der bereits erörterten Besonderheiten des Ersatzteilgeschäfts nicht verweigert werden. Braucht der Arbeitgeber keine Angaben zu seinem Gewinn zu machen, sind nämlich allein sie die neben der Stückzahl maßgebliche Größe, die eine Abschätzung erlaubt, welche Vorteile die Erfindung dem Arbeitgeber auf diesem Geschäftsfeld gebracht hat. Für die Vergütung der zur Fahrzeugendmontage gelieferten Türen

lassen sich bei konzerninternen Querlieferungen keine echten Lieferpreise i.S. von Verkaufspreisen wie bei den als Ersatzteile abgegebenen Türen feststellen. Die Beklagte hat insoweit über als "Transferpreise" bezeichnete Vergütungseinheiten Auskunft erteilt, was das Berufungsgericht ausweislich des Zusammenhangs der Urteilsgründe als dem Begehren des Klägers entsprechend und grundsätzlich genügend anerkannt hat; die Auskünfte sind dem Berufungsurteil zufolge lediglich unzureichend. Die einzelnen insoweit vom Berufungsgericht erhobenen Beanstandungen sind nicht Gegenstand des Revisionsverfahrens.

42 3. Das angefochtene Urteil hält den Angriffen der Revision auch insoweit stand, als die Beklagte über Herstellungsmengen und -zeiten Auskunft zu erteilen hat.

43 a) Die Rüge, das Oberlandesgericht hätte die Verurteilung in diesem Punkt nicht aussprechen dürfen, ohne zuvor dem Beweisantritt zu der Behauptung nachgegangen zu sein, dass im Konzern keine Unterlagen über eventuelle Lagerbestände bestünden, wäre nur dann begründet, wenn die Auskunftsverpflichtung ausschließlich unter Rückgriff auf die angeblich nicht vorhandenen Unterlagen erfüllt werden könnte. Davon ist das Berufungsgericht nach dem Zusammenhang der Urteilsgründe ersichtlich nicht ausgegangen. Von einer weiteren Begründung wird gemäß § 564 ZPO abgesehen.

44 b) Rechtlich nicht zu beanstanden ist des Weiteren, dass das Berufungsgericht dem Kläger den Anspruch auf Auskunft über die Herstellungsmengen und -zeiten zum Zwecke der Überprüfung von Einzelauskünften zugesprochen hat. Es ist zwar richtig, dass jedenfalls in Fällen der vorliegenden Art über das für den Vergütungsanspruch interessante Produktionsvolumen sowohl durch die Liefer- als auch die Herstellungsmengen Auskunft erteilt werden kann und deshalb fraglich sein kann, inwieweit die Auskunft über beide Bereiche erforderlich ist. Es kann jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, dass Rechtsstreitigkeiten

zwischen Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber über die angemessene Vergütung für eine getätigte Arbeitnehmererfindung nicht selten - so auch im Streitfall - im Ausgangspunkt zugrunde liegt, dass der Arbeitgeber seiner gesetzlichen Verpflichtung, die Vergütung festzusetzen (§ 12 Abs. 3 ArbEG) über sehr lange Zeiträume nicht nachgekommen ist. In einer derartigen, zwangsläufig von wachsendem Misstrauen beeinflussten Situation kann der Arbeitnehmererfinder nicht darauf verwiesen werden, sich mit Angaben zu begnügen, deren Wahrheitsgemäßheit er in keiner Weise nachprüfen kann. Durch Angabe von Herstellungs- und Lieferdaten werden ihm gewisse Plausibilitätskontrollen ermöglicht.

45 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91a Abs. 1, § 92 Abs. 1 und § 97 Abs. 1 ZPO und berücksichtigt die im Berufungsrechtszug übereinstimmend erklärte Teilerledigungserklärung.

Scharen Richter am Bundesgerichtshof Asendorf ist in Ruhestand getreten und kann deshalb nicht unterschreiben.
Scharen

Gröning

Berger

Grabinski

Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 25.08.2005 - 4b O 278/04 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 13.09.2007 - I-2 U 113/05 -