BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 163/12

Verkündet am:
27. September 2016
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Beschichtungsverfahren

PatG § 6 Satz 2, § 33 Abs. 1; BGB § 744 Abs. 2, § 745 Abs. 2, § 823 Abs. 1 Ag

Stehen Miterfindern die Rechte an der Erfindung in Bruchteilsgemeinschaft zu, ist die Anmeldung zum Patent durch einen Miterfinder jedenfalls dann nicht als notwendige Maßnahme zur Erhaltung des Gegenstands gerechtfertigt, wenn der Anmelder die Anmeldung nur im eigenen Namen vornimmt.

Einem auf diese Weise übergangenen Mitberechtigten steht ein Schadensersatzanspruch zu, der auch einen Ausgleich für vom Anmelder gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann (Weiterführung von BGH, Urteil vom 22. März 2005 - X ZR 152/03, BGHZ 162, 342 - Gummielastische Masse II).

BGH, Urteil vom 27. September 2016 - X ZR 163/12 - OLG München
LG München I

ECLI:DE:BGH:2016:270916UXZR163.12.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. August 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin zu 1 wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 29. November 2012 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als darin die Anträge auf Verurteilung der Beklagten zu 1 zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung für die Zeit bis zur Klagezustellung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht abgewiesen worden sind.

Die Berufung der Beklagten zu 1 gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 4. Februar 2011 wird im Umfang von dessen Ausspruch zu I.4. in der Fassung des Berufungsurteils auch für die Zeit bis zur Klagezustellung und des Ausspruchs zu III.2 zurückgewiesen.

Auf die Anschlussberufung der Klägerin zu 1 wird die Beklagte zu 1 verurteilt, der Klägerin auch für die Zeit seit dem 20. Juli 2006 nach Maßgabe des Ausspruchs zu 2.II im Berufungsurteil Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen. Ferner wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1 der Klägerin zu 1 zum Ersatz allen Schadens verpflichtet ist, der ihr oder dem Kläger zu 2 aus der Anmeldung des deutschen Patents 10 2005 002 706 entstanden ist.

Die in erster und zweiter Instanz sowie im Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde entstandenen Kosten werden wie folgt verteilt:

Von den Gerichtskosten tragen die Beklagte zu 1 72 %, die Klägerin zu 1 20 %, der Kläger zu 2 4 % und die Beklagten als Gesamtschuldner ebenfalls 4 %.

Die Beklagte zu 1 hat der Klägerin zu 1 78 % von deren außergerichtlichen Kosten zu erstatten. Die Beklagten tragen als Gesamtschuldner 54 % der außergerichtlichen Kosten des Klägers zu 2. Von den außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1 tragen die Klägerin zu 1 20 % und der Kläger zu 2 4 %. Von den außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2 und 3 trägt der Kläger zu 2 46 %.

Die Kosten des Revisionsverfahrens trägt die Beklagte zu 1.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin zu 1 (im Folgenden nur: Klägerin) ist ein in Belgien geschäftsansässiges mittelständisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung neuer Verfahren zur Korrosionsschutzbeschichtung von Metallen beschäftigt; der Kläger zu 2 ist ihr Geschäftsführer (im Folgenden zusammen nur: Kläger). Die Beklagte zu 1 (im Folgenden nur: Beklagte) ist ein in der Automobilzulieferungsindustrie tätiges Unternehmen; die Beklagten zu 2 und 3 sind ihre Mitarbeiter. Die Klägerin und die Beklagte arbeiteten ab 2002 im Rahmen eines

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

von D. initiierten Projekts zur verbesserten Oberflächenbehandlung von Stählen zusammen.

2 Am 23. Dezember 2005 meldete die Beklagte beim Europäischen Patentamt ein Beschichtungsverfahren unter Inanspruchnahme der Priorität der am 20. Juli 2006 offengelegten, ebenfalls nur von der Beklagten vorgenommenen deutschen Patentanmeldung 10 2005 002 706 vom 19. Januar 2005 (im Folgenden nur: deutsche Patentanmeldung) zum Patent an. Diese Anmeldung mit der Nummer 1 683 892 (im Folgenden nur: europäische Patentanmeldung) wurde am 26. Juli 2006 veröffentlicht. In beiden Anmeldungen sind die Beklagten zu 2 und 3 als alleinige Miterfinder genannt. Gegenstand des im Erteilungsverfahren zuletzt formulierten Patentanspruchs 1 der europäischen Patentanmeldung ist in merkmalsmäßiger Gliederung ein Verfahren

1. zum Aufbringen einer festen metallischen Beschichtung auf ein Profilbauteil aus Stahlblech,
2. wobei das Profilbauteil in einem Behandlungsraum mit einem zink- oder zinkoxidhaltigen Metallpulver eingenebelt
3. und das Metallpulver elektrostatisch auf der Oberfläche des Profilbauteils vollflächig abgeschieden wird,
4. worauf eine Wärmebehandlung des Profilbauteils
5. bei einer Temperatur zwischen 280°C und 350°C
6. über einen Zeitraum von 0,5 h bis 4 h vorgenommen wird,
7. bei welchem durch einen Diffusionsprozess zwischen dem Stahlblech und dem Metallpulver
8. bis zu 5 µm bis 40 µm dicke Eisen-Zink-Legierungsschichten ausgebildet werden,
9. woran sich eine Abkühlung des Profilbauteils anschließt.

3 Auf die deutsche Patentanmeldung ist der Beklagten inzwischen ein Patent erteilt worden. Sein Patentanspruch 1 ist wortgleich mit dem vorstehend wiedergegebenen Anspruch 1 der europäischen Patentanmeldung.

4 Die Kläger haben vor dem Landgericht geltend gemacht, der Kläger zu 2, der seine Rechte der Klägerin übertragen hat, sei der alleinige Erfinder der technischen Lehre der europäischen Patentanmeldung; die Beklagten hätten diese Lehre widerrechtlich entnommen. Sie haben vor dem Landgericht beantragt, die Beklagte zu verurteilen, den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents an die Klägerin abzutreten und gegenüber dem Europäischen Patentamt die Zustimmung zur Benennung des Klägers zu 2 als Alleinerfinder zu erklären, diesbezügliche Korrespondenz und Unterlagen herauszugeben und der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über etwaige parallele Schutzrechtsanmeldungen und - in näher bestimmter Weise - die Nutzung des angemeldeten Verfahrens sowie der unmittelbar dadurch hergestellten Profilbauteile, über Lizenznehmer und -einnahmen, den Austausch oder Verkauf der Erfindungsrechte, Art und Umfang der Benutzung des angemeldeten Beschichtungsverfahrens nach Umsatz, Herstellungsmengen und -zeiten, über die Mengen erhaltener oder bestellter unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse und die einzelnen Lieferungen und Bestellungen solcher Erzeugnisse sowie über die gewerbliche Werbung seit dem Veröffentlichungstag der Anmeldung. Des Weiteren haben sie die Feststellung begehrt, dass die Beklagte für die aus der Eigen- und Fremdnutzung des Gegenstands der europäischen Patentanmeldung seit deren Veröffentlichung gezogenen Vorteile ausgleichspflichtig ist und der Klägerin allen Schaden ersetzen muss, der ihr aus der unberechtigten Patentanmeldung entstanden ist; außerdem, dass die Beklagten dem Kläger zu 2 gesamtschuldnerisch allen Schaden ersetzen müssen, der ihm aus der unrichtigen Erfinderbenennung entstanden ist.

5 Das Landgericht hat die Beklagten verpflichtet, in eine 90 prozentige Mitberechtigung der Klägerin an der Streitpatentanmeldung und die Nennung des Klägers zu 2 als Miterfinder einzuwilligen, und der Klage hinsichtlich der weiteren Anträge stattgegeben.

6 Dagegen haben die Beklagten Berufung mit dem Ziel der vollständigen Klageabweisung und die Klägerin mit dem Ziel der vollständigen Abtretung der europäischen Patentanmeldung und deren Umschreibung allein auf sie eingelegt. Der Kläger zu 2 hat sich der Berufung mit dem Ziel angeschlossen, als alleiniger Erfinder benannt zu werden. Ebenfalls im Wege der Anschlussberufung haben die Kläger ihre Übertragungs- und Schadensersatz- sowie Auskunftsansprüche auf die inzwischen zum Patent erstarkte deutsche Patentanmeldung erstreckt.

7 Das Berufungsgericht hat das angefochtene Urteil auf die Berufung der Beklagten dahin abgeändert, dass diese verpflichtet ist, der Klägerin eine Mitberechtigung an der Streitpatentanmeldung ohne bezifferten prozentualen Anteil einzuräumen. Die Feststellungsklage, dass die Beklagte der Klägerin zum Ersatz allen Schadens aus der unberechtigten Patentanmeldung verpflichtet sei, hat das Berufungsgericht abgewiesen. Den Ausgleichsanspruch wegen der Nutzung der Erfindung und die Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche hat es erst für die Zeit ab Zustellung der Klageschrift zuerkannt und davon die Angaben zu den Namen und Anschriften der einzelnen Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer bzw. Abnehmer sowie zu den einzelnen Angeboten und Namen der gewerblichen Angebotsempfänger und zur betriebenen Werbung ausgenommen. Entsprechend hat das Berufungsgericht in Bezug auf die deutsche Patentanmeldung entschieden.

8 Gegen das Urteil haben die Parteien Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Der Senat hat die Revision der Klägerin gegen das Berufungsurteil zuge-

lassen, soweit das Berufungsgericht ihre Klage auf Feststellung, dass die Beklagte zu 1 ihr zum Ersatz allen aus den unberechtigten Patentanmeldungen entstandenen Schadens verpflichtet ist, abgewiesen und Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche für die Zeit bis zur Klageerhebung verneint hat. Im Übrigen hat der Senat die Nichtzulassungsbeschwerden zurückgewiesen.

9 Die Klägerin beantragt, unter Aufhebung des angefochtenen Urteils im Umfang der Revisionszulassung die Verpflichtung der Beklagten zum Ersatz allen aus der Anmeldung der beiden Schutzrechte entstandenen Schadens auszusprechen und die Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche bereits für die Zeit ab Veröffentlichung der Anmeldungen zuzuerkennen. Die Beklagte beantragt die Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

10 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung, soweit im Revisionsverfahren von Bedeutung, wie folgt begründet: Im Hinblick darauf, dass der Kläger zu 2 nicht Alleinerfinder des Gegenstands der beiden Anmeldungen sei, sondern der Beklagten hieran eine Mitberechtigung zustehe, könne nicht angenommen werden, dass diese sich wegen unberechtigter Anmeldung der Erfindung zum deutschen und europäischen Patent schadensersatzpflichtig gemacht habe. Im Übrigen unterliege das Rechtsverhältnis der Klägerin und der Beklagten mangels abweichender Regelungen dem Recht der Gemeinschaft (§§ 741 ff. BGB). Der Klägerin stehe ein Ausgleichsanspruch gemäß § 745 Abs. 2 BGB erst ab der erstmaligen Geltendmachung zu, die hier in der Klageerhebung liege. Dementsprechend könne sie die (eingeschränkten) Auskünfte erst ab Rechtshängigkeit verlangen.

11 II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

12 1. Auf den Streitfall ist deutsches Recht anzuwenden. Das ergibt sich aus den Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch über außervertragliche Schuldverhältnisse (Art. 38 f. EGBGB). Nach Art. 40 Abs. 1 Satz 1 EGBGB unterliegen Ansprüche aus unerlaubter Handlung dem Recht des Staates, in dem der Ersatzpflichtige gehandelt hat. Solche Ansprüche macht die Klägerin im Streitfall geltend.

13 Der Begriff der unerlaubten Handlung des deutschen internationalen Privatrechts ist weiter als seine materiellrechtliche Entsprechung in den §§ 823 ff. BGB. Er erfasst das gesamte Feld der außervertraglichen Schadenshaftung (vgl. BT-Drucks. 14/343, S. 11; Wurmnest in Herberger/Martinek/Rüßmann u.a., jurisPK-BGB, 7. Aufl. 2014, Art. 40 EGBGB Rn. 8). Darunter fallen als Ansprüche aus einem gesetzlichen Schuldverhältnis auch im Innenverhältnis der Teilhaber von Gemeinschaften geltend gemachte Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Rechten und Pflichten aus den §§ 742 ff. BGB (vgl. Palandt/Sprau, BGB, 75. Aufl., § 741 Rn. 9). Diese Ansprüche können auf § 280 BGB gestützt werden (BGH, Urteil vom 25. Oktober 2012 - I ZR 162/11, GRUR 2013, 717 Rn. 52 - Covermount; Palandt/Grüneberg aaO § 280 Rn. 9).

14 Die Klägerin leitet ihre Ansprüche aus Handlungen her, die auf deutschem Hoheitsgebiet vorgenommen wurden, nämlich die Anmeldungen der Erfindung zum deutschen und europäischen Patent und macht damit i. S. von Art. 40 Abs. 1 Satz 1 EGBGB die außervertragliche Schadenshaftung der Beklagten geltend.

15 Das anwendbare Recht ergibt sich aus den Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch über außervertragliche Schuldverhältnisse (Art. 38 ff. EGBGB) und nicht aus der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom-

II-VO), weil die Zeit der Handlungen vor dem für die Anwendung der Rom-II-Verordnung maßgeblichen Stichtag, dem 11. Januar 2009 (Art. 32 Rom-II-VO), liegt.

16 2. Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch der Klägerin zu Unrecht verneint.

17 a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass sich das Verhältnis der Klägerin und der anstelle der Beklagten zu 2 und 3 berechtigten Beklagten mangels anderweitiger getroffener Vereinbarungen nach den §§ 741 ff. BGB regelt (st. Rspr., vgl. BGH, Urteil vom 17. Oktober 2000 - I ZR 223/98, GRUR 2001, 226 - Rollenantriebseinheit; Urteil vom 22. März 2005 - X ZR 152/03, BGHZ 162, 342 - Gummielastische Masse II; Urteil vom 21. Dezember 2005 - X ZR 165/04, GRUR 2006, 401 Rn. 9 - Zylinderrohr). Nach seinen Feststellungen gehen wesentliche Elemente der beanspruchten technischen Lehre, die Merkmale 1 und 2 sowie 4 bis 9, auf den Kläger zu 2 zurück und wurden von der Klägerin Mitarbeitern der Beklagten vor dem für die europäische Patentanmeldung maßgeblichen Prioritätstag vermittelt, während das Merkmal 3 nach dem Zusammenhang der Gründe des Berufungsurteils der Sphäre der Beklagten zuzuordnen ist.

18 b) Der Auffassung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe aufgrund ihrer Mitberechtigung an der Erfindung bei deren Anmeldung zum deutschen und europäischen Patent nicht rechtswidrig gehandelt, kann aus Rechtsgründen nicht beigetreten werden.

19 aa) Nach dem festgestellten Sachverhalt war sich die Beklagte im Zeitpunkt der für die europäische Patentanmeldung prioritätsbegründenden deutschen Patentanmeldung der Mitberechtigung des Klägers zu 2 und damit des Umstands bewusst, dass an dem Gegenstand der Erfindung eine gemeinschaftliche Berechtigung bestand. Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Ge-

genstands steht den Teilhabern nach § 744 Abs. 1 BGB grundsätzlich gemeinschaftlich zu; nur die zur Erhaltung des Gegenstands notwendigen Maßregeln darf nach § 744 Abs. 2 BGB jeder Teilhaber ohne Zustimmung der anderen treffen. Als solche von § 744 Abs. 2 BGB privilegierte Erhaltungsmaßnahme können die Anmeldungen der Beklagten nicht gelten.

20 Inwieweit die Anmeldung einer Erfindung zum Patent als solche als eine von § 744 Abs. 2 BGB gedeckte Erhaltungsmaßnahme zu bewerten ist (vgl. dazu Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., § 6 PatG Rn. 44; eingehend Henke, Die Erfindungsgemeinschaft, 2005 Rn. 435 ff. mwN), bedarf im Streitfall keiner abschließenden Beurteilung. Denn auch unter der Prämisse, dass die Anmeldung der Erfindung zum Patent einem Miterfinder stets oder zumindest in Fällen drohender anderweitiger Veröffentlichung nach § 744 Abs. 2 BGB ohne vorherige Absprache mit den übrigen Teilhabern erlaubt sein müsse, handelt der anmeldende Teilhaber jedenfalls dann nicht rechtmäßig, wenn er bei der Anmeldung unzutreffende Angaben über die Personen der Miterfinder macht und sich zu Unrecht als alleiniger Berechtigter an der Erfindung geriert.

21 Dass die Anmeldung einer gemeinsamen Erfindung nur dann einer nach § 744 Abs. 2 BGB zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands notwendigen Maßnahme entspricht, wenn sie auf den Namen aller Teilhaber erfolgt, und dass der lediglich mitberechtigte Anmelder demgegenüber rechtswidrig handelt, wenn er die Erfindung nur auf seinen Namen anmeldet, hat bereits das Reichsgericht angenommen (RG, Urteil vom 30. April 1927 - I 191/26, RGZ 117, 47, 50 f. - Blechhohlkörper; zustimmend Busse/Keukenschrijver, aaO).

22 Diese Sichtweise trifft zu. Ist der Anmelder nur Mitberechtigter an der Erfindung, darf er auch die Patentanmeldung jedenfalls nicht nur im eigenen Namen einreichen, sondern darf dies allenfalls für die Gemeinschaft der Berechtigten tun. Es entspricht zudem den Pflichten des Anmelders aus § 37 Abs. 1

PatG, den (oder die) Erfinder zu benennen und zu versichern, dass weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind. Ebenso ist nach Art. 81 EPÜ der Erfinder in der europäischen Patentanmeldung zu nennen. Nach Regel 19 Abs. 3 teilt das Europäische Patentamt jedem genannten Erfinder unter anderem den Namen des Anmelders und die Bezeichnung der Erfindung mit. Mit dieser Unterrichtung sollen die benannten Erfinder über die Anmeldung unterrichtet werden, damit sie ihre Rechte wahrnehmen können (vgl. Benkard/Schäfers, EPÜ, 2. Aufl., Art. 81 Rn. 20).

23 Wird hiergegen verstoßen, schafft der Anmelder die äußeren Voraussetzungen für die alleinige Verwertung (auch) der fremden schöpferischen Beiträge und beugt zugleich dagegen vor, dass diejenigen, die diese erbracht haben, überhaupt von ihrem Recht aus § 745 Abs. 2 BGB Gebrauch machen und eine dem Interesse aller Beteiligten nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen. Dies betrifft sowohl die Gestaltung der Patentanmeldung selbst als auch die Nutzung ihres Gegenstands und die Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten. Unabhängig davon, ob der Anspruch aus § 33 Abs. 1 PatG neben dem Anmelder auch dem "nur" materiell Berechtigten zusteht (s. dazu Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., § 33 PatG Rn. 6), setzt die Wahrnehmung sämtlicher Rechte voraus, dass dem (Mit-)Berechtigten die Anmeldung der Erfindung zum Patent nicht vorenthalten wird.

24 bb) Die Anmeldung der Schutzrechte allein für die Beklagte verletzt im Übrigen gleichermaßen das (unvollkommene) absolute Immaterialgüterrecht an der Erfindung, das als sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 geschützt ist (vgl. BGH, Urteil vom 18. Mai 2010 - X ZR 79/07, BGHZ 185, 341 Rn. 28 - Steuervorrichtung; vom 17. Januar 1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16 ff. - Gummielastische Masse I; Urteil vom 24. Oktober 1978 - X ZR 42/76, GRUR 1979, 145, 148 - Aufwärmvorrichtung; RG, Urteil vom 7. Dezember 1932 - I 189/32, RGZ 139, 87, 92 - Kupferseidenfaden). Ebenso wie die Position als Teilhaberin

nicht dazu berechtigt, andere Teilhaber aus der Gemeinschaft zu drängen oder ihnen - wie hier - deren Existenz vorzuenthalten, schützt § 823 Abs. 1 BGB den Miterfinder dagegen, dass seine Mitberechtigung von anderen Teilhabern übergangen wird.

25 III. Das Berufungsurteil ist hiernach insoweit aufzuheben. Da weitere tatsächliche Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten sind, hat der Senat selbst in der Sache zu entscheiden (§ 563 Abs. 3 ZPO).

26 1. Nach § 280 Abs. 1 Satz 1 und § 823 Abs. 1 BGB hat die Beklagte der Klägerin den aus der Verletzung ihrer Pflichten aus dem Gemeinschaftsverhältnis entstehenden Schaden zu ersetzen. Diese Verpflichtung ist antragsgemäß festzustellen (§ 256 Abs. 1 ZPO).

27 a) Zu Unrecht meint die Revisionserwiderung, ein Schaden der Klägerin komme nicht in Betracht, da es für erlittene Vermögensnachteile außerhalb der vorenthaltenen Mitberechtigung und der daraus von der Beklagten gezogenen Vorteile an jedem Anhalt fehle und auch die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung nicht auf die Ermittlung der Grundlagen für die Bezifferung eines solchen Schadens gerichtet seien.

28 Der aus der ungerechtfertigten Alleinanmeldung der Schutzrechte hergeleitete Schadensersatzanspruch umfasst die Verpflichtung zum Ausgleich sämtlicher Vermögensnachteile, die die Klägerin infolge der Anmeldung der Erfindung zum Patent allein im Namen der Beklagten und deren hieraus entstandene formelle Alleinberechtigung an den Patentanmeldungen erlitten hat, und schließt einen der Klägerin entgangenen Ausgleich der Vorteile ein, die die Beklagte aus der Nutzung des Gegenstands der Anmeldungen gezogen hat. Dass das Berufungsgericht diese Verpflichtung in der Urteilsformel zu 1.III.1 und 2.III (für die Zeit ab Klagezustellung) gesondert ausgesprochen hat, ändert daran nichts. Sie betrifft zum einen in zeitlicher Hinsicht nur die Vorteile, die die Be-

klagte aus der Nutzung der Erfindung gezogen hat, nachdem die Klägerin - mit der Klage - eine Regelung der Benutzung verlangt hat. Zum anderen schließt ein hierauf gestützter Ausgleichsanspruch sachlich nicht aus, dass dasselbe Begehren auch auf den Gesichtspunkt eines aus der unberechtigten Anmeldung entstandenen Schadens gestützt werden kann. Das Rechtsschutzinteresse an der Feststellung der Ersatzpflicht setzt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei Verletzung absolut geschützter Rechte nur die Möglichkeit, bei reinen Vermögensschäden die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts voraus (BGH, Urteil vom 24. Januar 2006 - XI ZR 384/03, BGHZ 166, 84 Rn. 27 mwN). Dafür, dass es an dieser Voraussetzung mangelte, bietet das Berufungsurteil keine Anhaltspunkte, und dies ist auch nicht geltend gemacht.

29 b) Der Verpflichtung zum Schadensersatz steht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu den Ansprüchen des Mitinhabers eines gemeinschaftlichen Patents gegen einen die Erfindung (allein) benutzenden anderen Mitinhaber auch sachlich nicht entgegen. Danach kann zwar von dem die Erfindung im Rahmen des § 743 Abs. 2 BGB (allein) benutzenden Mitinhaber ein anteiliger Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile nicht verlangt werden, solange die Mitinhaber hierüber weder eine Vereinbarung noch einen Beschluss getroffen haben und auch ein insoweit nach § 745 Abs. 2 BGB bestehender Anspruch nicht geltend gemacht ist (vgl. BGH, Urteil vom 22. März 2005 - X ZR 152/03, BGHZ 162, 342 - Gummielastische Masse II). Auf diese Beschränkung seiner Ansprüche kann ein Mitinhaber aber allenfalls verwiesen werden, wenn er Ausgleichsansprüche in Kenntnis der Existenz einer Gemeinschaft oder unter der positiven Kenntnis gleichkommenden Umständen nicht geltend gemacht hat, was im Streitfall nicht in Rede steht.

30 c) Schließlich bleibt die Rechtsnatur als Schadensersatzanspruch davon unberührt, dass bei der Ermittlung der Vermögensnachteile der Klägerin die

sich aus § 33 PatG und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜbkG ergebenden Wertungen zu berücksichtigen sein werden. Solange das Schutzrecht noch nicht erteilt ist, kann der Anmelder allerdings nach diesen Bestimmungen von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wusste oder wissen musste, dass die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war, eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen. Dementsprechend und unter Berücksichtigung der Mitberechtigung der Beklagten kann der Klägerin jedenfalls kein Anspruch zustehen, der die Höhe einer solchen nach den Umständen angemessenen Entschädigung überstiege. Denn als Rechtsnachfolgerin des Miterfinders kann sie im Verhältnis zur Beklagten nicht besser stehen als gegenüber einem außenstehenden Dritten, gegen den ihr nach § 33 PatG und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜbkG auch nur eine nach den Umständen angemessene Entschädigung zustünde.

31 2. Auskunft und Rechnungslegung kann die Klägerin nach ständiger Rechtsprechung gemäß § 242 BGB in Verbindung mit § 259 Abs. 1 und § 260 Abs. 1 BGB analog verlangen. Die entsprechenden Pflichten bestehen auch im Rahmen gesetzlicher Schuldverhältnisse (vgl. BGH, Urteil vom 17. Mai 1994 - X ZR 82/92, BGHZ 126, 109, 113; Urteil vom 20. Mai 2008 - X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 31 - Tintenpatrone I jeweils mwN) und erstrecken sich jedenfalls auf die vom Berufungsgericht für die Zeit ab Klageerhebung zuerkannten Angaben.

32 Da der Schadensersatzanspruch, wie ausgeführt, die aus der Anmeldung gezogenen Vorteile einschließt, geht der Einwand der Beklagten ins Leere, die begehrte Verpflichtung zur Auskunftserteilung hierüber sei nicht von der Zulassung der Revision umfasst.

33 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 und 2 und § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Gröning Bacher

Deichfuß Kober-Dehm

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 04.02.2011 - 7 O 10417/09 -
OLG München, Entscheidung vom 29.11.2012 - 6 U 1591/11 -