# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

X ZR 165/04

Verkündet am:
21. Dezember 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Zylinderrohr

BGB § 743 Abs. 1, Abs. 2; PatG § 6; GebrMG § 13 Abs. 3

Auch wenn das gemeinschaftliche Recht auf ein technisches Schutzrecht, das Miterfindern zusteht, nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht geführt hat, kommt ein finanzieller Ausgleich zu Gunsten des nicht eingetragenen Miterfinders für die von diesem nicht wahrgenommene Möglichkeit in Betracht, den Gegenstand der Erfindung selbst zu nutzen (Fortführung von BGHZ 162, 342 - Gummielastische Masse II).

BGB § 214 Abs. 1 (§ 222 Abs. 1 a.F.); ZPO § 531 Abs. 2

Hat sich der Schuldner nicht bereits außergerichtlich auf Verjährung berufen, muss dem Umstand, dass bereits vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz Verjährung eingetreten ist, grundsätzlich durch Erhebung der Einrede in dieser Instanz Rechnung getragen werden. Mit der erstmals im Berufungsverfahren erhobenen Verjährungseinrede ist der Beklagte ausgeschlossen, wenn nicht die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO vorliegen (Abgrenzung zu BGHZ 161, 138).

BGH, Urt. v. 21. Dezember 2005 - X ZR 165/04 - OLG Nürnberg
LG Nürnberg-Fürth

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision des Klägers wird das laut Sitzungsprotokoll am 25. Oktober 2004 verkündete Endurteil des Oberlandesgerichts Nürnberg mit Ausnahme des Ausspruchs aufgehoben, dass in dem Tenor des am 21. April 2004 verkündeten Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth unter I c (1) die Worte "sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer" entfallen.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Kläger war Geschäftsführer einer Gesellschaft beschränkter Haftung, die auf die Herstellung von Schweißmaschinen spezialisiert ist. Die Beklagte ist ein Zulieferer der Automobilindustrie. 1991 zog sie den Kläger bei der Entwicklung eines insbesondere für Stoßdämpfer geeigneten Zylinder-/Behälterrohrs hinzu. Der Kläger und fünf Arbeitnehmer der Beklagten entwickelten eine Neuerung, die der Beklagten als Erfindung gemeldet wurde. Die Beklagte nahm gegenüber ihren Arbeitnehmern diese Erfindung als Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch. Sie beantragte hierfür am 17. März 1992 ein Gebrauchsmuster, das am 27. Mai 1992 vom Deutschen Patentamt eingetragen wurde. Hiervon unterrichtete die Beklagte den Kläger mit Schreiben vom 29. Januar 1993 und teilte ihre Absicht mit, für die Erfindung in Spanien, Frankreich und Italien Patente anzumelden. Der Bitte anzugeben, ob er mit dem Anmeldeumfang einverstanden sei, entsprechend sandte der Kläger das Schreiben mit handschriftlichem Vermerk "bin mit dem Anmeldeumfang einverstanden" an die Beklagte zurück.

2 Die Beklagte kaufte in der Folgezeit bei der vom Kläger gesetzlich vertretenen Gesellschaft beschränkter Haftung jedenfalls einmal eine Schweißanlage für die Herstellung von Stoßdämpfern nach der Erfindung. Im Übrigen ist streitig, ob sich die Erwartung des Klägers erfüllte, an die Beklagte Schweißanlagen für die Herstellung von Stoßdämpfern nach der Erfindung liefern zu können.

3 Mit Schreiben vom 29. April 2002 wandte sich der Kläger mit dem Verlangen nach einer Entschädigung für seinen Miterfinderanteil an die Beklagte.

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

Dieses Verlangen wies die Beklagte mit dem Hinweis zurück, dem Kläger stehe keine Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zu.

4 Der Kläger hat daraufhin am 23. Dezember 2002 Stufenklage eingereicht, um eine angemessene Entschädigung in einer noch zu bestimmenden Höhe auf Grundlage eines Miterfinderanteils von 1/2 zu erhalten. Das Landgericht hat dem in erster Stufe gestellten Antrag entsprochen und die Beklagte verurteilt, dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welcher Art und in welchem Umfang sie und/oder ihr organisatorisch verbundene Unternehmen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum vom 17. März 1992 bis zum 31. März 2002 und in den Gebieten Frankreich, Italien und Spanien im Zeitraum seit dem 17. März 1992 Zylinder-/Behälterrohre näher bezeichneter erfinderischer Beschaffenheit benutzt, d.h. gewerbsmäßig hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht hat und/oder hat herstellen oder vertreiben lassen und/oder Lizenzen an Dritte vergeben hat und hieraus entgeltliche Vorteile gezogen hat und/oder Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen oder sonstige durch die bezeichnete Erfindung erzielte Vermögensvorteile erzielt hat, und zwar unter Angabe

(1) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

(2) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

(3) von Lizenzeinnahmen bzw. fällig gewordenen Lizenzansprüchen, sowie den Namen und Anschriften der Lizenznehmer.

5 Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht dieses Teilurteil unter Abweisung der Berufung im Übrigen dahingehend abgeändert, dass die Verurteilung zu (2) in Wegfall kommt und bei der Verurteilung zu (1) die

Worte "sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer" entfallen und die Klage insoweit abgewiesen wird.

6 Mit ihrer - zugelassenen - Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag nach vollständiger Klageabweisung weiter. Der Kläger erstrebt mit seiner Anschlussrevision Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils im Umfang der Verurteilung zu (2).

Entscheidungsgründe:

7 Die zulässigen Rechtsmittel haben in der Sache Erfolg. Sie führen zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

8 I. Der von den Vorinstanzen zuerkannte Auskunftsanspruch soll dem Kläger dazu verhelfen, seinen bisher unbezifferten Antrag auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung näher präzisieren zu können. Er setzt deshalb zunächst voraus, dass dem Kläger der Zahlungsanspruch dem Grunde nach zusteht. Das hat das Berufungsgericht mit alternativen Begründungen bejaht. Keine von ihnen hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand.

9 II. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der Kläger zusammen mit Arbeitnehmern der Beklagten die Erfindung gemacht hat, die von der Beklagten als Gebrauchsmuster und dann in Spanien, Frankreich und Italien auch als Patent angemeldet worden ist. Dem Kläger stand daher das Recht auf gebrauchsmusterrechtlichen bzw. patentrechtlichen Schutz gemeinschaftlich mit der Beklagten zu (§ 6 Satz 1 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG), nachdem die Be-

klagte die Diensterfindung der Arbeitnehmer unbeschränkt in Anspruch genommen hatte (§ 7 Abs. 1 ArbEG). Hinsichtlich dieses Rechts bildeten die Parteien eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, weil nichts dafür ersichtlich ist, dass sie für ihr Innenverhältnis insoweit etwas anderes geregelt haben (vgl. Sen.Urt. v. 17.12.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 - Rollenantriebseinheit; Sen.Urt. v. 18.03.2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 704 - Gehäusekonstruktion). Das Berufungsgericht ist daher - insoweit zu Recht - davon ausgegangen, dass hinsichtlich Früchteanteil und Gebrauchsbefugnis am Gegenstand des gemeinschaftlichen Rechts der Parteien die Regeln des Rechts der Gemeinschaft (§§ 741 ff. BGB) heranzuziehen sind.

10 1. Wie von der Revision zutreffend geltend gemacht wird, kann der Auffassung des Berufungsgerichts jedoch nicht beigetreten werden, schon aus § 743 Abs. 1 BGB folge, dass dem Kläger ein Zahlungsanspruch gegen die Beklagte zustehe, weil diese, nicht aber der Kläger, die gemachte Erfindung nutze. Denn diese rechtliche Bewertung ist unvereinbar mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, die dem - allerdings zeitlich erst nach dem angefochtenen Urteil erlassenen - Urteil des Senats vom 22. März 2005 (X ZR 152/03, GRUR 2005, 663 - Gummielastische Masse II, für BGHZ 162, 342 vorgesehen) zugrunde liegt. Denn danach findet sich die das gesetzliche Verhältnis bestimmende Zuweisungsnorm nicht in § 743 Abs. 1 BGB, sondern in § 743 Abs. 2 BGB, wenn es um den Gebrauch des Gegenstands eines gemeinschaftlichen Rechts geht. Ein solcher Gebrauch ist auch hier betroffen. Zwar hat im Streitfall - anders als in dem am 22. März 2005 vom Senat entschiedenen Fall - das gemeinschaftliche Recht auf das Schutzrecht nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht geführt. Wie der damalige Kläger will jedoch auch hier der Kläger einen Ausgleich für die von ihm nicht wahrnehmbare, jedenfalls aber nicht wahrgenommene Möglichkeit, den Gegenstand der Erfindung selbst zu

nutzen, die bereits durch das Recht auf das diese Erfindung betreffende Schutzrecht eröffnet ist.

11 2. Das Berufungsgericht hat dem Kläger einen Zahlungsanspruch wegen der Möglichkeit der Nutzung des Gegenstands der Schutzrechte, die ihm zunächst zustand, ferner deshalb dem Grunde nach zuerkannt, weil die Parteien über die Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung eine gemeinschaftliche Regelung getroffen hätten, wonach die Beklagte die Schutzrechte anmelden, alleine innehaben und ihren Gegenstand alleine nutzen, der Kläger aber einen angemessenen Ausgleich in Geld erhalten solle.

12 a) Das einvernehmliche Zustandekommen einer Benutzungsregelung, die den Kläger von der Nutzung des Gegenstands der Schutzrechte ausschließt, hat das Berufungsgericht aus dem unstreitigen Einverständnis des Klägers mit der Eintragung der Beklagten als alleiniger Inhaberin des Gebrauchsmusters und mit dem Inhalt des handschriftlichen Vermerks des Klägers auf dem Schreiben vom 29. Januar 1993 gefolgert, ausweislich der sich der Kläger auch hinsichtlich der von der Beklagten beabsichtigten Auslandsanmeldungen mit dem Anmeldeumfang einverstanden erklärt hatte.

13 Dieser Schluss ist möglich. Er liegt im Rahmen nach § 286 ZPO dem Tatrichter vorbehaltener Würdigung der festgestellten Tatumstände. Mit der Rüge, es habe näher gelegen, die Einverständniserklärung des Klägers als klarstellenden Hinweis dahin aufzufassen, dass er in dem alleinigen Gebrauch der Erfindung durch die Beklagte keine Beeinträchtigung seiner Rechte an der Erfindung sehe, zeigt die Revision nur eine andere Deutungsmöglichkeit für das Verhalten der Parteien auf. Für die weitere revisionsrechtliche Überprüfung ist deshalb davon auszugehen, dass die Parteien sich hinsichtlich der Nutzung des

Gegenstands der Erfindung im Zusammenhang mit deren Schutzrechtsanmeldung und -eintragung dahin geeinigt haben, dass sie unter Ausschluss des Klägers allein durch die Beklagte erfolgen soll. Da diese Regelung im allseitigen Einverständnis getroffen wurde, handelt es sich insoweit um einen Vertrag, wie er von Teilhabern ohne weiteres abgeschlossen werden kann (§ 745 Abs. 2 BGB).

14 b) Zu seiner weiteren Feststellung, die Vereinbarung der Parteien beinhalte auch eine Verpflichtung der Beklagten zu einem angemessenen Ausgleich in Geld, ist das Berufungsgericht gelangt, obwohl es gemeint hat, dass die Parteien selbst über eine dem Kläger zustehende Entschädigungsregelung nichts abgesprochen hätten. Da zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung gehöre, dass der zurückstehende Teilhaber eine Abfindung erhalte, widerspreche die ohne eine solche Regelung getroffene Benutzungsvereinbarung den von Gesetzes wegen einzuhaltenden Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Verwaltung. Deshalb bestehe eine Regelungslücke, die unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen der Parteien geschlossen werden müsse.

15 (1) Das kann aus Rechtsgründen keinen Bestand haben. Der Sache nach hat das Berufungsgericht eine ergänzende Vertragsauslegung vorgenommen, die in Betracht kommt, wenn das Vereinbarte eine Vertragslücke aufweist. Eine solche Lücke kann beispielsweise darauf beruhen, dass sich die bei Vertragsschluss bestehenden wirtschaftlichen oder rechtlichen Verhältnisse nachträglich ändern (vgl. z.B. BGH, Urt. v. 22.12.2003 - VIII ZR 90/02, NJW-RR 2004, 262 m.w.N.), sich aber auch daraus ergeben, dass eine von den Vertragsparteien getroffene Regelung gesetzlicher Vorgabe widerspricht (vgl. BGHZ 151, 229). Einen solchen Fall hat das Berufungsgericht hier als gegeben erachtet, weil nach seiner Ansicht § 745 Abs. 1 BGB nur eine der Beschaffen-

heit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsgemäße Verwaltung und Benutzung erlaubt.

16 (2) Wie die Revision zu Recht geltend macht, hat das Berufungsgericht dabei übersehen, dass das Gesetz diese Einschränkung nur für eine durch mit Mehrheit der Stimmen der Teilhaber beschlossene Verwaltungs- und Benutzungsregelung vorsieht und ein Teilhaber einer Verwaltungs- und Benutzungsregelung nur zuzustimmen verpflichtet sein kann, wenn sie ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht (vgl. BGHZ 140, 63). Hat der betreffende Teilhaber einer Benutzungsregelung bereits zugestimmt oder ist diese - wie hier - gar Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung aller Teilhaber, ist für eine derartige Einschränkung aber kein Raum. Die grundgesetzlich garantierte Handlungs- und Vertragsfreiheit gebietet in diesen Fällen, dass mit Zustimmung der Betroffenen grundsätzlich jede Regelung über die Verwaltung und Benutzung des den Teilhabern gemeinschaftlich Zustehenden möglich ist und fortan deren Verhältnis bestimmt. Das findet Bestätigung in § 745 Abs. 3 Satz 2 BGB. Denn danach darf das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen, das das Berufungsgericht im Streitfall durch die festgestellte Abrede der Parteien nicht hinreichend berücksichtigt sieht, durchaus beeinträchtigt werden, nämlich dann, wenn dies mit Zustimmung des Betroffenen erfolgt.

17 Mit der vom Berufungsgericht angenommenen Vertragslücke ist mithin die durchgeführte ergänzende Vertragsauslegung nicht zu rechtfertigen.

18 (3) Das vom Berufungsgericht auf diese Weise ermittelte Ergebnis, die Beklagte schulde dem Kläger eine angemessene Entschädigung, erweist sich auch nicht etwa deshalb als revisionsrechtlich tragfähig, weil der Kläger mit

Blick auf mögliche Aufträge für Schweißanlagen zu der Zusammenarbeit mit der Beklagten bereit war, sich hierin aber enttäuscht sieht. Denn das Berufungsgericht hat insoweit keine Umstände festgestellt, aus denen sich möglicherweise eine Vertragslücke oder - was subsidiär zu prüfen gewesen wäre - eine Änderung oder ein Wegfall der Geschäftsgrundlage hätte entnehmen lassen können.

19 3. Der Rechtsfehler, an dem das angefochtene Urteil mithin im Hinblick auf die Nutzung der Erfindung leidet, bedeutet nicht, dass die Klage in der Sache abweisungsreif ist. Denn die Annahme des Berufungsgerichts, die Parteien selbst hätten über einen finanziellen Ausgleich nichts verabredet, ist nicht prozessordungsgemäß getroffen worden. Insoweit hat der Kläger - wie die Revisionserwiderung mittels Gegenrüge auch geltend macht - unter Hinweis auf das Verhältnis der Beklagten zu ihren Arbeitnehmererfindern sein Begehren auch mit der Behauptung gerechtfertigt, der Beklagten eine Lizenz erteilt zu haben, ohne zugleich deren kostenlose Nutzung vereinbart zu haben. Der Sache nach hat der Kläger damit geltend gemacht, die von den Parteien getroffene Vereinbarung habe - stillschweigend - auch eine Pflicht beinhaltet, einen angemessenen Nutzungsausgleich in Geld zu leisten. Dieser Behauptung ist das Berufungsgericht entgegen § 286 ZPO nicht nachgegangen; es hat lediglich die Handlungen der Parteien, mit denen sie nach außen hervorgetreten sind, gewürdigt und hieraus eine Vertragslücke abgeleitet, nicht aber die Möglichkeit berücksichtigt, dass tatsächlich existierender Wille von Vertragsschließenden auch konkludenten Ausdruck finden kann. So kann auch ein dem Geschäft erkennbar zugrunde liegender Zweck einen auf übereinstimmendem Parteiwillen beruhenden objektiven Erklärungswert erkennen lassen, der in den nach außen in Erscheinung getretenen Handlungen der Parteien nicht mit aller gewünschten Klarheit zum Ausdruck kommt (vgl. Sen.Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung).

20 (1) Die insoweit gebotene Prüfung weicht von der bei ergänzender Vertragsauslegung ab, weil bei dieser lediglich der hypothetische Wille von Vertragsparteien zu berücksichtigen (BGH, Urt. v. 10.07.2003 - VII ZR 411/01, MDR 2003, 1221), bei der Ermittlung des Inhalts eines abgeschlossenen Geschäfts aber der wirkliche Wille der Parteien zu erforschen ist.

21 Das Berufungsgericht wird deshalb die erforderliche Prüfung nachzuholen haben, ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt die Parteien stillschweigend auch Einigkeit über die Frage einer Ausgleichspflicht der Beklagten erzielt haben. Dabei können freilich die vom Berufungsgericht im Rahmen seiner ergänzenden Vertragsauslegung bereits herangezogenen Umstände ebenfalls entscheidende Bedeutung erlangen, so insbesondere, dass es angesichts des gesetzlichen Vergütungsanspruchs der Arbeitnehmererfinder jedenfalls für den Kläger eine Selbstverständlichkeit darstellte, dass er ebenfalls eine angemessene Entschädigung erhalte. Außerdem wird zu berücksichtigen sein, dass der Kläger auf das ihm nach § 6 Satz 2 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG zustehende Recht der gemeinschaftlichen Anmeldung der Erfindung und auf sein Benutzungsrecht verzichtet hat, das sich auch für ihn ergeben hätte, wenn er als Mitberechtigter eingetragen worden wäre. Im Streitfall stellt sich deshalb die Frage, warum der Kläger das ohne Gegenleistung getan haben und die Beklagte von einem solchen Entgegenkommen ausgegangen sein sollte. Dabei wird auch der Erfahrungssatz zu bedenken sein, dass ein Erfinder in der Regel von seinem Recht so wenig wie möglich aufgeben will (Sen.Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung, m.w.N.). Das könnte es naheliegend erscheinen lassen, dass die Parteien jedenfalls von der Notwendigkeit einer angemessenen Gegenleistung in Geld ausgegangen sind.

22 Im Streitfall kommt deshalb durchaus eine Auslegung des von den Parteien Vereinbarten in Betracht, dass der Kläger erkennbar nur gegen eine angemessene "Lizenz" bereit war, der Beklagten allein das Gebrauchsmuster zu überlassen, und dass die Beklagte stillschweigend hierauf eingegangen ist. Auf der anderen Seite werden aber auch die Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen sein, die sich dem vom Kläger gesetzlich vertretenen Unternehmen als Hersteller der Anlagen boten, die für die Fertigung nach der Erfindung benötigt wurden. Das Berufungsgericht hat diese Möglichkeiten einerseits als klägerisches Motiv für die Benutzungsvereinbarung mit der Beklagten bezeichnet, was dafür sprechen könnte, dass der Kläger einer ansonsten gegenleistungslosen Überlassung zugestimmt hat und dass er, was den erwarteten Umfang von Aufträgen anbelangt, lediglich einem rechtlich unbeachtlichen Irrtum unterlegen ist. Andererseits hat das Berufungsgericht erwogen, Aufträge für Schweißanlagen könnten auch lediglich erhoffte Kompensationsgeschäfte für dem Kläger eigentlich zustehende Entschädigungsansprüche gewesen sein. Jedenfalls insoweit besteht deshalb Aufklärungsbedarf und es können sich noch weitere für die Auslegung relevante Umstände ergeben. Das verbietet, dass der Senat selbst abschließend die an sich dem Tatrichter vorbehaltene Feststellung trifft, was die Parteien in Ansehung des ihnen gemeinschaftlich zustehenden Rechts im Hinblick auf den der Klage zugrunde liegenden Zahlungsanspruch vereinbart haben.

23 4. Die damit gebotene Zurückverweisung der Sache entfällt nicht etwa deshalb, weil entgegen der Meinung des Berufungsgerichts angenommen werden muss, dass der Ausgleichsanspruch des Klägers verwirkt ist.

24 a) Ein Recht kann verwirkt sein, wenn der Gläubiger es über einen längeren Zeitraum nicht geltend gemacht hat, der Schuldner sich bei objektiver Beurteilung darauf einrichten durfte und auch darauf eingerichtet hat, das Recht werde nicht mehr geltend gemacht, und deswegen die verspätete Geltendmachung gegen Treu und Glauben verstößt; die zeitlichen wie die sonstigen Umstände des Falles in ihrer Gesamtheit müssen also die Beurteilung tragen, dass Treu und Glauben dem Gläubiger die Verfolgung des Anspruchs verwehren, mit dessen Geltendmachung der Schuldner nicht mehr rechnen musste (vgl. BGHZ 146, 217 - Temperaturwächter). Zu dem sogenannten Umstandsmoment, das hiernach neben dem Zeitmoment über die Frage der Verwirkung entscheidet, hat die Beklagte erstmals in der zweiten Instanz behauptet, weder Rückstellungen für eine Inanspruchnahme getroffen, noch die Schutzrechte freigegeben und eine ohne weiteres mögliche Alternativlösung gewählt zu haben, weil der Kläger von 1991 bis 2002 zugewartet habe, bis er eine Nutzungsvergütung verlangt habe. Diesen bestrittenen Tatsachenvortrag hat das Berufungsgericht zu Recht nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht zugelassen. Entgegen der Meinung der Revision liegt der hier allein in Betracht zu ziehende Ausnahmetatbestand nach Nr. 3 dieser Vorschrift nicht vor. Der neue Vortrag betrifft Gesichtspunkte, die keinen speziellen Bezug zu einem bestimmten Klagegrund haben, sondern unabhängig davon darauf zielen, ein treuwidriges Verhalten des Klägers darzutun. Da diese Umstände in erster Instanz bekannt waren, hätten sie bei Anwendung der von einer Partei zu erwartenden Sorgfalt schon dem Landgericht gegenüber vorgetragen werden können. Der Beklagten ist deshalb insoweit Nachlässigkeit vorzuwerfen. Dass die Beklagte, wie die Revision beanstandend geltend macht, erst in der Berufungsinstanz Anlass gehabt habe, zu den Voraussetzungen einer Verwirkung vorzutragen, ist unter diesen Umständen nicht nachvollziehbar, zumal die Revision selbst darauf hinweist, dass der Kläger seinen Zahlungsan-

spruch auch schon in erster Instanz nicht nur auf § 743 Abs. 1 BGB, sondern auch auf eine Regelung der Parteien gestützt hatte.

25 b) Im Übrigen hat sich das Berufungsgericht mit der Frage der Verwirkung befasst. Seine Darlegung, es sei ein ihm aus zahlreichen Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes bekanntes Verhalten, dass - solange die Hoffnung des eigentlich Berechtigten auf weitere Aufträge erfüllt werde - letztere als Kompensationsgeschäft für eigentlich zustehende Entschädigungsansprüche verstanden würden, betrifft (auch) diese Frage. Das Berufungsgericht hat hiernach das Bestehen einer bestimmten Geschäftsbeziehung der Parteien als der Verwirkung entgegenstehend erachtet. Das ist eine mögliche Würdigung, die - da das weitere Vorbringen der Beklagten nicht zuzulassen ist - der revisionsrechtlichen Korrektur nicht zugänglich ist.

26 5. Ein Zahlungsanspruch des Klägers ist schließlich auch nicht wegen Verjährung (teilweise) unbegründet. Trotz Vollendung der Verjährungsfrist kann der Eintritt der Verjährung nur berücksichtigt werden, wenn der Schuldner sich hierauf einredeweise beruft (§ 222 Abs. 1 BGB a.F., jetzt § 214 Abs. 1 BGB). Diese Einrede der Beklagten hat das Berufungsgericht entgegen der Meinung der Revision zu Recht nicht zugelassen, weil sie erst in zweiter Instanz erhoben worden ist und dies auf Nachlässigkeit der Beklagten beruhte (§ 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO).

27 a) Die Verjährungseinrede gehört zu den Verteidigungsmitteln, deren rechtzeitige Geltendmachung durch § 531 Abs. 2 ZPO sichergestellt werden soll. Hat sich der Schuldner nicht bereits außergerichtlich auf Verjährung berufen, wofür im Streitfall nichts ersichtlich ist, muss dem Umstand, dass bereits vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz Verjährung einge-

treten ist, deshalb grundsätzlich durch Erhebung der Einrede in dieser Instanz Rechnung getragen werden (so auch OLG Düsseldorf NJOZ 2004, 2216; OLG Frankfurt/Main OLG-Report 2004, 249; OLG Oldenburg JurBüro 2004, 41; OLG München BauR 2004, 1982; OLG Brandenburg BauR 2003, 1256; KG GRUR-RR 2003, 310; a.A. OLG Karlsruhe OLG-Report 2005, 42; OLG Naumburg NJOZ 2005, 3651). Die höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach neuer, unstreitiger Tatsachenvortrag nicht der Regelung des § 531 Abs. 2 ZPO unterfällt und daher in der Berufungsinstanz zu berücksichtigen ist (BGHZ 161, 138), steht dem nicht entgegen. Diese Rechtsprechung betrifft Sachverhalte, die ohne besondere Geltendmachung entscheidungserheblich sind, und soll verhindern, dass (insoweit) auf einer falschen, von keiner Partei (mehr) vorgetragenen tatsächlichen Grundlage entschieden werden muss (BGHZ, aaO S. 143); da die Parteien den Prozessstoff bestimmen, soll in jeder Tatsacheninstanz das entscheidungserhebliche tatsächliche Geschehen Berücksichtigung finden, das die Parteien übereinstimmend vorgetragen haben oder das als zugestanden gilt. Das erfasst nicht die Fälle, in denen sich - wie bei der Einrede der Verjährung im Prozess - die Frage, ob das insoweit Geschehene überhaupt von Bedeutung ist, erst stellt, wenn das Leistungsverweigerungsrecht vom Schuldner wahrgenommen wird. Mit den die Verjährung betreffenden Umständen und der Frage, ob sich insoweit unstreitiger Tatsachenvortrag ergibt, muss sich das Gericht deshalb erst befassen, wenn die diese Prüfung eröffnende Einrede rechtzeitig erhoben ist. Ergänzend kann auf § 533 ZPO verwiesen werden. Auch danach sind den Prozessstoff erweiternde Handlungen in der Berufungsinstanz nicht bereits deshalb zulässig, weil ihre Beurteilung auf Grund unstreitigen Tatsachenvortrags erfolgen kann. Wenn der Gesetzgeber die erstmals in der Berufungsinstanz erhobene Verjährungseinrede von der Regelung des § 531 Abs. 2 ZPO hätte ausnehmen wollen, hätte es unter diesen Umständen nahe gelegen, das durch eine entsprechende Regelung zum Ausdruck zu bringen.

28 b) Der von der Revision geltend gemachte Ausnahmetatbestand (§ 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO) liegt nicht vor. Nach der Antragsfassung schloss die streitige Klage die Möglichkeit ein, den geltend gemachten Zahlungsanspruch nach Art einer Lizenz zu berechnen. Der Kläger hatte - worauf die Revisionserwiderung zu Recht hinweist - bereits erstinstanzlich auch ausgeführt, dass er eine anteilige Lizenzgebühr zu beanspruchen berechtigt sei. Eine solche Gebühr wird üblicherweise in regelmäßig wiederkehrenden zeitlichen Abständen berechnet und geschuldet. Unabhängig davon, dass der Kläger glaubte, seine Klage in erster Linie auf § 743 Abs. 1 BGB stützen zu können, bestand damit von Anfang an die Möglichkeit, dass (auch) die vierjährige Verjährungsfrist nach § 197 BGB a.F. einschlägig sein könnte. Eine sorgfältige Partei, die sich die Einrede der Verjährung zunutze machen wollte, hätte dem bereits durch Erhebung der Einrede in erster Instanz Rechnung getragen.

29 6. Sollte das Berufungsgericht (wiederum) zu der Überzeugung gelangen, das von den Parteien Vereinbarte schließe eine von der Beklagten zu zahlende angemessene Entschädigung für die Nutzung der Erfindung ein, wird es bei der gebotenen Schätzung (§ 287 ZPO), was im Streitfall angemessen ist, den dem Kläger zustehenden Betrag auf der Grundlage einer prozentualen Lizenz an den Erlösen der Beklagten berechnen können.

30 a) Zu Unrecht zieht die Revision das deshalb in Zweifel, weil den Parteien verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zu Gebote gestanden hätten und eine andere Art der Entschädigung mindestens gleichermaßen wahrscheinlich hätte gewählt werden können. Hinsichtlich des Anspruchs eines Arbeitnehmererfinders auf angemessene Vergütung (§ 9 Abs. 1 ArbEG) entspricht es ständiger Rechtsprechung des Senats, dass in der Regel eine angemessene Lizenz

in besonderer Weise geeignet ist, für einen sachgerechten Ausgleich zu sorgen, deshalb sie als nächstliegend erscheinen muss und eine Vergütung auf dieser Grundlage regelmäßig so lange nicht zu beanstanden ist, wie nicht Tatumstände vorliegen, die die Berechnung auf dieser Basis gerade im konkreten Fall ungeeignet erscheinen lassen (BGHZ 155, 8 - Abwasserbehandlung, m.w.N.). Diese Bewertung beruht nicht auf Gesichtspunkten, die ausschließlich durch das Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer gekennzeichnet sind, sondern ist auch bei anderen vertraglich begründeten Verhältnissen sachgerecht, in denen - wie im Streitfall - die eine Seite der anderen ermöglicht, ein Schutzrecht zu erlangen und dessen Gegenstand allein zu nutzen. Auch im Streitfall reicht mithin das bloße Vorhandensein einer gleichermaßen geeigneten anderen Berechnungsmethode nicht aus, die Zuerkennung einer angemessenen Lizenz als rechtsfehlerhaft anzusehen.

31 b) Bei deren Festlegung kann allerdings nicht darauf abgestellt werden, was vernünftige Parteien vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der späteren Benutzung durch die Beklagte vorausgesehen hätten (vgl. zu diesem Maßstab bei rechtswidriger Benutzung eines Schutzrechts eines anderen Sen.Urt. v. 30.05.1995 - X ZR 54/93, GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II, m.w.N.). Wenn die Verpflichtung, angemessenen Ausgleich zu leisten, auf vertraglicher Grundlage beruht, kann es nämlich - wie auch das Berufungsgericht im Ansatz richtig gesehen hat - nur auf die Umstände ankommen, die beim Abschluss der Vereinbarung den Willen der Parteien tatsächlich bestimmen konnten, weil sie bereits damals bekannt waren oder erwartet wurden. Weicht das spätere tatsächliche Geschehen von dem ab, das die Parteien bei Vertragsschluss angenommen haben, kann dem allerdings auch in Fällen wie dem vorliegenden in angemessener Form Rechnung zu tragen sein. Die Rechtsordnung enthält hierzu verschiedene Möglichkeiten. So

kann, wenn die insoweit jeweils zu beachtenden Voraussetzungen vorliegen, entweder eine Anpassung im Wege ergänzender Vertragsauslegung oder wegen Änderung bzw. Wegfalls der Geschäftsgrundlage in Betracht kommen, nach einer Kündigung der vertraglichen Benutzungsregelung, die bei Vorliegen eines wichtigen Grunds jederzeit möglich ist (vgl. BGH, Urt. v. 06.07.1981 - II ZR 205/80, MDR 1982, 207 m.w.N.), weil es sich insoweit um ein Dauerschuldverhältnis handelt, aber auch gestützt auf § 745 Abs. 2 BGB eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechenden Regelung verlangt werden.

32 III. Die zulässige Anschlussrevision des Klägers hat ebenfalls Erfolg.

33 Der vom Kläger im Hinblick auf die Benutzung der Erfindung geltend gemachte Auskunftsanspruch leitet sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ab. Steht dem Grunde nach fest, dass ein Zahlungsanspruch in Betracht kommt, kann deshalb ein Beklagter verpflichtet sein, zumutbare Angaben zu machen, deren der Kläger bedarf, um zu ermitteln, ob er und gegebenenfalls in welchem Umfang er tatsächlich Zahlung verlangen kann (vgl. BGHZ 155, 8 - Abwasserbehandlung, für Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG). Nach den zur Revision gemachten Ausführungen kann der Aufklärungsbedarf im Streitfall davon abhängen, welche Umstände die Parteien bei Abschluss ihrer Benutzungsvereinbarung als wesentlich für die Angemessenheit einer Entschädigung angesehen und deshalb dieser Vereinbarung zugrunde gelegt haben. Die Vertragsfreiheit erlaubt, insoweit Gestehungskosten und Gewinn auch dann heranzuziehen, wenn zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses hierüber konkrete Zahlen noch nicht zur Verfügung standen. Die auf das Fehlen solcher Zahlen in den Jahren 1991/1992 abhebende Begründung des Berufungsgerichts trägt mithin die Abweisung des Klagebegehrens nicht, dass die Beklagte auch die im

Zusammenhang mit der Benutzung der Erfindung stehenden Gestehungskosten und den hierbei erzielten Gewinn angibt.

34 IV. Die Zurückverweisung bietet schließlich Gelegenheit, den Bedenken nachzugehen, die von der Revision dagegen erhoben worden sind, dass in Klageantrag und Verurteilung Unternehmen einbezogen worden sind, die „mit der Beklagten organisatorisch verbunden“ sind.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Asendorf Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 21.04.2004 - 3 O 11074/02 -
OLG Nürnberg, Entscheidung vom 26.10.2004 - 3 U 1818/04 -