BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 181/03

Verkündet am:
26. September 2006
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Rollenantriebseinheit II

BGB § 612 Abs. 2

Die Vergütungspflicht für Erfindungen des Geschäftsführers gemäß § 612 Abs. 2 BGB besteht nur, wenn im Dienstvertrag mit ihm oder anderweitig keine abweichende Vereinbarung getroffen worden ist. Ein Vergütungsanspruch hängt vom Inhalt der zwischen ihm und der Gesellschaft bestehenden Vereinbarungen ab. Er kann danach in deren Auslegung ausscheiden, wenn der Geschäftsführer gerade mit dem Ziel entgeltlich angestellt wird, persönlich auf Neuerungen hinzuarbeiten, die zu Schutzrechten führen können (Bestätigung von Sen.Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung).

BGB §§ 612 Abs. 2, 316, 315 Abs. 1

a) Ob ein Geschäftsführer eine gesonderte Vergütung für die Übertragung seiner Erfindungen auf das von ihm vertretene Unternehmen verlangen kann, bedarf der Feststellung im Einzelfall unter Würdigung aller tatsächlichen Umstände. Dabei streitet weder hierfür noch für das Gegenteil eine tatsächliche Vermutung.

b) Bei der Übertragung einer Erfindung durch einen Geschäftsführer ist eine hinsichtlich der Vergütungsregelung bestehende Vertragslücke vorrangig mittels der Regeln über die ergänzende Vertragsauslegung zu schließen. Für diese sind als prägende Umstände maßgeblich vor allem die Ausgestaltung der Stellung des Geschäftsführers, wie Aufgabenkreis und vereinbarte Geschäftsführerbezüge, sowie Umstände und Bedeutung der Erfindung.

c) Es ist naheliegend, dass redliche Vertragsparteien bei der Festlegung der Vergütung des Geschäftsführererfinders mangels anderer Anknüpfungspunkte von der üblichen Vergütung eines freien Erfinders ausgehen und daran die Überlegung anknüpfen, ob und in welchem Umfang die Umstände des Einzelfalls davon einen Abschlag angemessen erscheinen lassen.

d) Auch bei der Bestimmung der Vergütung des Geschäftsführererfinders im Wege ergänzender Vertragsauslegung sind die Gesichtspunkte zu beachten, die den billigen Ausgleich zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmererfinders im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen herbeiführen. Hierbei ist insbesondere von Bedeutung, ob und in welchem Umfang die Tätigkeit des Geschäftsführers, die zu der Erfindung geführt hat, an ein im Betrieb erkanntes Bedürfnis, dort vorhandene Vorarbeiten oder laufende Projekte anknüpft und ob und inwieweit für die erfinderische Tätigkeit betriebliche Mittel und Einrichtungen benutzt wurden.

e) Ein Abschlag gegenüber der Vergütung eines freien Erfinders wird regelmäßig geboten sein, wenn dem Geschäftsführer technische Aufgaben, etwa die Leitung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, übertragen worden sind, während ein Abschlag nicht notwendig zu erfolgen hat, wenn der Geschäftsführer eine rein kaufmännische Funktion hat und ausübt (Fortführung von Sen.Urt. v. 24.10.1989 - X ZR 58/88, GRUR 1990, 193 - Auto-Kindersitz).

BGH, Urt. v. 26. September 2006 - X ZR 181/03 - OLG München
LG München I

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juli 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 13. November 2003 aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Kläger begehrt von der Beklagten die Zahlung von Vergütung für eine auf diese übertragene Erfindung. Die Beklagte befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Vorrichtungen, die für die Ausstattung von Flugzeu-

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

gen verwendet werden. Der Kläger war von 1989 bis 1994 Geschäftsführer der Beklagten.

2 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 391 175 (nachfolgend: Patent), das am 23. März 1990 angemeldet und dessen Erteilung am 8. Juni 1994 bekannt gemacht worden ist. Als Erfinder ist allein der Kläger benannt.

3 Das Patent betrifft eine Rollenantriebseinheit, die zur Beladung von Flugzeugen verwendet wird. Wegen des Wortlauts der Patentansprüche wird auf die Patentschrift Bezug genommen. Die Beklagte hat von 1993 bis 1998 Rollenantriebseinheiten hergestellt, die mit dem im Patentanspruch 1 beschriebenen Schleppkeil ausgestattet sind. Rollenantriebseinheiten, die eine in den Unteransprüchen 2, 4 bis 7, 9 und 10 des Patents beschriebene "Federlösung" aufweisen, hat die Beklagte zu keinem Zeitpunkt gebaut.

4 In einer in Englisch abgefassten Vereinbarung ("Assignment", Anl. K 13) vom 28. März 1990 übertrug der Kläger der Beklagten alle Rechte an bestimmten - im Einzelnen nicht näher beschriebenen - Erfindungen und Verbesserungen an einer - ebenfalls nicht näher beschriebenen - Rollenantriebseinheit.

5 Zur Begründung seiner Vergütungsansprüche hat der Kläger ausgeführt, er sei Alleinerfinder der im Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Schleppkeillösung. Dem hat die Beklagte entgegengehalten, dass die Unteransprüche 2, 4 bis 7, 9 und 10 des Patents, die eine Federlösung beschreiben, von einem ihrer früheren Mitarbeiter, dem Zeugen J. , stammten, so dass der Kläger allenfalls Miterfinder sein könne.

6 Das Landgericht hat die vom Kläger erhobene Stufenklage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat dem auf Auskunft gerichteten Antrag stattgegeben und die Klage im Übrigen abgewiesen. Die gegen die Abweisung gerichtete Revision des Klägers hatte Erfolg und führte zur Aufhebung des ersten Berufungsurteils insoweit, als es die Klagen auf Feststellung und auf Zahlung einer Vergütung abgewiesen hat. Der Senat hat den Rechtsstreit insoweit an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Das Berufungsgericht hat daraufhin entsprechend den zuletzt vom Kläger gestellten Anträgen entschieden. Es hat die Beklagte zur Zahlung einer Vergütung von 641.247,45 € zuzüglich Zinsen verurteilt. Ferner hat es die Verpflichtung der Beklagten festgestellt, an den Kläger als Vergütung 3 % der Umsatzerlöse zu bezahlen, welche die Beklagte nach dem 30. November 1998 erzielt hat und noch erzielen wird mit Rollenantriebseinheiten der Typen 2944 und 2955 mit Schleppkeil, bei deren Herstellung das Patent benutzt wird.

7 Gegen diese Verurteilung wendet sich die Beklagte mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision. Der Kläger tritt der Revision entgegen.

Entscheidungsgründe:

8 Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

9 I. Das Berufungsgericht nimmt an, nach dem Senatsurteil vom 17. Oktober 2000 stehe fest, dass der Kläger gemäß § 612 Abs. 2 BGB von der Beklagten eine Vergütung verlangen könne. Bezüglich der Schleppkeillösung

sieht es den Kläger "im Hinblick auf die Frage der Vergütung" als Alleinerfinder an. Im weiteren Verlauf seiner Überlegungen folgt das Berufungsgericht den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen und spricht dem Kläger eine Vergütung in Höhe von 3 % der Nettoumsätze zu, welche die Beklagte mit Rollenantriebseinheiten der Typen 2944 und 2955 mit Schleppkeil erzielt hat. Der Zeuge J. habe zu der Schleppkeillösung des Klägers keinen schöpferischen Beitrag geleistet. Aus dem Umstand, dass der Kläger zum Zeitpunkt der Erfindung Geschäftsführer bei der Beklagten war, folgt nach Auffassung des Berufungsgerichts keine Reduzierung der von dem gerichtlichen Sachverständigen ermittelten Vergütung. Im Übrigen habe der gerichtliche Sachverständige die Geschäftsführerstellung des Klägers berücksichtigt, indem er letztlich eine betriebsbezogene Überprüfung der Vergütung vorgenommen habe.

10 II. Diese Ausführungen halten revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht in vollem Umfang stand.

11 1. Allerdings greifen die Verfahrensrügen der Revision nicht durch. Das Berufungsgericht hat im erforderlichen Umfang eine ergänzende Stellungnahme des gerichtlichen Sachverständigen zu dem von der Beklagten vorgelegten Privatgutachten eingeholt und war nicht gehalten, den anwesenden Privatgutachter entsprechend dem Antrag der Beklagten anzuhören. Eine Vernehmung des Privatgutachters als sachverständiger Zeuge kam nicht in Betracht, weil die Beklagte nicht dargelegt hatte, welche entscheidungserheblichen tatsächlichen Umstände der Privatgutachter aufgrund seiner Sachkunde wahrgenommen haben sollte (vgl. etwa BGH, Urt. v. 15.01.2004 - I ZR 196/01, NJW-RR 2004, 1362 f.). Die ergänzende Stellungnahme des Privatgutachters der Beklagten ging erst kurz vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung beim Gericht ein. Eine weitere schriftliche Stellungnahme des gerichtlichen Sachverständigen war

vor dem Termin deshalb nicht einzuholen. Es war auch nicht geboten, den gerichtlichen Sachverständigen im Termin ausdrücklich zu der ergänzenden Stellungnahme des Privatgutachters zu befragen. Denn diese beschränkte sich auf Rechtsausführungen und die Wiederholung von Argumenten, die schon im Ursprungsgutachten des Privatgutachters enthalten waren und deshalb von dem gerichtlichen Sachverständigen bereits in seiner ergänzenden Stellungnahme berücksichtigt wurden. Im Übrigen konnte die Beklagte den gerichtlichen Sachverständigen im Termin befragen.

12 2. Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist auch, dass das Berufungsgericht den Kläger hinsichtlich der Schleppkeillösung als Alleinerfinder ansieht.

13 Im Rahmen der ihm im Anschluss an das erste Revisionsurteil des Senats obliegenden tatrichterlichen Feststellungen hat das Berufungsgericht ohne Verfahrensfehler einen technischen Zusammenhang zwischen der Schleppkeillösung und der maßgeblich auf den Zeugen J. zurückgehenden Federlösung verneint. Zudem ist die Federlösung nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in den nach dem Klageantrag allein maßgeblichen Rollenantriebseinheiten der Typen 2944 und 2955 nicht realisiert worden. Auf dieser Grundlage konnte das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler einen eventuellen Miterfinderanteil J. bei der Bestimmung einer Vergütung des Klägers nur für die Schleppkeillösung außer Betracht lassen. Denn es fehlt an einem schöpferischen Beitrag des Zeugen J. zu der Erfindung der Schleppkeillösung (vgl. Sen.Urt. v. 19.06.2003 - X ZR 142/01, GRUR 2004, 50 - Verkranzungsverfahren).

14 3. Rechtsfehlerhaft ist das Berufungsgericht jedoch davon ausgegangen, dass nach dem Senatsurteil vom 17. Oktober 2000 die Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung einer Vergütung an den Kläger ohne Weiteres feststehe.

15 a) In seinem Urteil vom 17. Oktober 2000 hat der Senat ausgeführt, das Berufungsgericht müsse prüfen, ob der Kläger durch die Vereinbarung vom 28. März 1990 (Anl. K 13) seine Erfindung - nach dem seinerzeit der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrunde zu legenden Sachverhalt seinen Anteil an der Erfindung - auf die Beklagte übertragen habe und ob er dafür eine Vergütung gemäß § 612 Abs. 2 BGB verlangen könne. Der Senat hat jedoch hinzugefügt, die Vergütungspflicht setze voraus, dass die Beteiligten im Dienstvertrag oder einer anderen Vereinbarung keine abweichende Regelung getroffen haben. In diesem Zusammenhang hat der Senat ausdrücklich auf sein Urteil vom 11. April 2000 (X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung) hingewiesen. Danach kann ein Vergütungsanspruch gemäß § 612 Abs. 2 BGB etwa dann ausscheiden, wenn der Geschäftsführer gerade mit dem Ziel entgeltlich beschäftigt wird, persönlich auf Neuerungen hinzuarbeiten, die unter Umständen zu Schutzrechten führen. Die ihm damit aufgegebene Prüfung der Vergütungspflicht hat das Berufungsgericht unterlassen.

16 b) Das Berufungsgericht wird deshalb nunmehr zunächst festzustellen haben, ob dem Kläger im Hinblick auf die ihm als Geschäftsführer im Anstellungsvertrag oder durch eventuelle sonstige Vereinbarungen mit der Beklagten übertragenen Aufgaben überhaupt ein Anspruch auf gesonderte Vergütung für die Erfindung zusteht. Dazu bedarf es einer Prüfung und Auslegung des Geschäftsführervertrags. Ergäbe sich daraus eine Pflicht des Klägers zur Übertragung seiner Erfindungen, müsste festgestellt werden, ob die vereinbarten Geschäftsführerbezüge auch als Vergütung für die Übertragung gezahlt werden

sollten, so dass dem Kläger insoweit keine weiteren Ansprüche zustehen könnten. Ergebnis der Auslegung könnte aber auch sein, dass den Kläger keine Übertragungspflicht traf oder dass die Übertragung zwar geschuldet, dafür aber keine Vergütung bestimmt war. Bei diesem Auslegungsergebnis wäre der Erfahrungssatz zu beachten, dass ein Erfinder sein Recht in der Regel nicht ohne angemessenen Ausgleich aufgeben wird (Sen.Urt. v. 11.04.2006 - X ZR 139/03 - Schneidbrennerstromdüse, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen; vgl. auch Sen.Urt. v. 21.12.2005 - X ZR 165/04, GRUR 2005, 401 - Zylinderrohr u. Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, aaO, S. 789). Das würde dafür sprechen, dass die Parteien jedenfalls von der Notwendigkeit einer solchen Gegenleistung ausgegangen sind. Ob ein Geschäftsführer eine gesonderte Vergütung für die Übertragung seiner Erfindungen auf das von ihm vertretene Unternehmen verlangen kann, bedarf somit der Feststellung im Einzelfall unter Würdigung aller tatsächlichen Umstände. Dabei streitet weder hierfür noch für das Gegenteil eine tatsächliche Vermutung.

17 c) Sollte eine gesonderte Erfindervergütung für den Kläger nicht schon aufgrund seines Geschäftsführervertrags ausgeschlossen sein, müsste das Berufungsgericht sodann prüfen, ob und gegebenenfalls welche Bedeutung der Vereinbarung vom 28. März 1990 (Anl. K 13) zukommt. Das Berufungsurteil erwähnt diese Vereinbarung zwar im Tatbestand, geht auf sie in den Entscheidungsgründen jedoch nicht ein. Das Berufungsgericht hätte dazu festzustellen, ob die Vereinbarung K 13 auch die Übertragung der Rechte aus der Anmeldung des Patents umfasste und, sofern dies der Fall gewesen sein sollte, inwiefern in dieser Vereinbarung eine abschließende Regelung der Vergütung für die Übertragung getroffen wurde.

18 4. Sollte das Berufungsgericht danach zu dem Ergebnis kommen, dass dem Kläger für die Erfindung eine Vergütung zusteht, die er bislang weder durch seine Geschäftsführerbezüge noch aufgrund der Vereinbarung K 13 erhalten hat, so ist auf Folgendes hinzuweisen:

19 a) Der Vergütungsanspruch eines Geschäftsführers für Erfindungen richtet sich, sofern er nicht in seinem Dienstvertrag (§ 611 Abs. 1 BGB) oder anderweitig ausdrücklich vertraglich geregelt ist, nach § 612 Abs. 2 BGB. Nach dieser Vorschrift ist bei Fehlen einer Taxe grundsätzlich die übliche Vergütung geschuldet. Die übliche Vergütung eines Geschäftsführererfinders lässt sich allerdings entgegen der Revision weder anhand der Erfahrungswerte ihres Privatgutachters noch aufgrund der langjährigen Entscheidungspraxis der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt bestimmen. Denn es gibt schon keinen Erfahrungssatz, dass die dem Privatgutachter aufgrund seiner Tätigkeit bekannt gewordenen Sachverhalte einen Schluss darauf zulassen, welche Vergütung gewöhnlich gewährt wird. Die Erfahrungen der Schiedsstelle beziehen sich nicht auf die Vergütung von Geschäftsführererfindern, auf die es hier allein ankommt. Die Üblichkeit einer Vergütung wird sich für Geschäftsführererfinder auch kaum über eine im Markt verbreitete Berechnungsregel ergeben.

20 b) Ebensowenig wie im Werkvertrags- und Maklerrecht (vgl. Sen.Urt. v. 04.04.2006 - X ZR 122/05, zur Veröffentlichung vorgesehen - zum Werkvertragsrecht und BGHZ 94, 98, 102 zum Maklerrecht) wird bei der Übertragung einer Erfindung durch einen Geschäftsführer jedoch ohne weiteres angenommen werden können, dass bei Fehlen fester Vergütungssätze das Recht zur Bestimmung der Gegenleistung einseitig dem Erfinder zustehen soll. Die hinsichtlich der Vergütungsregelung bestehende Vertragslücke ist daher nicht

durch einen Rückgriff auf § 316 BGB zu schließen, der den Interessen der Parteien und ihrer Willensrichtung typischerweise nicht entsprechen würde. Vielmehr ist es auch hier geboten, vorrangig die Regeln über die ergänzende Vertragsauslegung heranzuziehen, wofür die den Gegenstand der Leistung und die das Verhältnis der Parteien prägenden Umstände maßgeblich sind (vgl. dazu Sen.Urt. v. 04.04.2006 - X ZR 122/05, aaO). Das sind bei der Erfindervergütung des Geschäftsführers vor allem die Ausgestaltung seiner Geschäftsführerstellung, wie Aufgabenkreis und vereinbarte Geschäftsführerbezüge, sowie Umstände und Bedeutung der Erfindung. Es erscheint naheliegend, dass redliche Vertragsparteien bei der Festlegung der Vergütung des Geschäftsführererfinders mangels anderer Anknüpfungspunkte von der üblichen Vergütung eines freien Erfinders ausgehen und sich dann fragen würden, ob und in welchem Umfang die prägenden Umstände ihres Einzelfalls davon einen Abschlag angemessen erscheinen lassen. Insbesondere die Geschäftsführerstellung in ihrer konkreten Ausgestaltung im Einzelfall ist bei der Bestimmung der Erfindervergütung angemessen zu berücksichtigen.

21 c) Dies lässt das Berufungsurteil vermissen. Es verweist insoweit lediglich auf eine ergänzende Stellungnahme des gerichtlichen Sachverständigen. Darin habe dieser eine betriebsbezogene Überprüfung der Vergütung vorgenommen und dadurch sichergestellt, dass die Geschäftsführerstellung des Klägers in die Bemessung der Vergütung einfließe. Ausweislich seiner vom Berufungsgericht in Bezug genommenen ergänzenden Stellungnahme will der gerichtliche Sachverständige als betriebsbezogene Umstände berücksichtigt haben, dass die Erfindung eine Weiterentwicklung einer in dem Unternehmen bereits vorhandenen Ausführungsform betrifft und vom Kläger im Rahmen von Entwicklungsarbeiten bei der Beklagten gemacht wurde; ferner habe er frühere einschlägige Umsätze der Beklagten und die aus einer alten Kundenbeziehung

resultierende Auftragslage in seine Beurteilung einbezogen. Dazu verweist der Sachverständige auf sein ursprüngliches gerichtliches Gutachten. In diesem hat er jedoch die Vergütung berechnet, die im Wege der Lizenzanalogie einem freien Erfinder gezahlt werden müsste. Die von ihm in diesem Zusammenhang berücksichtigten Faktoren weisen keinen Bezug zu einer Geschäftsführerstellung des Klägers auf. Vielmehr sind sie ausweislich des Gutachtens bei jedem freien Erfinder zu berücksichtigen.

22 Es handelt sich um die auf S. 25 des Berufungsurteils aufgezählten Gesichtspunkte (Verwertbarkeit der lizenzierten Erfindung in der Werbung, Aufwand für die Einführung der Erfindung in die Serienfertigung, Umsatzsteigerung dank der Erfindung, Rechtsbeständigkeit des Patents, durch das Patent verliehene Monopolstellung auf dem relevanten Produktmarkt, aufgrund der Erfindung erzielbare technische Vorteile sowie Schutzrechtskosten). Soweit das Gutachten in diesem Zusammenhang auf die in der ergänzenden Stellungnahme des Sachverständigen angeführten betriebsbezogenen Umstände abstellt, stehen diese allesamt in keinem Zusammenhang zu der Geschäftsführerstellung des Klägers. Vielmehr beeinflussen sie stets den Wert der Erfindung eines freien Erfinders. Bei der Bestimmung der angemessenen Vergütung des Geschäftsführererfinders im Wege ergänzender Vertragsauslegung sind aber auch die Gesichtspunkte zu beachten, die den billigen Ausgleich zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmererfinders im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen herbeiführen. Insoweit gilt hier nichts anderes als bei der Billigkeitsprüfung nach §§ 316, 315 Abs. 1 BGB (dazu Sen.Urt. v. 24.10.1989 - X ZR 58/88, GRUR 1990, 193 - Auto-Kindersitz).

23 Hierbei ist insbesondere von Bedeutung, ob und in welchem Umfang die erfinderische Tätigkeit des Geschäftsführers an ein im Betrieb erkanntes Be-

dürfnis, dort vorhandene Vorarbeiten oder laufende Projekte anknüpft und ob und inwieweit für die erfinderische Tätigkeit betriebliche Mittel und Einrichtungen benutzt wurden. So war nach dem Vortrag des Klägers eine Reklamation des Hauptabnehmers A. Anlass für seine zur Schleppkeillösung führenden Bemühungen. Auch wird ein Abschlag gegenüber der Vergütung eines freien Erfinders regelmäßig geboten sein, wenn dem Geschäftsführer technische Aufgaben, etwa die Leitung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, übertragen werden, während ein Abschlag nicht notwendig zu erfolgen hat, wenn der Geschäftsführer eine rein kaufmännische Funktion hat und ausübt. Einem Abschlag kann weiter entgegenstehen, wenn der Geschäftsführer zu einer Übertragung nicht verpflichtet war und die Erfindung auf dem freien Markt hätte verwerten können.

24 d) Sollte sich aufgrund der neuen Verhandlung ergeben, dass eine im Sinne des § 632 Abs. 2 BGB übliche Vergütung nicht feststellbar und die danach bestehende Vertragslücke auch durch ergänzende Vertragsauslegung nicht zu schließen ist, stünde es dem Kläger zu, die Vergütung gemäß §§ 316, 315 Abs. 1 BGB nach billigem Ermessen zu bestimmen. Eine Bestimmung der Vergütung hat der Kläger mit seinem Klageantrag, in dem er die seiner Ansicht nach geschuldete Erfindervergütung begehrt, getroffen. Das Berufungsgericht wird gegebenenfalls zu prüfen haben, ob und inwieweit diese Vergütung der Billigkeit entspricht. Auf die Leistungsklage des Klägers könnte es die als billig geschuldete Vergütung zusprechen, ohne hierüber zunächst ein Gestaltungsurteil erlassen zu müssen (vgl. BGHZ 41, 271, 280; BGH, Urt. v. 24.11.1995 - V ZR 174/94, NJW 1996, 1054; Gottwald in MünchKomm. z. BGB, 4. Aufl., Bd. 2 a, § 315 Rdn. 46).

25 Die interessengerechte Wertung, die für die Billigkeitsprüfung der Vergütung erforderlich ist, schließt es aus, den Geschäftsführererfinder ohne weiteres wie einen freien Erfinder zu vergüten. Wie der Senat bereits entschieden hat, können in die Billigkeitserwägungen nicht nur Gesichtspunkte einfließen, die für die Bemessung einer angemessenen Lizenzgebühr eines freien Erfinders von Bedeutung sind, sondern in gleicher Weise auch solche, auf die der Gesetzgeber im Rahmen des ArbEG beim billigen Ausgleich zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmererfinders abgehoben hat, weil die Erfindung im Rahmen des Betriebs mit Hilfe von betrieblichen Mitteln entstanden ist (Sen.Urt. v. 24.10.1989 - X ZR 58/88, aaO). Diese prägenden betriebsbezogenen Umstände wurden bereits bei der ergänzenden Vertragsauslegung erörtert und sind auch in dem durch eine Prüfung der Billigkeit gezogenen Rahmen relevant.

26 e) Für den Fall, dass das Berufungsgericht erneut eine Erfindervergütung für den Kläger zu bestimmen hat, weist der Senat darauf hin, dass keine Bedenken dagegen bestehen, hier den Sondervorrichtungsbau als relevante Branche für die Ermittlung der üblichen Erfindervergütung eines Geschäftsführers anzusehen. Die Revision vermag nicht darzulegen, warum nicht Sondervorrichtungsbau, sondern Flugzeugbau die relevante Branche sei. Bei der Rollenantriebseinheit, für die der patentgemäße Schleppkeil Verwendung findet,

handelt es sich um eine in den Frachtraum eines Flugzeugs eingebaute, besondere Ladevorrichtung. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern deren Ausgestaltung in relevanter Weise durch flugtechnische Anforderungen beeinflusst werden könnte.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Mühlens Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 16.01.1997 - 7 O 21948/94 -
OLG München, Entscheidung vom 13.11.2003 - 6 U 2464/97 -