Das Revisionsverfahren ist durch Revisionsrücknahme erledigt worden.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 41/08

vom 16. März 2010

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. März 2010 durch die Richter Gröning, Prof. Dr. Meier-Beck, Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann

beschlossen:

Der Senat beabsichtigt, die Revision der Beklagten gegen das am 31. Januar 2008 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München gemäß § 552a ZPO zurückzuweisen.

Die Parteien erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 7. Juni 2010.

Gründe:

1 I. Die Beklagte befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Vorrichtungen, die für die Ausstattung von Flugzeugen verwendet werden. Der Kläger, der von 1988 bis 1994 ihr Geschäftsführer war, verlangt von der Beklagten Vergütung für eine auf sie übertragene Erfindung, die Gegenstand des europäischen Patents 391 175 ist und eine Rollenantriebseinheit betrifft, welche zur Beladung von Flugzeugen verwendet wird.

2 Das Landgericht hat die vom Kläger erhobene Stufenklage abgewiesen; das Berufungsgericht hat zunächst dem auf Auskunft gerichteten Antrag stattgegeben und die Klage im Übrigen abgewiesen. Die gegen die Abweisung gerichtete Revision des Klägers hat zur Aufhebung des ersten Berufungsurteils insoweit geführt, als das Berufungsgericht die Klage auf Feststellung und auf Zahlung einer Vergütung abgewiesen hat (Sen.Urt. v. 17.10.2000 - X ZR 223/98 - Rollenantriebseinheit I). Das Berufungsgericht hat im wiedereröffneten Berufungsrechtszug nach den vom Kläger gestellten Anträgen erkannt und die Beklagte zur Zahlung einer Vergütung von 641.247,45 € nebst Zinsen verurteilt und ihre Verpflichtung festgestellt, an den Kläger als weitere Vergütung 3 % der Umsatzerlöse zu zahlen, welche die Beklagte nach dem 30. November 1998 mit Rollenantriebseinheiten der Typen ... und ... mit Schleppkeil erzielt hat und noch erzielen wird, soweit bei deren Herstellung das Patent benutzt wird. Auf die Revision der Beklagten hat der Senat auch dieses Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen (Sen.Urt. v. 26.9.2006 - X ZR 181/03 - Rollenantriebseinheit II). Dieses hat die Beklagte nunmehr verurteilt, an den Kläger 320.623,77 € zuzüglich Zinsen zu zahlen, und festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, an den Kläger als Erfindervergütung 1,5 % der vorstehend erwähnten, nach dem 30. November 1998 erzielten Umsatzerlöse zu zahlen.

3 Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Zurückweisung der Berufung des Klägers weiter; der Kläger hat Anschlussrevision eingelegt.

4 II. 1. Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen nicht vor.

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

5 Das Berufungsgericht hat die Revision zum einen wegen seiner bei der Bezifferung der Abschläge vom bzw. Aufschläge auf den Vergütungsanspruch eingeschlagenen Verfahrensweise zugelassen. Insoweit wirft der Rechtsstreit keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung auf (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

6 Die sich im Streitfall stellenden grundsätzlichen Fragen zur Übertragungspflicht eines Geschäftsführer-Erfinders, zu einer Verpflichtung der Gesellschaft, die ihr übertragene Erfindung zu vergüten, sowie zur Ermittlung einer geschuldeten, aber vertraglich nicht (näher) geregelten Vergütung sind durch die Senatsurteile vom 17. Oktober 2000 und vom 26. September 2006 geklärt. Es kann dahinstehen, ob der vom Berufungsgericht bei der Ermittlung der Höhe der Vergütung eingeschlagene Weg, unter verschiedenen Gesichtspunkten jeweils mit 0,5 Prozentpunkten bemessene Abschläge von einem Ausgangslizenzsatz vorzunehmen, rechtlichen Bedenken begegnen. Solche Auf- oder Abschläge können jedenfalls nicht losgelöst von den Gegebenheiten und Bedürfnissen des Einzelfalls bemessen werden und lassen sich nicht errechnen, sondern können nur auf dem vom Berufungsgericht verfolgten Weg der Schätzung nach § 287 Abs. 2 ZPO ermittelt werden; dies wird von den Parteien auch nicht in Zweifel gezogen. Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu einer Vergütung gelangt, die 50 % der Ausgangslizenzgebühr entspricht, und hat ersichtlich auch dieses Ergebnis für in Ansehung aller von ihm für berücksichtigungsfähig erachteten Umstände des Falles angemessen erachtet. Jedenfalls hierin ist, was der Klärung in einem Revisionsverfahren nicht bedarf, ein möglicher Weg zur Bemessung der vertraglich nicht konkretisierten Vergütung eines Geschäftsführer-Erfinders zu sehen.

7 Zum anderen hat das Berufungsgericht die Revision mit Blick auf ein mögliches Missverständnis der vorangegangenen Revisionsurteile und entsprechende Weichenstellungen bei der Beurteilung des Sachverhalts zugelassen. Die Missverständnisse sind jedoch aus Sicht des Senats ausgeräumt und auch die Parteien machen Gegenteiliges nicht geltend.

8 2. Das Rechtsmittel bietet keine Aussicht auf Erfolg.

9 a) Die im Zusammenhang mit der Frage der Alleinerfinderstellung des Klägers auf der Grundlage von § 286 ZPO erhobene Rüge (unter III 2 der Revisionsbegründung) ist nicht begründet.

10 Der Senat hat in seinem Urteil vom 26. September 2006 (X ZR 181/03 - Rollenantriebseinheit II) ausgeführt, das Berufungsgericht habe im Rahmen der ihm im Anschluss an das erste Revisionsurteil obliegenden tatrichterlichen Feststellungen ohne Verfahrensfehler einen technischen Zusammenhang zwischen der Schleppkeillösung und der maßgeblichen, auf den Zeugen J. zurückgehenden Federlösung verneint. Zudem sei die Federlösung nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in den nach dem Klageantrag allein maßgeblichen Rollenantriebseinheiten der Typen ... und ... nicht realisiert worden. Auf dieser Grundlage habe das Berufungsgericht einen eventuellen Miterfinderanteil J. bei der Bestimmung einer Vergütung des Klägers nur für die Schleppkeillösung ohne Rechtsfehler außer Betracht lassen können, weil es an einem schöpferischen Beitrag J. zu der Erfindung der Schleppkeillösung fehle. Das Berufungsgericht hat diesen Streitpunkt erneut gewürdigt und ist unter Hinweis darauf, dass sich im fortgesetzten Berufungsverfahren insoweit keine neuen Erkenntnisse ergeben hätten, zu demselben Ergebnis gelangt wie in seinem Urteil vom 13. November 2003.

11 Das lässt Rechtsfehler nicht erkennen. Der Einwand der Revision, die Bewertung des Berufungsgerichts laufe auf eine Aufteilung des Patents (nach Bruchteilen) hinaus, ist nicht gerechtfertigt. Nachdem der Kläger seine Ansprüche mit der Berufung gegen das klageabweisende landgerichtliche Urteil auf die Rollenantriebseinheiten der Typen ... und ... beschränkt hat (vgl. Sen.Urt. v. 17.10.2000, Umdr. S. 4) und diese Antriebseinheiten mit der nach Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Schleppkeillösung versehen sind, jedoch keine in den Unteransprüchen 2, 4 bis 7, 9 und 10 des Patents beschriebene "Federlösung", als deren (Mit-)Erfinder der Zeuge J. in Betracht kommt, aufweisen (vgl. Sen.Urt. v. 26.9.2006 Tz. 3), bestand nach Lage des Sachverhalts für das Berufungsgericht entgegen der Auffassung der Revision kein Anlass, eine weitere Minderung des Vergütungsanspruchs des Klägers in Erwägung zu ziehen. Die dem Kläger zugesprochene Vergütung bezieht sich auf die Nutzung desjenigen Teils der patentgeschützten Erfindung, der allein vom Kläger erfunden und der Beklagten zur Verfügung gestellt worden ist. Dass der Kläger aus patentrechtlicher Sicht nur Miterfinder des insgesamt unter Schutz gestellten Gegenstands ist, ist unerheblich. Die Beklagte läuft deshalb auch keine Gefahr, insgesamt eine überhöhte Vergütung entrichten zu müssen.

12 b) Der auf § 286 ZPO gestützten Rüge, mit der die Revision die Annahme des Berufungsgerichts bekämpfen will, dass der Kläger nicht verpflichtet gewesen sei, im technischen Bereich (erfinderisch) tätig zu werden, bzw., dass seine Tätigkeit in erster Linie kaufmännisch angelegt gewesen sei (vollständig: "...nach der vertraglichen Regelung in erster Linie kaufmännisch angelegt war"), wird voraussichtlich kein Erfolg beschieden sein.

13 Das Berufungsgericht hat angenommen, dass den Kläger als alleinigen Geschäftsführer eine Gesamtverantwortung sowohl für den kaufmännischen als

auch für den technischen Bereich traf und dass Letzteres die Verpflichtung einschloss, gegebenenfalls nach Rücksprache mit der zuständigen Abteilung die technisch gebotenen Entscheidungen herbeizuführen bzw. die notwendigen Maßnahmen zur Lösung anstehender Probleme zu ergreifen, und sei es mit Hilfe Dritter (BU 23, 25). Das Berufungsgericht ist lediglich der Beklagten nicht in der Annahme gefolgt, dass der vertragliche und vertraglich entgoltene Pflichtenkreis des Klägers das persönliche Vorantreiben der technischen Entwicklung einschloss. Es hat in diesem Zusammenhang, entsprechend den Vorgaben des Senatsurteils vom 26. September 2006, geprüft, ob aus dem Geschäftsführer-Anstellungsvertrag des Klägers bzw. aus dessen ergänzender Auslegung eine Pflicht des Klägers zur Übertragung seiner Erfindungen bestand und ob die vereinbarten Geschäftsführerbezüge auch als Vergütung für die Übertragung gezahlt werden sollten, so dass dem Kläger keine weitere Vergütung mehr zustand. Das Berufungsgericht hat in tatrichterlicher Würdigung die erste Frage bejaht und die zweite verneint und in diesem Zusammenhang angenommen, dass der Kläger, wenn er gemäß der Darstellung der Beklagten auch bei der technischen Entwicklung tätig geworden sei, insoweit überobligatorisch gehandelt und Leistungen erbracht habe, zu denen er vertraglich nicht verpflichtet gewesen sei und die seine vertragliche Vergütung nicht - auch nicht durch Prämien oder Boni - erfasst habe; Nr. 4 der Vertragsurkunde regele nur eine Entlohnung für die reine Geschäftsführertätigkeit nach Nrn. 1 und 2 des Vertrags.

14 c) Auch die hiergegen im Einzelnen erhobenen Rügen der Revision versprechen keinen Erfolg.

15 Die Vertragsauslegung des Tatrichters - das Gleiche gilt für die ergänzende Vertragsauslegung - kann nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung nur darauf überprüft werden, ob dieser gegen gesetzliche oder allgemein

anerkannte Auslegungsgrundsätze, die Denkgesetze oder allgemein anerkannten Erfahrungssätze verstoßen hat oder verfahrensfehlerhaft vorgegangen ist (vgl. etwa Sen.Urt. v. 11.4.2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung). Entsprechende Mängel zeigt die Revision nicht auf. Das Berufungsgericht hat bedacht, dass auch außerhalb der Vertragsurkunde liegende objektive Umstände bei der Bestimmung des Vertragsinhalts Berücksichtigung finden können. Für die Annahme, dass der Kläger vertraglich verpflichtet gewesen sein könnte, im Rahmen seiner - vom Berufungsgericht unangegriffen als weder besonders hoch noch als besonders niedrig bewerteten - Geschäftsführerbezüge auf technische Neuerungen hinzuwirken, hat es in tatrichterlicher Würdigung keine zureichenden Anhaltspunkte gefunden. Unter diesen Voraussetzungen musste sich das Berufungsgericht nicht in den Gründen ausdrücklich mit der Frage befassen, dass es sich bei der Erfindung des Klägers nicht um einen Einzelfall gehandelt haben soll. Das Berufungsgericht hat entgegen den Angriffen der Revision auch berücksichtigt, dass der Kläger nicht von Anfang an als Geschäftsführer beschäftigt war, sondern vielmehr im Tatbestand des angefochtenen Urteils festgestellt, dass der Kläger ab März 1988 bei der Beklagten beschäftigt und dass er (erst) ab Dezember 1988 deren alleiniger Geschäftsführer war. Soweit das Berufungsgericht daraus nicht die Schlüsse gezogen hat, die die Revision daraus gezogen sehen möchte, liegt darin kein Verstoß gegen gesetzliche noch sonst gegen allgemein anerkannte Auslegungsgrundsätze, die Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze und Verfahrensregeln. Dass, worauf die Revision in diesem Zusammenhang hinweist, die interne Leitung der Entwicklung in einer Übergangsphase nicht besetzt war, weil der bis September 1989 bei der Beklagten als Projektingenieur im Entwicklungsbereich tätige und im Wesentlichen mit der Entwicklung von Rollenantriebseinheiten befasste Zeuge J. erst nach dreimonatiger Abwesenheit zu Beginn des Jahres 1990 wieder bei der Beklagten in diesem Bereich als Entwicklungsleiter einge-

setzt war, ist ein geraume Zeit nach Vertragsschluss eingetretener Umstand, der den objektiven Inhalt der Willenserklärung nicht mehr beeinflussen, sondern nur für die Ermittlung des tatsächlichen Willens und das tatsächliche Verständnis der an dem Rechtsgeschäft Beteiligten von Bedeutung sein konnte (BGH, Urt. v. 16.3.2009 - II ZR 68/08). Dass sich hieraus allein oder im Zusammenhang mit anderen Umständen zwingend ergäbe, dass die Geschäftsführervergütung des Klägers die Entlohnung für die Erfindung der Rollenantriebseinheit einschließen sollte, vermag die Revision nicht aufzuzeigen. Mit ihrem Hinweis, unentgeltliche überobligatorische Tätigkeit werde von leitenden Angestellten erwartet bzw. nach allgemeiner Lebenserfahrung durch Beteiligung am Gewinn, Bonusleistungen etc. vergütet und so habe es sich auch beim Kläger verhalten, versucht die Revision abermals, ihre Würdigung des Sachverhalts an die Stelle der Würdigung des Berufungsgerichts zu setzen, das die Bonusleistungen in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise der besonders erfolgreichen Erbringung vom Kläger *geschuldeter* Tätigkeiten zugeordnet hat.

16 d) Keinen Erfolg versprechen auch die Angriffe der Revision gegen die tatrichterliche Würdigung der Vereinbarung vom 28. März 1990. Das Berufungsgericht stellt als unstreitig fest, dass mit Ausnahme der Gehälter des Klägers, der Bonusleistungen sowie der Gewährung von Aktienoptionen keine weiteren Zahlungen durch die Beklagte erbracht wurden. Diese Zahlungen hat das Berufungsgericht - wie ausgeführt, in rechtlich nicht zu beanstandender Weise - der erfolgreich erbrachten, vertraglich geschuldeten Leistung zugeordnet und es ist deshalb in ebenfalls nicht zu beanstandender Weise zu dem Ergebnis gelangt, dass die in der Vereinbarung genannte "ausreichende und angemessene Gegenleistung" durch die Beklagte noch nicht erbracht worden ist. Dementsprechend brauchte das Berufungsgericht sich in den Entscheidungsgründen nicht damit auseinanderzusetzen, dass die Parteien in späteren Vereinba-

rungen über andere Erfinderrechte festgehalten haben, dass eine Vergütung noch gesondert zu vereinbaren sei. Das Gleiche gilt für das Vorbringen der Beklagten, den Parteien sei an einer abschließenden Regelung gelegen gewesen, um Interessenkonflikte des Klägers als Erfinder einerseits und als Geschäftsführer der Beklagten andererseits zu vermeiden.

17 e) Nicht stichhaltig sind schließlich die Rügen, die die Revision dagegen erhebt, dass das sachverständig beratene Berufungsgericht den Vergütungsanspruch des Klägers mit 1,5 % der Nettoumsätze der Beklagten mit erfindungsgemäßen Rollenantriebseinheiten bemessen hat.

18 Zu Unrecht rügt die Revision eine unterlassene Prüfung der Kompetenz des Sachverständigen. Soweit die Revision in diesem Zusammenhang ausführt, der Sachverständige verfüge nach eigenen Angaben auf dem hier in Betracht kommenden technischen Gebiet über keinerlei Erfahrung, geht dies an der Sache vorbei. Der Sachverständige hat an der von der Revision insoweit in Bezug genommenen Fundstelle (S. 19 und 20 seines Gutachtens, GA 452 f.) ausgeführt, zur Bestimmung des Lizenzsatzes seien vorrangig Lizenzverträge betreffend den Sondervorrichtungsbau auf dem Gebiet der Frachtladesysteme im Luftfrachtverkehr zu prüfen, ihm seien derartige Lizenzverträge aus eigener Praxis (aber) nicht bekannt. Des Weiteren hat er, was die Revision nicht angreift, darauf hingewiesen, in den Prozessakten und Anlagenordnern keine Hinweise auf etwaige Lizenzierungen bzw. Lizenzeinnahmen durch die Beklagte gefunden zu haben. Daraufhin hat der Sachverständige - was der Senat im Urteil vom 26. September 2006 (Tz. 26) gebilligt hat - den Sondervorrichtungsbau als die für die Lizenzierungsfrage relevante Branche bestimmt und angegeben, nach der von ihm aus dem Abschluss von Hunderten Patentlizenzverträgen gewonnenen Erkenntnis liege das Gros der auf dem Gebiet des Sonder-

vorrichtungsbaus erteilten ausschließlichen Lizenzen in dem Bereich von 4 - 10 % mit Schwerpunkt bei 7 %. Das Berufungsgericht hatte hiernach keinen Anlass zu der Annahme, der Sachverständige verfüge nicht über die erforderliche Kompetenz, um ihm die für die Ermittlung einer angemessen Vergütung benötigten Kenntnisse zu vermitteln.

19 Im Übrigen mag es sein, dass das Berufungsgericht sich aufgrund des zweiten Revisionsurteils nicht mehr aufgerufen gesehen hat, diese Kompetenz einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Jedoch vermag die Revision keine zureichenden Anhaltspunkte dafür aufzuzeigen, dass es das Berufungsgericht im gesamten Verlauf des Berufungsverfahrens versäumt hätte in Erwägung zu ziehen, ob der von der Revision aufgegriffene Hinweis des Sachverständigen auf S. 21 seines Gutachtens sich in sachlich-inhaltlichen Defiziten seiner Begutachtung niedergeschlagen haben könnte. Das gilt umso mehr, als der Sachverständige, wie sich aus dem Revisionsurteil vom 26. September 2006 ergibt, nicht nur dieses schriftliche Gutachten erstellt, sondern auch eine ergänzende schriftliche Stellungnahme abgegeben hat, und er außerdem zur Erläuterung seines Gutachtens in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht gehört worden ist, ohne dass die Revision geltend machte, dass das Berufungsgericht diesbezüglich von der Beklagten etwa erhobene Einwendungen gegen die Sachkunde des Sachverständigen nicht zur Kenntnis genommen bzw. übergangen hätte.

20 Sollte das Vorbringen der Revision so zu verstehen sein, dass die vermeintlich mangelnde Sachkunde des Sachverständigen an dem von ihm im Ausgangspunkt vorgeschlagenen Lizenzsatz von 3 % festgemacht wird, so könnte dies weder der Rüge zum Erfolg verhelfen, noch zeigte sich darin ein selbständiger durchgreifender Mangel des Berufungsurteils. Der Hinweis auf

das bei Hellebrand/Kaube/Falckenstein, Lizenzsätze für technische Erfindungen, referierte Erfahrungswissen der Schiedsstelle belegt keinen Verstoß des Berufungsgerichts gegen § 286 ZPO. Die dokumentierten Lizenzsätze für technische Erfindungen auf dem in Rede stehenden Gebiet, auf die die Revision insoweit verweist, rechtfertigen ohne weitere Umstände, deren Vortrag in der Tatsacheninstanz die Revision nicht aufzeigt, nicht die Annahme, dass der vom Berufungsgericht angenommene Ausgangswert von 3 % außerhalb dessen läge, was vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbart hätten.

21 f) Nicht begründet ist des Weiteren die von der Revision erhobene Rüge, das Berufungsgericht habe diesen Lizenzsatz ungeprüft übernommen. Es hat diesbezüglich auf die Darstellung im zweiten Berufungsurteil verwiesen (vgl. S. 34 des angefochtenen Urteils, 3. Abs.). Auch daraus ergibt sich, dass das Berufungsgericht sich mit der Höhe des Lizenzsatzes eigenständig befasst hat. Es hat sich im Übrigen sowohl im angefochtenen Urteil selbst als auch durch Bezugnahme auf das aufgehobene Berufungsurteil nochmals mit der Frage der rechnerischen Bezugsgröße für den Lizenzsatz befasst. Mit dieser ist die absolute Höhe des Lizenzsatzes unmittelbar im Sinne einer Wechselwirkung verknüpft, so dass die Annahme, das Berufungsgericht habe Letzteren ungeprüft übernommen, auch aus diesem Grunde fern liegt.

22 Die abschließende Bemessung der Vergütung in Höhe eines 1,5 % des Nettoumsatzes entsprechenden Betrages liegt im Bereich des tatrichterlichen Ermessens und wird von der Revision vergeblich als Verstoß gegen § 286 ZPO angegriffen.

Gröning Meier-Beck Berger

Grabinski Hoffmann

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 16.01.1997 - 7 O 21948/94 -
OLG München, Entscheidung vom 31.01.2008 - 6 U 2464/97 -