

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

5

101. Jahrgang Mai 2010

Aus dem Inhalt

Beiträge

- Hüttermann/Storz** Denken ist nicht Handeln – Zu den Entscheidungen G 1/07 und G 1/04
- Grund/Burda** Zum BGH Vorlagebeschluss an den EuGH zur Auslegung der Biopatentrichtlinie – Neurale Vorläuferzellen
- Wirtz** Aktuelles aus dem Markenrecht
- Gärtner/Müller** Haftung für mittelbare Urheberrechtsverletzungen im Internet
- Kreuzkamp** Anmerkung zu BGH, Urt. vom 17.11.2009, X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung
- Bartenbach/Jung/Fock** Aktuelles aus dem Wettbewerbsrecht
Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz i.S.v. § 4 Nr. 9 UWG

Entscheidungen

- OLG Düsseldorf** Schlachttroter – Anbieten eines geschützten Gegenstands
- OLG Düsseldorf** Plasmabeschichtungsanlage – Weiterverwendung von Werbeunterlagen nach Patentverletzung
mit Anmerkung Beyerlein
- CAFC** The Forest Group ./ Bon Tool Company – Kennzeichnung patentgeschützter Gegenstände
mit Anmerkung Wuttke
- EuGH** Pepsico-Design – Zur Kollision von Designs



Rechtsprechungsänderung: Der BGH verneint nun das Recht des Arbeitnehmererfinders auf Auskunft und Rechnungslegung über den erzielten Gewinn und über nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselte Gestehekungskosten

**Anmerkungen zum Urteil des BGH vom 17. November 2009 – X ZR 137/07 –
„Türinnenverstärkung“**

Bereits im letzten Heft der *Mitteilungen* wurde das vorgenannte Urteil veröffentlicht, dass auch zur Aufnahme in die amtlichen Sammlungen BGHR und BGHZ vorgesehen ist.

Der BGH bricht hier ausdrücklich mit seiner früheren Rechtsprechung¹. Der Kläger erfand als Ingenieur einer Tochter des F.-Automobilkonzerns eine Türinnenverstärkung, die nach einer zwischenzeitlich erteilten Teilauskunft in mindestens 10,9 Mio. Fahrzeugtüren Verwendung gefunden hat. Zunächst wurde die Erfindung in Anspruch genommen und dann wenige Tage vor Ablauf des Prioritätsjahres der deutschen Basisanmeldung (DE 1 974 870) für alle Länder außer Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und Italien freigegeben. Ferner meldete dann die für Schutzrechte zuständige Gesellschaft des F.-Automobilkonzerns zeitgleich ein europäisches Patent für die vorbenannten Länder an. Der Arbeitnehmererfinder schaffte es jedoch noch trotz der Kürze der Zeit, Patente für Spanien, China, Mexiko, Russland und die USA anzumelden, wo u.a. die weiteren maßgeblichen Werke bzw. nationalen Gesellschaften des F.-Automobilkonzerns liegen, in denen das konkrete Fahrzeugmodell, für das die erfindungsgemäße Türinnenverstärkung geplant war, produziert wurden beziehungsweise werden sollten.

Vom LG Düsseldorf sowie dem OLG Düsseldorf wurde die Arbeitgeberin in Teilurteilen der anhängigen Stufenklage verurteilt, Auskunft zu geben über Herstellungsmengen und -zeiten, aufgeschlüsselt in Einzellieferungen, die nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehekungskosten, sowie hinsichtlich der Lizenznehmer beziehungsweise Lizenzeinnahmen hinsichtlich Fahrzeugtüren mit erfindungsgemäßer Türinnenverstärkung.

Durch Null-Auskünfte wurden in zweiter Instanz die Auskunftsansprüche hinsichtlich Lizenznehmern und erzielten Lizenzeinnahmen erledigt. Im Übrigen bestätigte das OLG Düsseldorf die Verurteilung der Arbeitgeberin zu den geforderten Auskünften und ließ die Revision nicht zu.

¹ BGHZ 137, 162 – Copolyester II, Leitsatz c; BGH GRUR 1998, 684, 688 – Spulkopf; BGH GRUR 2002, 801, 803 – abgestuftes Getriebe

Vor dem BGH legte die Arbeitgeberin Nichtzulassungsbeschwerde ein und wehrte sich gegen die Verurteilung zu allen verbliebenen Auskunftspflichten. Der BGH ließ dann die Revision zu.

In seinem Urteil bekräftigt der Senat zunächst seine frühere Rechtsprechung¹, dass Ausgangspunkt der Berechnung einer Arbeitnehmererfindung die Lizenzanalogie ist. Entgegen der Revision gelte dies auch in Ausnahmefällen, wenn beispielsweise wie im vorliegenden Fall die Arbeitgeberin selbst allenfalls Patentlizenzgebühren zahlen muss, weil aufgrund Konzernregeln Erfindungen intern auf eine Patentholding übertragen werden.

Ausgehend von dem Grundsatz der Anwendung einer Lizenzanalogie bekräftigt der BGH ferner, dass der Arbeitnehmererfinder grundsätzlich Anspruch auf Auskünfte über Liefermengen, -zeiten und -preise, aufgeschlüsselt nach Lieferungen an einzelne konzernangehörige Abnehmer sowie auch über die Liefermengen der konzernangehörigen Unternehmen an Dritte hat. Wichtig ist hierbei, dass der Bundesgerichtshof der Auffassung des OLG Düsseldorf folgt, dass ein konzernangehöriger Arbeitgeber grundsätzlich Auskunft über die gesamte Nutzung im Konzern zu geben hat und dass die Auskunftsrechte des Arbeitnehmererfinders nicht konzerninternen Zuständigkeitsverlagerungen zum Opfer fallen dürfen, soweit die Erfindung räumlich beansprucht wurde (vgl. § 9 ArbNErfG) oder aber eigene Auslandsschutzrechte des Arbeitnehmers existieren (vgl. § 14 ArbNErfG). Wenn konzernintern Auskünfte nicht erteilt würden, hat sich der Arbeitgeber auch über die Geschäftsleitung und notfalls über die Einschaltung von Entscheidungsträgern auf den konzernübergeordneten Hierarchieebenen um Aufklärung zu bemühen.

Ferner bestätigt der BGH, dass auch über Herstellungsmengen und -zeiten Auskunft zu erteilen ist. Es sei zwar richtig, dass bereits die Auskunft über Liefermengen Berechnungen zur Lizenzanalogie grundsätzlich ermögliche, bei Arbeitnehmererfinderstreitigkeiten komme es jedoch oft vor, dass der Arbeitgeber seiner gesetzlichen Verpflichtung, die Vergütung festzusetzen (§ 12 Abs. 3 ArbNErfG) über sehr lange Zeiträume nicht nachgekommen ist, was zwangsläufig zu einer von wachsendem Misstrauen beeinflussten Situation führe. In Rechtsstreiten hätte der Arbeitnehmer daher Anspruch auf die Angabe vom Herstellungs- und Lieferdaten, um gewisse Plausibilitätskontrollen durchführen zu können.

In ausdrücklicher Abweichung zur bisherigen Rechtsprechung meint der BGH aber, dass der Arbeitnehmererfinder grundsätzlich keinen Anspruch mehr hat, über den mit der Verwertung der Erfindung erzielten Gewinn des Unternehmens informiert zu werden. Der aufgegebenen Rechtsprechung hätte die Auffassung zu Grunde gelegen, dass der Arbeitnehmererfinder – anders als der freie Erfinder – typischerweise über nur geringere Kenntnisse der sonst üblichen vergleichbaren Lizenzsätze verfüge. Hieran will der BGH nun im Zusammenhang mit

den gestiegenen Anforderungen an die berufliche Qualifikation und auch aufgrund der vereinfachten Informationsmöglichkeiten durch insbesondere das Internet nicht mehr festhalten. Diese Entscheidung verdient – zumindest bezogen auf den konkret entschiedenen Rechtsfall – Kritik:

Der BGH meinte wohl, gerade der konkret entschiedene Fall zeige die Notwendigkeit zur Rechtsprechungsänderung, weil der betroffene Arbeitnehmererfinder eben nicht nur reiner Arbeitnehmererfinder sei, dem eine Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbNErfG zustehe. Denn hinsichtlich der nicht in Anspruch genommenen Regionen, also außerhalb des europäischen Patents, sei er freier Erfinder. Daher meinte der BGH wohl, hinsichtlich seiner Position nach § 9 ArbNErfG dürfe der Kläger nicht „besser“ behandelt werden als ein freier Erfinder. Hierbei lässt der BGH jedoch zwei gravierende Argumente unberücksichtigt: Hinsichtlich der freigegebenen Länder wäre der Kläger eigentlich Inhaber von Schadensersatzansprüchen wegen Patentverletzung, wenn § 14 ArbNErfG nicht greifen würde. Ein Patentverletzer ist jedoch grundsätzlich zur Auskunft über erzielte Gewinne verpflichtet, solange der Verletzte nicht schon vor Auskunftserteilung darauf verzichtet, möglicherweise den Verletzergewinn zu verlangen. Nach dieser Auskunft kann dann der Verletzte immer noch entscheiden, den konkreten Schadensersatz tatsächlich als Lizenzanalogie oder anders zu berechnen.

Zweitens ist der Kläger im entschiedenen Rechtsstreit aus folgendem Grund nicht mit einem freien Erfinder vergleichbar hinsichtlich seiner Möglichkeiten, den wahren Erfindungswert zu ermitteln: Der BGH meint, ein freier Erfinder könne den Erfindungswert austesten durch Lizenzverhandlungen mit verschiedenen potenziellen Abnehmern. Dieser Aspekt trifft jedoch bei Arbeitnehmererfindungen in der Automobilbranche sowie bei vergleichbaren Produkten, die nicht isoliert regional, sondern grundsätzlich nur weltweit ohne „Sperrgebiete“ lizenziert werden können, nicht zu: Kraftfahrzeuge werden grundsätzlich weltweit vermarktet. Ein Automobilhersteller oder ober ein Zulieferer wird keine Lizenz nehmen, wenn für ihn wichtige Teilmärkte, beispielsweise Europa, patentrechtlich gesperrt sind.

Ein anderer Kommentator² meint, der BGH hätte ausdrücklich offen gelassen, ob bei außergewöhnlichen Umständen auch gewinnbezogene Informationen nötig sein. Wenn aber schon im nun konkret entschiedenen Fall eine derartige Konstellation verneint wurde, zeigt dies, dass ein praktischer Anwendungsbereich wohl nicht bestehen dürfte:

Der vorliegend betroffene Arbeitnehmer musste die Erfahrung, ein räumlich teilweise gesperrtes Patent in der Automobilbranche nicht verwerten zu können, bereits in einem Fall zuvor machen, als eine Erfindung von ihm ebenfalls nur für eine europäische Patentanmeldung beansprucht

² Arnold in GRUR-Prax 2010, 87

und im Übrigen freigegeben wurde, worauf der Arbeitnehmer auf eigene Kosten Auslandspatente erwirkte, u.a. in dem für die Automobilbranche wichtigen Markt der USA. Der Arbeitnehmererfinder fand einen Automobilzulieferer, der bereit war, die Erfindung umfangreich gegen Entgelt zu nutzen, wenn er ein – bevorzugt exklusives –, aber auf jeden Fall global unbeschränktes Nutzungsrecht erhält. Der Arbeitgeber als Konzerntochter hat jedoch die zunächst erfreulich angelaufene Zusammenarbeit des Arbeitnehmers mit der in den USA ansässigen Patentholding des F.-Automobilkonzerns zwecks gemeinsamer Lizenzierung unterbunden, wohl im Hinblick auf die Auseinandersetzung wegen der zweiten Erfindung „Türinnenverstärkung“. Damit waren die eigenen Auslandspatente des Arbeitnehmers für ihn wertlos und nicht verwertbar.

Hieraus ergibt sich, dass beispielsweise in der Automobilindustrie ein Arbeitnehmererfinder durch eine Beanspruchung seiner Erfindung für beispielsweise Europa faktisch weltweit gesperrt ist und den Wert seiner Erfindung nicht durch Lizenzverhandlungen mit Dritten „austesten“ kann. Faktisch hat er also nicht die Möglichkeit, wie ein normaler freier Erfinder, den Wert seiner Erfindung durch Lizenzverhandlungen auszutesten.

Es bleibt daher zu hoffen, dass der BGH bei zukünftigen Entscheidungen derartige branchentypische Besonderheiten berücksichtigt. Anderenfalls wird sich in derartigen Branchen wahrscheinlich zwangsläufig die Praxis herausbilden, Arbeitnehmererfindervergütungen faktisch dadurch zu kürzen, dass eine unbeschränkte Inanspruchnahme kurz vor Ablauf der Prioritätsfrist ganz oder teilweise für das Ausland aufgegeben wird. Hierbei wird dann darauf spekuliert, dass der Arbeitnehmer erstens Auslandsschutzrechte oft finanziell nicht schnell genug wird stemmen können. Zweitens kann er diese Rechte dann nicht wirklich „frei“ verwerten aus vorgenannten Gründen, sondern kann die Anmeldungen nur nutzen, um sich dann mit seinem Arbeitgeber über eine Vergütung nach § 14 ArbNErfG zu streiten, wobei ihm dann – nach der nunmehr neuen Rechtsprechung – gerade kein Anspruch auf gewinnbezogene Auskünfte mehr zustehen soll.

Im vorliegenden Fall ist letzteres besonders problematisch: Der Arbeitnehmererfinder hatte geltend gemacht, dass der besondere Wert der Nutzung seiner Erfindung durch seinen Arbeitgeber in sehr hohen Einsparungen liege, sowohl bei den Investitionen für die Montagewerke und erst Recht bei der späteren Produktion, einmal wegen geringerer Stückkosten und zum anderen wegen der Gewichtsreduzierung, die alternativ notwendige Leichtbauweisen, um die Gewichtszielvorgabe insgesamt für den PKW zu erreichen, bei anderen Bauteilen ersetzt bzw. überflüssig macht, die dort zu höheren Stückkosten führen als eine Normalbauweise. Um diesen „Erfindungswert“ zu fassen, machte der Arbeitnehmer geltend, würde er Auskunft über die internen Kalkulationen des Arbeitgebers benötigen, die –

wie das OLG noch in seinem Berufungsurteil ausführte – auch erstellt wurden bzw. fortlaufend und überprüfend erstellt würden bei derartigen Produktionsprozessen. Diese Argumentation verwarf der BGH mit dem knappen Argument, derartige Vorzüge einer Erfindung würden im Allgemeinen nicht unter den Begriff des „erzielten Gewinns“ fallen. Damit bleibt zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass der BGH es zumindest in speziellen Einzelfällen zulässt, statt Auskunft nach dem „Gewinn“, Auskunft über ein besonderes erzieltes Einsparpotenzial bei der Produktion zur Bemessung eines angemessenen „Erfindungswerts“ beziehungsweise fiktiven Lizenzsatzes verlangen zu können.

Vorzugswürdig wäre es jedoch, wenn der BGH von seinem nunmehr verengten Verständnis, was der „Gewinn“ im Sinne des berechtigten Auskunftsanspruches des Arbeitnehmererfinders sein soll, wieder zurückkehren würde zu seinem alten Verständnis: Vergütet werden soll und muss der „Wert der Erfindung“ für den Arbeitgeber. Dieser Erfindungswert muss mit dem „Gewinn“ im engeren, bilanzrechtlichen Sinne nicht identisch sein, meist wird er sogar gerade nicht identisch sein. Vielmehr wird der Arbeitgeber beispielsweise verringerte Produktionskosten durch die Erfindung teilweise verbrauchen (müssen) zum Ausgleich anderer gestiegener Kosten oder zur Reduzierung seiner Abgabepreise, weil die Wettbewerber ebenfalls Produktivitätsfortschritte (mit anderen Maßnahmen) erzielt haben und deshalb ihre Abgabepreise gesenkt haben. Oder der Arbeitgeber will aus strategischen Gründen seinen Marktanteil vergrößern bzw. die Wettbewerber ruinieren und gibt daher seine Kostenersparnis in voller Höhe an die Käufer weiter. Oder oder – es gibt unzählige Möglichkeiten.

Man muss daher entweder den „Gewinn“ im Sinne des berechtigten Auskunftsanspruches des Arbeitnehmererfinders weit verstehen als die Summe der Vorteile des Arbeitgebers durch die Nutzung der Erfindung, oder man muss statt eines nunmehr ablehnten Auskunftsanspruches hinsichtlich eines „Gewinnes“ im engeren Sinne dem Arbeitnehmererfinder einen Auskunftsanspruch hinsichtlich des „Wertes der Erfindung“ nach der betriebswirtschaftlichen Kalkulation zubilligen.

Gerade bei komplexeren Gesamtprodukten fehlt dem Arbeitnehmer die Kenntnis der internen betriebswirtschaftlichen Parameter, um den wahren Wert seiner Erfindung auch nur annähernd bestimmen zu können. Dies gilt erst Recht bei Arbeitnehmererfindern, die in der Hierarchie- und Wissenskette im Unternehmen nicht an der Spitze stehen und/oder intellektuell Schwierigkeiten bei der Bestimmung hätten, auch weil dies eventuell ganz andere Kenntnisse und Ausbildung voraussetzt, als manche Arbeitnehmererfinder sie haben.

Wenn daher nur der Arbeitgeber den „wahren Wert der Erfindung“ für sich kalkulieren kann bzw. bei größeren Unternehmen über seine Controlling-Abteilung grundsätzlich bereits

kalkuliert hat, dann gebietet es Treu und Glauben, dass er hierüber Auskunft schuldet. Dies muss zumindest dann gelten, wenn die Erfindung unbeschränkt in Anspruch genommen wurde oder faktisch keine eigene Verwertungsmöglichkeit gegenüber Dritten besteht. Denn in diesen Fällen kann der Arbeitnehmererfinder gerade nicht wie ein freier Erfinder den wahren Wert seiner Erfindung durch Verhandlungen mit potentiellen Lizenznehmern austesten. In diesen Fällen sind er bzw. ein entscheidendes Gericht zwingend auf das „Herrschaftswissen“ des Arbeitgebers angewiesen zur Bestimmung einer wirklich angemessenen Vergütung. Wie soll ein Arbeitnehmererfinder ohne Zugriffsmöglichkeit auf die der Controlling-Abteilung vorliegenden Daten und Informationen denn beispielsweise hinreichend genau bestimmen können, wie viel Euro an Produktionskosten pro Stück und etwaig zusätzlich an Investitionskosten für Produktionsmittel gespart wurde wegen der Erfindung und wie sonstige Vorteile kalkuliert werden können?

Dem notwendigen Schutz vor der Preisgabe von Betriebsgeheimnissen kann dadurch Rechnung getragen werden, dass eben nur dem Arbeitnehmererfinder und nicht allgemein die Auskünfte zu erteilen sind. Sofern erforderlich kann die Verpflichtung zur Auskunftserteilung ferner davon abhängig gemacht werden, dass der Arbeitnehmererfinder sich zur Vertraulichkeit hinreichend verpflichtet.

Wenn man dem Arbeitnehmererfinder ein Recht auf notwendige Auskünfte zur Bestimmung des wahren Wertes der Erfindung zubilligt, was der BGH zumindest nicht ausschließt in seinem neuen Urteil, dann liegt auch kein echter Rechtsprechungswandel vor, sondern bestehen nur unterschiedliche Auffassungen, was unter „Gewinn“ zu verstehen ist. Hier bleibt zu hoffen, dass der BGH bei nächster Gelegenheit für – auch begriffliche – Klarheit sorgt.

Letztlich ist das Urteil von Bedeutung, wenn es höchstrichterlich feststellt, dass auf eine Erfindung gleichwohl zwei verschiedene Stückpreise für das Wirtschaftsgut zur Berechnung der fiktiven Lizenz maßgeblich sein können, wenn das Wirtschaftsgut (hier eine Rohbautür) einmal als eigenständiges Wirtschaftsgut – für den Ersatzteilmarkt – gehandelt wird, andererseits aber nur unselbstständig, weil nur bestimmt für den Einbau in Neufahrzeuge.

Markus Kreuzkamp³

Zusammenfassung:

Der Aufsatz erläutert die neue Grundsatzentscheidung des BGH zum Arbeitnehmererfinderrecht. Der BGH bestätigt den Grundsatz der Lizenzanalogie und dass der

³ Rechtsanwalt, Kreuzkamp & Partner, Düsseldorf

Arbeitgeber Auskunft nicht nur über Liefermengen, -zeiten und -preise, sondern auch Herstellungsmengen und -zeiten schuldet - und dies alles hinsichtlich des Gesamtkonzerns, dem er angehört. Aufgegeben wird hingegen die bisherige Rechtsprechung, dass ein Anspruch auch auf Gewinnauskünfte besteht. Der Autor kritisiert dies und zeigt Probleme auf, insbesondere unter Berücksichtigung von Besonderheiten in der Automobilbranche.