

---

### **BGH zu Ausgleichsansprüchen unter Mitberechtigten an einem Patent (BGH, Urteil «Sektionaltor II» vom 16. Mai 2017 – Az. X ZR 85/14).**

Von Nadine Heiartz

---

**Bei der Beurteilung, wann die Zuerkennung eines Ausgleichsanspruchs dem Gebot der materiellen Gerechtigkeit entspricht, sind auch die Gründe zu berücksichtigen, aus denen der Anspruchsteller von einer eigenen Nutzung der Erfindung abgesehen hat.**

**Die Höhe des Ausgleichsanspruchs ist nicht notwendigerweise nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zu berechnen. Sie kann im Ausnahmefall auch auf der Basis des Gewinns des nutzenden Mitberechtigten zu berechnen sein.**

**Die Verjährungsfrist für den Ausgleichsanspruch beginnt nicht erst zu laufen, wenn die Mitberechtigung und die Höhe des ideellen Anteils rechtskräftig festgestellt ist.**

#### **Sachverhalt**

Die Beklagte ist Inhaberin zweier Patente. Geklagt hatte eine Wettbewerberin der Beklagten. In einem vorangegangenen Verfahren war die Mitberechtigung der Klägerin an den betroffenen Patenten festgestellt worden, wobei der Anteil der Klägerin an den Patenten jeweils mit 5 % bewertet wurde.

Im vorliegenden Verfahren beantragte die Klägerin die Zahlung eines Ausgleichsbetrags von der Beklagten, die – anders als die Klägerin – die patentierten Erfindungen genutzt hatte. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte fest, dass der Klägerin ein

Ausgleichsanspruch zustehe, dessen Höhe nach Lizenzgrundsätzen zu bemessen sei, und dass die Beklagte über Vertriebshandlungen und erzielte Umsätze Rechnung zu legen habe.

Beide Parteien legten Berufung gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf ein.

#### **Feststellungen des Gerichts**

##### **a) Relevante Kriterien zur Beurteilung des Ausgleichsanspruchs**

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass ein Mitberechtigter an einem Patent von einem anderen Mitberechtigten insoweit einen Ausgleichsanspruch für dessen Benutzung und Verwertung der Erfindung hat, als dies der Billigkeit entspricht. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Ausgleichsanspruch des Mitberechtigten der Billigkeit entspricht, sind anerkanntermaßen die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. In der vorliegenden Entscheidung stellt der BGH klar, dass dabei auch die Gründe relevant sind, aus denen der Mitberechtigte von der eigenen Nutzung der patentierten Erfindung abgesehen hat.

Der BGH stellte fest, dass eine Ausgleichspflicht in der Regel zu bejahen sei, wenn die Mitberechtigten über grundlegend verschiedene Möglichkeiten verfügten (beispielsweise wenn sich ein etabliertes Unternehmen, das über die notwendigen Ressourcen zur Nutzung und Verwertung der Erfindung



Nadine Heiartz,  
Rechtsanwältin,  
Partner

BARDEHLE PAGENBERG  
Partnerschaft mbB  
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7  
81675 München  
T +49.(0)89.928 05-0  
F +49.(0)89.928 05-444  
info@bardehle.de  
www.bardehle.com

ISO 9001 certified

verfügt und ein Einzelerfinder gegenüberstehen). Der nicht nutzende Mitberechtigte müsse in einem solchen Fall nicht näher darlegen, weshalb er das Schutzrechts nicht selbst genutzt oder anderweitig verwertet habe.

Etwas Anderes gelte, wenn sich die Mitberechtigten als Wettbewerber gegenüberstünden. In diesem Fall müsse der nicht-nutzende Mitberechtigte im Einzelnen darlegen, warum es ihm nicht möglich war, die Erfindung zu nutzen, oder weshalb er von einer bestehenden Möglichkeit dennoch keinen Gebrauch gemacht habe.

Im vorliegenden Fall entschied der BGH, dass der Klägerin eine Nutzung der Erfindung vor Klärung der ihrer Mitberechtigung nicht zuzumuten gewesen sei. Denn die Beklagte hatte mit ihrer eigenmächtigen Patentanmeldung rechtswidrig gehandelt, was einen Schadensersatzanspruch der Klägerin begründete. Dieser, so stellte der BGH fest, könne einen anteiligen Ausgleich für von der Beklagten gezogene Gebrauchsvorteile umfassen. Die Klägerin musste sich laut BGH dabei nicht dem Risiko einer formalen Patentverletzung aussetzen, auch wenn sie als Mitberechtigte materiell zur Eigennutzung berechtigt gewesen wäre.

### **b) Berechnung des Ausgleichsanspruchs**

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte für die Bestimmung der Höhe des Ausgleichsanspruchs auf eine angemessene Lizenzgebühr abgestellt. Das Oberlandesgericht begründete diese Entscheidung damit, dass es sich bei der Nutzung der Erfindung durch einen Mitberechtigten um eine rechtmäßige Benutzung handele; das deutsche Recht kenne

verschiedene Entschädigungsansprüche wegen rechtmäßiger Benutzung, die nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnet würden.

Der BGH gab dem Oberlandesgericht zwar insoweit Recht, als der Ausgleichsanspruch in der Regel nach Lizenzgrundsätzen zu bemessen sei. Er stellte jedoch klar, dass im Einzelfall auch eine am erzielten Gewinn orientierte Ausgleichsleistung in Betracht kommen könne.

Für die Zeit bis zur Patenterteilung stellte der BGH klar, dass ein am Gewinn orientierter Ausgleichsanspruch und dementsprechend ein Anspruch auf Rechnungslegung über die erzielten Gewinne jedoch von vorneherein ausscheide, weil insoweit die Regeln über die Entschädigung für eine Nutzung der Erfindung im Zeitraum vor Erteilung des Patents entsprechend anzuwenden seien; der Entschädigungsanspruch umfasse nicht die Herausgabe des erzielten Gewinns, sodass dementsprechend auch ein am Gewinn orientierter Ausgleichsanspruch ausgeschlossen sei.

### **c) Beginn der Verjährungsfrist**

Voraussetzung für den Beginn der regelmäßigen Verjährung ist das Entstehen des Anspruchs und die Kenntnis oder grobfahrlässige Unkenntnis des Gläubigers von den Umständen, die den Anspruch begründen.

Der BGH stellte in der vorliegenden Entscheidung klar, dass die Einräumung einer Mitberechtigung an Schutzrechtsanmeldungen oder erteilten Schutzrechten keine Voraussetzung für das Bestehen eines Ausgleichsanspruchs sei. Ein Ausgleichsanspruch eines Miterfinders könne auch gege-

ben sein, wenn keine Mitberechtigung am Schutzrecht bestehe. Dementsprechend entschied der BGH, dass das zuvor anhängige Verfahren zur Klärung der Mitberechtigung der Klägerin an den für die Beklagte erteilten Patenten dem Lauf der Verjährungsfrist nicht entgegenstand. Gleiches gelte hinsichtlich der Feststellung der Höhe des Anteils

der Mitberechtigung an den Patenten. Dies gelte bereits deshalb, weil kein zwingender Zusammenhang zwischen der Größe des ideellen Anteils des nicht-nutzenden Teilhabers am Patent und dessen Beitrag an den durch den nutzenden Teilhaber gezogenen Vorteilen bestehe.

---

### Bemerkungen

---

Mit der vorliegenden Entscheidung klärt der BGH einige rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Mitberechtigung an angemeldeten oder erteilten Schutzrechten. Dabei verschärft er im Wesentlichen die Anforderungen, die an diejenigen zu stellen sind, der einen finanziellen Ausgleich verlangt.

Hinsichtlich der grundlegenden Frage, wann ein Ausgleichsanspruch überhaupt besteht, stellt der nochmals BGH klar, dass sich ein Mitberechtigter nicht lediglich zurücklehnen kann, um anschließend an den Nutzungsbemühungen seines Mitberechtigten zu partizipieren. Er wird im Regelfall erklären müssen, weshalb er selbst von einer Nutzung der Erfindung abgesehen hat. Gestärkt hat der BGH die Position des nicht – nutzenden Mitberechtigten jedoch insoweit, als er diesem nicht aufbürdet, sich dem – wenn auch im Ergebnis unbegründeten – Vorwurf einer Patentverletzung auszusetzen, falls der nutzende Mitberechtigte die Erfindung unrechtmäßig allein zum Patent angemeldet hat. In dieser Situation darf der Mitberechtigte von einer Nutzung der Erfindung absehen, bis seine Mitberechtigung geklärt ist, ohne dass dies einen Ausgleichsanspruch ausschließt.

Andererseits wird dem nicht-nutzenden Mitberechtigten in dieser Situation abverlangt, dass er, will er nicht die Verjährung seiner Ausgleichsansprüche riskieren, parallel zu einer Klage auf Einräumung seiner Mitberechtigung bereits seine Ausgleichsansprüche geltend macht. Die hierdurch entstehende zusätzliche Kostenbelastung und das damit verbundene erhöhte Kostenrisiko, sollte das Begehren auf Einräumung einer Mitberechtigung erfolglos bleiben, muss der Kläger in Kauf nehmen.

Hinsichtlich der Bemessung des Ausgleichsanspruchs ist der Mitberechtigte nicht mehr auf die Lizenzanalogie verwiesen, sondern kann im Einzelfall auch einen am Gewinn des nutzenden Mitberechtigten orientierten Ausgleich verlangen. Leider gibt der BGH insoweit keine Hinweise, unter welchen Umständen ein solcher Ausnahmefall positiv angenommen werden könnte; er beschränkt sich auf den Hinweis, dass eine hohe Gewinnmarge des nutzenden Mitberechtigten alleine nicht ausreicht.

Abschließend äußert sich der BGH zu den Voraussetzungen des Anspruchs auf Belegvorlage.