



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 75/21

Verkündet am:
14. November 2023
Zöller
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Kunststoffsack

ZPO § 543 Abs. 2

Eine beschränkte Zulassung der Revision setzt voraus, dass der betroffene Teil des Streitstoffs in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unabhängig von dem übrigen Prozessstoff beurteilt werden und auch im Falle einer Zurückverweisung kein Widerspruch zu der Entscheidung über die übrigen Teile des Streitstoffs auftreten kann (Bestätigung von BGH, Urteil vom 16. März 2017 - I ZR 39/15, GRUR 2017, 702 Rn. 17 - PC mit Festplatte; Beschluss vom 16. Dezember 2021 - I ZR 186/20, Rn. 16 [insoweit nicht in MMR 2022, 773]).

IntPatÜbkG Art. II § 5 Abs. 1; EPÜ Art. 60 Abs. 1 Satz 2; EGBGB Art. 30 a.F.

Die Frage, ob ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber aufgrund einer Diensterfindung die Übertragung der Rechte aus einer Patentanmeldung oder aus einem erteilten Patent verlangen kann, ist für alle Teile eines europäischen Patents einheitlich nach dem Recht des Staates zu beurteilen, das für den Arbeitsvertrag maßgeblich ist.

BGB § 823 Abs. 2 Ag, § 249 Abs. 1 Hd

Die Pflicht zum Schadensersatz wegen unberechtigter Anmeldung eines Patents umfasst die Herausgabe des durch die unberechtigte Nutzung der Erfindung erzielten Gewinns für den Zeitraum ab der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents.

BGB § 242 Be; PatG § 140b

Die § 140b PatG zu Grunde liegende Wertung ist auf einen Anspruch auf Rechnungslegung über die Nutzung einer zu Unrecht zum Patent angemeldeten Erfindung nicht übertragbar.

BGH, Urteil vom 14. November 2023 - X ZR 75/21 - OLG Frankfurt am Main
LG Frankfurt am Main

ECLI:DE:BGH:2023:141123UXZR75.21.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. November 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Hoffmann und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm, Dr. Marx und Dr. Rombach für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 22. Juli 2021 unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsbehelfe aufgehoben, soweit

- a) die Beklagte zur Rechnungslegung für den Zeitraum vor dem 25. Februar 2004 und zur Rechnungslegung über die Gesteuerungskosten und den erzielten Gewinn für den Zeitraum vor dem 26. März 2008 verurteilt worden ist;
- b) der Wirtschaftsprüfervorbehalt sich auf Angaben zu den nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gesteuerungskosten und zum erzielten Gewinn bezieht;
- c) festgestellt worden ist, dass die Beklagte wegen Handlungen vor dem 26. März 2008 zum Schadensersatz auch auf der Berechnungsgrundlage des erzielten Gewinns verpflichtet ist.

Im dem unter a) und c) bezeichneten Umfang wird die Klage auf die Berufung der Beklagten unter Abänderung des Urteils der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main vom 28. April 2010 abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits erster Instanz tragen der Kläger 30 % und die Beklagte 70 %. Von den Kosten der zweiten Instanz tragen der Kläger 20 % und die Beklagte 80 %. Von den Kosten des Revisionsverfahrens tragen der Kläger 10 % und die Beklagte 90 %.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Parteien streiten über die Rechte an einer Arbeitnehmererfindung.
- 2 Die Beklagte stellt unter anderem Folien und Vliesstoffe für die Bauindustrie her. Der Kläger war in einer Zweigniederlassung als Leiter der Abteilung Endfertigung (Entwicklung) beschäftigt.
- 3 Am 25. Februar 2004 übergab der Kläger dem Werksleiter der Zweigniederlassung (Herrn S.) ein Schreiben mit der Überschrift "Antrag auf Erteilung eines Patenten oder Urheberrechtsschutz oder Gebrauchsmusterschutz" (CBH2). Als Antragsteller führt das Schreiben die Beklagte, den Kläger und zwei weitere Arbeitnehmer der Beklagten (Herrn H. und Herrn L.) auf. Unterzeichnet ist es vom Kläger und dem inzwischen verstorbenen Herrn H. Das Schreiben enthält eine Beschreibung der als "Entlüftungssystem an FFS-Schläuchen" bezeichneten Erfindung und Ausführungen zu ihrer Neuheit.
- 4 Am 27. Mai 2004 reichte die Beklagte für die Erfindung eine europäische Patentanmeldung ein, die zur Erteilung des europäischen Patents 1 607 339 (Streitpatents) führte. Als Erfinder sind die Herren H. und L. sowie der Kläger benannt.
- 5 Das Schutzrecht umfasst sechs Patentansprüche. Anspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

Flexibles Verpackungsbehältnis aus Kunststoff, bei welchem mittels Schweiß- oder Klebenähten durch einen Überlapp zwischen den beiden Außenkanten einer zur Herstellung des Verpackungsbehältnisses dienenden Folie ein Bereich mit innerer und äußerer Wandung gebildet ist, wobei in der inneren Wandung Öffnungen vorgesehen sind, die einen Gasaustritt aus dem Inneren des Behältnisses in den Bereich zwischen der inneren und der äußeren Wandung ermöglichen, dadurch gekennzeichnet, dass die den Bereich einschließenden Quer-Schweiß- bzw. Klebenähte zumindest in einem Teilbereich so ausgebildet sind, dass ein kontrollierter Gasaustritt zum Abbau eines während oder nach der Füllung auftretenden Überdruckes gewährleistet ist.

6 Am 26. Juli 2004 gab die Beklagte eine mit "Eingangsbestätigung/Inanspruchnahme-Freigabeerklärung" überschriebene Erklärung (K10) ab. In dem von ihrem Vertreter unterschriebenen oberen Teil des Schriftstücks bestätigt die Beklagte den Eingang einer Erfindungsmeldung "Zementsack mit Überdruckentlüftung" vom 13. Juli 2004. Der darunter angeordnete Textteil enthält die Erklärung, die Dienstfindung werde gemäß § 6 ArbNErfG uneingeschränkt in Anspruch genommen. Darauf folgen Hinweise auf die Rechtsfolgen der Inanspruchnahme und die Bitte, den Eingang des Schreibens durch Unterschrift und unverzügliche Rückgabe zu bestätigen. Danach heißt es: "Ich (wir) bestätige(n) den Empfang". Dieses Dokument haben der Kläger und die Herren H. und L. am 25. August 2004 unterschrieben.

7 Am 27. Mai 2005 reichte die Beklagte für eine Vielzahl von Bestimmungsstaaten die internationale Patentanmeldung (WO 2005/115856) ein, die die Priorität der Anmeldung des Streitpatents in Anspruch nimmt.

8 Der Kläger hat, soweit für das Revisionsverfahren noch von Interesse, aus eigenem Recht sowie als Prozessstandschafter für Herrn L. und die beiden Erbinnen von Herrn H. sinngemäß begehrt:

- > die Verurteilung zur
 - Übertragung aller Rechte aus den beiden Patentanmeldungen und den daraus hervorgegangenen Patenten,
 - Rechnungslegung über erzielte Umsätze und Gewinne,
- > die Feststellung, dass die Beklagte
 - nie Rechtsinhaberin war,
 - jedem der drei Miterfinder je ein Drittel des erzielten Gewinns herauszugeben hat,
 - auch in den Folgejahren zur Rechnungslegung verpflichtet ist.

9 Das Landgericht hat die Beklagte entsprechend diesen Anträgen verurteilt.

- 10 Das Berufungsgericht hat die Klage zunächst vollständig abgewiesen. Der Senat hat dieses Urteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen (BGH, Urteil vom 18. Juni 2013 - X ZR 103/11). In der neu eröffneten Berufungsinstanz hat der Kläger den Antrag auf Übertragung auf die in Kraft stehenden Teile des Streitpatents und den Antrag auf Rechnungslegung auf Handlungen in Deutschland beschränkt sowie den Rechtsstreit hinsichtlich einiger Bestimmungsstaaten des Streitpatents in der Hauptsache einseitig für erledigt erklärt.
- 11 Im nunmehr angefochtenen Urteil hat das Berufungsgericht den Antrag auf Feststellung, dass die Beklagte nie Rechtsinhaberin war, als unzulässig abgewiesen. Den übrigen Klageanträgen hat es stattgegeben, allerdings mit der Einschränkung, dass die Schutzrechte nur Zug um Zug gegen Erstattung entstandener Kosten in Höhe von 140.146,61 Euro zu übertragen sind und dass der Beklagten vorbehalten bleibt, Angaben zu Abnehmern, Lizenznehmern, Kosten und Gewinn gegenüber einem Wirtschaftsprüfer zu machen.
- 12 Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Der Kläger tritt der Revision entgegen und wendet sich im Wege der Anschlussrevision gegen den Wirtschaftsprüfer vorbehalt.

Entscheidungsgründe:

13 Revision und Anschlussrevision sind zulässig. Beide Rechtsbehelfe sind
nur teilweise begründet.

14 I. Die Revision ist ohne Einschränkung zulässig.

15 1. Das Berufungsgericht hat das Rechtsmittel im Tenor des Beru-
fungsurteils uneingeschränkt zugelassen.

16 2. Den Entscheidungsgründen lässt sich eine Beschränkung der Zu-
lassung ebenfalls nicht entnehmen.

17 a) Eine Beschränkung der Revisionszulassung kann sich daraus er-
geben, dass das Berufungsgericht die Zulassung mit der Klärungsbedürftigkeit
einer bestimmten Rechtsfrage begründet und diese Rechtsfrage nur einen ab-
grenzbaren Teil des Streitstoffs betrifft (BGH, Urteil vom 3. März 2005
- IX ZR 45/04, NJW-RR 2005, 715, 716).

18 Voraussetzung hierfür ist, dass der betroffene Teil des Streitstoffs in tat-
sächlicher und rechtlicher Hinsicht unabhängig von dem übrigen Prozessstoff be-
urteilt werden und auch im Falle einer Zurückverweisung kein Widerspruch zu
der Entscheidung über die übrigen Teile des Streitstoffs auftreten kann (BGH,
Urteil vom 16. März 2017 - I ZR 39/15, GRUR 2017, 702 Rn. 17 - PC mit Fest-
platte; Beschluss vom 16. Dezember 2021 - I ZR 186/20, Rn. 16 [insoweit nicht
in MMR 2022, 773]).

19 b) Im Streitfall sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt.

20 Die vom Berufungsgericht als zulassungsrelevant angesehene Rechts-
frage, ob der Anspruch auf Übertragung eines für mehrere Länder erteilten euro-
päischen Patents bei Arbeitnehmererfindungen einheitlich nach dem Recht des
Beschäftigungsorts oder separat nach dem Recht des jeweiligen Schutzlandes
zu beurteilen ist, stellt sich im Streitfall zwar nur in Bezug auf andere Länder,

nicht aber in Bezug auf Deutschland. Jedenfalls dann, wenn die Frage mit dem Berufungsgericht dahin zu beantworten ist, dass der Anspruch einheitlich nach deutschem Recht zu beurteilen ist, droht jedoch die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen.

21 II. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung (GRUR 2021, 1504),
soweit für das Revisionsverfahren von Interesse, im Wesentlichen wie folgt be-
gründet:

22 Der Kläger sei gemäß § 1011 BGB prozessführungsbefugt.

23 Der noch geltend gemachte Vindikationsanspruch sei gemäß Art. 60
Abs. 1 Satz 2 EPÜ in Verbindung mit Art. II § 5 Abs. 1 Satz 2 IntPatÜbkG begrün-
det. Die erfinderrechtliche Vindikation sei zwar quasi-dinglicher Natur, was dafür-
spreche, auf den Belegenheitsort abzustellen, also das Schutzlandstatut anzu-
wenden. Da sich aber nach Art. 60 Abs. 1 Satz 2 EPÜ das Recht auf das euro-
päische Patent dann, wenn der Erfinder ein Arbeitnehmer sei, nach dem Recht
des Staates richte, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt sei, liege
es nahe, auch den Anspruch auf Vindikation des Patents einheitlich nach dem
Recht dieses Orts zu beurteilen. Diese Auslegung entspreche dem Sinn und
Zweck der Regelung, den Arbeitnehmer zu schützen und ihm eine Vindikation
nach einer unter Umständen Vielzahl von Rechtsordnungen zu ersparen.

24 Der Kläger sei Miterfinder der Erfindung "Kunststoffsack mit Überdruckent-
lüftung". Die Diensterfindung sei mangels rechtzeitiger Inanspruchnahme frei ge-
worden.

25 Das Schreiben vom 25. Februar 2004 (CBH 2) habe die Inanspruchnah-
mefrist nach § 6 Abs. 2 ArbNErfG a.F. ausgelöst. Es handele sich um eine Erfin-
dungsmeldung im Sinne von § 5 Abs. 1 ArbNErfG a.F. Hierbei sei unschädlich,
dass das Schreiben nicht alle Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 ArbNErfG a.F.
erfülle. Die Meldung gelte gemäß § 5 Abs. 3 ArbNErfG a.F. als ordnungsgemäß,
wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten erkläre, dass

und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedürfe. Letzteres sei nicht geschehen. Die Schreiben der Patentanwältin Dr. W. an Herrn S. vom 19. März und 2. April 2004 enthielten keinen Hinweis darauf, in welcher Hinsicht die Erfindungsmeldung der Ergänzung bedürfe, sondern beschäftigten sich nur allgemein mit der Patentierbarkeit der Erfindung.

26 Die Beklagte könne auch nicht mit dem Einwand gehört werden, jedenfalls der Miterfinder L. habe keine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung abgegeben, weil er den Antrag vom 25. Februar 2004 nicht unterzeichnet habe. Die Meldung weise insoweit keine Unklarheit auf. In ihr seien als Antragsteller ausdrücklich der Kläger sowie die Herren H. und L. genannt. Soweit der Beklagte erstmals in der mündlichen Verhandlung vom 17. Dezember 2015 die Vertretungsbefugnis der beiden anderen Beteiligten für Herrn L. bestritten habe, sei dies unerheblich. Die Beklagte selbst habe in der Anmeldung des europäischen Patents Herrn L. als Miterfinder benannt, habe also keine Zweifel daran gehegt, dass die Erfindungsmeldung auch in dessen Namen abgegeben worden sei.

27 Die Inanspruchnahmeerklärung der Beklagten vom 25. August 2004 genüge nicht dem Schriftformerfordernis des § 6 Abs. 3 ArbNErfG a.F. Der Bundesgerichtshof habe in seinem Revisionsurteil zwar darauf hingewiesen, dass sich der Erklärungsgehalt der Urkunde bei dieser Lesart darin erschöpfe, den Empfang der Erfindungsmeldung zu quittieren, was mit der Verwendung des Vordrucks nicht bezweckt gewesen sei. Dies ändere jedoch nichts daran, dass die formbedürftige Willenserklärung nicht unterzeichnet sei.

28 Die Diensterfindung sei auch nicht im Wege einer vertraglichen Überleitung auf die Beklagte übergegangen. Eine solche Überleitung lasse sich insbesondere nicht der Unterzeichnung von Abtretungserklärungen in Bezug auf das US-Patent entnehmen. Anlass für diese Erklärungen sei offenbar gewesen, dass die Miterfinder von einer rechtswirksamen Inanspruchnahme durch die Beklagte ausgegangen seien.

29 Der Kläger könne die Abtretung der noch in Streit stehenden Schutzrechte nur Zug um Zug gegen Zahlung der erforderlichen Kosten für die Patentanmeldungen und die Aufrechterhaltung der Schutzrechte verlangen. Das Zurückbehaltungsrecht erstrecke sich entgegen der Auffassung der Beklagten nicht auf Verwendungen für Patentanmeldungen und Patente, deren Herausgabe nicht mehr verlangt werde.

30 Die einseitig gebliebene Erledigungserklärung des Klägers habe aus den dargelegten Gründen ebenfalls Erfolg.

31 Der Antrag auf Rechnungslegung sei gemäß § 242 BGB begründet. Der Kläger, Herr L. und die Erbinnen von Herrn H. hätten gegen die Beklagte einen Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB. Die Beklagte habe fahrlässig gehandelt, indem sie die Erfindung des Klägers und seiner Miterfinder genutzt habe, obwohl sie die Diensterfindung weder rechtzeitig noch formwirksam in Anspruch genommen habe.

32 Allerdings sei ein Wirtschaftsprüfervorbehalt zu titulieren, da die Beklagte sich auf ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse berufen könne. Der Kläger sei inzwischen Geschäftsführer eines Unternehmens, das Funktionsverpackungen herstelle.

33 III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision überwiegend stand.

34 1. Das Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, dass dem Kläger, Herrn L. und den Erbinnen von Herrn H. nach Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜbkG ein Anspruch auf Übertragung an den im Tenor im Einzelnen bezeichneten Schutzrechten zusteht.

35 a) Die geltend gemachten Ansprüche sind einheitlich nach deutschem Recht zu beurteilen.

36 aa) Die Frage, ob ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber aufgrund einer Diensterfindung die Übertragung der Rechte aus einer Patentanmeldung oder aus einem erteilten Patent verlangen kann, ist für alle Teile eines europäischen Patents einheitlich nach dem Recht des Staates zu beurteilen, das für den Arbeitsvertrag maßgeblich ist (im Ergebnis ebenso OLG Düsseldorf, Mitt. 2004, 418; OLG München GRUR-RR 2009, 219, 220; OLG Karlsruhe, GRUR 2018, 1030 Rn. 23; Werner, GRUR-Prax 2019, 149, 151. Abweichend Nieder, GRUR 2015, 936, 938; Ulrici, GRUR-Prax 2018, 439; McGuire Mitt. 2019, 197, 199; Krahorst, Mitt. 2019, 207, 210; Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl. § 10 Rn. 149).

37 (1) Wie der Senat bereits entschieden hat, bestimmen sich die Rechte und Pflichten, die sich aus einer Diensterfindung ergeben, nach demselben Recht, an das auch sonst für das Arbeitsverhältnis zwischen dem Arbeitnehmer-erfinder und dem Arbeitgeber anzuknüpfen ist (BGH, Urteil vom 4. September 2018 - X ZR 14/17, GRUR 2019, 271 Rn. 65 - Drahtloses Kommunikationsnetz; ebenso OLG Karlsruhe, GRUR 2018, 1030 Rn. 23).

38 Nach der für den Streitfall maßgeblichen Regelung in Art. 30 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB ist danach grundsätzlich das Recht des Staates maßgeblich, in dem der Arbeitnehmer in Erfüllung des Vertrags gewöhnlich seine Arbeit verrichtet.

39 (2) Dieses Recht ist auch für die Frage maßgeblich, welche Rechte den Vertragsparteien in Bezug auf Schutzrechte im Ausland zustehen.

40 Wie der Senat ebenfalls bereits entschieden hat, ist die formelle Berechtigung eines Anmelders oder Patentinhabers, die sich insbesondere bei deutschen und europäischen Patenten unabhängig von der sachlichen Berechtigung an der Erfindung aus der Anmeldung ergibt, zu unterscheiden von Ansprüchen auf Übertragung dieser Rechtsstellung aufgrund der materiellen Berechtigung an der Erfindung (BGH, Urteil vom 12. April 2011 - X ZR 72/10, GRUR 2011, 733 Rn. 31 - Initialidee).

41 Ansprüche der zuletzt genannten Art richten sich im Verhältnis zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber vornehmlich nach den Bestimmungen des Ar-
beitsvertrags und der daran anknüpfenden gesetzlichen Regelungen wie dem
deutschen Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Diese Anknüpfung geht der
Anknüpfung an das Recht des Schutzlandes vor.

42 (3) Ob Art. 60 Abs. 1 Satz 2 EPÜ für europäische Patente eine kollisi-
onsrechtliche Sonderregelung enthält, bedarf keiner abschließenden Entschei-
dung.

43 Nach Art. 60 Abs. 1 Satz 2 EPÜ bestimmt sich das Recht auf das europä-
ische Patent bei Arbeitnehmererfindern nach dem Recht des Staates, in dem der
Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist. Dies entspricht, soweit wie im Streitfall
keine Rechtswahl getroffen ist, der Regelung in Art. 30 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB.

44 bb) Im Streitfall ist danach deutsches Recht maßgeblich, weil alle Mit-
erfinder in Deutschland beschäftigt waren.

45 b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Auffassung des
Berufungsgerichts, dass die Beklagte das Streitpatent nicht wirksam in Anspruch
genommen hat.

46 aa) Der Senat hat bereits im ersten Revisionsurteil ausgeführt, dass der
Kläger und die Herren H. und L. auf der Grundlage der insoweit nicht angegriffe-
nen Feststellungen des Landgerichts als Miterfinder anzusehen sind (BGH, Urteil
vom 18. Juni 2013 - X ZR 103/11, Rn. 8, 13).

47 Aus den Feststellungen des Berufungsgerichts im angefochtenen Urteil
und dem Vorbringen der Revision ergeben sich keine Anhaltspunkte, die zu einer
abweichenden Bewertung führen könnten.

48 bb) Die Diensterfindung ist mangels rechtzeitiger Inanspruchnahme der
Diensterfindung frei geworden.

49 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das Schreiben der Beklagten vom
26. Juli 2004 den formellen Anforderungen an eine Inanspruchnahmeerklärung
genügt. Diese Erklärung ist jedenfalls nach Ablauf der dafür einzuhaltenden Frist
erfolgt.

50 Nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG in der für den Streitfall maßgeblichen, bis
zum 30. September 2009 geltenden Fassung (im Folgenden: a.F.) wird eine
Diensterfindung frei, wenn der Arbeitgeber sie nicht innerhalb von vier Monaten
nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung in Anspruch nimmt.

51 Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht angenommen, dass diese
Frist mit dem Zugang des Schreibens vom 25. Februar 2004 (CBH2) hinsichtlich
aller drei Miterfinder zu laufen begonnen hat.

52 (1) Das Schreiben lässt hinreichend deutlich erkennen, dass es sich
um eine Erfindungsmeldung handelt.

53 (a) Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG a.F. hat ein Arbeitnehmer, der
eine Diensterfindung gemacht hat, diese unverzüglich dem Arbeitgeber geson-
dert schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die
Meldung einer Erfindung handelt.

54 Die Meldepflicht hat nicht nur die allgemeine Unterrichtung des Arbeitge-
bers über durchgeführte Arbeiten zum Zweck. Vielmehr soll sie den Arbeitgeber
auf vom Arbeitnehmer getätigte Erfindungen hinweisen, um ihm die Frage einer
Inanspruchnahme oder der Freigabe nahezubringen (BGH, Urteil vom 4. April
2006 - X ZR 155/03, BGHZ 167, 118 Rn. 26 - Haftetikett; Urteil vom 12. April
2011 - X ZR 72/10, GRUR 2011, 733 Rn. 14 - Initialidee). Die Meldung hat des-
halb gesondert zu erfolgen, also nicht eingefügt in andere Berichte (BGH,
GRUR 2011, 733 Rn. 14 - Initialidee; BT-Drucks. II/1648 S. 21).

55 (b) Die Würdigung des Berufungsgerichts, dass das Schreiben vom
25. Februar 2004 (CBH2) diesen Anforderungen genügt, ist aus Rechtsgründen
nicht zu beanstanden.

56 (aa) Entgegen der Auffassung der Revision lässt das angefochtene Ur-
teil erkennen, worauf das Berufungsgericht seine Beurteilung stützt, dass die Ver-
fasser von CBH2 für sich in Anspruch nehmen, eine Erfindung getätigt zu haben.

57 Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang zwar nur den Um-
stand angeführt, dass die Überschrift die Wendung "Antrag auf Erteilung eines
Patents" enthält. Wie auch die Revision im Ansatz nicht verkennt, ergibt sich aber
aus dem Zusammenhang hinreichend deutlich, dass das Berufungsgericht hier-
bei auch die Benennung des Klägers und der Herren H. und L. als Antragsteller
als maßgeblich angesehen hat.

58 Die daraus ersichtliche tatrichterliche Würdigung ist lebensnah und aus
Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

59 (bb) Entgegen der Auffassung der Revision erweckt das Schreiben nicht
den Eindruck, über die Inanspruchnahme der Erfindung sei schon entschieden
und es gehe nur noch um den Prozess der Patentanmeldung.

60 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob eine Kennzeichnung als Entwurf
einer Patentanmeldung im Einzelfall einen solchen Eindruck erwecken kann
(dazu Bartenbach/Volz, ArbNErfG, 6. Aufl. 2019; § 5 Rn. 42). CBH2 stellt sich
nicht als ein solcher Entwurf dar und lässt auch ansonsten keine Anhaltspunkte
dafür erkennen, dass es lediglich um Informationen zu einer bereits in Anspruch
genommenen Erfindung geht.

61 Vor diesem Hintergrund durfte das Berufungsgericht aus der Bezeichnung
als Antrag, aus dem Umstand, dass die Erfindung in Grundzügen geschildert
wird, und aus dem Umstand, dass das Schreiben keine ausdrückliche oder kon-
kludente Bezugnahme auf eine bereits erfolgte Meldung oder Inanspruchnahme

enthält, rechtsfehlerfrei die Schlussfolgerung ziehen, dass das Schreiben der Beklagten hinreichend verdeutlicht hat, dass sie über die Inanspruchnahme oder Freigabe einer Dienstfindung entscheiden soll.

62 Dass in dem Schreiben auch die Beklagte als Antragstellerin aufgeführt ist, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Der Vergleich mit dem für Unterschriften vorgesehenen Bereich, in dem lediglich die Namen der drei Erfinder aufgeführt sind, stützt die vom Berufungsgericht gezogene Schlussfolgerung, dass der Beklagten eine aus Sicht der Meldenden patentfähige Erfindung zur Inanspruchnahme angeboten worden ist.

63 (2) Der Gegenstand der Erfindung ist in dem Schreiben hinreichend deutlich dargestellt.

64 Nach § 5 Abs. 2 ArbNErfG hat der Arbeitnehmer in der Meldung die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Dienstfindung zu beschreiben.

65 Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht entschieden, dass diese Anforderungen im Streitfall gemäß § 5 Abs. 3 ArbNErfG als erfüllt anzusehen sind, weil die Beklagte keine relevanten Beanstandungen erhoben hat.

66 (a) Die von der Patentanwältin der Beklagten aufgeworfene Frage, warum eine durchlässige Schweißnaht einen Vorteil gegenüber der im Stand der Technik bekannten Perforation der Innenwand darstellt, betrifft nicht den Gegenstand der Erfindung, sondern, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, deren patentrechtliche Bewertung.

67 Die Frage lässt erkennen, dass die Patentanwältin schon aus CBH2 entnehmen konnte, wodurch sich die Erfindung vom Stand der Technik unterscheidet. Die Frage, ob dieser Unterschied einen Vorteil begründet, ist allenfalls für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung, nicht aber für das Verständnis der gemeldeten Erfindung.

68 (b) Die Frage nach geeigneten Trennmedien ist in CBH2 bereits dahin
beantwortet, dass jedenfalls ein Trennlack eingesetzt werden kann.

69 Damit ist die Erfindung insoweit in ihren wesentlichen Zügen dargestellt.
Wie sich aus dem von der Patentanwältin erarbeiteten Entwurf der Patentbe-
schreibung gemäß Anlage CBH 6 ergibt, zielte die von der Patentanwältin erbe-
tene Ergänzung lediglich darauf, weitere Beispiele von Trennmedien aufzuzäh-
len, welche sich zur Verwirklichung der Erfindung eignen.

70 (c) Dass der Erfindungsmeldung nicht die darin als Anlage angeführten
Skizze beigelegt war, hat die Beklagte nach den Feststellungen des Berufungs-
gerichts nicht beanstandet.

71 Die Revisionsbegründung greift diese Feststellung nicht an. Sie zeigt ins-
besondere nicht auf, dass das Berufungsgericht insoweit entscheidungserhebli-
ches Vorbringen der Beklagten übergangen hat.

72 Angesichts dessen ist das abweichende Vorbringen der Beklagten in der
mündlichen Verhandlung vor dem Senat revisionsrechtlich unbeachtlich.

73 (3) Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht es als unschädlich
angesehen, dass das Schreiben nicht von Herrn L. unterzeichnet worden ist.

74 (a) Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass eine Erfin-
dungsmeldung durch einen Vertreter erfolgen kann (bejahend insoweit auch Bar-
tenbach/Volz, ArbNErfG, 6. Aufl. 2019, § 5 Rn. 5 mwN).

75 Die Regeln über die rechtsgeschäftliche Stellvertretung sind auf eine Er-
findungsmeldung allerdings nicht unmittelbar anwendbar. Eine solche Meldung
ist nach der Rechtsprechung des Senats keine Willenserklärung, weil sie lediglich
der Wissensvermittlung dient (BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03,
BGHZ 167, 118 = GRUR 2006, 754 Rn. 26 - Haftetikett).

76 § 164 BGB ist auf eine Erfindungsmeldung aber jedenfalls insoweit entsprechend anwendbar, als es möglich ist, dass ein Dritter die erforderlichen Angaben im Namen eines Arbeitnehmers machen kann, sofern dieser sein Einverständnis damit erklärt hat. Die nach § 5 Abs. 1 ArbNErfG a.F. einzuhaltende Schriftform ist dabei gewahrt, wenn das vom Meldenden unterschriebene Schriftstück hinreichend deutlich erkennen lässt, dass die Meldung (ggf. auch) im Namen einer anderen Person erfolgt. Fehlendes Einverständnis kann jedenfalls entsprechend § 180 Satz 2 und § 177 Abs. 1 BGB durch nachträgliche Zustimmung ersetzt werden.

77 (b) Vor diesem Hintergrund hat das Berufungsgericht im Streitfall eine wirksame Vertretung von Herrn L. durch den Kläger und Herrn H. ohne Rechtsfehler bejaht.

78 Der Inhalt von CBH2 enthält zwar keine ausdrücklichen Hinweise darauf, dass die beiden Unterzeichnenden auch im Namen von Herrn L. handelten. Entgegen der Auffassung der Revision ist ein ausdrücklicher Vertretungszusatz zur Einhaltung der Schriftform bei einer reinen Wissensvermittlung aber nicht zwingend erforderlich. Ausreichend ist vielmehr, wenn der Text der Meldung seinem gesamten Inhalt nach erkennen lässt, dass sie (auch) im Namen eines Dritten erfolgt.

79 Einen solchen Hinweis hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei in dem Umstand gesehen, dass auch Herr L. in CBH2 als Antragsteller benannt ist. Das Berufungsgericht hat hierbei insbesondere berücksichtigt, dass die bloße Benennung weiterer Personen als Miterfinder insoweit nicht ausreicht (dazu BGH, Urteil vom 5. Oktober 2005 - X ZR 26/03, GRUR 2006, 141 Rn. 26 - Ladungsträgergenerator). Seine Würdigung, dass Herr L. in CBH2 nicht nur als weiterer Beteiligter aufgeführt ist, sondern als einer von drei Miterfindern, die eine gemeinsame Meldung abgeben, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

80 (4) Für den Fristbeginn ist der Zugang der Meldung bei dem Vorgesetzten des Klägers (Herrn S.) maßgeblich.

81 Das Berufungsgericht hat die Befugnis zur Entgegennahme der Erfindungsmeldung aus dem Umstand hergeleitet, dass Herr S. Prokurist der Beklagten war, dass er die Erfindungsmeldung entgegengenommen hat und dass er ein Patenterteilungsverfahren einleiten ließ. Diese tatrichterliche Würdigung ist möglich und lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

82 (a) Die Revisionsbegründung zeigt nicht auf, dass das Berufungsgericht bei dieser Würdigung entscheidungserhebliches Vorbringen übergangen hat.

83 (b) Entgegen der Auffassung der Revision hat das Berufungsgericht nicht die Darlegungs- und Beweislast verkannt.

84 Das Berufungsgericht hat ausdrücklich ausgeführt, die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Erfindungsmeldung an "den Richtigen" gegangen ist, treffe den Arbeitnehmer.

85 Seine daran anknüpfende Würdigung lässt hinreichend deutlich erkennen, dass es die Befugnis von Herrn S. nicht deshalb bejaht hat, weil die Beklagte nichts anderes dargelegt hat, sondern deshalb, weil es den Vortrag des Klägers als ausreichend angesehen hat und die Beklagte dem nicht in erheblicher Weise entgegengetreten ist.

86 c) Gläubiger des Übertragungsanspruchs sind, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, der Kläger, Herr L. und die beiden Erbinnen von Herrn H. (Frau H. und Frau P.) in Erbengemeinschaft.

87 Entgegen den von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung geäußerten Bedenken geht auch aus dem Tenor der angefochtenen Entscheidung hinreichend deutlich hervor, dass Frau H. und Frau P. als Erbinnen von Herrn H. berechtigt sind. Im Tenor ist die Erbenstellung zwar nicht ausdrücklich erwähnt. Sie ergibt sich aber aus den zur Auslegung heranzuziehenden Gründen der Entscheidung, in denen festgestellt ist, dass Herr H. von Frau H. und Frau P. beerbt

worden ist. Eine zusätzliche Bestätigung ergibt sich aus den Nummern 4 und 5 des Tenors, in denen je ein Drittel des erzielten Gewinns dem Kläger und Herrn L. und das verbleibende Drittel Frau H. und Frau P. zugebilligt wird.

88 2. Im Ansatz zu Recht hat das Berufungsgericht entschieden, dass die Beklagte zum Schadensersatz verpflichtet ist und diese Verpflichtung sich auf die Herausgabe des erzielten Gewinns erstreckt. Letzteres gilt jedoch abweichend von der angefochtenen Entscheidung nicht für den gesamten Zeitraum seit der Erfindungsmeldung, sondern nur für den Zeitraum ab Erteilung des Patents.

89 a) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht entschieden, dass die Beklagte zum Schadensersatz verpflichtet ist.

90 aa) Nach der Rechtsprechung des Senats kommt ein Schadensersatzanspruch des Berechtigten nach § 823 Abs. 1 BGB gegen denjenigen in Betracht, der unberechtigt eine die Erfindung betreffende Schutzrechtsanmeldung einreicht und die Erfindung nutzt (vgl. BGH, Urteil vom 17. Januar 1995 - X ZR 130/93, NJW-RR 1995, 696 - Gummielastische Masse; BGH, Urteil vom 27. September 2016 - X ZR 163/12, GRUR 2016, 1257 Rn. 24 - Beschichtungsverfahren; BGH, Urteil vom 9. Juni 2020 - X ZR 142/18, GRUR 2020, 986 Rn. 19 - Penetrometer).

91 bb) Die Schutzrechtsanmeldung und die Benutzung der Erfindung durch die Beklagte waren rechtswidrig, weil die Beklagte die Erfindung nicht wirksam in Anspruch genommen hat.

92 Der Umstand, dass die Erfinder sich gegen die Benutzung nicht gewandt haben, macht die Benutzung nicht zu einer berechtigten Nutzung.

93 Wie der Senat bereits entschieden hat, bedarf die Annahme, ein Arbeitnehmer wolle die ihm aus einer wirksamen Erfindungsmeldung erwachsene Rechtsposition aufgeben, besonderer Anhaltspunkte (BGH, Urteil vom 17. Dezember 2019 - X ZR 148/17, GRUR 2020, 388 Rn. 41 - GRUR 2020, 388 Rn. 41

- Fesoterodinhydrogenfumarat). Dies gilt auch für die Frage, ob der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Benutzung der Erfindung gestattet, obwohl diese nicht wirksam in Anspruch genommen wurde.

94 cc) Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die Beklagte schuldhaft gehandelt hat.

95 Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs handelt auch derjenige fahrlässig, der sich erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt, in dem er eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen muss (vgl. nur BGH, Urteil vom 19. Mai 2005 - X ZR 152/01, GRUR 2005, 761, 762 - Rasenbefestigungsplatte, Urteil vom 15. Juni 2023 - I ZR 179/22, Rn. 48, GRUR 2023, 1619 - Microstock-Portal).

96 Im Streitfall hätte die Beklagte aus den oben dargelegten Gründen erkennen müssen, dass es jedenfalls nicht fernliegend ist, das Schreiben vom 25. Februar 2004 (CBH2) als ordnungsgemäße Erfindungsmeldung zu qualifizieren. Durch die Anmeldung des Schutzrechts und die Benutzung der Erfindung aufgrund einer mehr als vier Monate nach dieser Meldung erfolgten Inanspruchnahme hat sich die Beklagte mithin erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte dennoch davon ausgehen durfte, dass die Erfindungsmeldung wirksam ist, sind nicht dargetan und auch nicht ersichtlich.

97 b) Im Ausgangspunkt zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Pflicht zum Schadensersatz die Herausgabe des durch Benutzung der Erfindung erzielten Gewinns umfasst.

98 aa) Nach der Rechtsprechung des Senats schließt der zu ersetzende Schaden einen dem Berechtigten entgangenen Ausgleich der Vorteile ein, die die Beklagte aus der Nutzung der Anmeldungen gezogen hat (BGH, Urteil vom

27. September 2016 - X ZR 163/12, GRUR 2016, 1257 Rn. 28 - Beschichtungsverfahren).

99 Zu diesen Vorteilen gehört auch der Gewinn, den der zum Schadensersatz Verpflichtete aus der Benutzung der Erfindung gezogen hat.

100 Die Erzielung solcher Gewinne ist grundsätzlich demjenigen vorbehalten, der die Rechte an der Erfindung hat und deshalb zur Anmeldung eines Patents materiell befugt ist. Dementsprechend kann der Inhaber eines Patents den ihm durch unbefugte Benutzung entstandenen Schaden grundsätzlich auf der Grundlage des vom Verletzer erzielten Gewinns berechnen.

101 Für das Verhältnis zwischen dem an der Erfindung Berechtigten und einem Anderen, der die Erfindung zu Unrecht zum Patent angemeldet und benutzt hat, gilt nichts anderes. Auch in dieser Konstellation verwirklicht der Benutzer Vorteile, die dem Berechtigten vorbehalten sind.

102 bb) Wie die Revision im Ansatz zu Recht geltend macht, sind in diesem Zusammenhang allerdings die sich aus § 33 PatG und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜbkG ergebenden Wertungen zu berücksichtigen.

103 Dies bedeutet, dass der zum Schadensersatz Berechtigte für die Zeit vor Erteilung des unbefugt angemeldeten Patents nur eine angemessene Entschädigung verlangen kann. Maßgeblich dafür ist die Erwägung, dass der Berechtigte gegenüber demjenigen, der die Erfindung im Zusammenhang mit einer unbefugten Patentanmeldung genutzt hat, nicht besser stehen darf als gegenüber einem außenstehenden Dritten (BGH, Urteil vom 27. September 2016 - X ZR 163/12, GRUR 2016, 1257 Rn. 30 - Beschichtungsverfahren).

104 Entgegen der Auffassung der Revision kommt dieser Gedanke jedoch nur für den Zeitraum vor Patenterteilung zum Tragen.

105 Nach Erteilung des Patents kann dessen Inhaber auch gegenüber einem Dritten Schadensersatz verlangen und seinen Schaden auf der Grundlage des

durch die unbefugte Benutzung erzielten Gewinns berechnen. Dieses Recht steht ihm auch gegenüber einem materiell nicht berechtigten Patentanmelder zu, der die Erfindung unbefugt benutzt hat.

106 cc) Im Streitfall steht den Miterfindern ein Anspruch auf Herausgabe des erzielten Gewinns mithin nur für den Zeitraum von der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Streitpatents bis zu dessen Erlöschen zu, also für die Zeit ab 26. März 2008.

107 dd) Für die Zeit davor richtet sich der Ersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB lediglich auf Entschädigung, wie sie nach § 33 PatG und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜbkG geschuldet ist.

108 Dieser Anspruch besteht für den Zeitraum ab dem Zugang der Erfindungsmeldung bei der Beklagten, also ab 25. Februar 2004.

109 Nach der Rechtsprechung des Senats setzt sich ein Arbeitgeber, der keine Rechte an der Diensterfindung erworben hat, jedenfalls ab dem Zeitpunkt einer Patentanmeldung, aus der sich ergibt, dass er umfassend über die Erfindung informiert ist, mit der Nutzung derselben in Widerspruch zu deren gesetzlicher Zuweisung (BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03, BGHZ 167, 118 = GRUR 2006, 754 Rn. 35 - Haftetikett). Eine gleichwertige Information ergibt sich aus einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung.

110 3. Da der Kläger und die Miterfinder Herausgabe des erzielten Gewinns nur für den Zeitraum ab 26. März 2008 verlangen können, steht ihnen ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung hinsichtlich der Gestehungs- und Vertriebskosten des Gewinns ebenfalls nur mit dieser zeitlichen Begrenzung zu.

111 IV. Die Anschlussrevision des Klägers hat nur insoweit Erfolg, als das Berufungsgericht einen Wirtschaftsprüfervorbehalt hinsichtlich der Angaben zu Gestehungskosten und Gewinn angeordnet hat.

112 1. Entgegen der Auffassung der Revision steht einem Wirtschaftsprüfervorbehalt im Streitfall nicht die vom Gesetzgeber in § 140b PatG getroffene Wertung entgegen.

113 a) Nach der Rechtsprechung des Senats kommt die Einräumung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts im Regelungsbereich des § 140b PatG nur in Ausnahmefällen in Betracht, weil das Gesetz dem Interesse des Verletzten an einer Aufdeckung der Lieferwege grundsätzlich Vorrang einräumt (BGH, Urteil vom 20. Dezember 1994 - X ZR 56/93, BGHZ 128, 220, 228 = GRUR 1995, 338, 341 f. - Kleiderbügel).

114 Der Streitfall liegt indes nicht im Regelungsbereich des § 140b PatG.

115 Dem Kläger und den beiden Miterfindern steht kein Anspruch wegen Patentverletzung aus § 139 PatG zu. Ihr Ersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB beruht vielmehr auf der nicht berechtigten Inanspruchnahme ihrer Erfindung durch die Beklagte.

116 b) Auf solche Konstellationen ist die Wertung des § 140b PatG nicht übertragbar.

117 Die Aufdeckung der Vertriebswege dient dem Zweck, dem Patentinhaber eine möglichst umfassende Durchsetzung seines Rechts zu ermöglichen. Kenntnisse über Herkunft und Vertriebswege eines Verletzers sind hierbei insbesondere deshalb von Interesse, weil auch die Lieferanten und Abnehmer als potentielle Verletzer in Betracht kommen (BT-Drucks. 11/4792 S. 31 f.).

118 Der im Streitfall bestehende Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB ist demgegenüber nur gegen die Beklagte gerichtet, nicht aber gegen deren Lieferanten und Abnehmer.

119 2. Nach der danach maßgeblichen Anspruchsgrundlage (§ 242 BGB) ist die Zubilligung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts bezüglich der Namen und

Anschriften von Abnehmern und Lizenznehmern im Streitfall nicht zu beanstanden.

120 a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Inhalt, Art und Umfang eines auf § 242 BGB gestützten Anspruchs auf Auskunft anhand einer Abwägung der beiderseitigen Interessen zu bestimmen (BGH, Beschluss vom 13. Februar 1981 - I ZR 111/78, GRUR 1981, 535 - Wirtschaftsprüfervorbehalt).

121 Bei der Interessenabwägung muss berücksichtigt werden, dass dadurch die Prozessführung der Partei, die Auskunft zur Vorbereitung weiterer Ansprüche begehrt, beeinträchtigt wird. Sie kann, wenn ihr eine Auskunft nur unter einem Wirtschaftsprüfervorbehalt zugesprochen wird, die Entscheidung über ihr weiteres prozessuales Vorgehen nicht mehr auf eine umfassende eigene Kenntnis des Sachverhalts stützen, sondern ist teilweise auf ihr nur von Dritten zugänglich gemachte Kenntnisse angewiesen. Das braucht der Anspruchsberechtigte nur dann hinzunehmen, wenn seinem Anspruch deutlich höhergewichtige Belange auf Seiten des Auskunftspflichtigen gegenüberstehen (BGH, Beschluss vom 8. Januar 1999 - I ZR 299/98, NJWE-WettbR 1999, 238, 239). Die Beurteilung dieser Frage fällt grundsätzlich in den Bereich tatrichterlicher Würdigung und Abwägung (BGH, Urteil vom 13. November 1997 - X ZR 6/96, GRUR 1998, 684, 688 - Spulkopf). Ein Geheimhaltungsinteresse kann sich dabei insbesondere aus einem Wettbewerbsverhältnis ergeben (vgl. BGH, Urteil vom 13. November 1997 - X ZR 132/95, GRUR 1998, 689, 693 - Copolyester II).

122 b) Vor diesem Hintergrund ist die Würdigung des Berufungsgerichts hinsichtlich der Daten von Lieferanten und Abnehmern nicht zu beanstanden.

123 Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ist der Kläger mittlerweile Geschäftsführer eines Unternehmens, das Funktionsverpackungen herstellt und in seinem Internet-Auftritt das Funktionsprinzip eines FFS-Schlauchs mit erfindungsgemäßer Schweißnaht beschreibt.

124 Das abweichende Vorbringen der Anschlussrevision in der mündlichen
Verhandlung ist unbeachtlich. Die Anschlussrevisionsbegründung zeigt nicht auf,
dass das Berufungsgericht entscheidungserhebliches Vorbringen des Klägers
übergangen hat oder seine Feststellung auf sonstigen Rechtsfehlern beruht.

125 Bei dieser Ausgangslage ist es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden,
dass das Berufungsgericht dem Geheimhaltungsinteresse der Beklagten in Be-
zug auf Abnehmer und Lizenznehmer den Vorrang eingeräumt hat.

126 3. Kein überwiegendes Interesse ist hingegen ersichtlich, soweit das
Berufungsgericht den Vorbehalt auf die nach einzelnen Kostenfaktoren aufge-
schlüsselten Gestehungskosten und den erzielten Gewinn erstreckt hat.

127 Wie die Anschlussrevision zu Recht geltend macht und auch die Beklagte
im Ansatz nicht verkennt, sind der Kläger und die übrigen Berechtigten auf diese
Angaben zur Berechnung ihres Ersatzanspruchs anhand des erzielten Gewinns
angewiesen. Die im angefochtenen Urteil vorgesehene Ermächtigung, dem Klä-
ger auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Lizenznehmer in
der Rechnungslegung enthalten ist, vermag diese Informationen nicht zu vermit-
teln.

128 V. Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, weil sie nach den
getroffenen Feststellungen zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

129 1. Soweit die Beklagte zur Rechnungslegung für den Zeitraum vor
dem 25. Februar 2004 und zur Rechnungslegung über die Gestehungskosten
und den erzielten Gewinn für den Zeitraum vor dem 26. März 2008 verurteilt wor-
den ist, ist die Klage abzuweisen.

130 2. Der angeordnete Wirtschaftsprüfervorbehalt ist ersatzlos zu strei-
chen, soweit er sich auf Angaben zu den nach einzelnen Kostenfaktoren aufge-
schlüsselten Gestehungskosten und zum erzielten Gewinn bezieht.

131 3. Die Feststellung, dass die Beklagte den erzielten Gewinn heraus-
zugeben hat, ist für den Zeitraum vor dem 26. März 2008 dahin einzuschränken,
dass die Beklagte nur zum Schadensersatz auf einer der anderen zulässigen
Berechnungsgrundlagen verpflichtet ist.

132 Der Feststellungsantrag des Klägers ist seinem Wortlaut nach zwar nur
auf Ersatz des erzielten Gewinns gerichtet. Aus dem Zusammenhang ergibt sich
aber hinreichend deutlich, dass der Kläger Schadensersatz zwar auch, aber nicht
nur auf dieser Berechnungsgrundlage begehrt.

133 VI. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Hoffmann

Kober-Dehm

Marx

Rombach

Vorinstanzen:

LG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 28.04.2010 - 2-06 O 696/08 -

OLG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 22.07.2021 - 6 U 108/10 -