OLG München, Endurteil v. 23.03.2023 – 6 U 924/21

Titel:

Stufenklage, Auskunftsanspruch, Arbeitnehmererfindung, Vergütungsanspruch, Patentbenutzung, Verjährung, Negativauskunft

Schlagworte:

Stufenklage, Auskunftsanspruch, Arbeitnehmererfindung, Vergütungsanspruch, Patentbenutzung, Verjährung, Negativauskunft

Vorinstanz:

LG München I, Teilendurteil vom 15.01.2021 – 21 O 10149/19

Rechtsmittelinstanzen:

BGH, Urteil vom 18.11.2025 – X ZR 170/23

BGH, Berichtigungsbeschluss vom 20.01.2026 – X ZR 170/23

Tenor

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Teil- und Teilendurteil des Landgerichts München I vom 15.01.2021, Az.: 21 O 10149/19, dahingehend abgeändert, dass die Klage insgesamt abgewiesen wird.

II. Die Anschlussberufung des Klägers wird zurückgewiesen.

III. Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 115% des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 115% des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Entscheidungsgründe

I.

1
Der Kläger nimmt die Beklagte im Wege der Stufenklage auf Auskunft- und Rechnungslegung sowie auf Vergütung aus einem Geschäftsführeranstellungsvertrag in Verbindung mit dem Arbeitnehmererfindungsgesetz in Anspruch.

2
Die Beklagte ist ein international tätiges Zulieferunternehmen im Bereich der Nutzfahrzeugindustrie mit Sitz in München. Der Kläger war auf der Grundlage eines am 24.08.1995 geschlossenen Geschäftsführeranstellungsvertrages bis 30.06.1998 Geschäftsführer der Beklagten. Gemäß Ziffer 9 des Geschäftsführeranstellungsvertrages (Anlage GLP 1) gelten für Diensterfindungen und Verbesserungsvorschläge die Bestimmungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25.07.1957 sowie die hierzu ergangenen Richtlinien.

3
Während seiner Anstellung als Geschäftsführer entwickelte der Kläger gemeinsam mit Herrn D. B. eine Scheiben-/Nabenverbindung zur Verbindung einer Bremsscheibe mit einer Nabe insbesondere für Nutzfahrzeug-Scheibenbremsen und meldete die entsprechende Erfindung der Beklagten am 27.10.1995 unter Angabe eines hälftigen Miterfinderanteils. Am 12.11.1996 meldete die Beklagte die Erfindung unter Inanspruchnahme der Priorität des deutschen Patents DE 195 44 559 vom 30.11.1995 beim Europäischen Patentamt an, wobei der Kläger ausdrücklich als Miterfinder benannt wurde. Die öffentliche Bekanntmachung der Erteilung des entsprechenden Europäischen Patents EP 0 864 053 B1 (Streitpatent) erfolgte am 11.07.2001. Infolge Zeitablaufs erlosch das von der Beklagten unter anderem für die Bundesrepublik Deutschland validierte Patent am 12.11.2016.

4
Der (einzige unabhängige) Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:

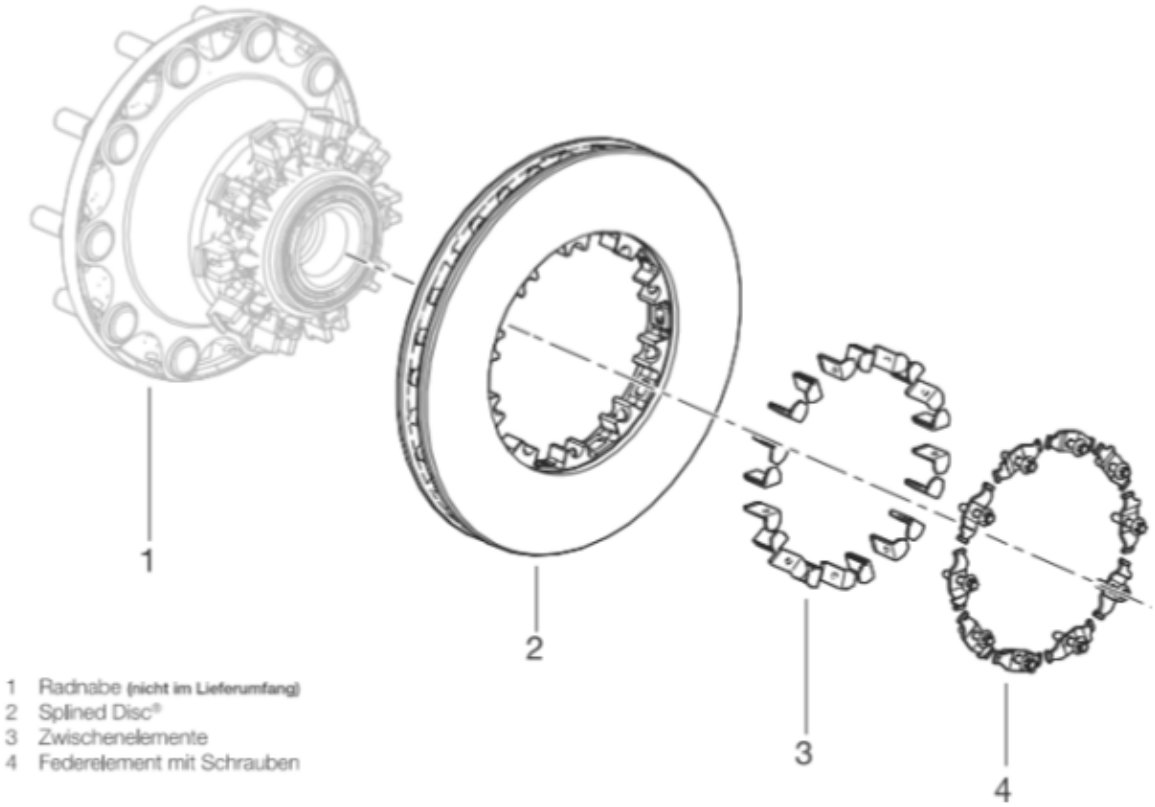
„Scheiben-/Nabenverbindung (1) zur Verbindung einer Bremsscheibe (2) mit einer Nabe (3), insbesondere für Nutzfahrzeug-Scheibenbremsen, wobei

a) die Bremsscheibe (2) im inneren Umfangsbereich Abstützelemente (7) aufweist, die radial nach innen vorstehen,

b) die Nabe (3) am äußeren Umfangsbereich Nocken (8) aufweist, die radial nach außen vorstehen, und wobei

c) Zwischenelemente (9) zur Drehmoment- und Kraftübertragung von den Nocken (8) der Nabe (3) auf die Abstützelemente (7) der Scheibe (2) derart ausgestaltet sind, dass die Nocken (8) der Nabe (3) in die Zwischenelemente (9) eingreifen.“

5
Im Jahr 2016 erlangte der Kläger Kenntnis davon, dass die Beklagte unter der Marke „Splined Disc“ eine Scheiben-Nabenverbindung anbot, die gemäß einer im Internet frei verfügbaren Betriebsanleitung aus dem Jahr 2012 wie folgt ausgestaltet war:



6
Mit Schreiben vom 05.12.2016 und 19.12.2016 wandte sich der Kläger an die Beklagte mit dem Hinweis, dass die Produktgestaltung nach seinem Dafürhalten eine Verwertung seiner Diensterfindung darstelle. Mit E-Mails vom 13.02.2017 und 17.02.2017 trat die Beklagte der Vergütungsforderung des Klägers sodann mit der Begründung entgegen, dass das Produkt „Splined Disc“ von der Erfindung des Klägers keinen Gebrauch mache (Anlage GLP 3, S. 2/3 und S. 1). Der Kläger teilte seinerseits mit E-Mail vom 17.02.2017 mit, die Position der Beklagten überprüfen zu lassen, und kündigte an, zu gegebener Zeit von sich hören zu lassen (Anlage GLP 3, S. 1). Mit E-Mail vom 19.12.2018 forderte der Kläger sodann die Beklagte über den von ihm beauftragten Patentanwalt Dr. P. auf, die aus seiner Sicht geschuldete Erfindervergütung festzusetzen (Anlage GLP 6). Die Beklagte erwiderte mit Schreiben Ihrer Bevollmächtigten vom 31.01.2019, dass das Streitpatent durch das Produkt „Splined Disc“ nicht benutzt werde und ein Vergütungsanspruch nicht bestehe (Anlage GLP 7). Mit Schriftsatz vom 22.07.2019 erhob der Kläger die vorliegende Klage, die der Beklagten am 06.08.2019 zugestellt wurde.

7

Der Kläger stützt seine Klage darauf, dass das Anbieten bzw. Inverkehrbringen des Produkts „Splined Disc“ eine mittelbare wortsinngemäße Benutzung des Streitpatents und damit der Erfindung des Klägers darstelle, so dass insoweit eine Arbeitnehmererfindervergütung und vorgelagert Auskunft geschuldet sei.

8
Der Kläger hat in erster Instanz beantragt,

Die Beklagte wird verurteilt,

1. Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte im Zeitraum vom 01.01.2008 bis zum 12.11.2016 im Geltungsbereich des Patents EP 0 864 053

Bremsscheiben, die eine Scheiben-Nabenverbindung zur Verbindung einer Bremsscheibe mit einer Nabe aufweisen, wobei a) die Bremsscheibe im inneren Umfangsbereich Abstützelemente aufweist, die radial nach innen vorstehen, b) die Nabe am äußeren Umfangsbereich Nocken aufweist, die radial nach außen vorstehen, und wobei c) Zwischenelemente zur Drehmoment- und Kraftübertragung von den Nocken der Nabe auf die Abstützelemente der Scheibe derart ausgestaltet sind, dass die Nocken der Nabe in die Zwischenelemente eingreifen,

insbesondere SplinedDisc® -Bremsscheiben,

hergestellt, vertrieben, in Verkehr gebracht oder diesbezüglich Lizenzen an Dritte vergeben hat, und zwar in einem geordneten Verzeichnis unter Angabe

a) der Herstellungsmengen,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der jeweiligen gewerblichen Abnehmer,

c) der Namen und Anschriften der Lizenznehmer,

d) der erzielten Lizenzeinnahmen und/oder Einnahmen aus Kauf- und Austauschverträgen, sämtliche Angaben aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren oder den betrieblichen Abrechnungszeiträumen;

2. nach erfolgter Rechnungslegung an den Kläger eine vom Gericht zu bestimmende angemessene Vergütung für die Benutzungshandlungen zu Ziff. 1 zu zahlen zzgl. Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der europäischen Zentralbank seit den jeweiligen Abrechnungszeitpunkten für die Benutzungshandlungen (§ 288(2) BGB).

9
Die Beklagte hat in erster Instanz Klageabweisung beantragt (sowie hilfsweise die Anordnung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts, sollte dem Auskunftsantrag stattgegeben werden).

10
Das Landgericht hat die Beklagte mit Teil- und Teilendurteil vom 15.01.2021, auf dessen tatsächliche Feststellungen ergänzend Bezug genommen wird, wie folgt verurteilt:

Die Beklagte wird verurteilt, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte im Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 12.11.2016 im Geltungsbereich des Patents EP 0 864 053 Bremsscheiben, die eine Scheiben-Nabenverbindung zur Verbindung einer Bremsscheibe mit einer Nabe aufweisen, wobei a) die Bremsscheibe im inneren Umfangsbereich Abstützelemente aufweist, die radial nach innen vorstehen, b) die Nabe am äußeren Umfangsbereich Nocken aufweist, die radial nach außen vorstehen, und wobei c) Zwischenelemente zur Drehmoment- und Kraftübertragung von den Nocken der Nabe auf die Abstützelemente der Scheibe derart ausgestaltet sind, dass die Nocken der Nabe in die Zwischenelemente eingreifen,

insbesondere SplinedDisc® -Bremsscheiben,

hergestellt, vertrieben, in Verkehr gebracht oder diesbezüglich Lizenzen an Dritte vergeben hat, und zwar in einem geordneten Verzeichnis unter Angabe a) der Herstellungsmengen,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der jeweiligen gewerblichen Abnehmer,

c) der Namen und Anschriften der Lizenznehmer,

d) der erzielten Lizenzeinnahmen und/oder Einnahmen aus Kauf- und Austauschverträgen, sämtliche Angaben aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren oder den betrieblichen Abrechnungszeiträumen.

11
Im Übrigen hat das Landgericht die Klage – soweit über sie zu entscheiden war – abgewiesen. Die Klageabweisung betrifft die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung für den Zeitraum vom 01.01.2008 bis 31.12.2012.

12
Zur Begründung hat das Landgericht – soweit für das Berufungsverfahren relevant – ausgeführt, bei dem Produkt „Splined Disc“ handele es sich um eine Bremsscheibe, die von den entsprechenden erfindungsgemäßen Merkmalen der gemäß dem Streitpatent geschützten Diensterfindung des Klägers wortsinngemäß Gebrauch mache. Insbesondere gebe das Streitpatent nicht vor, dass das Zwischenelement als einteiliges Bauteil ausgestaltet sein müsse. Bei dem Produkt „Splined Disc“ liege eine mehrstückige Gestaltung der Zwischenelemente, jeweils gebildet aus zwei L-förmigen gefalteten Metallelementen und dem Federelement, vor, in welche die Nocken der Nabe eingriffen und so den erfindungsgemäßen Form- und Kraftschluss zur Kraft- und Drehmomentübertragung ermöglichten.

13
Daher könne der Kläger Auskunft im beantragten Umfang verlangen.

14
Für den Zeitraum 01.01.2013 bis 12.11.2016 seien die Auskunftsansprüche auch nicht verjährt. Zwar habe der Kläger bereits mit Kenntnis der Einreichung der Patentanmeldung am 12.11.1996 Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB gehabt. Die Vergütungsansprüche (und in der Folge auch die Auskunftsansprüche) wegen Nutzungen der Erfindung in späteren Jahren seien allerdings jeweils erst zum 01.01. des Folgejahres fällig geworden und damit entstanden, so dass die Verjährung jeweils erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen begonnen habe. Zudem sei eine durchgehende Hemmung der Verjährung wegen Verhandlungen der Parteien vom 05.12.2016 bis 31.01.2019 anzunehmen. Demnach sei Verjährungstermin für den Nutzungszeitraum 2013 der 26.02.2020, so dass (im Hinblick auf die am 06.08.2019 erfolgte Klageerhebung) für diesen und die späteren Nutzungszeiträume keine Verjährung eingetreten sei.

15
Für den Nutzungszeitraum bis 2012 sei eine Verjährung dagegen spätestens zum 26.02.2019 eingetreten, so dass die Auskunftsklage für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2012 wegen Verjährung abzuweisen gewesen sei.

16
Gegen dieses Urteil haben die Beklagte Berufung und der Kläger (unselbständige) Anschlussberufung eingelegt.

17
Die Beklagte verfolgt mit ihrer Berufung ihr Ziel einer vollumfänglichen Klageabweisung weiter. Zur Begründung führt sie insbesondere aus, die Auslegung des Streitpatents durch das Landgericht sei rechtsfehlerhaft. Bei der Auslegung des Merkmals „Zwischenelemente“ habe das Landgericht die Funktion, dass die Zwischenelemente zur Kraft- und Drehmomentübertragung geeignet sein sollen, nicht hinreichend berücksichtigt. Bei dem Produkt „Splined Disc“ seien die oben aufliegende Feder und Schraube nicht Teil des Zwischenelements im Sinne des Klagepatents. Denn die Federelemente lägen gerade nicht „zwischen“ Nabe und Bremsscheibe und wirkten damit nicht bei der Kraft- und Drehmomentübertragung mit, sondern sicherten lediglich die Zwischenelemente gegen ein Herausfallen.

18
Auch die Verwirklichung des Merkmals „Eingriff der Nocken der Nabe in die Zwischenelemente“ habe das Landgericht unzutreffend bejaht. Die Zwischenelemente des streitgegenständlichen Produkts würden in den Zwischenraum zwischen Nocken der Nabe und Scheibe axial eingebracht, ohne dass ein „Eingreifen“ im Sinne des Klagepatents vorliege. Auch die paarweise Zuordnung von zwei L-Schenkeln zu einer Nocke

(„1:2-Zuordnung“) könne entgegen der Ansicht des Klägers nicht unter das Merkmal des Eingreifens der Nocken der Nabe in die Zwischenelemente subsumiert werden.

19
Der Auskunftsanspruch sei daher bereits mit der Negativauskunft über das nicht benutzte Schutzrecht erfüllt. Im Übrigen sei jedenfalls keine Auskunft in dem vom Landgericht zugesprochenen Umfang geschuldet.

20
Bezüglich der Verjährung habe die Hemmung entgegen der Auffassung des Landgerichts durch die E-Mail der Beklagten vom 17.02.2017 (Anlage GPL3) geendet. Dadurch seien die Verhandlungen zwischen den Parteien beendet gewesen. Jedenfalls habe der Kläger in der Folge die Verhandlungen einschlafen lassen. Verjährung sei daher auch für die Zeiträume 2013 und 2014 eingetreten.

21
Die Beklagte beantragt,

Unter teilweiser Abänderung des Teil- und Teilendurteils des Landgerichts München I vom 15. Januar 2021 Az. 21 O 10149/19 wird die Klage insgesamt abgewiesen.

22
Der Kläger beantragt,

Die Berufung der Beklagten und Berufungsklägerin zurückzuweisen.

23
Der Kläger verteidigt das angefochtene Urteil, soweit das Landgericht der Auskunftsklage auf erster Stufe stattgegeben hat.

24
Der Kläger führt in Erwiderung auf die Berufung der Beklagten aus, das Landgericht sei zutreffend davon ausgegangen, dass das Produkt „Splined Disc“ alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents verwirkliche. Die Zwischenelemente dienten nicht aus sich heraus der Drehmoment- und Kraftübertragung, sondern die Zwischenelemente seien „derart ausgestaltet“, dass die Nocken der Nabe in die Zwischenelemente eingreifen, wobei diese Anordnung zur Drehmoment- und Kraftübertragung erfolge. Die Kraftübertragung werde bei der Lehre des Streitpatents durch die Verzahnung von Nocken und Abstützelementen und gerade nicht durch die Zwischenelemente erreicht.

25
Hinsichtlich der Ausgestaltung der Zwischenelemente sei das Landgericht zutreffend davon ausgegangen, dass diese sowohl einteilig als auch mehrteilig aufgebaut sein könnten und das Patent auch keine U-Form der Elemente vorgebe. Das Federelement gehöre zur Konstruktion der Zwischenelemente, da – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt habe – dieses eine Funktion habe, die im Zusammenhang mit dem Kraft- und Formschluss stehe. Das Federelement diene dazu, ein Herausrutschen der L-Elemente zu verhindern und damit den von den L-förmigen Zwischenelementen herbeigeführten Form- und Kraftschluss beizubehalten.

26
Die Frage, ob man das Federelement ausdrücklich als Teil der Zwischenelemente in der Ausführungsform ansehe, sei letztlich aber unerheblich, da es für die Funktion der Bremsscheibe und der dazu erforderlichen Kraft- und Drehmomentübertragung von der Bremsscheibe auf die Nabe allein auf die Kräfte in Umfangsrichtung ankomme. In Umfangsrichtung trugen die Verbindungsstege zwischen den Schenkeln U-förmiger Zwischenelemente ebenso viel oder wenig zur Übertragung von Kraft und Drehmoment von der Scheibe auf die Nabe bei, wie das Federelement in der Ausführungsform der Beklagten.

27
Ein „Eingreifen“ der Nocken in die Zwischenelemente liege bei der angegriffenen Ausführungsform bereits darin, dass die Nocken in den von den L-Schenkeln gebildeten Raum hineinragten. Es sei nicht erforderlich, dass die Nocken in einen umschlossenen Raum eingebaut werden müssten.

28

Die inhaltlich offensichtlich unzutreffende Negativauskunft basierend auf einer unzutreffenden Behauptung der Nichtverwirklichung von Merkmalen des Patentanspruchs stelle keine Erfüllung eines Auskunftsanspruchs dar. Die Auskunft sei auch in dem beantragten Umfang geschuldet.

29
Mit seiner Anschlussberufung möchte der Kläger darüber hinaus eine Verurteilung für die Auskunftszeiträume 2008 bis einschließlich 2012 erreichen. Das Landgericht sei insoweit zu Unrecht von einer Verjährung ausgegangen. Der Auskunftsanspruch könne nicht vor dem Vergütungsanspruch verjähren. Der Vergütungsanspruch entstehe aber in jedem Jahr mit der tatsächlichen Benutzung der Erfindung neu. Daher sei auch für die Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände jeweils hierauf abzustellen. Von der Benutzung durch das Produkt „Splined Disc“ habe der Kläger aber erstmals im Jahr 2016 Kenntnis erlangt, so dass zum Zeitpunkt der Klageerhebung im Jahr 2019 keine Verjährung eingetreten gewesen sei.

30
Der Kläger beantragt:

Im Wege der Anschlussberufung wird das Urteil des Landgerichts München vom 15. Januar 2021 zu Az. 21 O 10149 dahingehend abgeändert, dass der Zeitraum der Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäß Ziff. 1 auf 1. Januar 2008 bis zum 12. November 2016 festgelegt wird.

31
Die Beklagte beantragt:

Die Anschlussberufung wird abgewiesen.

32
In Erwiderung auf die Anschlussberufung führt die Beklagte aus, das Landgericht habe § 199 Abs. 1 BGB im Streitfall zutreffend angewandt. Dem Grunde nach entstehe der Anspruch mit Inanspruchnahme der Erfindung und sei für jedes Vergütungsjahr im nächsten Jahr nachgelagert fällig. Nicht nachvollziehbar sei die Argumentation des Klägers, wonach in jedem Kalenderjahr durch eine Benutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber neue anspruchsbegründende Tatschen bzw. neue Umstände geschaffen würden, die eine Entstehung eines neuen Vergütungsanspruchs mit Fälligkeit im folgenden Kalenderjahr bewirken sollten.

33
Im Übrigen wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 23.03.2023 Bezug genommen.

II.

34
Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache Erfolg (dazu A). Die ebenfalls zulässige Anschlussberufung des Klägers ist unbegründet (dazu B).

35
A. Die Berufung der Beklagten ist zulässig und begründet. Sie führt unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils zur Abweisung der Stufenklage insgesamt durch Endurteil.

36
I. Der mit dem Klageantrag zu 1 geltend gemachte Auskunftsanspruch aus §§ 242, 259 BGB besteht nicht, da dieser durch die Negativauskunft der Beklagten mit E-Mail vom 13.02.2017 (Anlage GLP 3, S. 3 unten), spätestens aber mit dem Schreiben der Bevollmächtigten der Beklagten vom 31.01.2019 (Anlage GLP 7, S. 2, Ziff. 2, zweiter Abs.) erfüllt wurde und damit erloschen ist (§ 362 BGB).

37
1. Der Anspruch auf Auskunft oder Rechnungslegung ist grundsätzlich formal ordnungsgemäß erfüllt, wenn die Angaben nach dem erklärten Willen des Schuldners die Auskunft im geschuldeten Gesamtumfang darstellen (BGH, GRUR 2023, 105 Rn. 16 – Farbspritzpistolen). Eine zum Zwecke der Auskunft gegebene Erklärung genügt zur Erfüllung des Auskunftsanspruchs nur dann nicht, wenn sie nicht ernstgemeint ist, von vornherein unglaubhaft oder unvollständig ist (st. Rspr.; BGH, GRUR 1994, 630, 631 – Cartier Armreif; BGH, GRUR 2001, 841 – Entfernung der Herstellungsnummer II; BGH, GRUR 2015, 1248 Rn. 15 –

Tonerkartuschen). Bei nachweisbar unvollständiger Auskunft besteht mithin ein Ergänzungsanspruch (Wirtz, in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 19 Rn. 57, m.w.N.). Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Schuldner auf Grund eines Irrtums einen Teil der Angaben weggelassen hat, wenn in der Aufstellung bestimmte sachlich oder zeitlich abtrennbare Teile völlig fehlen oder wenn die Angaben erkennbar unvollständig sind (vgl. Lorenz, in: BeckOK-BGB, Stand: 01.05.2023, § 259 Rn. 12, m.w.N.).

38
2. Vorliegend hat die Beklagte dem Kläger mit E-Mail vom 13.02.2017 bzw. mit Schreiben ihres Bevollmächtigten vom 31.01.2019 mitgeteilt, eine Verwertung der Erfindung habe (jedenfalls nach dem Jahr 2000) nicht stattgefunden und es seien mit der Erfindung keine Umsätze erzielt worden. Diese Nullauskunft wäre nur dann erkennbar unvollständig und würde keine Erfüllung des Auskunftsanspruchs darstellen, wenn – entgegen der dem Kläger im Rahmen der Auskunftserteilung mitgeteilten Auffassung der Beklagten – für das Produkt „Splined Disc“ Auskünfte geschuldet wären. Dies ist jedoch nicht der Fall.

39
Das Anbieten bzw. Inverkehrbringen des Produkts „Splined Disc“ durch die Beklagte stellt keine für den Vergütungsanspruch relevante Verwertung der Diensterfindung des Klägers dar. Weder liegt eine Benutzung der Erfindung vor (dazu a), noch kann eine Verwertung unter dem Aspekt einer „abhängigen Weiterentwicklung“ angenommen werden (dazu b).

40
a) Eine Benutzung der Erfindung des Klägers durch den Vertrieb des Produkts „Splined Disc“ liegt nicht vor.

41
Wurde die Erfindung – wie hier – zum Patent angemeldet, ist die Benutzung der Diensterfindung vorrangig auf patentrechtlicher Basis auf der Grundlage der Patentansprüche festzustellen. Tatsächliche Verwertung ist folglich die Nutzung der erfindungsgemäßen Lehre im Rahmen des Schutzbereichs des erteilten Patents, wobei für die Beurteilung auf die für die Schutzrechtsverletzung entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden kann (vgl. Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 11 ArbnErfG Rn. 9; Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 6. Aufl., § 9 Rn. 91). Auch die mittelbare Patentbenutzung im Sinne des § 10 PatG ist eine vergütungspflichtige Verwertung der Erfindung (Bartenbach/Volz, § 9 Rn. 92.1).

42
Gemessen daran liegt im Hinblick auf das Produkt „Splined Disc“ keine vergütungsrelevante (mittelbare) Benutzungshandlung durch die Beklagte vor. Denn dieses macht in Kombination mit einer (nicht im Lieferumfang enthaltenen) passenden Radnabe nicht von der Lehre des Streitpatents Gebrauch.

43
aa) Das Streitpatent betrifft eine Bremsscheiben-/Nabenverbindung für Fahrzeugscheibenbremsen insbesondere für Nutzfahrzeuge.

44
Aus dem Stand der Technik bekannte Scheiben-/Nabenverbindungen werden entweder ein- oder zweistückig angefertigt. Bei einstückigen Ausführungsformen bestehen Bremsscheibe und Nabe aus einem Guss. Zweistückige Ausführungsformen bestehen dagegen aus einer Bremsscheibe und einer baulich davon getrennten Nabe. Dem relevanten Fachmann ist bekannt, dass einstückige Ausführungsformen bei Nutzfahrzeugen nachteilhaft sind, weil es auf Grund deren Gewichts und der infolgedessen bei Bremsvorgängen auftretenden Belastungen und der damit einhergehenden Erhitzung der Scheibe vermehrt zu Dehnungs- und Rissproblemen kommen kann (Abs. [0002]). Über die hohen Anforderungen an die Rissstabilität hinaus ergibt sich bei Scheiben-/Nabenverbindungen für Nutzfahrzeuge auf Grund des nur eingeschränkt zur Verfügung stehenden Bauraums die Notwendigkeit, dass zweistückige Ausführungsformen im Wesentlichen die gleiche Raumgröße wie einstückige Ausführungsformen ausfüllen (Abs. [0003]).

45
Aus der Patentschrift DE 34 36 729 ist im Stand der Technik eine insbesondere für Krane gedachte zweistückige Scheiben-/Nabenverbindung bekannt, deren Bremsscheibe im inneren Umfangbereich halbkreisförmige Ausnehmungen aufweist. Die Nabe ist an ihrem Außenumfang ebenfalls mit halbkreisartigen Ausnehmungen versehen, so dass die Nabe am äußeren Umfangsbereich „Nocken“ aufweist, die radial nach außen vorstehen. Dabei dienen Zwischenelemente in folgender Weise zur

Drehmomentübertragung zwischen Nabe und Scheibe: Werden Nabe und Scheibe zusammengesetzt, liegen sich die halbkreisförmigen Ausnehmungen von Nabe und Scheibe jeweils gegenüber, so dass zwischen Nabe und Scheibe kreisförmige Ausnehmungen entstehen. In diese Ausnehmungen werden Hülsen eingesetzt, die axial mit Schrauben und Scheiben gesichert sind. Diese Lösung ermöglicht es zwar, die durch Temperaturunterschiede zwischen Nabe und Scheibe entstehenden Überbeanspruchungen teilweise auszuschließen. Allerdings eignet sich die im Stand der Technik vorgeschlagene Konstruktion nicht für die Kraftübertragung bei sich schneller bewegenden und damit höheren Bremskräften ausgesetzten Nutzfahrzeugen (Abs. [0004]).

46
Ausgehend von diesem Stand der Technik stellt sich das Streitpatent nach Abs. [0005] die Aufgabe, eine Naben-/Scheibenverbindung zu schaffen, die eine sichere Kraftübertragung zwischen Nabe und Scheibe gewährleistet und auch bei beengtem Einbauraum einfach montierbar ist.

47
Zur Lösung der Aufgabe schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich – bezüglich der Merkmalsgruppe M 4 teilweise abweichend von der Merkmalsgliederung des Landgerichts – wie folgt gliedern lassen:

M 1	Scheiben-/Nabenverbindung (1) zur Verbindung einer Bremsscheibe (2) mit einer Nabe (3), insbesondere für Nutzfahrzeug-Scheibenbremsen, wobei
M 2	a) die Bremsscheibe (2) im inneren Umfangsbereich Abstützelemente (7) aufweist,
M 2.1	die radial nach innen vorstehen,
M 3	b) die Nabe (3) am äußeren Umfangsbereich Nocken (8) aufweist,
M 3.1	die radial nach außen vorstehen, und wobei
M 4	c) Zwischenelemente (9)
M 4.1	zur Drehmoment- und Kraftübertragung von den Nocken (8) der Nabe (3) auf die Abstützelemente (7) der Scheibe (2)
M 4.2	derart ausgestaltet sind, dass die Nocken (8) der Nabe (3) in die Zwischenelemente (9) eingreifen.

48
bb) Vorliegend bedarf die Merkmalsgruppe 4 näherer Erläuterung.

49
(1) Nach Merkmal 4 weist die Scheiben-/Nabenverbindung „Zwischenelemente“ auf.

50
(a) Unter einem „Zwischenelement“ versteht der Fachmann, ein Ingenieur mit Hochschulabschluss in den Fachgebieten Maschinenbau oder Physik mit mehrjähriger Praxiserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Bremsen und Bremssystemen für Nutzfahrzeuge, zunächst ein Bauteil, das im montierten Zustand der Scheiben-/Nabenverbindung – zumindest teilweise – zwischen Scheibe und Nabe angeordnet ist.

51
(b) Dem Landgericht ist hierbei grundsätzlich darin beizupflichten, dass das Patent nicht vorgibt, ob die jeweiligen Zwischenelemente einteilig oder mehrteilig ausgestaltet sind. Ein mehrteilig ausgestaltetes Zwischenelement setzt jedoch voraus, dass die einzelnen Bauteile zumindest im montierten Zustand der Scheiben-/Nabenverbindung fest zu einem einheitlichen Bauteil miteinander verbunden sind. Von einem (Zwischen-)Element kann hingegen nicht mehr gesprochen werden, wenn sich die einzelnen Bauteile im montierten Zustand lediglich berühren, also ohne eine feste Verbindung „aneinandergelegt“ sind, selbst wenn ein „Auseinanderfallen“ der aneinander gelegten Einzelelemente im montierten Zustand nicht möglich sein sollte.

52
Vor diesem Hintergrund sieht der Fachmann Bauteile, die ein Element, das zwischen Scheibe und Nabe angeordnet ist, lediglich berühren, selbst aber nicht (ganz oder teilweise) zwischen Scheibe und Nabe positioniert sind, nicht als Zwischenelement oder Teil eines mehrteiligen Zwischenelements an.

53

Es widerspräche vorliegend auch dem im Rahmen der Auslegung eines Patents zu beachtenden Gebot der Rechtssicherheit, würde man außerhalb des Zwischenraums zwischen Scheibe und Nabe liegende separate Bauteile, die an das „eigentliche“ – sich zwischen Nabe und Scheibe befindliche – Zwischenelement lediglich angrenzen, letztlich beliebig dem anspruchsgemäßen Zwischenelement zurechnen.

54
(c) Weiter ist dem Kläger darin beizupflichten, dass das Patent eine bestimmte Form der Zwischenelemente nicht vorgibt. Insbesondere handelt es sich bei der im abhängigen Unteranspruch 6 genannten im Wesentlichen U-förmigen Gestaltung des Zwischenelements lediglich um eine Ausführungsvariante, die den weiter gefassten unabhängigen Anspruch 1 nicht einzuschränken vermag.

55
(2) Allerdings stellt das Patent – worauf der patentanwaltliche Vertreter der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat zutreffend hingewiesen hat – nicht generell Zwischenelemente in jeglichen Ausgestaltungen unter Schutz. Vielmehr müssen nach Merkmal 4.2 die Zwischenelemente derart ausgestaltet sein, dass die Nocken der Nabe in die Zwischenelemente eingreifen.

56
Aus diesem Merkmal leitet der Fachmann dreierlei ab:

- Erstens, dass die einzelnen Zwischenelemente so ausgestaltet sein müssen, dass die Nocken der Nabe (theoretisch) in diese eingreifen können.

- Zweitens, dass innerhalb der Gesamtvorrichtung (also der Scheiben-/Nabenverbindung im montierten Zustand) die Zwischenelemente und Nocken derart zueinander angeordnet sind, dass die Nocken in die Zwischenelemente auch tatsächlich eingreifen.

- Drittens, dass das Eingreifen der Nocken in die Zwischenelemente im montierten Zustand der Scheiben-/Nabenverbindung gerade „ausgestaltungsbedingt“ erfolgt.

Im Einzelnen:

57
(a) Soweit Merkmal 4.2 bestimmt, dass die Zwischenelemente „derart ausgestaltet“ sind, dass die Nocken der Nabe in die Zwischenelemente eingreifen, leitet der Fachmann hieraus zunächst ab, dass die einzelnen Zwischenelemente so geformt sein müssen, dass die Nocken der Nabe in diese prinzipiell eingreifen können.

58
Dem Kläger ist insoweit darin beizupflichten, dass in der Technik ein Eingreifen beispielsweise aus der Formulierung bekannt ist, dass die Zähne eines Zahnrads in ein anderes Zahnrad oder eine Zahnstange eingreifen. Unter einem Eingreifen im Sinne des Streitpatents versteht der Fachmann daher, dass die Nocken in die Zwischenelemente hineinragen. Dies setzt voraus, dass mindestens zwei Seiten eines Zwischenelements an der Nocke anliegen bzw. diese umgeben.

59
Nach Merkmal 4.2 müssen die einzelnen Zwischenelemente mithin derart ausgestaltet sein, dass diese geeignet sind, die Nocken der Nabe dergestalt aufzunehmen, dass das Zwischenelement die jeweilige Nocke zumindest von zwei Seiten berührt bzw. umgibt. Die Zwischenelemente müssen also an die Form der Nocke als „Gegenstück“ angepasst sein.

60
(b) Aus der Formulierung in Merkmal 4.2, „dass die Nocken der Nabe in die Zwischenelemente eingreifen“, ergibt sich für den Fachmann zudem, dass die Zwischenelemente nicht nur „derart ausgestaltet“ sein müssen, dass die Nocken – theoretisch – in diese eingreifen können, sondern dass die Nocken im montierten Zustand der Scheiben-/Nabenverbindung in die Zwischenelemente auch tatsächlich eingreifen müssen.

61

(c) Schließlich ergibt sich für den Fachmann aus Merkmal 4.2, dass die Nocken nicht nur in irgendeiner Weise in die Zwischenelemente eingreifen sollen, sondern das Eingreifen muss gerade „ausgestaltungsbedingt“ erfolgen. Das bedeutet, dass sich im montierten Zustand der Gesamtvorrichtung die Nocke gerade in die Ausgestaltung des Zwischenelements als „Gegenstück“ zur Nocke einfügen muss.

62
Dies leitet der Fachmann zum einen unmittelbar aus dem Anspruchswortlaut ab („derart ausgestaltet, dass … eingreifen“). Zum anderen ergäbe die Vorgabe des Patentanspruchs, wonach die Zwischenelemente nicht nur so angeordnet, sondern auch dergestalt ausgestaltet sein müssen, dass die Nocken in diese eingreifen, für den Fachmann keinen Sinn, wenn man jedes Eingreifen – unabhängig von der Ausgestaltung der Zwischenelemente – für die Anspruchsverwirklichung ausreichen ließe.

63
(3) Für das Vorliegen eines anspruchsgemäßen Zwischenelements reicht es hingegen nicht aus, dass ein Bauteil (in irgendeiner Weise) an der Kraft- und Drehmomentübertragung mitwirkt.

64
Hierbei kann offenbleiben, ob sich aus der Funktionsangabe gemäß Merkmal 4.1 („zur Drehmoment- und Kraftübertragung von den Nocken der Nabe auf die Abstützelemente der Scheibe“) für den Fachmann ergibt, dass die Zwischenelemente selbst bei der Drehmoment- und Kraftübertragung dergestalt mitwirken müssen, dass die Übertragung gerade durch die Zwischenelemente erfolgt, oder ob die Zwischenelemente die Kraft- und Drehmomentübertragung von der Nabe auf die Scheibe (und umgekehrt) lediglich (mit) ermöglichen sollen und die Übertragung als solche durch die Nocken und Abstützelemente erfolgt. Denn auch wenn man – zu Gunsten des Klägers – von Letzterem ausgeht, dürfen die räumlichkörperlich definierten Merkmale 4 und 4.2 nicht durch eine rein funktionsorientierte Auslegung in ihrer Bedeutung nivelliert und auf die bloße Funktion nach Merkmal 4.1 reduziert werden (st. Rspr. des Senats, vgl. nur Urt. v. 07.10.2021 – 6 U 6333/20, GRUR-RS 2021, 41524, Ls. 2 und Rn. 81; vgl. auch BGH, GRUR 2016, 921 Rn. 29, 30 – Pemetrexed; Meier-Beck, GRUR 2003, 905, 907).

65
(4) Im Streitfall offenbleiben kann die zwischen den Parteien streitige und zuletzt auch im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Senat diskutierte Frage, ob zwingend jeweils eine Nocke in ein Zwischenelement eingreifen muss („1:1-Zuordnung“), oder ob nach der patentgemäßen Lehre auch eine Nocke in zwei Zwischenelemente eingreifen darf („1:2-Zuordnung“).

66
cc) Das unter bb erörterte Verständnis zugrunde gelegt, macht eine mittels des streitgegenständlichen Produkts „Splined Disc“ hergestellte Scheiben-/Nabenverbindung nicht wortsinngemäß von der Lehre des Streitpatents Gebrauch.

67
(1) Als Zwischenelemente gemäß Merkmal 4 sind bei der streitgegenständlichen Ausführungsform (nur) die L-förmigen Einlegeteile anzusehen. Diese befinden sich im montierten Zustand mit dem längeren Schenkel des „L“ und damit zumindest teilweise zwischen Scheibe und Nabe und stellen somit anspruchsgemäße „Zwischenelemente“ dar.

68
(2) Das sogenannte Federelement kann hingegen weder dem Zwischenelement hinzugerechnet werden, noch kann dieses für sich genommen als anspruchsgemäßes Zwischenelement angesehen werden.

69
(a) Das Federelement bildet nicht mit den beiden L-Elementen, die durch jenes fixiert werden, gemeinsam ein einheitliches Zwischenelement. Denn diese insgesamt drei separaten Bauteile berühren sich im montierten Zustand lediglich. Zwar wird ein „Auseinanderfallen“ der Bauteile durch die zusätzliche Schraube verhindert. Das Federelement und die beiden L-Elemente sind jedoch gleichwohl nur „aneinandergelegt“, aber selbst nicht fest miteinander verbunden. Dies genügt – wie im Rahmen der Auslegung dargelegt – nicht, um ein aus mehreren Bauteilen zusammengesetztes einheitliches Zwischenelement im Sinne des Patentanspruchs annehmen zu können.

70

(b) Die Federelemente stellen auch jeweils für sich genommen keine eigenständigen Zwischenelemente (neben den L-Elementen) dar, da die Federelemente selbst im montierten Zustand nicht – auch nicht teilweise – zwischen Nabe und Scheibe angeordnet sind.

71
(3) Davon ausgehend, dass somit nur die L-Elemente als anspruchsgemäße Zwischenelemente angesehen werden können, ist Merkmal 4.2 nicht verwirklicht.

72
(a) Zwar sind die L-Elemente derart ausgestaltet, dass die Nocken – theoretisch – in die Zwischenelemente als „Gegenstück“ dergestalt eingreifen könnten, dass das „L“ die Nocke von zwei Seiten umgibt, indem die Nocke an den beiden Innenseiten der L-Schenkel anliegt.

73
(b) Zudem kann zu Gunsten des Klägers unterstellt werden, dass eine Nocke patentgemäß grundsätzlich auch in zwei Zwischenelemente eingreifen darf und dass ein solches tatsächliches Eingreifen einer Nocke in zwei Zwischenelemente bei dem Produkt „Splined Disc“ darin zu sehen ist, dass die jeweilige Nocke in den von den beiden benachbarten L-Elementen gebildeten Zwischenraum hineinragt und somit von zwei Seiten jeweils von einem Zwischenelement umgeben wird.

74
(c) Für eine Anspruchsverwirklichung fehlt es jedoch jedenfalls an einem von Merkmal 4.2 weiter vorausgesetzten „ausgestaltungsbedingten“ Eingreifen. Denn bei dem Produkt „Splined Disc“ im montierten Zustand greifen die Nocken gerade nicht in die Zwischenelemente dergestalt ein, dass sie in das jeweilige L-Element als „Gegenstück“ zur Nocke hineinragen. Vielmehr liegt die Nocke jeweils nur an der Außenseite des längeren L-Schenkels und nicht – was für ein ausgestaltungsbedingtes Eingreifen erforderlich wäre – an den beiden Innenseiten des „L“ an.

75
Von einem ausgestaltungsbedingten Eingreifen könnte in Bezug auf das Produkt „Splined Disc“ vielmehr allenfalls dann gesprochen werden, wenn die beiden kürzeren Schenkel des „L“ im montierten Zustand nach innen – also zur Nocke hin – gerichtet wären und auf dieser aufliegen würden, so dass die beiden L-förmigen Elemente faktisch ein „durchtrenntes U“ bilden würden. Bei der konkreten Ausführungsform ist indes vorgesehen, dass die kürzeren L-Schenkel abgewandt von der Nocke auf den Abstützelementen der Scheibe aufliegen. Daher greifen allenfalls die Abstützelemente – nicht aber die Nocken – ausgestaltungsbedingt in die Zwischenelemente als „Gegenstück“ ein.

76
dd) Eine mittels des Produkts „Splined Disc“ hergestellte Scheibe-/Nabenverbindung verwirklicht mithin im Ergebnis nicht sämtliche Anspruchsmerkmale des Streitpatents, so dass durch das Anbieten bzw. den Vertrieb des Produkts keine mittelbare Benutzung der patentierten Erfindung des Klägers erfolgt. Eine vergütungsrelevante tatsächliche Verwertung kann folglich darauf nicht gestützt werden.

77
b) Eine tatsächliche Verwertung der Erfindung des Klägers, die zu einem Vergütungs- und Auskunftsanspruch führt, kann auch nicht darin gesehen werden, dass es sich bei dem Produkt „Splined Disc“ (bzw. den weiteren Schutzrechten der Beklagten, von deren Lehre das Produkt Gebrauch macht) um eine „abhängige Weiterentwicklung“ handelt, wie der Kläger meint.

78
Zwar sind auch in den Schutzbereich eines Patents oder Gebrauchsmusters fallende abhängige Erfindungen grundsätzlich vergütungspflichtig (Bartenbach/Volz, § 9 Rn. 91.2). Eine abhängige Erfindung liegt hier aber nicht vor, da die dem Produkt „Splined Disc“ zugrunde liegenden weiteren Erfindungen, wie sich aus den Ausführungen unter a ergibt, nicht in den Schutzbereich des Streitpatents fallen. Bloße spätere, nicht geschützte Weiterentwicklungen, die über den Schutzumfang des Patentes hinausgehen, sind hingegen selbst dann nicht vergütungspflichtig, wenn die Erfindung des Arbeitnehmers dazu als Anregung gedient hat (vgl. BGH, GRUR 1970, 459 – Scheinwerfereinstellgerät; Bartenbach/Volz, a.a.O.; Engemann, in: Boemke/Kursawe, ArbnErfG, 1. Aufl., § 9 Rn. 186 und Rn. 452).

79

3. Da somit das Anbieten bzw. Inverkehrbringen des Produkts „Splined Disc“ keine vergütungsrelevante Benutzung der Erfindung des Klägers darstellt, steht dem Kläger kein diesbezüglicher Vergütungsanspruch und damit auch kein Anspruch auf (ergänzende) Auskunft zu.

80
II. Überdies wären sowohl der Anspruch auf Auskunft als auch der Vergütungsanspruch wegen Verjährung des Vergütungsanspruchs nicht durchsetzbar.

81
1. Auch wenn der Auskunftsanspruch als Hilfsanspruch einer eigenständigen Verjährung unterliegt (vgl. Bartenbach/Volz, § 12 Rn. 306), kann er dann nicht mehr durchgesetzt werden, wenn der diesem zugrunde liegende Hauptanspruch verjährt ist, weil dann kein Bedürfnis mehr für die Auskunft besteht (vgl. BGH, NJW 1990, 180, 181). Vorliegend ist spätestens mit Ablauf des 31.12.2011 Verjährung des geltend gemachten (Haupt-)Anspruchs auf angemessene Vergütung eingetreten.

82
2. Im Streitfall finden gemäß Art. 229 § 6 Abs. 1 Satz 1 EGBGB die seit dem 01.01.2002 geltenden Verjährungsvorschriften Anwendung, weil der streitgegenständliche Vergütungsanspruch am 01.01.2002 noch nicht verjährt war.

83
a) Hinsichtlich der für den arbeitnehmererfindungsrechtlichen Vergütungsanspruch geltenden Verjährungsfrist war nach früherem Verjährungsrecht danach zu differenzieren, ob Art und Höhe der Vergütung bereits durch eine Vereinbarung festgestellt (§ 12 Abs. 1 ArbnErfG) oder vom Arbeitgeber einseitig festgesetzt worden sind (§ 12 Abs. 3 ArbnErfG), oder ob eine solche Fixierung der Vergütung noch nicht erfolgt ist (vgl. BGH, GRUR 1977, 784, 786 – Blitzlichtgeräte).

84
b) Im Streitfall war eine Fixierung des Vergütungsanspruchs noch nicht erfolgt.

85
Zwar hat sich der Kläger in der mündlichen Berufungsverhandlung – ersichtlich im Hinblick auf die geäußerte vorläufige Einschätzung des Senats zur Sach- und Rechtslage – darauf berufen, das Dokument Anlage PP 2 vom 05.12.1995 stelle eine Vergütungsfestsetzung gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbnErfG a.F. dar. Damit kann er jedoch nicht durchdringen. Dieses Vorbringen widerspricht bereits dem eigenen (unstreitigen) Vortrag des Klägers im Schriftsatz vom 04.11.2019 (dort S. 5/6 = Bl. 60/61 d.A.), wo der Kläger – explizit im Zusammenhang mit der Anlage PP 2 – ausgeführt hat, eine verbindliche Festlegung zwischen den Parteien oder eine verbindliche Festsetzung der Vergütung durch die Beklagte habe zu keinem Zeitpunkt stattgefunden.

86
Auch hat der Kläger den mit dem Klageantrag zu 2 geltend gemachten Vergütungsanspruch nicht auf das Dokument Anlage PP 2 gestützt, was sich bereits daran zeigt, dass dieses erst mit der Klageerwiderung von der Beklagten vorgelegt wurde. Zudem weicht der vom Kläger in der Klageschrift (S. 10) errechnete Anteilsfaktor (A=32) von demjenigen in der Anlage PP 2 (A=13) ab.

87
Ungeachtet dessen stellt das Dokument Anlage PP 2 aus Sicht eines objektiven Empfängers auch tatsächlich keine Vergütungsfestsetzung im Sinne von § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbnErfG a.F. dar, sondern lediglich – wie bereits dessen Überschrift nahelegt – eine Bestimmung des Anteilsfaktors (vgl. Nr. 37 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst – ArbnErfRL). Für eine Vergütungsfestsetzung hätte es aber darüber hinaus einer Bestimmung des Erfindungswerts oder – falls dieser anhand künftiger Umsätze nach der Lizenzanalogie ermittelt hätte werden sollen – zumindest einer prozentualen Bestimmung des Lizenzsatzes bedurft (vgl. Nr. 39 ArbnErfRL).

88
c) Der somit noch nicht durch eine Vereinbarung oder Arbeitgeberfestsetzung fixierte Vergütungsanspruch des Klägers unterlag deshalb ursprünglich der regelmäßigen 30-jährigen Verjährungsfrist nach § 195 BGB a.F. (vgl. BGH, GRUR 1977, 784, 786 – Blitzlichtgeräte). Eine kürzere Frist ergab sich im Streitfall auch nicht aus § 196 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 7 BGB a.F., wie das Landgericht auf S. 26 ff. LGU zutreffend

ausgeführt hat und was von den Parteien im Berufungsverfahren auch nicht angegriffen wird. Der streitgegenständliche Vergütungsanspruch war mithin an dem nach Art. 229 § 6 Abs. 1 Satz 1 EGBGB maßgeblichen Stichtag 01.01.2002 noch nicht verjährt.

89
3. Der nicht fixierte Vergütungsanspruch verjährt nach dem somit anzuwendenden „neuen“ Verjährungsrecht grundsätzlich in der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren gemäß § 195 BGB n.F. Da die Verjährungsfrist daher kürzer ist als nach altem Recht, ist die kürzere Frist gemäß Art. 229 § 6 Abs. 4 Satz 1 EGBGB grundsätzlich von dem 01.01.2002 an zu berechnen. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Verjährung zu diesem Zeitpunkt bereits zu laufen begonnen hatte. Der Beginn der Verjährung setzt dabei sowohl nach § 198 Satz 1 BGB a.F. als auch nach § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB n.F. voraus, dass der Anspruch entstanden ist.

90
Nach der Rechtsprechung des BGH müssen darüber hinaus – ungeachtet dessen, dass hinsichtlich des Beginns der Verjährung an sich nach Art. 229 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB der § 198 Satz 1 BGB a.F. Anwendung findet, der einen Lauf der Verjährung kenntnisunabhängig ab Entstehung des Anspruchs vorsah – zum Stichtag 01.01.2002 die subjektiven Voraussetzungen des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB vorliegen (BGH, NJW 2007, 1584 Ls. 1 und Rn. 19 ff.). Ist dies zum genannten Zeitpunkt (und auch später) nicht der Fall, gilt die Verjährungsfrist von zehn Jahren gemäß § 199 Abs. 4 BGB n.F., die dann gemäß Art. 229 § 6 Abs. 4 Satz 1 EGBGB von dem 01.01.2002 an zu berechnen und gemäß Art. 229 § 6 Abs. 4 Satz 2 EGBGB mit der nach altem Recht berechneten Verjährung zu vergleichen ist (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 28).

91
Danach gilt im Streitfall Folgendes:

92
a) Vorliegend ist der Anspruch am 12.10.2001 im Sinne der verjährungsrechtlichen Vorschriften entstanden.

93
aa) Ein Anspruch ist im Sinne von § 198 Satz 1 BGB a.F. bzw. § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB n.F. entstanden, sobald er erstmals geltend gemacht und notfalls im Wege der Klage durchgesetzt werden kann (Grothe, in: MüKoBGB, 9. Aufl., § 199 Rn. 4, m.w.N.). Dafür genügt grundsätzlich die Möglichkeit, eine verjährungsunterbrechende Feststellungsklage zu erheben (Grothe, in: MüKoBGB, a.a.O., m.w.N.). Eine Bezifferbarkeit ist nicht zwingende Voraussetzung für die Entstehung eines Anspruchs (Henrich, in: BeckOK BGB, Stand: 01.05.2023, § 199 Rn. 5, m.w.N.).

94
bb) Bei einem Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung ist dabei für das Entstehen des Anspruchs danach zu unterscheiden, ob der Anspruch bereits durch eine Vereinbarung oder Festsetzung fixiert wurde, oder ob der Arbeitnehmer eine erstmalige Festsetzung der Vergütung verlangt.

95
Werden bereits fixierte Ansprüche geltend gemacht, entstehen diese konkretisierten Zahlungsansprüche grundsätzlich mit ihrer Fälligkeit, wie sie sich aus der Vereinbarung nach § 12 Abs. 1 ArbnErfG oder der Festsetzung nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbnErfG ergibt.

96
Der – wie hier – noch nicht fixierte Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers gemäß § 9 Abs. 1 ArbnErfG entsteht dem Grunde nach hingegen grundsätzlich bereits mit der Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber (vgl. BGH, GRUR 2008, 606 Rn. 15 – Ramipril). Im Interesse des Arbeitnehmers erscheint es indes nicht sachgerecht, für den Beginn der Verjährung bereits auf diesen Zeitpunkt abzustellen. Denn gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 ArbnErfG (bzw. im Streitfall § 12 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 ArbnErfG a.F.) ist der Arbeitgeber grundsätzlich erst spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts verpflichtet, die Vergütung festzusetzen. Angesichts häufig lang dauernder Erteilungsverfahren würde ein Abstellen auf den Zeitpunkt der Inanspruchnahme für den Verjährungsbeginn deshalb dazu führen, dass der Anspruch verjähren könnte, bevor der Arbeitgeber überhaupt verpflichtet ist, eine Vergütung festzusetzen.

97

Daher ist es interessengerecht, den noch nicht fixierten Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbnErfG als in dem in § 12 Abs. 3 Satz 2 ArbnErfG (bzw. im Streitfall § 12 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 ArbnErfG a.F.) genannten Zeitpunkt als entstanden im Sinne des Verjährungsrechts anzusehen. Denn spätestens mit Ablauf der dort geregelten Frist von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts kann der Arbeitnehmer, wenn es weder eine Vereinbarung noch eine Festsetzung gibt, gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BGB auf gerichtliche Bestimmung der angemessenen Vergütung klagen oder auch sofort auf Zahlung klagen (vgl. BGH, GRUR 2008, 606 Rn. 15 – Ramipril).

98
cc) Auf eine tatsächliche Benutzung der Diensterfindung kommt es für die verjährungsrechtliche Entstehung des nicht fixierten Vergütungsanspruchs hingegen nicht an.

99
(1) Eine tatsächliche Benutzung ist nach § 9 Abs. 1 ArbnErfG nicht Voraussetzung für die Entstehung des Anspruchs dem Grunde nach. Dies zeigt sich bereits daran, dass das Arbeitnehmererfindungsgesetz in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung zwischen einer unbeschränkten und beschränkten Inanspruchnahme unterschieden hat und im ersten Fall der Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbnErfG a.F. entstand, „sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat“, während im letzteren Fall nach § 10 Abs. 1 ArbnErfG a.F. der Vergütungsanspruch voraussetzte, dass „der Arbeitgeber die Diensterfindung beschränkt in Anspruch genommen hat und sie benutzt“. Bei der „Vereinheitlichung“ des Vergütungsanspruchs mit Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2521) hat der Gesetzgeber die (weitere) Voraussetzung der Benutzung der Erfindung nicht als Anspruchsvoraussetzung in § 9 Abs. 1 ArbnErfG n.F. übernommen.

100
(2) Auch dass zum Zeitpunkt nach § 12 Abs. 3 Satz 2 ArbnErfG mangels (bisheriger) Benutzung der Erfindung der Höhe nach ein Zahlungsanspruch unter Umständen (noch) nicht besteht oder nicht beziffert werden kann, steht einem Entstehen des Anspruchs zu diesem Zeitpunkt nicht entgegen. Denn der Arbeitgeber kann die Festsetzung gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbnErfG nicht unter Berufung hierauf verweigern.

101
Zum einen besteht in diesem Fall – insbesondere, wenn absehbar ist, dass künftig Umsätze mit der Erfindung erzielt werden –, die Möglichkeit, dass bereits der Anteilsfaktor und der Lizenzsatz in Prozenten festgesetzt werden und lediglich die noch unbekannte Bezugsgröße (etwa die künftigen Umsätze) offengelassen wird. Zugleich können in der Festsetzung Auskunftspflichten, Abrechnungsmodalitäten und Fälligkeiten für die in der Zukunft der Höhe nach berechenbaren Zahlungsansprüche festgelegt werden.

102
Zum anderen hat der Arbeitnehmer – beispielsweise, wenn noch offen ist, ob es in Zukunft überhaupt zu einer tatsächlichen Verwertung der Erfindung kommen wird –, in jedem Fall einen Anspruch auf eine Festsetzung der Vergütung auf null (vgl. Bartenbach/Volz, § 9 Rn. 326 und § 12 Rn. 43; Schwab, ArbNErfR, 4. Aufl., ArbNErfG § 9 Rn. 36; Engemann, in: Boemke/Kursawe, ArbnErfG, 1. Aufl., § 9 Rn. 423; Schoob, in: Boecken/Düwell/Diller/Hanau, Ges. ArbR, 2. Aufl., ArbnErfG § 9 Rn. 28).

103
Durch eine solche Festsetzung auf null wird der Arbeitnehmererfinder auch verjährungsrechtlich abgesichert. So kann der Arbeitnehmer bei einer späteren wesentlichen Änderung der Umstände, die für die Festsetzung der Vergütung maßgebend waren, nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbnErfG vom Arbeitgeber die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen. Eine derartige Änderung der Umstände läge insbesondere vor, wenn später eine Benutzungsaufnahme erfolgt und mit der Erfindung Umsätze erzielt werden. In diesem Fall hätte der Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine Abänderung der ursprünglichen Festsetzung auf null und eine Neufestsetzung der Vergütung. Die Verjährung des Abänderungsanspruchs gemäß § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbnEfG beginnt dabei erst zu laufen, wenn die tatsächliche Änderung der Umstände eingetreten ist (§ 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB) und der Arbeitnehmer hiervon Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste (§ 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB).

104

(3) Auch wenn der Arbeitgeber in den vorstehend unter (2) geschilderten Fällen die Festsetzung einer prozentualen Vergütung oder einer Vergütung auf null unberechtigt verweigert, ist der Arbeitnehmererfinder nicht schutzlos gestellt. Er kann dann entweder eine Bestimmung der Vergütung durch Urteil gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB gerichtlich geltend machen, die gleichfalls etwa in einer prozentualen Beteiligung des Arbeitnehmers an Umsätzen, die künftig mit der Erfindung erzielt werden, bestehen kann. Oder der Arbeitnehmer kann zumindest Klage auf Feststellung erheben, dass ihm ein Vergütungsanspruch dem Grunde nach zusteht.

105
Diese Möglichkeit der Feststellungsklage bei (noch) fehlender Bezifferbarkeit des Anspruchs ist – wie bereits oben unter aa ausgeführt – ausreichend für ein Entstehen des Anspruchs im verjährungsrechtlichen Sinne.

106
(4) Anders als vom Landgericht angenommen (vgl. LGU, S. 30, zweiter Abs.) lässt sich auch nicht aus Nr. 40 Abs. 1 Satz 2 ArbnErfRL ableiten, dass der Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbnErfG jeweils in dem auf die Nutzung der Erfindung folgenden Jahr neu fällig wird, mit der Folge, dass die Verjährung der Vergütungsansprüche bezogen auf das jeweilige Jahr jeweils neu zu laufen beginnt.

107
Wie sich unmittelbar aus Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 ArbnErfRL ergibt, sind die Richtlinien keine verbindlichen Vorschriften, sondern sollen nur Anhaltspunkte für die Bemessung der Vergütung für die Arbeitsvertragsparteien geben (vgl. etwa auch Engemann, in: Boemke/Kursawe, § 11 Rn. 1; Schwab, ArbNErfR, ArbNErfG § 11 Rn. 3). Bereits mangels eigener Rechtsnormqualität können die Richtlinien daher den gesetzlichen Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbnErfG nicht modifizieren oder konkretisieren und etwa dessen Fälligkeit verbindlich regeln.

108
Eine jährliche Abrechnung anhand der erzielten Umsätze mit der Folge eines jährlich neu entstehenden bzw. fällig werdenden Zahlungsanspruchs hat vielmehr nur dann zu erfolgen, wenn die Parteien dies – dem Vorschlag in Nr. 40 Abs. 1 Satz 2 ArbnErfRL folgend – in einer Vereinbarung gemäß § 12 Abs. 1 ArbnErfG festgelegt haben oder der Arbeitgeber eine Festsetzung gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbnErfG mit einem entsprechenden Inhalt getroffen hat.

109
Wie bereits oben ausgeführt, geht es vorliegend aber nicht um die Frage der Fälligkeit von in dieser Weise konkretisierten Zahlungsansprüchen, sondern um die Frage des Entstehens des noch nicht fixierten Vergütungsanspruchs.

110
Deshalb lässt sich die Ansicht des Landgerichts auch nicht auf die von ihm zitierte Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 28.02.2014 – 2 U 109/11 (= BeckRS 2014, 5729) stützen. Denn im dort entschiedenen Fall hatten die Parteien – anders als im Streitfall – bereits eine Vergütungsvereinbarung getroffen und damit den Vergütungsanspruch konkretisiert, während es hier um die erstmalige Festsetzung der Vergütung geht.

111
dd) Nach alledem ist im Streitfall für das Entstehen des Anspruchs auf den Ablauf der Frist nach § 12 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 ArbnErfG a.F. abzustellen. Da die Erteilung des Streitpatents am 11.07.2001 erfolgt ist, ist der streitgegenständliche Vergütungsanspruch drei Monate später, das heißt mit Ablauf des 12.10.2001 verjährungsrechtlich entstanden, so dass dieser auch zum Stichtag dem 01.01.2002 nach Art. 229 § 6 Abs. 4 Satz 1 EGBGB bereits entstanden war.

112
b) Wie eingangs unter oben 3 ausgeführt, wäre für den Lauf der dreijährigen Verjährungsfrist nach § 195 BGB n.F. ab dem 01.01.2002 gemäß Art. 229 § 6 Abs. 4 Satz 1 EGBGB nach der Rechtsprechung des BGH weiter erforderlich, dass zu diesem Zeitpunkt auch die subjektiven Voraussetzungen des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB n.F. vorlagen.

113

Anspruchsbegründender Umstand ist insoweit vorliegend die erfolgte Erteilung des Patents, da der Vergütungsanspruch gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 ArbnErfG a.F. drei Monate nach diesem Zeitpunkt geltend gemacht werden konnte und damit entstanden ist.

114
Ob der Kläger am 01.01.2002 bereits Kenntnis von der erfolgten Patenterteilung, die am 11.07.2001 bekanntgemacht wurde, hatte, lässt sich aufgrund des Parteivortrags nicht feststellen.

115
In Anbetracht dessen, dass der Kläger die Patentanmeldung für die Beklagte noch während seiner Tätigkeit bei dieser in seiner Funktion als Geschäftsführer selbst unterschrieben hatte, könnte allerdings erwogen werden, dass der Kläger ab einem bestimmten Zeitpunkt nach der Patenterteilung zumindest grobe fahrlässige Unkenntnis von diesem Umstand hatte. Diese Frage bedarf im Streitfall indes aus den nachfolgend unter c genannten Gründen keiner Entscheidung.

116
c) Denn auch wenn man weder von Kenntnis noch von grob fahrlässiger Unkenntnis des Klägers von der Patenterteilung zum 01.01.2002 (oder einem bestimmten Zeitpunkt danach) ausgeht, ist – wie oben ausgeführt – im Rahmen des Art. 229 § 6 Abs. 4 Satz 1 EGBGB auf die Frist nach § 199 Abs. 4 BGB n.F. abzustellen und diese vom 01.01.2002 an zu berechnen.

117
Danach ist im Streitfall eine Verjährung des Vergütungsanspruchs jedenfalls spätestens mit Ablauf des 31.12.2011 eingetreten.

118
Dem steht auch nicht entgegen, dass der Anspruch nach altem Recht der dreißigjährigen Verjährungsfrist unterlag und somit nach diesem zum 31.12.2011 noch nicht verjährt gewesen wäre. Denn gemäß Art. 229 § 6 Abs. 4 Satz 2 EGBGB wäre der Zeitpunkt der Verjährung nach altem Recht nur dann maßgeblich, wenn danach der Anspruch früher – nicht aber wie hier später – verjährt wäre.

119
5. Nachdem die Beklagte die Einrede der Verjährung erhoben hat, sind somit weder der Vergütungsanspruch gemäß dem Klageantrag zu 2 noch der Auskunftsanspruch gemäß dem Klageantrag zu 1 durchsetzbar, so dass die Klage auch aus diesem Grund unbegründet ist.

120
III. Auf die Berufung der Beklagten war daher das landgerichtliche Urteil abzuändern und die Klage war insgesamt durch Endurteil abzuweisen. Zwar ist bei einer Stufenklage grundsätzlich sukzessiv über jede Stufe gesondert zu verhandeln und zu entscheiden. Eine einheitliche Entscheidung über die mehreren in einer Stufenklage verbundenen Anträge ist allerdings geboten, wenn – wie hier – schon die Prüfung des Auskunftsanspruchs ergibt, dass dem Hauptanspruch die materiellrechtliche Grundlage fehlt (vgl. Bacher, in: BeckOK ZPO, Stand 01.03.2023, § 254 Rn. 19; Seiler, in: Thomas/Putzo, ZPO, 43. Aufl., § 254 Rn. 5).

121
B. Die Anschlussberufung des Klägers ist dagegen unbegründet, da nach den obigen Ausführungen dem Kläger wegen Erfüllung kein Auskunftsanspruch (mehr) zusteht und zudem der Vergütungsanspruch (insgesamt) verjährt ist, mit der Folge, dass auch aus diesem Grund keine Auskunft mehr verlangt werden kann. Die Klageabweisung bezüglich der geltend gemachten Auskünfte für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2012 durch das Landgericht ist daher jedenfalls im Ergebnis zu Recht erfolgt, so dass die Anschlussberufung des Klägers zurückzuweisen war.

III.

122
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

123
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, §§ 711, 709 Satz 2 ZPO.

124

Die Revision ist nicht zuzulassen. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO) und auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache erfordert, wie die Ausführungen unter Abschnitt II zeigen, lediglich die Anwendung gesicherter Rechtsprechungsgrundsätze auf den Einzelfall. Selbst wenn man hinsichtlich der Frage der Verjährung eines nicht fixierten Vergütungsanspruchs eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung annehmen wollte, stellt dies vorliegend keinen Revisionsgrund dar. Denn die vorliegende Entscheidung beruht auf zwei selbstständig tragenden Gründen, so dass die Zulassungsgründe hinsichtlich beider Begründungen gegeben sein müssten, was hier nicht der Fall ist (vgl. Kessal-Wulf, in: BeckOK ZPO, Stand: 01.03.2023, § 543 Rn. 17, m.w.N.).