

27.01.2012

BGH: Ansprüche auf Erfindervergütung gehen durch wirtschaftlich bedeutsame Beiträge Dritter nicht verloren

Urteil des BGH vom 22.11.2011 - X ZR 35/09

Ansprüche auf Erfindervergütung kommen auch dann in Betracht, wenn bei Verwertung des auf eine gemeldete Dienstleistung beruhenden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das durch eine weitere Person hinzugefügt wurde und nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war. Die Bewertung der Einzelbeiträge erfolgt dabei nicht unter wirtschaftlichen, sondern unter technischen Gesichtspunkten.

Der Sachverhalt:

Der Kläger, der bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2003 bei der Beklagten beschäftigt war, verlangte von dieser als Miterfinder die Zahlung einer anteiligen Vergütung für zwei Dienstleistungen. Die erste Erfindung betraf einen Nagellack zur Förderung des Nagelwachstums sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung. Die zweite Erfindung betraf Zubereitungen zur topischen Applikation von antiandrogen wirksamen Substanzen. Sie kann mit einer durchblutungsfördernden Verbindung kombiniert werden. Dafür kann neben anderen Substanzen Ramipril eingesetzt werden.

Die Beklagte nahm die Erfindungen im Januar 1997 bzw. Januar 1999 unbeschränkt in Anspruch. Auf den deutschen Patentanmeldungen basierten auch die später erteilten US-Patente.

LG und OLG wiesen die Klage ab. Auf die Revision des Klägers hob der BGH das Berufungsurteil auf und wies die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das OLG zurück (Urt.: 4.12.2007, Az.: X ZR 102/06). Das Berufungsgericht wies die Berufung des Klägers allerdings erneut zurück. Auf die hiergegen gerichtete Revision hob der BGH das Urteil wiederum auf und wies die Sache an das OLG zurück.

Die Gründe:

Zu Unrecht hatte das OLG das Bestehen eines Anspruchs auf Erfindervergütung gem. § 5 Abs. 1 u. 2 ArbNErfG a.F. für die von der Beklagten in Anspruch genommene zweite Dienstleistung mit der Begründung verneint, der Gedanke, im Rahmen der Erfindung Ramipril als (optionalen) Zusatzstoff zu verwenden, stamme nicht vom Kläger.

Ein Anspruch auf Erfindervergütung kommt auch dann in Betracht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Dienstleistung zurückgehenden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das aufgrund des Beitrags einer weiteren Person der Patentanmeldung hinzugefügt wurde und nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war. Nach BGH-Rechtsprechung richtet sich die Berechtigung eines Miterfinders dem Grunde und der Höhe nach vielmehr nach dem Beitrag, den dieser zu der Gesamterfindung beigetragen hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge im Verhältnis zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen ist. Nichts anderes gilt für den Vergütungsanspruch eines Arbeitnehmermiterfinders.

Die Bewertung der Einzelbeiträge erfolgt dabei nicht unter wirtschaftlichen, sondern unter technischen Gesichtspunkten im Hinblick darauf, welches Gewicht dem Beitrag im Lichte des Standes der Technik für das Zustandekommen der erfindungsgemäßen Lehre beizumessen ist. In diesem Zusammenhang kann der Umstand, dass ein wirtschaftlicher Erfolg der Erfindung insbesondere mit einem bestimmten Merkmal in Verbindung gebracht werden kann, allenfalls eine gewisse indizielle Bedeutung dafür haben, dass dieser Beitrag auch mit Blick auf die Entwicklung der technischen Lehre Gewicht hat.

Allerdings wird sich in der Regel schon ein Kausalzusammenhang zwischen wirtschaftlicher Verwertung der Erfindung und bestimmten Merkmalen nicht belegen lassen, da die patentierte Erfindung notwendigerweise jedenfalls mit allen denjenigen Merkmalen benutzt wird, die Eingang in den Hauptanspruch des Patents gefunden haben.

Linkhinweis:

- Der Volltext der Entscheidung ist auf der Homepage des BGH veröffentlicht.
- Um direkt zum Volltext zu kommen, klicken Sie bitte hier.

www.ebnerstolz.de
info@ebnerstolz.de