

---

**Datum:** 09.08.2007  
**Gericht:** Oberlandesgericht Düsseldorf  
**Spruchkörper:** 2. Zivilsenat  
**Entscheidungsart:** Urteil  
**Aktenzeichen:** I-2 U 41/06  
**ECLI:** ECLI:DE:OLGD:2007:0809.I2U41.06.00

---

**Tenor:**

I.

Die Berufung des Klägers gegen das am 7. März 2006 verkündete Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

II.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Kläger auferlegt.

III.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung durch die Beklagte gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung von 120 % des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Sicherheiten können jeweils auch durch schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaften eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts geleistet werden.

IV.

Der Streitwert für die Berufungsinstanz wird auf 416.262,22 € festgesetzt.

---

## Gründe

### I.

Gegenstand des Rechtsstreits sind Ansprüche betreffend eine Arbeitnehmererfindervergütung. Der Kläger ist ausgebildeter Diplom-Ingenieur und war bei der Beklagten – die ehemals unter A-Werke AG firmierte und nahtlose sowie geschweißte Stahlrohre herstellt und weltweit vertreibt – in den Jahren 1954 bis 1988 angestellt, zunächst als Betriebsassistent (1954 bis 1959), sodann als Betriebsleiter (1960 bis 1972) und ab 1972 bis zu seinem Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand (30. Juni 1988) als Betriebschef der Rohrisolierungsanlage.

Für die Zeit nach dem Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand vereinbarten die Parteien in der Aufhebungsvereinbarung vom 17. Februar 1988 / 8. März 1988 (Anlage L 2), dass der Kläger der Beklagten für drei Jahre als Berater zur Verfügung stehen solle. Auf Anforderung sollte er für maximal einen Monat pro Jahr tätig werden. Eine Vergütung für diese Tätigkeit war in der Abfindungssumme enthalten, die der Kläger als Entschädigung für die ihm durch die vorzeitige Beendigung des Anstellungsverhältnisses entgehenden Einnahmen erhalten hatte. Für Erfindungen, die der Kläger während der Dauer dieses Beratungsvertrages machte, vereinbarten die Parteien die Anwendung des Arbeitnehmererfindergesetzes (Anlage 16, Bl. 5). Eine Inanspruchnahme der Beratungstätigkeit seitens der Beklagten erfolgte nicht. Mit Schreiben vom 13. Juni 1990 stellte sie den Kläger förmlich frei (Anlage L 3).

Mit Vertrag vom 27. Juni 1991 übernahm der Kläger als freiberuflicher Berater eine Beratung der A Handel AG, ein mit der Beklagten konzernverbundenes Unternehmen. Der Vertrag (Anlage 16) wurde für die Zeit vom 1. Juli 1991 bis zum 31. Dezember 1993 geschlossen; beendet wurde er im Juni 1994. Den zeitlichen Beratungsumfang schätzten die Vertragsparteien bei Vertragsschluss auf etwa 30 Tage innerhalb von 3 Jahren.

Während seiner Anstellung bei der Beklagten war der Kläger als (Mit-)Erfinder am Zustandekommen von 47 Schutzrechtsfamilien auf dem Gebiet der Ummantelung von Stahlröhren mit Kunststoffüberzügen beteiligt.

Die dem hiesigen Rechtsstreit zugrunde liegende Erfindung – Verfahren und Vorrichtung zur Entfernung einer Kunststoffisolierschicht am Stahlrohrende – nahm die Beklagte nach Mitteilung (Anlage LB 3) und Erfindungsmeldung des Klägers (Anlage L 8) mit Schreiben vom 18. Februar 1986 (Anlage L 9) als Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch. Nachdem sie den Kläger über die beabsichtigte Anspruchsfassung (Anlage L 49) informiert hatte, erfolgte am 7. Mai 1986 (Anlage 1) die Anmeldung der Erfindung zum europäischen Patent unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 7. August 1985. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents 0 213 xxx wurde am 8. August 1990 veröffentlicht. Der deutsche Teil des EP 0 213 xxx wird unter der Nummer DE 36 73 xxx (nachfolgend: Streitpatent) geführt.

Mit Schreiben vom 3. März 1992 (Anlage L 19) teilte die Beklagte mit, dass sie die Aufgabe des Streitpatents beabsichtige und bot dem Kläger die Übernahme und Weiterverfolgung im eigenen Namen unter dem Vorbehalt einer Benutzung gegen eine angemessene Vergütung an. Der Kläger nahm dieses Angebot für die Bundesrepublik Deutschland an (Anlage L 20). Die Übertragung des Streitpatents auf ihn erfolgte am 27. Mai 1998 (Anlage L 27). Die

Schutzdauer des Streitpatents endete am 7. Mai 2006.

Der – vorliegend allein interessierende – Anspruch 1 des Streitpatents lautet:

9

Verfahren zur Entfernung einer mittels eines Klebers (3) auf ein Stahlrohr (1) aufgetragenen thermoplastischen Kunststoffisolierschicht (2) an einem Ende des Stahlrohres (1), wobei die thermoplastische Kunststoffisolierschicht (2) im Abstand vom Rohrende ringförmig eingeschnitten und der dem Rohrende zugewandte Abschnitt der Kunststoffisolierschicht abgezogen wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Einschneiden als Schälvorgang zur Erzeugung einer ringförmig umlaufenden Nut (6) in der Kunststoffisolierschicht (2) mit einer über eine Einlaufstrecke hin allmählich bis auf den vorgesehenen Wert zunehmenden Schnitttiefe erfolgt, wobei zum Grund der Nut hin ihre Breite abnimmt und der Grund der Nut noch oberhalb der Unterseite der Kleberschicht (3) liegt, und dass durch in Umfangsrichtung des Stahlrohres (1) gesehen überlapptes Schneiden auch die Nuttiefe der Einlaufstrecke auf die vorgesehene Schnitttiefe gebracht wird.

Die Beklagte nutzte das Streitpatent bis zum Herbst 1993 in ihrer 1994 geschlossenen Rohrisolierungsanlage und im Anschluss daran – jedenfalls – bis April 1998 in dem Werk der B – GmbH, an dem sie ab 1994 mit 50 % beteiligt war und welches sie zwei Jahre später vollständig übernahm.

11

Die "Hauptabteilung Patente und Lizenzen" (nachfolgend: Patentabteilung) der Konzernmutter der Beklagten, der A AG, teilte dem Kläger mit Schreiben vom 22. April 1987 (Anlage L 15) mit, dass ihm mit Rücksicht auf die gewerbliche Nutzung des Streitpatents im Jahr 1986 ein Betrag in Höhe von 2.772,00 DM als Erfindervergütung zuerkannt werde. Bemessen wurde diese Vergütung mittels eines Analogie-Lizenzsatzes von 0,1 %, des Umsatzes an Rohren, deren Enden erfindungsgemäß geschält wurden (gerundet 58 Mio. DM), einer Umsatzabstaffelung, einem Miterfinderanteil des Klägers von 100 % sowie einem persönlichen Anteilsfaktor von 16,5 %, wobei die Wertzahlen für die erfinderische Mitwirkung des Klägers bei der Stellung der Aufgabe (A), bei deren Lösung (B) sowie hinsichtlich der Position des Klägers im Betrieb (C) mit 2,3 (A) / 2 (B) / 3 (C) aufgeschlüsselt wurden. Für den Fall eines zunehmenden Benutzungsumfangs wurde unter Nennung eines Aktenzeichens (Fall 20 943), das eine andere Erfindung des Klägers betraf, die Fortsetzung der – näher dargelegten – Staffelung angekündigt.

12

Der Kläger sandte das Schreiben vom 22. April 1987 (Anlage L 15) mit dem Vermerk vom 4. Mai 1987 "einverstanden, vielen Dank. Erbete für die Zukunft die Überprüfung des Lizenzsatzes von 0,1 % auf 0,2 %, wenn die Möglichkeit gegeben ist." an die Patentabteilung zurück, woraufhin die Beklagte die genannte Erfindervergütung auszahlte.

13

In der Folgezeit setzte die Patentabteilung unter Bezugnahme auf das Schreiben vom 22. April 1987 und Anwendung der darin genannten Bemessungsgrundlagen für die Benutzung des Streitpatents bis 1998 eine Erfindervergütung in Höhe von insgesamt 45.739,00 DM fest (Anlagen L 18, L 19, L 21, L 23, L 25), wobei für die Zeit ab 1988 ein Lizenzsatz von 0,2 % angesetzt wurde. Die einzelnen Vergütungsbeträge wurden an den Kläger ausgezahlt, der aufforderungsgemäß für einige der Einzelbeträge Rechnungen fertigte (Anlagen L 24, L 26). Sein 1995 vorgebrachtes Ansinnen, den Lizenzsatz auf 0,3 % anzuheben, beschied die Patentabteilung abschlägig (Anlage L 22).

14

Mit Datum vom 17. Juni 1998 (Anlage L 28) wandte sich die Patentabteilung an den Kläger mit der Mitteilung, dass eine Überprüfung des Werkes B in X ergeben habe, dass eine weitere Benutzung des Streitpatents dort nicht mehr unterstellt werden könne. Seit April des

15

Jahres übe die dortige Anlage eine andere Arbeitsweise aus. Diese wurde näher beschrieben. Der Kläger bat daraufhin im Januar 1999 (Anlage L 29) um Vornahme der Vergütungsabrechnung.

Mit Schreiben vom 3. März 1999 (Anlage L 30) erhielt der Kläger die Mitteilung, das Verfahren des Streitpatents werde in dem B Werk in X "zwar nicht dem Wortlaut, aber dem Sinn nach" angewendet. Deshalb werde die Abrechnung der Erfindung in Zukunft fortgesetzt, "solange kein Anlass zu einer anderen Beurteilung der Rechtslage gegeben" sei. Unter Bezugnahme auf das Schreiben vom 22. April 1987 (Anlage L 15) setzte die Patentabteilung sodann für 1998 eine Erfindungsvergütung von 2.136,00 DM (Anlage L 31) und für 1999 eine Erfindungsvergütung von 669,00 DM (Anlage L 33) fest. Der Kläger erteilte über beide Beträge Rechnungen (Anlagen L 32, L 34). 16

In der Folgezeit bemängelte der Kläger die Berechnung seiner Arbeitnehmererfindung insgesamt. Die Beklagte stellte weitere Abrechnungen und Zahlungen ein und lehnte im Mai 2001 formell eine Fortzahlung einer Erfindervergütung ab. Das daraufhin vom Kläger am 19. Dezember 2001 eingeleitete Verfahren vor der Schiedsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts (Anlage L 35), welches auch das Streitpatent betraf, blieb ohne Erfolg. Dem Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 5. Dezember 2002 (Anlage L 36), wonach dem Kläger über die gezahlte Vergütung hinaus keine weitere Erfindervergütung zustehen sollte, wurde widersprochen. 17

Der Kläger vertrat erstinstanzlich die Ansicht, die Berechnung der Erfindervergütung sei in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft gewesen. Da Gegenstand des Streitpatentes die Ummantelung des Stahlrohres, nicht dessen (gesamte) Herstellung sei, müsse für den Erfindungswert von den Ummantelungskosten ausgegangen werden. Darüber hinaus habe in Abstimmung mit dem früheren Vorstand der Beklagten die gesamte Ummantelungstechnik, auf die sich auch andere Arbeitnehmererfindungen von ihm bezogen hätten, mit einem Lizenzsatz von 1 DM je Quadratmeter bewertet werden sollen. Absprachegemäß habe nach Wegfall eines Patentbesitzes aus diesem Komplex die Verteilung dieses Betrages in angemessener Weise neu erfolgen sollen. Die Beklagte sei überdies von einem falschen Anteilfaktor ausgegangen; richtigerweise sei dieser mit 32 % anzusetzen. Die von der Beklagten praktizierte Abstufung bei Umsätzen von über 200 Millionen DM sei unzulässig. Bei richtiger Bemessung ergebe sich für ihn insgesamt ein Vergütungsanspruch in Höhe von 657.760,00 DM. 18

Der Kläger behauptet ferner, er habe den festgesetzten Vergütungen dauernd widersprochen. Eine einvernehmliche Vergütungsvereinbarung sei nie getroffen worden. Die Patentabteilung sei im übrigen zum Abschluss einer solchen nicht von der Beklagten bevollmächtigt gewesen. Sollte eine Einigung gleichwohl zustande gekommen sein, so sei diese jedenfalls in erheblichem Maße unbillig und damit unwirksam. Zudem sei er vom Leiter der Patentabteilung in mehrfacher Hinsicht getäuscht worden und daher zur Anfechtung berechtigt. Die Patentabteilung habe es nämlich unterlassen, ihn darüber aufzuklären, dass die angewendete Umsatzstaffel nicht diejenige sei, welche die Richtlinie Nr. 11 der Vergütungsrichtlinie für Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (im folgenden: Richtlinie) bereitstelle. Er sei jedoch von der strikten Anwendung des geltenden Arbeitnehmererfinderrechts ausgegangen. Aus diesem Sachverhalt folge zugleich, dass eine etwaige Einigung sittenwidrig und unbillig sei, worauf er sich wegen des Verhaltens der Beklagten nach wie vor berufen könne. 19

Da die Beklagte die Erfindung auch nach 1997 selbst oder durch Tochterunternehmen genutzt habe und nutze, müsse sie ihm schließlich auch Auskunft über die 20

Benutzungshandlung erteilen. Soweit die Beklagte behauptete, dass in dem Werk B in X seit April 1998 ein anderes Schälverfahren durchgeführt werde, sei dies unerheblich. Auch dieses Verfahren mache jedenfalls mit äquivalenten Mitteln Gebrauch von der technischen Lehre des Streitpatents. Eine etwaige "zu enge" Fassung des Patentanspruchs könne der Beklagten insoweit nicht zu Gute kommen, da diese sich die Versäumnisse der Patentabteilung bei Abfassung des zur Anmeldung gelangten Anspruchs zurechnen lassen müsse.

Der Kläger nimmt deshalb die Beklagte mit der am 3. Januar 2005 erhobenen Klage auf Zahlung einer Erfindervergütung für die bis 1999 erfolgte Benutzung des Streitpatents in Höhe von 336.307,34 € (657.760,00 DM) abzüglich bereits geleisteter 25.045,12 € (48.984,00 DM), auf – näher bezeichnete – Auskunft für die Zeit seit dem 7. Mai 1986 und auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung einer weiteren Arbeitnehmergevergütung mit näher spezifiziertem Anteilfaktor und Lizenzsatz in Anspruch. 21

Mit Urteil vom 7. März 2006 hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dem Kläger stünde über die bereits durch Zahlung erfüllten Vergütungsansprüche hinaus keine weitere Erfindervergütung zu. Aufgrund des Schreibens vom 22. April 1987 und dem darauf befindlichen Vermerk des Klägers vom 4. Mai 1987 sei eine Vergütungsvereinbarung zwischen den Parteien zustande gekommen, welche die Art und Höhe der Vergütung einvernehmlich und abschließend regle. Die Vereinbarung sei auch wirksam. Selbst wenn die Patentabteilung ohne Vertretungsmacht gehandelt hätte, hätte dies keine Auswirkungen für das Außenverhältnis zum Kläger. Überdies sei angesichts der anschließenden Durchführung der Vereinbarung jedenfalls von einer Genehmigung auszugehen. Eine Sittenwidrigkeit der Vergütungsvereinbarung sei nicht festzustellen. Der Kläger habe weder dargelegt, dass seine Unerfahrenheit ausgenutzt worden sei, noch dass ein Missverhältnis zwischen der vereinbarungsgemäß berechneten Erfindervergütung einerseits und den der Beklagten aus der Erfindung entstandenen Vorteilen andererseits bestanden habe. Der Kläger könne sich auch nicht darauf berufen, "dauernde Diskussionen" bis 2001 könnten "vorsorglich" als Aufhebung der Einigung gewertet werden. Für die insoweit allein mögliche Anfechtung wegen arglistiger Täuschung fehle es bereits an einem schlüssigen Vortrag zu einer Täuschungshandlung bzw. mit Blick auf ein etwaiges Unterlassen an einer entsprechenden Aufklärungs- oder Offenbarungspflicht der Beklagten. Abgesehen davon sei die Frist zur Anfechtung mittlerweile verstrichen. Ob die Vergütungsvereinbarung nach Maßgabe des Arbeitnehmererfinderrechts unwirksam sei, könne dahinstehen. Denn der Kläger könne sich jedenfalls auf eine etwaige Unbilligkeit wegen Verstreichens der dafür geltenden Ausschlussfrist gemäß § 23 Abs. 2 ArbNErfG nicht mehr berufen. Das Arbeitsverhältnis der Parteien sei mit dem Eintritt des Klägers in den vorzeitigen Ruhestand zum 30. Juni 1988 beendet worden. Die sich anschließenden Beraterverträge seien außer Acht zu lassen, da sie nicht als Arbeitsverhältnis im geforderten Sinne zu qualifizieren seien. Zudem sei der zweite Beratervertrag (1991 bis 1994) nicht mit der Beklagten, sondern mit der davon rechtlich zu unterscheidenden A Handels AG geschlossen worden. Eine etwaige Unbilligkeit hätte der Kläger folglich bis zum 30. Dezember 1988 schriftlich geltend machen müssen. Hierzu fehle jedoch ein schlüssiger Vortrag. Die Beklagte sei auch unter keinem Gesichtspunkt nach Treu und Glauben gehindert, sich auf diese Verfristung zu berufen. 22

Der geltend gemachte Auskunftsanspruch scheitere in der konkret gestellten Fassung bereits daran, dass die ummantelte Fläche der Stahlrohre in Quadratmetern für die Berechnung weitergehender Vergütungsansprüche nicht erforderlich sei. In ihrer Vergütungsvereinbarung hätten die Parteien den Umsatz mit den Stahlrohren als Bezugsgröße vereinbart. Der Kläger 23

habe darüber hinaus nicht nachvollziehbar vorgetragen, inwieweit das von der Beklagten seit April 1998 angewandte Verfahren von der Erfindung gemäß dem Streitpatent oder von darüber hinausgehenden "allgemeinen Erfindungsgedanken" Gebrauch mache. Mit Blick auf letztere hätte es dem Kläger ferner obliegen, substantiiert vorzutragen, in welcher Hinsicht die von ihm gemeldete Erfindung gegenüber den zur Streitpatentanmeldung gelangten Ansprüchen weiter gefasst gewesen sein soll. Dies habe der Kläger jedoch versäumt. Der Vortrag allgemeiner Erfindungsgedanken, die sich auf die angestrebten Ziele beschränkten, habe den notwendigen Sachvortrag nicht ersetzen können. Der Kläger könne sich hinsichtlich einer Benutzung des Streitpatents auch nicht auf eine vermeintliche Anerkenntniswirkung des Schreibens vom 3. März 1999 (Anlage L 30) berufen, da in diesem ausdrücklich eine abweichende Beurteilung der Rechtslage vorbehalten worden sei. Des weiteren sei zu berücksichtigen, dass die Beklagte zu Auskunftszwecken eine Nullauskunft erteilt habe. Dass der Kläger die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Auskunft möglicherweise bestritten habe, ändere letztlich nichts, weil er hieraus nicht die geeigneten Konsequenzen gezogen habe.

Schließlich sei auch der Feststellungsantrag unbegründet, da zum einen keine Gründe für ein Abgehen von dem Anteilfaktor und dem Lizenzsatz in der bindenden Vergütungsvereinbarung vorlägen und zum anderen dem Kläger wegen der Unbegründetheit seines Auskunftsanspruches und der Nullauskunft der Beklagten keine weitere Vergütung zustehe. 24

Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts (Bl. 241 ff. d. GA II) Bezug genommen. 25

Gegen das ihm am 21. März 2006 zugestellte Urteil hat der Kläger mit Schriftsatz vom 20. April 2006, bei Gericht am 21. April 2006 eingegangen, Berufung eingelegt. 26

Mit dieser verfolgt der Kläger die bisher erfolglos geltend gemachten Ansprüche weiter. Er wiederholt und vertieft im Wesentlichen sein erstinstanzliches Vorbringen. Darüber hinaus betont er, dass ihm wegen der mangelnden Aufklärung über die Abweichungen der Vergütungsrechnungen der Beklagten von den gesetzlichen Vorgaben ebenso ein Schadenersatzanspruch zustehe wie wegen der von der Beklagten bei Anmeldung des Streitpatents begangenen Pflichtverletzungen. Hieraus erwachse zugleich ein Bereicherungsanspruch. Die von der Beklagten erteilten Angaben seien nicht nachvollziehbar und erkennbar ohne die erforderliche Sorgfalt gemacht worden, so dass sie nicht als Erfüllung des Auskunftsanspruches gewertet werden könnten. 27

Der Kläger beantragt, 28

1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger € 336.307,34 (DM 657.760,00) abzüglich bereits gezahlter € 25.045,12 (DM 48.984,00) zuzüglich Zinsen seit dem 19. Dezember 2001 zu zahlen als Erfindervergütung für die von 1986 bis 1999 erfolgte Benutzung des aus dem europäischen Patent EP 213xxx – welches die Priorität der deutschen Patentanmeldung 3528xxx in Anspruch nimmt – entstandenen deutschen Patentes 3673xxx bei der Beklagten, 29

2. die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger zur Bestimmung der ihm zustehenden Erfindervergütung Auskunft zu geben, inwieweit in Quadratmetern der Isolierungsfläche in der Zeit seit dem 7. Mai 1986 bis zum 7. Mai 2006 30

a) bei der Beklagten, 31

32

b) bei Isolierbetrieben der Beklagten, ausgenommen beim Isolierbetrieb in Rath für die Zeit von 1986 bis einschließlich 1988,

c) mit Wissen der Beklagten bei Isolierbetrieben von Tochtergesellschaften der Beklagten,

d) im Auftrag der Beklagten oder mit Wissen der Beklagten im Auftrage von 34 Vertriebsgesellschaften der Beklagten bei Dritten ein Verfahren mit folgenden Merkmalen benutzt worden ist:

- a. Verfahren zur Entfernung einer mittels eines Klebers auf ein Stahlrohr aufgetragenen 35 thermoplastischen Kunststoffisolierung an einem Ende des Stahlrohrs,
- b. wobei die Kunststoffisolierung einen 3 Schichtenschutz bildet, bestehend aus einer auf dem Stahlrohr aufgetragenen Epoxydharzschicht und einer darüber vorgesehenen Kleberschicht und einer außen liegenden Polyäthylenschicht,
- c. wobei die Kunststoffisolierung eingeschnitten wird und der Schnitt nicht als einfacher Trennschnitt mit gewöhnlicher Messerklinge durchgeführt, sondern als Schälvorgang,
- d. wobei das Einschneiden der Kunststoffisolierschicht auf keinen Fall bis auf die Stahlrohroberfläche erfolgt,
- e. wobei die Schnittfläche an der auf dem Stahlrohr verbleibenden Kunststoffisolierschicht abgeschrägt ist und ein böschungartiges Aussehen hat,

2a. hilfsweise die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger zur Bestimmung der ihm zustehenden 36 Erfindervergütung Auskunft zu geben, inwieweit in Tonnen der Rohre in der Zeit nach 1993 bis zum 7. Mai 2006

a) bei der Beklagten, 37

b) bei Isolierbetrieben der Beklagten, ausgenommen beim Isolierbetrieb in Rath für die Zeit von 1986 bis einschließlich 1988,

c) mit Wissen der Beklagten bei Isolierbetrieben von Tochtergesellschaften der Beklagten,

d) im Auftrag der Beklagten oder mit Wissen der Beklagten im Auftrage von 40 Vertriebsgesellschaften der Beklagten bei Dritten ein Verfahren mit folgenden Merkmalen benutzt worden ist:

aa) Verfahren zur Entfernung einer mittels eines Klebers auf ein Stahlrohr aufgetragenen 41 thermoplastischen Kunststoffisolierung an einem Ende des Stahlrohrs,

bb) wobei die Kunststoffisolierung einen 3 Schichtenschutz bildet, bestehend aus 42 dem Stahlrohr aufgetragenen Epoxydharzschicht und einer darüber vorgesehenen Kleberschicht und einer außen liegenden Polyäthylenschicht,

cc) wobei die Kunststoffisolierung eingeschnitten wird und der Schnitt nicht als e 43 Trennschnitt mit gewöhnlicher Messerklinge durchgeführt, sondern als Schälvorgang,

dd) wobei das Einschneiden der Kunststoffisolierschicht auf keinen Fall 44 bis auf die Stahlrohroberfläche erfolgt,

ee) wobei die Schnittfläche an der auf dem Stahlrohr verbleibenden Kunststoffis 45 solierschicht abgeschrägt ist und ein böschungartiges Aussehen hat,

2b. hilfsweise die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger zur Bestimmung der ihm zustehenden Erfindervergütung Auskunft zu geben, inwieweit in Quadratmetern der Isolierfläche in der Zeit nach 1993 bis zum 7. Mai 2006

- a) bei der Beklagten, 47
- b) bei Isolierbetrieben der Beklagten, ausgenommen beim Isolierbetrieb in Rath für die Zeit von 1986 bis einschließlich 1988, 48
- c) mit Wissen der Beklagten bei Isolierbetrieben von Tochtergesellschaften der Beklagten, 49
- d) im Auftrag der Beklagten oder mit Wissen der Beklagten im Auftrage von 50 Vertriebsgesellschaften der Beklagten bei Dritten ein Verfahren mit folgenden Merkmalen benutzt worden ist:
- aa) Verfahren zur Entfernung einer mittels eines Klebers auf ein Stahlrohr 51 aufgetragenen thermoplastischen Kunststoffisolierung an einem Ende des Stahlrohrs,
  - bb) wobei die thermoplastische Kunststoffisolierung im Abstand vom Rohrende 52 eingeschnitten und der dem Rohrende zugewandte Abschnitt der Kunststoffisolierung abgezogen wird,
  - cc) wobei das Einschneiden als Schälvorgang zur Erzeugung einer ringförmig 53 umlaufenden Nut in der Kunststoffisolierschicht mit über eine Einlaufstrecke hin allmählich bis zum vorgesehenen Wert zunehmender Schnitttiefe erfolgt,
  - dd) wobei zum Grund der Nut hin ihre Breite abnimmt 54
  - ee) und der Grund der Nut noch oberhalb der Unterseite der Kleberschicht 55 liegt,
  - ff) und dass durch in Umfangsrichtung des Stahlrohres gesehen überlapptes 56 Schneiden die Nuttiefe der Einlaufstrecke auf die vorgesehene Schnitttiefe gebracht wird. 57

2c. hilfsweise die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger zur Bestimmung der ihm zustehenden Erfindervergütung Auskunft zu geben, inwieweit in Tonnen der Rohre in der Zeit nach 1993 bis zum 7. Mai 2006

- a) bei der Beklagten, 59
- b) bei Isolierbetrieben der Beklagten, ausgenommen beim Isolierbetrieb in Rath für die Zeit von 1986 bis einschließlich 1988, 60
- c) mit Wissen der Beklagten bei Isolierbetrieben von Tochtergesellschaften der Beklagten, 61
- d) im Auftrag der Beklagten oder mit Wissen der Beklagten im Auftrage von 62 Vertriebsgesellschaften der Beklagten bei Dritten ein Verfahren mit folgenden Merkmalen benutzt worden ist:
- aa) Verfahren zur Entfernung einer mittels eines Klebers auf ein Stahlrohr 63 aufgetragenen thermoplastischen Kunststoffisolierung an einem Ende des Stahlrohrs,
  - bb) wobei die thermoplastische Kunststoffisolierung im Abstand vom Rohrende 64 eingeschnitten und der dem Rohrende zugewandte Abschnitt der Kunststoffisolierung abgezogen wird.

abgezogen wird,

cc) wobei das Einschneiden als Schälvorgang zur Erzeugung einer ringförmig umlaufenden Nut in der Kunststoffisolierschicht mit über eine Einlaufstrecke hin allmählich bis zum vorgesehenen Wert zunehmender Schnitttiefe erfolgt,

dd) wobei zum Grund der Nut hin ihre Breite abnimmt 66

ee) und der Grund der Nut noch oberhalb der Unterseite der Kleberschicht liegt, 67

ff) und dass durch in Umfangsrichtung des Stahlrohres gesehen überlapptes Schichten die Nuttiefe der Einlaufstrecke auf die vorgesehene Schnitttiefe gebracht wird. 68

3. die Beklagte zu verurteilen, die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer gegebenen Auskünfte eidesstattlich zu versichern, 69

4. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger für die Benutzungshandlungen nach Ziffer 2. eine Arbeitnehmererfindervergütung zu zahlen, und zwar mit dem gleichen Anteilsfaktor wie nach Ziffer 1. und mit einem angemessenen Lizenzsatz abzüglich der nach Ziffer 1 bestimmten Erfindervergütung, 70

4a. hilfsweise festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger für Benutzungshandlungen nach Ziffer 2a eine Arbeitnehmererfindervergütung zu zahlen, und zwar mit dem gleichen Anteilsfaktor wie nach Ziffer 1. und mit einem angemessenen Lizenzsatz abzüglich der nach Ziffer 1 bestimmten Erfindervergütung, 71

4b. hilfsweise festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger für Benutzungshandlungen nach Ziffer 2b eine Arbeitnehmererfindervergütung zu zahlen, und zwar mit dem gleichen Anteilsfaktor wie nach Ziffer 1. und mit einem angemessenen Lizenzsatz abzüglich der nach Ziffer 1 bestimmten Erfindervergütung, 72

4c. hilfsweise festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger für Benutzungshandlungen nach Ziffer 2c eine Arbeitnehmererfindervergütung zu zahlen, und zwar mit dem gleichen Anteilsfaktor wie nach Ziffer 1. und mit einem angemessenen Lizenzsatz abzüglich der nach Ziffer 1 bestimmten Erfindervergütung. 73

Die Beklagte beantragt, 74

die Berufung zurückzuweisen. 75

Die Beklagte verteidigt das landgerichtliche Urteil als zutreffend. Sie erhebt – wie bereits in der ersten Instanz – die Einreden der Verjährung und Verwirkung. Sie wiederholt und vertieft im übrigen ihr erstinstanzliches Vorbringen. Sämtliche Zahlungsansprüche des Klägers seien auf der Grundlage der wirksam geschlossenen Vergütungsvereinbarung erfüllt. Seit 1998 werde das Streitpatent nicht mehr genutzt. Eine Pflichtverletzung ihrerseits stellt sie in Abrede. Sie habe weder offenbarungspflichtige Umstände bei Abschluss der Vergütungsvereinbarung verschwiegen noch bei der Anmeldung der Streitpatentansprüche Fehler begangen. Die Anspruchsformulierung entspreche der Dienstleistungserfindung und sei mit dem Kläger abgestimmt gewesen. Die Auskunftsansprüche des Klägers seien schon deswegen unbegründet, weil sie nicht mehr die streitgegenständliche Erfindung beträfen, sondern weit darüber hinaus gingen. Zudem habe sich der Kläger ausweislich der Vergütungsvereinbarung damit einverstanden erklärt, dass die Erfindervergütung auf der Grundlage des Streitpatents abgerechnet werde. Ein Anspruch auf Abgabe einer 76

eidesstattlichen Versicherung sei nicht gegeben. Die von ihr erteilten Angaben seien richtig und vollständig; über mehr Informationen verfüge sie nicht. Die Feststellungsanträge seien sowohl unzulässig als auch unbegründet.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen. 77

**II.** 78

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht mit dem angefochtenen Urteil vom 7. März 2006 die Klage abgewiesen. Ansprüche auf weitere Erfindervergütung, Auskunft und Feststellung stehen dem Kläger nicht zu. Ein Anspruch auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung besteht gleichfalls nicht. 79

**1.** 80

Der vom Kläger geltend gemachte Anspruch auf Zahlung eines Betrages in Höhe von 311.262,22 € ist unbegründet. Der Vergütungsanspruch wegen Benutzung des Streitpatents gem. §§ 9 Abs. 1, 12 Abs. 1 ArbNErfG bzw. §§ 16 Abs. 3, 12 Abs. 1 ArbNErfG ist für die Zeit bis 1999 – wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat – durch Erfüllung (§ 362 BGB) vollständig erloschen. Sein Zahlungsbegehren vermag der Kläger auch nicht auf einen Schadenersatzanspruch wegen Pflichtverletzung oder unerlaubter Handlung der Beklagten oder auf einen Anspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung zu stützen. 81

**a)** 82

Aufgrund der unbeschränkten Inanspruchnahme der Diensterfindung durch die Beklagte stand dem Kläger gemäß § 9 Abs. 1 ArbNErfG eine Erfindervergütung zu. Zur Bestimmung deren Art und Höhe haben die Parteien einvernehmlich im Sinne des § 12 Abs. 1 ArbNErfG eine rechtsgeschäftliche Vergütungsvereinbarung – die Vereinbarung vom 22. April 1987 / 4. Mai 1987 (Anlage L 15) – geschlossen, wonach die Erfindervergütung in Form einer laufenden Beteiligung nach der Lizenzanalogiemethode zu leisten war. Der darauf beruhende Vergütungsanspruch des Klägers für die unstreitige Nutzung des Streitpatents bis zum 3. März 1992 ist erloschen, da die Beklagte unstreitig nach Maßgabe dieser Vereinbarung die Erfindervergütung jeweils berechnet und an den Kläger ausgezahlt hat. 83

**aa)** 84

Zustande gekommen ist die Vergütungsvereinbarung mit Zugang des die Einverständniserklärung des Klägers tragenden Schreibens vom 22. April 1987 (Anlage L 15) bei der Beklagten. 85

Das Schreiben vom 22. April 1987 (Anlage L 15) benennt unter Bezugnahme auf die streitgegenständliche Erfindung und die eingereichte Patentanmeldung als Grundlage für die zuerkannte Erfindungsvergütung die Berechnungsmethode (Lizenzanalogie), den Lizenzsatz (0,1 %), die Bezugsgröße (Umsatz an Rohren), den Erfinderanteil des Klägers (100 %), die Anwendung einer Umsatzstaffel, den Auszahlungsfaktor und den persönlichen Anteilfaktor (16,5 %), wobei die Wertzahlen für die erfinderische Mitwirkung des Klägers bei der Stellung der Aufgabe (A), bei deren Lösung (B) sowie hinsichtlich der Position des Klägers im Betrieb (C) mit 2,3 (A) / 2 (B) / 3 (C) aufgeschlüsselt wurden. Es enthielt und erläuterte mithin sämtliche Berechnungsfaktoren, die für die Festsetzung einer Erfindervergütung notwendig und erforderlich sind. 86

- Das Schreiben vom 22. April 1987 (Anlage L 15) war ein Angebot der Beklagten auf Abschluss einer Vergütungsvereinbarung. Die Patentabteilung handelte als Vertreterin der Beklagten (§ 164 BGB). 87
- Soweit der Kläger eine Vertretungsmacht der Patentabteilung in Abrede stellt, kann dem nicht gefolgt werden. Die Beklagte hat eine rechtsgeschäftliche Vollmachtserteilung gemäß §§ 166, 167 BGB vorgetragen, welche einerseits durch die tatsächliche Handhabung – allein die Patentabteilung trat zur Erfindervergütung in Erscheinung, sämtliche insoweit vorgelegten Anlagen entstammen entweder der Feder der Patentabteilung oder sind vom Kläger an eben diese adressiert – und andererseits durch das Schreiben der A AG vom 17. September 1997 (Anlage L 45) belegt wird. Diesem ist eine Betreuung der dem A-Organkreis zugehörigen Gesellschaften des Konzerns in allen Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes durch die Patentabteilung zu entnehmen. Eine Erfindervergütung ist eine solche Angelegenheit; die Beklagte gehörte auch unstreitig zum A-Konzern. Sie hat schließlich – so der Inhalt des Schreibens vom 17. September 1997 weiter – ausdrücklich eine entsprechende Vollmacht für die A AG erteilt. 88
- Tatsächliche Anhaltspunkte für eine Einschränkung der Vollmacht, für Mängel oder einen Missbrauch dieser beim Abschluss der in Rede stehenden Vergütungsvereinbarung sind nicht ersichtlich. Sie erwachsen insbesondere nicht aufgrund der vom Kläger vorgelegten Schreiben der Herren C (Anlage 5), D und E (Anlage 17). Unabhängig von der Frage, wie die dortigen Äußerungen, man sei davon ausgegangen, die Beklagte orientiere sich bei der Erfindervergütung streng an den gesetzlichen Vorschriften, zu werten sind, stammen diese Äußerungen nicht von Mitgliedern des Organs, das für die Erteilung der diskutierten Vollmacht zuständig war. Weder Herr C noch Herr D noch Herr E gehörten damals – soweit vorgetragen – dem Vorstand der Beklagten an. 89
- Überdies vermag ein etwaiger Mangel im Innenverhältnis der Beklagten zur Patentabteilung – worauf das Landgericht zutreffend hingewiesen hat – keine Wirkungen für das Außenverhältnis zum Kläger zeitigen. Auf die Ausführungen auf Seite 15 des landgerichtlichen Urteils kann Bezug genommen werden. 90
- Das Angebot der Beklagten war auch verbindlich. Soweit es in dem Schreiben vom 22. April 1987 (Anlage L 15) heißt, bei weiterer Benutzung und fortschreitendem Erteilungsverfahren werde die Vergütung jährlich überprüft und gegebenenfalls aufgestockt, bringt dies erkennbar lediglich die Aufstockung der Auszahlungsquote und die Erhöhung der Erfindervergütung entsprechend dem Umfang der Benutzung zum Ausdruck. 91
- Angenommen hat der Kläger das Angebot durch die an das Ende des Schreibens vom 22. April 1987 (Anlage L 15) gesetzte handschriftliche Erklärung "einverstanden, vielen Dank. Erbitte für die Zukunft die Überprüfung des Lizenzsatzes von 0,1% auf 0,2 %, wenn die Möglichkeit gegeben ist.". Hierdurch erklärte er sich mit sämtlichen genannten Faktoren, anhand derer die Art und Höhe der Vergütung festgesetzt worden war, einverstanden. Die Annahmeerklärung enthält auch keinerlei Vorbehalt, sondern wurde uneingeschränkt abgegeben. Die geäußerte Bitte um Überprüfung des Lizenzsatzes steht dem nicht entgegen, da sie sich ausdrücklich nur auf die zukünftige (nach 1986) zu berechnende Erfindervergütung bezog. 92
- bb)** 93
- Die Vergütungsvereinbarung ist mit dem Inhalt zustande gekommen, wie er sich aus dem Schreiben vom 22. April 1987 ergibt. Die dort genannten Berechnungskriterien waren 94

zwischen den Parteien für die Feststellung der Erfindervergütung als maßgeblich vereinbart. Eine Abänderung erfuhr die ursprüngliche Vereinbarung lediglich insoweit, als dass die Beklagte der Bitte des Klägers vom 4. Mai 1987 entsprechend ab 1988 für die Berechnung der Erfindervergütung einen Lizenzsatz von 0,2 % zugrunde gelegt hat.

Von einer Gesamtlizenzvereinbarung wie der Kläger sie behauptet hat, kann hingegen nicht ausgegangen werden. Die schriftliche Vergütungsvereinbarung vom 22. April 1987 / 4. Mai 1987 (Anlage L 15), der als Urkunde zunächst der Anschein der Vollständigkeit und Richtigkeit innewohnt, enthält keine Gesamtlizenzvereinbarung. Ein Gesamtlizenzsatz für einen "Komplex Schlauch-Extrusion", der "0,5 % bezogen auf DM 20,00" betragen und einer jährlichen Anpassung unterlegen habe, wobei bei Wegfall eines zum Komplex gehörenden Schutzrechtes der Lizenzsatz ansteigen sollte, findet in der Urkunde keinerlei Erwähnung. Selbst der schriftlich niedergelegte Wunsch des Klägers, den Lizenzsatz, wenn möglich in Zukunft anzuheben, erwähnt einen etwaigen Gesamtvergütungskomplex nicht. 95

Soweit sich der insoweit darlegungs- und beweisbelastete Kläger auf eine mündliche Absprache mit dem damaligen Leiter der Konzernpatentabteilung, Herrn Dr. F, beruft, ist eine solche nicht ausreichend vorgetragen. Wann Herr Dr. F anlässlich welcher Gelegenheit mit dem Kläger die behauptete Gesamtlizenzvereinbarung besprochen haben soll, wann genau sie sodann mit der Beklagten abgestimmt und wann dem Kläger deren Zustimmung mitgeteilt worden sein soll, hat der Kläger offen gelassen. Seine Ausführungen hierzu bleiben pauschal; Einzelheiten werden nicht genannt. Der Kläger erläutert auch nicht, wie sich die von ihm vorgetragene Vereinbarung mit der Vergütungsvereinbarung vom 22. April 1987 / 4. Mai 1987 (Anlage L 15) verträgt bzw. nach dem Willen der Parteien vertragen sollte. Sofern die mündliche Absprache zeitlich vor der Vergütungsvereinbarung vom 22. April 1987 / 4. Mai 1987 gelegen haben soll, bleibt unklar, weshalb sie in der schriftlichen Vergütungsvereinbarung keinen Widerhall gefunden hat. Sofern sie nach der schriftlichen Vergütungsvereinbarung getroffen wurde, mangelt es an der Behauptung, dass die Gesamtlizenzvereinbarung die schriftlich fixierte ersetzen oder ergänzen sollte. 96

Die Substantiierungsmängel werden durch die Benennung des Herrn Dr. G als Zeugen, welcher auch mit "dem Vorgang" "vertraut" sein soll, nicht behoben. Abgesehen davon, dass ein Zeugenangebot einen substantiierten Sachvortrag nicht entbehrlich macht, ist nicht zu erkennen, zu welchem tatsächlichen Geschehen Dr. G aus eigener Wahrnehmung etwas sagen können soll. Was der Kläger unter "dem Vorgang" versteht, bleibt ebenso unklar wie die Rolle des Dr. G in diesem Zusammenhang. Es genügt nicht, dass Herr Dr. G den Kläger auf Seiten der Beklagten in Erfindervergütungsangelegenheiten (irgendwann) betreute. Maßgeblich wäre allein sein etwaiges Wissen zu der behaupteten Gesamtlizenzvereinbarung. 97

Auch die vom Kläger in Bezug genommenen Urkunden bieten keinen ausreichenden Anhalt für die von ihm behauptete mündliche Absprache. 98

Soweit der Kläger zunächst auf ein Schreiben vom 16. August 1990 verweist, in dem seinem Vortrag zufolge eine Absprache mit Herrn Dr. F bezüglich eines Gesamtanalogiesatzes erwähnt wird, hat er es entgegen seiner Ankündigung versäumt, dieses Schreiben tatsächlich (als Anlage 40) zur Akte zu reichen. Obwohl ihn die Beklagte, die den Inhalt des Schreibens bestritten hat, darauf hingewiesen hat, hat er das Schreiben auch nicht nachgereicht. Gleichsam ins Leere geht der Verweis des Klägers auf die Anlage L 14. Anlage L 14 des hiesigen Verfahrens ist das Urteil des Landgerichts Düsseldorf (4 O 233/99) vom 29. Juni 2000 in einem vom Kläger gegen die Röhrenwerke H u.a. geführten Rechtsstreit. Ein jährlich anzupassender Gesamtlizenzsatz von 0,5 % für einen Komplex Schlauch-Extrusion wird darin nicht thematisiert. 99

Das zitierte Schreiben der Beklagten vom 17. Dezember 1981 kann der Kläger ebenso wenig 100 für seine Behauptung fruchtbar machen. Zwar heißt es in diesem unstreitig, dass vorgesehen ist, "alle Erfindungen, die bei der Kunststoffbeschichtung im Röhrenwerk Rath zukünftig eine Rolle spielen werden, gemeinsam im Rahmen eines Erfindungskomplexes zu bewerten und zwar so, dass dabei die Bedeutung der einzelnen Schutzrechte für den Komplex besonders berücksichtigt werden". Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Absichtserklärung, die ca. 6 Jahre vor der hier maßgeblichen schriftlichen Vergütungsvereinbarung abgegeben wurde. Die Vergütungsvereinbarung vom 22. April 1987 / 4. Mai 1987 (Anlage L 15) greift den Inhalt der Erklärung jedoch nicht auf. Zudem folgt aus dem Schreiben aus 1981 nicht ohne weiteres, dass eine Bewertung im Erfindungskomplex zugleich eine Erhöhung des Lizenzsatzes nach sich zieht, wenn für ein Schutzrecht keine Erfindervergütung mehr gezahlt wird. Hervorgehoben wird vielmehr, dass jedes Schutzrecht – für sich genommen – danach bewertet wird, welche Bedeutung es für den Komplex entfaltet.

Sofern in den als Anlagen L 23, L 25, L 31 und L 33 vorgelegten Schreiben der Beklagten, mit 101 denen eine Erfindervergütung für die Zeit bis einschließlich 1999 zuerkannt wurde, der Absatz zu lesen ist, dass "wegen Wegfalls von Schutzrechten (Fall 2125) (...) ab 1988 die Höchstbelastbarkeit im Vergütungskomplex "Kunststoffisolierung" nicht mehr erreicht (wird), so dass.....", spricht auch dies nicht für die behauptete Absprache. Die Beklagte hat nämlich unstreitig der in der Einverständniserklärung vom 4. Mai 1987 enthaltenen Bitte des Klägers entsprochen und den Lizenzsatz von ursprünglich 0,1 % auf 0,2 % erhöht. Genau diese Erhöhung wird mit dem zitierten Absatz thematisiert und begründet. Ansonsten nehmen die Schreiben lediglich Bezug auf das Schreiben vom 22. April 1987 (Anlage L 15), nicht aber auf andere Vereinbarungen.

Nicht außer Acht gelassen werden kann zudem das Geschehen um die unstreitig vom Kläger 102 im Jahre 1995 geäußerte Bitte, eine weitere Erhöhung des Lizenzsatzes auf 0,3 % vorzunehmen. Abgesehen davon, dass nichts dafür vorgetragen oder ersichtlich ist, dass dieser Wunsch des Klägers damals unter Verweis auf einen Gesamtvergütungskomplex erfolgte, ist auf den Inhalt des Antwortschreibens der Beklagten vom 27. April 1995 (Anlage L 22) zu verweisen. In diesem beschied sie das Ansinnen des Klägers abschlägig. Sie tat dies unter Hinweis auf die geschlossene Vergütungsvereinbarung vom 22. April 1987 und die verbindliche Abmachung der Beteiligten hinsichtlich der Erhöhung auf 0,2 %. Die Erhöhung des Lizenzsatzes wurde ausdrücklich mit dem Wegfall anderer Schutzrechte begründet, ohne allerdings auf eine etwaige Gesamtlizenzvereinbarung Bezug zu nehmen. Eine solche Bezugnahme hätte jedoch nahegelegen, wenn dem Vortrag des Klägers zu folgen wäre und es die von ihm vorgetragene Absprache gegeben hätte. Die Beklagte wäre aufgrund dieser Absprache gerade zur Erhöhung verpflichtet gewesen; einer "gesonderten" Begründung hätte es dann nicht bedurft. Dies umso weniger als 1995 das Streitpatent nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag des Klägers das einzige Schutzrecht aus dem vermeintlichen Gesamtkomplex war, welches noch in Kraft war und/oder benutzt wurde. Schließlich ist nicht zu erkennen, dass der Kläger dem Schreiben der Beklagten vom 27. April 1995 (Anlage L 22) zeitnah – unter Hinweis auf die vermeintliche Absprache – konkret widersprochen hätte.

In der tabellarischen Übersicht in Anlage 3 sind zwar Anteilsfaktoren zu sechs Schutzrechten 103 des Klägers in der Zeit von 1981 bis 2003 aufgeführt, wobei in jedem Jahr stets insgesamt der Faktor 1 erzielt wird. Hierbei handelt es sich jedoch um eine handschriftliche Aufzeichnung des Klägers aus dem Jahre 2001, an deren Erstellung – soweit ersichtlich – die Beklagte nicht beteiligt war.

Im übrigen ist dem Vortrag des Klägers nicht zu entnehmen, dass aus der behaupteten Vereinbarung mit Herrn Dr. F ein Lizenzsatz von mehr als 0,2 % folgen sollte. Diesen Lizenzsatz hat die Beklagte ab 1988 jedoch unstreitig ihren Vergütungszahlungen zugrunde gelegt.

**cc)** 105

Die Vergütungsvereinbarung vom 22. April 1987 / 4. Mai 1987 betraf nicht lediglich die für das Jahr 1986 berechnete Erfindungsvergütung, sondern sollte – nach dem erkennbaren Willen der Vertragsparteien – für die Gesamtdauer der Nutzungshandlungen bis zum Wegfall des Streitpatents maßgeblich sein. 106

Bereits das Fehlen einer ausdrücklichen Laufzeitbestimmung spricht dafür, dass die Vergütungsvereinbarung ohne zeitliche Begrenzung abgeschlossen wurde (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Aufl. 2002, § 12 Rn. 17). Dass dies dem tatsächlichen Willen der Parteien entsprach, verdeutlicht zudem der auf Seite 2 des Schreibens vom 22. April 1987 (Anlage L 15) befindliche Verweis auf die "Fortsetzung" der Umsatzstaffel bei "zunehmendem Benutzungsumfang". Für den bereits abgerechneten Zeitraum ist diese Mitteilung erkennbar ohne Sinn. Hinzu tritt die erklärte Aufstockung des Auszahlungsfaktors mit Fortschreiten des Patenterteilungsverfahrens und vor allem die in die Zukunft gerichtete Bitte des Klägers auf Erhöhung des Lizenzsatzes. 107

Zu berücksichtigen ist ferner das Verhalten der Vertragsparteien in den Jahren nach Abschluss der Vergütungsvereinbarung. Die Berechnung der Vergütung für die Benutzung des Streitpatents in dem Zeitraum von 1987 bis 1999 erfolgte stets unter Beachtung der im Schreiben vom 22. April 1987 genannten Kriterien, wobei der Lizenzsatz für die Benutzung ab 1988 auf 0,2 % erhöht wurde. Die dazugehörenden Abrechnungsschreiben nahmen stets auf das Schreiben aus dem Jahre 1987 Bezug (Anlagen L 18 bis L 21, L 23, L 25, L 31). Sowohl die Vergütungszahlungen wie auch die Abrechnungsschreiben nahm der Kläger mithin über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren jeweils widerspruchslos entgegen. Anforderungsgemäß erteilte er für einzelne Beträge Rechnungen (Anlagen L 24, L 25, L 32, L 34). Soweit der Kläger hierzu behauptet, er habe der Vergütung "dauernd" und in "dutzenden Punkten" widersprochen und es habe "mehrere Vorhaltungen wegen der Vergütung" gegeben, bleibt sein Vortrag auch in der zweiten Instanz ohne Substanz. Obwohl bereits das Landgericht in dem angefochtenen Urteil die mangelnde Substantiierung des Sachvortrages ausgeführt hat, trägt der Kläger keinen einzigen Widerspruch konkret vor, der den für den Zahlungsanspruch in Rede stehenden Zeitraum (Benutzung bis 1999) betreffen soll. Ein substantiierter Sachvortrag hierzu fehlt. Der Verweis auf die Anlage 6 verfängt nicht. Aus dieser Anlage ergibt sich nichts Konkretes. Insoweit kann auf die zutreffenden und umfassenden Ausführungen im landgerichtlichen Urteil (Seite 14 des Umdrucks) Bezug genommen werden. 108

**dd)** 109

Die rechtsgeschäftliche Vergütungsvereinbarung ist – wovon das Landgericht zutreffend ausgegangen ist – wirksam. 110

**aaa)** 111

Dass sie sittenwidrig im Sinne des § 138 Abs. 2 BGB und damit nichtig ist, lässt sich nicht feststellen. Der insoweit darlegungsbelastete Kläger hat auch in der zweiten Instanz die objektiven und subjektiven Voraussetzungen der Sittenwidrigkeit nicht schlüssig dargetan. 112

Es fehlt die konkrete Darlegung eines Missverhältnisses bei Vornahme des Rechtsgeschäfts im Jahre 1987. Allein die Ansicht des Klägers, er hätte einen Anspruch auf eine "vielfach höhere Vergütung", da er die Beklagte mit der Erfindung nach dem Streitpatent vor einer Schließung ihres Werkes bewahrt bzw. ihr "aus einem starken Umsatzeinbruch und entsprechendem wirtschaftlichem Einbruch herausgeholfen" habe und das Streitpatent Eingang in die Normung gefunden habe, genügt nicht. Es hätte wenigstens in Grundzügen eine durch Tatsachenvortrag untermauerte Gegenüberstellung der berechneten Erfindervergütung – für einen Zeitraum von ca. 10 Jahren etwa 50.000,00 DM – und den bei der Beklagten konkret entstandenen Vorteilen vorgenommen werden müssen. Es hätte ferner insbesondere dargelegt werden müssen, dass diese Vorteile kausal durch das Streitpatent erwachsen sind, und nicht etwa der Beklagten, die unstreitig ein seit ca. 100 Jahren bestehendes, weltweit agierendes und bekanntes Unternehmen ist, zuzuschreiben waren. Darüber hinaus hätte es dem Kläger obliegen, ein *auffälliges* Missverhältnis zwischen den Positionen Erfindervergütung – Vorteile der Beklagten substantiiert darzulegen, da nicht jedes Ungleichgewicht zur Annahme einer Sittenwidrigkeit genügt. Tatsächliche Umstände, aus denen sich ein derartiges Missverhältnis ableiten ließe, fehlen jedoch. Eine von ihm angesprochene "Gesamtschau" hilft ohne entsprechenden Tatsachenvortrag nicht weiter. 113

Ebenso wenig kann angenommen werden, dass die Beklagte die Unerfahrenheit des Klägers ausgenutzt hat. Von einer Unerfahrenheit ist nur dann auszugehen, wenn ein Mangel an Lebens- und Geschäftserfahrung auf dem in Rede stehenden Gebiet anzunehmen ist, der mit der Unfähigkeit der eigenen Interessenwahrung korrespondiert. Das schlichte Fehlen vollständiger Rechtskenntnisse und/oder Unkenntnis von Detailregelungen allein lässt die handelnde Person hingegen nicht als unerfahren gelten. Der Hinweis des Klägers, er sei kein Fachmann auf dem Gebiet der Arbeitnehmererfindervergütung, reicht deshalb nicht aus. 114

Der Kläger ist Diplom-Ingenieur. Im Zeitpunkt der Abgabe seiner Willenserklärung stand er seit ca. 33 Jahren im Berufsleben und war als Betriebschef der Rohrisolierungsanlage in verantwortlicher Position tätig. Während seiner Anstellung bei der Beklagten war er unstreitig als (Mit-)Erfinder am Zustandekommen von 47 Schutzrechtsfamilien auf dem Gebiet der Ummantelung von Stahlrohren mit Kunststoffüberzug beteiligt. Wie dem Antrag des Klägers auf Einleitung des Schiedsverfahrens vom 27. September 2001 (Anlage L 35) zu entnehmen ist, ist die dem Streitpatent zugrunde liegende Erfindung nicht seine erste gewesen. Jedenfalls die auf seine Mitwirkung zurückgehenden Patente DE 3122 xxx (Anmeldung 1981), DE 3 247 xxx (Anmeldung 1982), DE 3 521 xxx (Anmeldung 1985) und das DE 3 047 xxx (Anmeldung 1980) lagen zeitlich vorher. Auch für diese Erfindungen ist eine Erfindungsvergütung festgesetzt und dem Kläger gezahlt worden. Als er die ihm für das Streitpatent von der Beklagten angebotene Vergütungsfestsetzung annahm, besaß er mithin Erfahrungen auf diesem Gebiet. Er vermochte seine Interessen mit Blick auf das Streitpatent auch zu vertreten, wie insbesondere seine an die Beklagte gerichteten Bitten auf Erhöhung des Lizenzsatzes belegen. 115

**bbb)** 116

Auf eine Sittenwidrigkeit der Vergütungsvereinbarung wegen Verletzung eines Treueverhältnisses kann sich der Kläger gleichfalls nicht berufen. Abgesehen davon, dass seine Ansicht, in (*je*)der Verletzung eines Treueverhältnisses – als welches das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis mit den aus § 242 BGB herzuleitenden Fürsorgepflichten angesehen werden kann – sei *grundsätzlich* eine Sittenwidrigkeit zu sehen, im Gesetz keine Stütze findet, wie insbesondere die Vorschriften zur Schadenersatzpflicht zeigen, kann eine derartige Verletzung mit Blick auf die Vergütungsvereinbarung nicht 117

festgestellt werden.

Nach Ansicht des Klägers hat die Beklagte das zwischen ihnen bestehende Treueverhältnis verletzt, indem sie ihm mit Schreiben vom 22. April 1987 (Anlage L 15) "kommentarlos" eine Vergütung angeboten hat, die anstelle der in der Richtlinie Nr. 11 - Abstufung genannten Umsatzstaffel eine betriebseigene Umsatzstaffel vorsah. Hierdurch sei sein Glaube an die "strikte Anwendung" des Arbeitnehmererfindergesetzes und der dazugehörigen amtlichen Richtlinie "ausgenutzt" worden, um ihm mit verdeckt abweichenden Rechnungen eine Erklärung "abzuluchsen". Für einen Nichtfachmann auf dem Gebiet der Arbeitnehmererfindungen sei es praktisch nicht möglich, diese Abweichung zu erkennen. Für die Beklagte sei es hingegen ein Leichtes gewesen, auf die Abweichungen hinzuweisen und den dahingehenden Irrtum des Klägers zu beseitigen. 118

Dieses "kommentarlose Angebot" könnte jedoch nur dann als eine Verletzung des arbeitsrechtlichen Treueverhältnisses angesehen werden, wenn für die Beklagte die Pflicht bestanden hätte, über eine Abweichung von der Richtlinie Nr. 11 aufzuklären und sie die gebotene Aufklärung sodann unterlassen hätte. Davon ist vorliegend indes nicht auszugehen. 119

Die Richtlinie ist ihrer Rechtsnatur nach weder Rechtsnorm noch Verwaltungsvorschrift; durch sie werden keine Rechte und Pflichten eigenständig begründet. Wie die Richtlinie Nr. 1 selbst ausdrücklich besagt, sind in der Richtlinie keine verbindlichen Vorschriften zu sehen. Ihre Anwendung ist nicht zwingend. Die Richtlinie gibt lediglich (unverbindliche) Anhaltspunkte und Empfehlungen zur Bestimmung einer angemessenen Vergütung. Die Arbeitsvertragsparteien sind demzufolge nicht an die Richtlinie gebunden, sondern können im Rahmen einer Vergütungsvereinbarung – unter dem Vorbehalt einer angemessenen Vergütung – von der Richtlinie abweichende Vereinbarungen treffen (BVerfG NJW 1998, 3704 (3706) – Induktionsschutz von Fernmeldekabeln; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 2. Aufl. 1999, Einleitung Rn. 94 ff.; Volmer/Gaul, ArbNErfG, 2. Aufl. 1983, § 11 Rd. 17; Reimer/Schade/Schippel, ArbNErfG 7. Aufl 200, § 11, Rn. 11). 120

Angesichts dessen kann schon dem Ansatz, bei einer Abweichung von der Richtlinie Nr. 11 mangle es an einer "strikten Anwendung des Arbeitnehmererfindergesetzes", nicht beigespflichtet werden. Wenn – was der Kläger vorliegend nicht substantiiert bestritten hat – in dem betreffenden Industriezweig Abstufungen grundsätzlich üblich sind, kann eine vertraglich vereinbarte andere Stafflung als die in der Richtlinie Nr. 11 vorgesehene mithin nur dann nicht mehr als das Arbeitnehmererfindergesetz während angesehen werden, wenn aufgrund der "abweichenden" Vereinbarung keine angemessene Vergütung im Sinne des § 9 ArbNErfG anzunehmen wäre. Dies ist dem Vortrag des Klägers jedoch nicht in substantiiertes Weise zu entnehmen. Dass bei Anwendung der Richtlinie Nr. 11 der Höhe nach eine "andere" Erfindervergütung errechnet worden wäre, genügt hierfür ersichtlich nicht. 121

Der Rechtscharakter der Richtlinie verbietet es darüber hinaus, dem Arbeitgeber grundsätzlich – ohne Hinzutreten weiterer Umstände – eine Pflicht zur Aufklärung über den Inhalt der Richtlinie bzw. einzelner Nummern sowie etwaigen Abweichungen davon aufzuerlegen. Es gilt vielmehr auch insoweit der anerkannte Grundsatz, dass den Arbeitgeber keine Unterrichts- und Belehrungspflichten über die sich aus dem Arbeitnehmererfindergesetz ergebenden Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers treffen (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Aufl. 2002, § 25 Rn. 20 m. w. Nachw.). Erwachsen könnte eine entsprechende Aufklärungspflicht eingedenk der Fürsorgepflicht nur dann, wenn sich der Arbeitnehmer für den Arbeitgeber erkennbar in einem Irrtum über den Inhalt und/oder die (Nicht-)Anwendung der Richtlinie befand oder der Arbeitnehmer insoweit ausdrücklich um Auskunft gebeten hat. Für beide Konstellationen bietet der Sachverhalt 122

keinen Anhalt.

Der Kläger hat nicht vorgetragen, aufgrund welcher konkreten Umstände er überhaupt von der Anwendung der Richtlinie und insbesondere der Richtlinie Nr. 11 bei der Berechnung der Erfindervergütung das Streitpatent betreffend ausging. Das Schreiben der Beklagten vom 22. April 1987 (Anlage L 15) sieht zwar für Umsätze bis zu 100 Mio. DM inhaltlich die Abstufung vor, wie sie auch in der Richtlinie Nr. 11 enthalten ist. Eine ausdrückliche Bezugnahme auf die Richtlinie überhaupt oder speziell auf die Richtlinie Nr. 11 enthält das Schreiben hingegen nicht. Es findet sich dort ausdrücklich der Hinweis auf die Anwendung und Fortsetzung der betriebseigenen Staffeln bei zunehmendem Benutzungsumfang. Die Umsatzstaffel ist im einzelnen dargestellt und durch einen Verweis auf den auch den Kläger betreffenden Fall "20 943" näher erläutert. Ein Irrtum über die tatsächliche Vereinbarung und die zur Anwendung kommende Staffeln konnte für den Kläger beim Lesen des Schreibens vom 22. April 1987 folglich nicht erwachsen. Die Beklagte hat ihm in diesem Schreiben auch keineswegs "vorgemacht", dass es sich bei der Abstufung um die der Richtlinie Nr. 11 handelt. Dass der Kläger dies wegen anderer, vorheriger Äußerungen der Beklagten annehmen konnte, ist weder behauptet noch ersichtlich. 123

Ebenso wenig ist dargetan, dass für die Beklagte – wenn denn bei dem Kläger tatsächlich ein dahingehender Irrtum entstanden wäre – der Irrtum erkennbar gewesen ist. Die Einverständniserklärung des Klägers auf dem Schreiben vom 22. April 1987 gibt dafür nichts her. Ein (anderes) Geschehen, aus dem die Beklagte eine etwaige Fehlvorstellung des Klägers hätte erkennen können und müssen, ist nicht vorgetragen. Die Behauptungen zu den mehrfachen Vorhaltungen oder Widersprüchen gegen die Erfindervergütungen sind unsubstantiiert. 124

Im Übrigen ist zu bemerken, dass die betriebseigene Staffeln der Beklagten keineswegs vollständig von der Richtlinie Nr. 11 (Stand 1984) abweicht, sondern lediglich bei einem Benutzungsumfang von 200 bis 2000 Mio. DM die Abstufung der Richtlinie Nr. 11 fortsetzt. 125

Soweit der Kläger auf ein "Konzept des Abluchsens" durch "kleine Anfangsvergütungen und zweideutige Formulierungen" abstellt, das sich die damalige Konzernpatentabteilung ausgedacht haben soll, ist das Vorbringen unsubstantiiert. Wer wann genau welches "Konzept" entwickelt haben soll, welche Formulierungen missverständlich gewesen sein sollen, bleibt unklar. Gleiches gilt für den behaupteten Zusammenhang von kleinen Anfangszahlungen und dem erteilten Einverständnis mit den Vergütungszahlungen. Der angebotene Zeugenbeweis hilft über den fehlenden Sachvortrag nicht hinweg, zumal nicht ersichtlich ist, inwieweit die Herren C und D aus eigener Wahrnehmung etwas zu dem behaupteten "Konzept" sagen können sollten. Beide gehörten der Konzernpatentabteilung nicht an. Herr C war, wie die Anlage 5 zu erkennen gibt, technischer Leiter des Werkes und bis 1988 der Vorgesetzte des Klägers. Herr D war der Anlage 17 zufolge im Betriebsrat, Personaldirektor und Aufsichtsratsmitglied. Dass beide mit der Konzernpatentabteilung Kontakte hatten, die Anhaltspunkte für das behauptete "Konzept" bieten, ist weder dem Vortrag des Klägers noch den genannten Anlagen zu entnehmen. 126

**ccc)** 127

Die Wirksamkeit der – von der Richtlinie Nr. 11 abweichenden – Vergütungsvereinbarung unterliegt auch nicht deshalb Zweifeln, weil die Beklagte über die Abweichung mit dem Betriebsrat keine Betriebsvereinbarung getroffen hat. Eine solche war wegen des Rechtscharakters der Richtlinie sowie des Umstandes, dass der Anspruch auf Erfindervergütung als Anspruch eigener Art zu werten ist, der – obwohl er sich aus dem 128

Arbeitsverhältnis ergibt – nicht als Arbeitsentgelt gilt (BGH GRUR 1981, 263 (265) – Drehschiebeschalter), nicht erforderlich.

**ddd)**

129

Von einer Unwirksamkeit der Vergütungsvereinbarung gemäß § 23 Abs. 1 ArbNErfG ist ebenso wenig auszugehen, wobei dahin stehen kann, ob auf der Grundlage des Vortrages der Klägerin die hierfür erforderliche Feststellung, dass die Vergütungsvereinbarung in erheblichem Maße unbillig ist, weil von Anfang an ein objektives (ungerechtfertigtes) Missverhältnis zwischen der vereinbarten und der gesetzlich nach §§ 9 ff. ArbNErfG i. V. m. den Richtlinien zu bestimmenden Erfindervergütung bestand, überhaupt getroffen werden könnte. Selbst dann, wenn eine solche Unbilligkeit zu konstatieren wäre, ist dem Kläger die Geltendmachung dieser zwischenzeitlich verwehrt. Er vermochte nicht darzutun, dass er – entsprechend § 23 Abs. 2 ArbNErfG – die Unbilligkeit der Vergütungsvereinbarung binnen sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber der Beklagten mittels einer unmissverständlichen Erklärung geltend gemacht hat.

130

Als Arbeitsverhältnis im Sinne dieser Vorschrift ist lediglich die Anstellung des Klägers bei der Beklagten bis zum Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand (30. Juni 1988) anzusehen. Insoweit kann auf die Ausführungen des Landgerichts in dem angefochtenen Urteil (Umdruck Seite 18 f.) Bezug genommen werden. Eine wirtschaftliche und persönliche Abhängigkeit des Klägers, die der Geltendmachung der Unbilligkeit gegenüber der Beklagten entgegen stand, brachte weder die mit der Beklagten 1988 vereinbarte Beratertätigkeit (Anlage L 2) noch die mit der A Handel AG 1991 vereinbarte Beratertätigkeit (Anlage 16) mit sich.

131

Die Frist zur Geltendmachung der Unbilligkeit lief mithin bis zum 30. Dezember 1988. Dass der Kläger bis zu diesem Tag eine schriftliche Erklärung gegenüber der Beklagten abgegeben hat, aus der deutlich hervorgeht, dass er die Vergütungsvereinbarung als unbillig und deshalb als ohne Rechtswirkungen nach sich ziehend erachtet, ist nicht ersichtlich. Obwohl das Landgericht in dem angefochtenen Urteil bereits ausgeführt hat, dass der dahingehende Vortrag des Klägers nicht ausreicht, hat es der Kläger auch in der zweiten Instanz unterlassen, ein entsprechendes Schreiben zur Akte zu reichen oder konkret vorzutragen, wann genau er (bis 1999) was konkret gegenüber der Beklagten vorgebracht haben will.

132

Da es sich bei der Frist des § 23 Abs. 2 ArbNErfG um eine materiellrechtliche Ausschlussfrist handelt (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Aufl. 2002, § 23 Rn. 30; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6 Aufl. 2003, § 23 ArbNErfG, Rn. 13; Reimer/Schade/Schippel/Kaube, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Aufl. 2000, § 23 Rn. 10), die weder gehemmt, unterbrochen noch verlängert werden kann, hat der Kläger mit Ablauf des 30. Dezember 1988 sein Gestaltungsrecht verloren.

133

Eine Außerachtlassung des Gestaltungsrechtsverlustes im Verhältnis zur Beklagten ist nicht geboten. Die Beklagte ist nach den Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) auch nicht daran gehindert, sich auf die Rechtsbeständigkeit der Vergütungsvereinbarung zu berufen. Eine Täuschung durch die Beklagte oder die Aufrechterhaltung eines Irrtums beim Kläger hinsichtlich der Anwendung der Richtlinie Nr. 11 ist – wie bereits ausgeführt – nicht festzustellen.

134

**eee)**

135

136

Die Vergütungsvereinbarung ist schließlich auch nicht wegen Anfechtung gem. §§ 123 Abs. 1, 142 BGB als von Anfang an nichtig zu betrachten. Es mangelt bereits an der Darlegung eines Anfechtungsgrundes im Sinne des § 123 Abs. 1 BGB, wie sich aus dem zuvor Gesagten ergibt.

Darüber hinaus ist dem Vorbringen des Klägers auch keine Anfechtungserklärung zu entnehmen, die den Voraussetzungen des § 143 BGB genügen würde und unter Wahrung der Anfechtungsfristen nach § 124 BGB abgegeben worden ist. Zwar muss in einer Anfechtungserklärung nicht das Wort "anfechten" verwendet werden; ebenso wenig muss der Grund für die erklärte Anfechtung angegeben werden. Die Erklärung muss jedoch eindeutig zu erkennen geben, dass das angefochtene Rechtsgeschäft als ganzes keinen Bestand mehr haben und als solches mit seinen gesamten Rechtswirkungen beseitigt werden soll (BGH NJW-RR 1988, 566 (567)). Eine solche Erklärung ist seitens des Klägers weder vorgetragen noch als Anlage zur Akte gereicht worden. Die Erklärungen oder Schreiben des Klägers, mit denen er um eine Erhöhung des Lizenzsatzes bat, genügen den Anforderungen an eine Anfechtungserklärung erkennbar nicht. Mit diesen wird allein *ein* Berechnungsfaktor zur Diskussion gestellt, nicht jedoch die Wirksamkeit der gesamten Vereinbarung. Diese soll hiernach vielmehr weiterhin Bestand haben. Der Verweis des Klägers auf die Anlage 6 hilft nicht. Aus der tabellarischen Übersicht ist ohne weitere Erläuterungen nichts zu erkennen. Soweit in der Anlage 6 ein Schreiben vom 16. Januar 1998 enthalten ist, betrifft dies den "Fall 21528", nicht hingegen die Vergütungsvereinbarung für die Erfindung nach dem Streitpatent. Da die Willenserklärung, welche angefochten werden soll, vom 4. Mai 1987 datiert, liegt das Schreiben außerdem außerhalb der abschließenden zehnjährigen Anfechtungsfrist gem. § 123 Abs. 3 BGB.

**b)** 138

Rechtsgrundlage des klägerischen Anspruchs auf Vergütung für die Zeit ab März 1992 ist nicht (mehr) § 9 Abs. 1 ArbNErfG, sondern § 16 Abs. 3 ArbNErfG. 139

Die Beklagte hat mit Schreiben vom 3. März 1992 (Anlage L 19) dem Kläger entsprechend § 16 Abs. 1 ArbNErfG mitgeteilt, dass sie die Aufgabe des Streitpatents beabsichtige und ihm darüber hinaus – unter Vorbehalt der nichtausschließlichen Benutzung – das Angebot unterbreitet, das Streitpatent zu übernehmen und weiterzuverfolgen. Der Kläger hat dieses Angebot acht Tage später angenommen (Anlage L 20), das Streitpatent übernommen sowie bis zum Ablauf der Schutzdauer weiterverfolgt. Die Übertragung auf ihn erfolgte am 27. Mai 1998 (Anlage L 27). 140

Bereits mit Ausspruch des Benutzungsvorbehalts ist ein Vergütungsanspruch des Klägers gemäß § 16 Abs. 3 ArbNErfG dem Grunde nach entstanden; auf den Zeitpunkt der Übernahme oder die tatsächliche Nutzungsaufnahme kommt es insoweit nicht an (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Aufl. 2002, § 16 Rn. 91; Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindergesetz, 2. Aufl. 1983, § 16 Rn. 226). Letztere gewinnt erst für die Fälligkeit der nach den Maßstäben der Angemessenheit zu ermittelnden Erfindervergütung Bedeutung. 141

Die festzusetzende Art und Höhe des auf § 16 Abs. 3 ArbNErfG basierenden Vergütungsanspruchs richtet sich vorliegend nach der Vergütungsvereinbarung vom 22. April 1987 / 4. Mai 1987 (Anlage L 15). Auch nach dem Angebot auf Übernahme des Streitpatents sollte diese Vergütungsvereinbarung weiterhin Geltung erlangen, wie das Verhalten beider Parteien nach dem Schreiben vom 3. März 1992 (Anlage L 19) zu erkennen gibt. Die Abrechnung der Erfindervergütung für die Zeit ab 1992 erfolgte stets unter Bezugnahme auf 142

die Vergütungsvereinbarung vom 22. April 1987 / 4. Mai 1987 und unter Zugrundelegen der dortigen Abrechnungskriterien. Die Abrechnungen und die geleisteten Vergütungszahlungen wurden zudem seitens des Klägers über einen Zeitraum von circa 6 Jahren ohne Widerspruch hingenommen. Erst 1998 monierte der Kläger unstreitig die Vergütung.

Der auf § 16 Abs. 3 ArbNErfG gestützte Vergütungsanspruch des Klägers ist durch Erfüllung gemäß § 362 BGB erloschen. Für den unstreitigen Benutzungszeitraum des Streitpatents bis 1999 hat die Beklagte unstreitig entsprechend der Vergütungsvereinbarung abgerechnet und die Erfindervergütung jeweils an den Kläger ausgezahlt. 143

**c)** 144

Ein dem Kläger zustehender Schadenersatzanspruch, der die mit dem Hauptantrag 1 begehrte Zahlung rechtfertigen könnte, ist nicht gegeben. 145

**aa)** 146

Soweit der Kläger einen solchen auf §§ 611, 280 BGB stützt und begehrt, dass die Beklagte ihm die Erfindungsvergütung als Schaden ersetzen soll, die ihm durch seine Zustimmungserklärung entgangen sei, scheidet ein solcher bereits daran, dass eine Pflichtverletzung der Beklagten nicht festzustellen ist. Eine Pflicht, den Kläger darüber aufzuklären, dass nach der Vergütungsvereinbarung die Richtlinie Nr. 11 nicht zur Anwendung kommt, bestand für die Beklagte nicht. Es kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden. Überdies hat der Kläger auch die Entstehung eines Schadens (und der vermeintlichen Schadenshöhe) sowie den Ursachenzusammenhang zwischen angeblicher Pflichtverletzung und Schaden in keiner Weise dargelegt. 147

**bb)** 148

Ein vom Kläger erwähnter Anspruch aus unerlaubter Handlung gemäß §§ 823 Abs. 2 BGB, 13 ArbNErfG scheidet bereits daran, dass nicht erkennbar ist, gegen welches Schutzgesetz im Sinne dieser Vorschrift die Beklagte verstoßen haben soll. Als Schutzgesetz anerkannt ist zwar § 16 ArbNErfG; allerdings nur hinsichtlich seiner Absätze 2 und 3 (OLG Frankfurt GRUR 1993, 910 (911) – Bügelverschleißmaschine). Die aus diesen beiden Absätzen für den Arbeitgeber erwachsenen Pflichten stehen jedoch nicht zur Diskussion. Der Kläger behauptet vielmehr einen Fehler bei der Anmeldung des Streitpatents. Darüber hinaus fehlt jegliche Darlegung zu den subjektiven Voraussetzungen einer unerlaubten Handlung, so dass auch ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB aufgrund des vorgetragenen Sachverhalts letztlich nicht zuerkannt werden könnte. 149

**cc)** 150

Die Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruchs gemäß §§ 280, 611 BGB wegen eines Fehlers bei der Anmeldung des Streitpatents sind nicht ausreichend dargetan. 151

Infolge der unbeschränkten Inanspruchnahme der Diensterfindung durch die Beklagte sind auf sie zwar mit dieser Erklärung alle Rechte an der Diensterfindung gemäß § 7 Abs. 1 ArbNErfG übergegangen. Nach der Überleitung der Rechte war sie allein berechtigt (und verpflichtet), die gemeldete Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Sie war Herrin des Anmeldeverfahrens, ihr allein stand die Berechtigung zu, unabhängig von Einflüssen Dritter, und damit auch des Klägers, das Schutzrechtsverfahren zu betreiben und die Schutzansprüche zu formulieren. Ihr oblag es, die Schutzansprüche und 152

die zu ihrer Auslegung heranzuziehende Beschreibung sachgerecht so abzufassen, dass sie die gemeldete erfinderische Lehre vollständig umschließen und wiedergeben (BGH GRUR 1989, 205 (207) – Schwermetalloxidationskatalysator; BVerfG NJW 1998, 3704 (3606 (Induktionsschutz von Fernmeldekabeln; Schiedsstelle Mitt. 1997, 120 – Hinterfüll-Bewehrungsmatte), weshalb Fehler bei der Abfassung der angemeldeten Schutzrechtsansprüche grundsätzlich als Pflichtverletzung gewertet werden könnten.

Ein solcher Fehler ist seitens des darlegungs- und beweisverpflichteten Klägers jedoch nicht nachvollziehbar vorgetragen. Die Behauptung, die Beklagte habe bei der Anmeldung des Streitpatents die Ansprüche "zu eng" gefasst, ist unzureichend. Ausführungen zum Stand der Technik und zu einem "allgemeinen Erfindungsgedanken", den – so der Kläger – jeder Fachmann sofort erkennt und der in der "Anmeldung" offenbart gewesen sei, genügen nicht. Es hätte eines substantiierten Vortrages dazu bedurft, was konkret Gegenstand der Erfindungsmeldung aus den Jahren 1985 / 1986 bzw. der in Anspruch genommenen Diensterfindung gewesen ist und inwieweit der angemeldete bzw. erteilte Schutzanspruch davon konkret einengend abweicht. Hierzu äußert sich der Kläger jedoch nicht konkret. Eine – anhand einer Merkmalsgliederung – vorzunehmende und zu überprüfende Gegenüberstellung der Diensterfindung und des angemeldeten bzw. erteilten Verfahrensanspruchs 1, wie er sich unter Heranziehung der Beschreibung und Zeichnungen (§ 14 PatG) des Streitpatents darstellt, erfolgt nicht. Welche konkreten technischen Unterschiede es zwischen der Lehre der gemeldeten Erfindung und der Lehre nach der gemeldeten Anspruchsfassung geben soll, erschließt sich nach den Darlegungen des Klägers nicht.

Die zur Akte gereichten Urkunden sprechen (zudem) für eine Identität der gemeldeten Diensterfindung und des angemeldeten Anspruchs 1 des Streitpatents, wobei insoweit allerdings die Erfindungsmeldung mit Datum vom 5. August 1985 (Anlage L 8) und die Inanspruchnahmeerklärung der Beklagten vom 18. Februar 1986 (Anlage L 9) inhaltlich wenig ergiebig sind. Die gemeldete Erfindung wird in ihnen nicht näher erläutert.

Aussagekräftiger sind die als Anlage LB 3 überreichten handschriftlichen Notizen des Klägers, mit denen er die Beklagte erstmals über die von ihm entwickelte Erfindung informierte. Auch wenn diese Notizen nicht als Vorschlag einer "Anspruchsfassung" gewertet werden können und die dortigen Formulierungen nicht mit dem Wortlaut des Streitpatentanspruchs 1 exakt übereinstimmen, so lassen sie doch ohne weiteres wesentliche Gedanken der Erfindung erkennen. Insbesondere ein Böschungsschnitt, der im Kleber endet und die die EP-Schicht unverletzt lässt, ein begrenzter gesteuerter Tiefschnitt und eine einseitig vertiefte Lauffläche (Nut) ist dort beschrieben. Die Beklagte hat unter Berücksichtigung dessen auch behauptet, die Angaben in der LB 3 würden den "Grundgedanken" des Streitpatents entsprechen. Mithin hätte es dem Kläger oblegen, im einzelnen darzutun, welche konkreten Unterschiede zwischen der Erfindung gemäß der Anlage LB 3 und der angemeldeten Anspruchsfassung bestehen und inwieweit letztere einschränkender abgefasst war. Dies hat er jedoch unterlassen. Seinen Äußerungen zur Anlage LB 3 fehlt es in dieser Hinsicht an inhaltlicher Substanz. Wieso der Wille, alle Besprechungspunkte der Anlage LB 3 in einen Hauptanspruch zu fassen, "eine kaum noch zu überbietende Fehlleistung" sein soll, weshalb ein "Vergleich des Hauptanspruchs mit den 11 Besprechungspunkten" erkennen lassen soll, dass "sich nur ein geringer Bruchteil der Merkmale aus den 11 Besprechungspunkten in dem Hauptanspruch" finden und wieso eine Anspruchsfassung gemäß der Anlage LB 3 eine "völlig unsinnige Beschränkung des Schutzzumfangs" darstellen soll, bleibt ohne Erklärung. Das angebotene Sachverständigengutachten ersetzt den fehlenden Sachvortrag hierzu nicht.

Im übrigen bleibt zu bemerken, dass der Vortrag des Klägers zur vermeintlichen Abweichung des angemeldeten Anspruchs zur gemeldeten Erfindung nicht frei von Widersprüchen ist. Einerseits hat er behauptet, seine Erfindung sei weiter und der angemeldete Anspruch sei zu eng. Andererseits trägt er mit Blick auf die Anlage LB 3 vor, diese sei eine "unsinnige Begrenzung" eines Patentanspruchs. Da die Anlage LB 3 seinem Vortrag zufolge nicht mit der Anspruchsfassung übereinstimmen soll, hätte die Beklagte – die Argumentation des Klägers fortgesetzt – demnach eine weitere Fassung zur Anmeldung gebracht als gemeldet. Wie sich dies mit dem Vorhalt eines zu eng gefassten Anspruchs verträgt, bleibt unklar. 156

Nicht übersehen werden darf ferner das Schreiben der Beklagten vom 29. Juli 1985 (Anlage L 49), mit der sie dem Kläger unstreitig die beabsichtigte – und später zur Erteilung gelangte – Anspruchsfassung mitteilte. Auf dieser hat der Kläger am 31. Juli 1985 handschriftlich vermerkt "alles o.k. wie besprochen, eine Erweiterung wäre um I (7) erforderlich". Folglich hat der Kläger die beabsichtigte Anspruchsfassung in technischer Hinsicht überprüft und diese als mit der von ihm gemeldeten Erfindung übereinstimmend angesehen. Abweichungen zu der im Streitpatent geschützten Lehre, wie der Kläger sie nunmehr behauptet, sind der Einverständniserklärung nicht zu entnehmen. Soweit der Kläger in diesem Zusammenhang betont, es sei nicht seine Aufgabe gewesen, die Beklagte (patent)rechtlich zu beraten, wählt er den falschen Ansatzpunkt. Entscheidend ist hier allein die Frage der technischen Identität. Die technische Lehre seiner Erfindung kannte der Kläger als alleiniger Erfinder. Aufgrund seines technischen Sachverständnisses war er auch in der Lage zu erkennen, ob die niedergelegte Anspruchsfassung das wiedergab, was er technisch als seine Erfindung ansieht und gemeldet hat. Dies hat er mit dem erklärten Einverständnis zum Ausdruck gebracht. Es geht seinem eigenen Vortrag zufolge auch nicht um kleine, nicht auf den ersten Blick erkennbare Abweichungen oder um Auslegungsschwierigkeiten, die aufgrund einer konkreten Wortwahl entstehen, sondern – wie er an anderer Stelle mehrfach hervorhebt – um angeblich für jeden Fachmann sofort erkennbare Unterschiede. Wenn solche tatsächlich existierten und die beabsichtigte Anspruchsfassung deshalb technische Fehler oder Abweichungen zur gemeldeten Erfindung aufgewiesen hätte, hätte sich eine Einverständniserklärung des insoweit sachkundigen Klägers verboten. 157

Der Kläger hat es darüber hinaus verabsäumt, die erforderliche Kausalität zwischen der behaupteten Pflichtverletzung und dem Eintritt eines Schadens darzulegen. Was er bei welchem Verhalten der Beklagten getan hätte, bleibt unerwähnt. Auch der vermeintliche Schaden ist nicht substantiiert erörtert. Inwieweit dem Kläger aus der angeblich zu engen Anspruchsfassung ein vermögenswerter Nachteil entstanden ist, ist nicht ersichtlich. Es fehlt jeglicher konkreter Vortrag dazu, dass bei einer anderen Anspruchsfassung etwa von einer weiteren Verwertung der Dienstfindung auszugehen wäre oder möglicherweise das seit 1998 von der Beklagten angewendete Verfahren im Werk B in X unter die Dienstfindung fiele, während dies für das angemeldete bzw. erteilte Streitpatent nicht der Fall ist. Zur konkreten Höhe des vermeintlichen Schadens ist desgleichen nichts vorgetragen. 158

**d)** 159

Auch ein Anspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung gemäß § 812 Abs. 1 BGB ist schließlich zu verneinen. Es ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte "etwas ohne Rechtsgrund" durch Leistung des Klägers oder im Wege der Eingriffskondiktion erlangt hat. Sämtliche Voraussetzungen eines Bereicherungsanspruchs werden vom Kläger nicht dargelegt. 160

**2.** 161

162

Der Hauptantrag 2 ist unbegründet. Dem Kläger steht ein Anspruch auf Auskunft, inwieweit die Beklagte oder die weiteren genannten juristischen Personen in Quadratmetern Isolierungsfläche in der Zeit seit dem 7. Mai 1986 bis 7. Mai 2006 für das in Hauptantrag 2 wiedergegebene Verfahren verwendet haben, nicht zu.

Der aus §§ 9, 12, 16 ArbNErfG i. V. m. § 242 BGB folgende Auskunftsanspruch soll einen Arbeitnehmer zum einen in die Lage versetzen, sich ein hinreichendes Bild über den wirtschaftlichen Wert seiner Erfindung für den Arbeitgeber zu machen, und ihm zum anderen ermöglichen, die wirtschaftlichen Vorteile zu beziffern, die der Arbeitgeber tatsächlich aus der Erfindungsverwertung zieht (BGH GRUR 2003, 789 – Abwasserbehandlung; BGH GRUR 2002, 801 (802) – Abgestuftes Getriebe; BGH GRUR 1998, 689 (692) – Copolyester II; BGH GRUR 1998, 684 (687) – Spulkopf; BGH GRUR 1994, 898 – Copolyester I). 163

Inhalt und Umfang des Auskunftsanspruchs bestimmen sich unter Beachtung der Grundsätze von Treu und Glauben nach den Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Verkehrsübung und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen aus dem Zweck der Auskunft. Grundsätzlich muss die Auskunft alle Angaben enthalten, die der Arbeitnehmer benötigt, um seine Erfindervergütung berechnen sowie beurteilen zu können, ob und in welchem Umfang ihm ein Vergütungsanspruch zusteht. Im allgemeinen wird von einem weiten Umfang auszugehen sein. Alle für die Bemessung seiner Vergütung in Betracht zu ziehenden Tatsachen und Bewertungsfaktoren sind ihm deshalb mitzuteilen; die Kontrolle der mitgeteilten Angaben auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit muss ihm ermöglicht werden (BGH GRUR 1998, 689 (692) – Copolyester II; BGH GRUR 1998, 684 (687); BGH GRUR 1995, 386 (288) – Vergütungsmodus bei Arbeitnehmererfindung). Eine Grenze findet der Auskunftsanspruch allerdings unter anderem in dem Kriterium der Erforderlichkeit. Der Arbeitnehmererfinder kann von seinem Arbeitgeber nicht unbeschränkt alle Angaben verlangen, die zur Bestimmung und Überprüfung der angemessenen Erfindervergütung nur irgendwie hilfreich und nützlich sind oder sein können, sondern nur solche Angaben, die zur Ermittlung der angemessenen Vergütung unter Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen erforderlich sind. (BGH GRUR 2002, 801 (803) – Abgestuftes Getriebe; BGH GRUR 1998, 689 (692) – Copolyester II; BGH NJW 1995, 386 (387) – Vergütungsmodus bei Arbeitnehmererfindung). 164

Vorliegend ist zu beachten, dass für die Berechnung der Vergütung des Klägers nur die Maßstäbe anzusetzen sind, welche die Parteien in ihrer Vergütungsvereinbarung vom 22. April 1987 / 4. Mai 1987 (Anlage L 15) unter Einschluss der Erhöhung des Lizenzsatzes vereinbart haben. Vereinbarte Bezugsgröße war der Umsatz an Rohren, bei deren Isolierung das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Streitpatents angewendet wurde. Etwaige Ummantelungskosten, die mittels der verwendeten Quadratmetern der Isolierfläche errechnet werden können, spielen mithin für den vereinbarten Abrechnungsmodus keine Rolle und sind hierfür nicht erforderlich. Entsprechend dieser Vereinbarung hat die Beklagte die Benutzung des Streitpatents in der Zeit von 1986 bis 1999 auch stets abgerechnet. Diese Abrechnungen und die gezahlten Vergütungen hat der Kläger jahrelang ohne Widerspruch gegen die zugrundegelegte Bezugsgröße entgegengenommen. 165

Die Erforderlichkeit der begehrten Auskunft ergibt sich auch dann nicht, wenn das Vorbringen des Klägers berücksichtigt wird, er beziehe den Hauptantrag 2 nicht auf das in Anspruch 1 des Streitpatents geschützte Verfahren, sondern auf eine "Nutzungsauskunft in Quadratmetern für ein Patent, wie es sich ergeben hätte, wenn die damalige Konzernpatentabteilung einen Hauptanspruch gemäß der in der Beschreibung offenbarten allgemeinen Lehre bzw. allgemeinen Erfindungsgedanken eingereicht hätte". Selbst wenn ein 166

solches Patent Gegenstand des Vergütungs- und Auskunftsanspruch sein könnte (siehe unter 3.), ist nichts dafür ersichtlich, dass sich eine daraus erwachsene Erfindervergütung an Quadratmetern der Isolierungsfläche orientieren würde.

Zwar hat der Kläger ausgeführt, dass die Beklagte gegenüber Dritten Abrechnungen nach den Ummantelungskosten in Quadratmetern vorgenommen habe und dies auch im Verhältnis zu ihm – bei der Erfindung, die im Hause der Beklagten unter der Fallnummer 2125 (Anlage L 17) geführt worden ist – geschehen sei. Eine Abrechnung "mit Dritten" ist jedoch grundsätzlich ohne Belang; sie könnte allenfalls unter dem Gesichtspunkt der willkürlichen Ungleichbehandlung Bedeutung gewinnen. Hierzu ist hingegen nichts genaues vorgetragen. Dem Vortrag des Klägers selbst sowie dem Vortrag der Beklagten ist vielmehr zu entnehmen, dass die Ummantelungskosten nur dann als Bezugsgröße angesetzt wurden, wenn Großrohre beschichtet worden sind. Wenn es – wie hier – um die Isolierung von Rohren im Leitungsrohrbereich ging, wurde demgegenüber als Bezugsgröße die Tonnagemenge gewählt. Gerade das vom Kläger benannte Schreiben aus dem Jahre 1988 (Anlage L 17) belegt, dass selbst bei Erfindungen, die sowohl im Großrohr- wie auch im Leitungsrohrbereich eingesetzt worden waren, nur für den Großrohrbereich die Ummantelungskosten maßgebend waren. Um eine einheitliche Berechnung der Vergütung durchführen zu können, sind die für den Großrohrbereich ermittelten Quadratmeterzahlen in Tonnen umgerechnet worden. Die Differenzierung zwischen Groß- und Leitungsrohren ist – so die Beklagte – deshalb begründet, weil im Leitungsrohrbereich die Rohre mit unterschiedlichen Abmessungen im Hinblick auf Durchmesser und Wanddicke beschichten werden. Diesen sachlichen Grund hat der Kläger nicht in erheblicher Weise bestritten.

Es kann schließlich nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich die Parteien für die hier in Rede stehende Erfindung in der einvernehmlichen Vergütungsvereinbarung vom 22. April 1987 / 4. Mai 1987 für eine Abrechnung nach Rohrumsatz entschieden hatten. Weshalb sich, wenn der Schutzanspruch anders abgefasst worden wäre, die Bezugsgröße hätte ändern sollen, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

**3.**

Der Hilfsantrag 2a ist unbegründet. Ein Anspruch auf Auskunft über die Tonnen der Rohre in der Zeit nach 1993 bis zum 7. Mai 2006, die nach dem in dem Hilfsantrag 2a benannten Verfahren hergestellt worden sein sollen, steht dem Kläger gleichfalls nicht zur Seite.

Das in dem Antrag angegebene Verfahren ist nicht das in Anspruch 1 des Streitpatents geschützte Verfahren. Es soll sich – so der Kläger – um das Verfahren handeln, welches dem "allgemeinen Erfindungsgedanken" der Erfindung entspricht und das in einem Patent geschützt worden wäre, wenn die Beklagte die "richtige" Anspruchsfassung angemeldet hätte. Ein solches Verfahren kann der Kläger nicht zum Gegenstand seines Auskunftsbegehrens für die Zeit ab 1993 machen.

Zwar ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung Grundlage des Erfindervergütungsanspruchs nicht ein (erteiltes) Schutzrecht als solches, sondern die vom Arbeitnehmer gemäß § 5 Abs. 1 und 2 ArbNErfG bereitgestellte Dienstleistung, so dass der Anspruch auf Erfindervergütung nach dem zu bemessen ist, was der Arbeitnehmererfinder dem Arbeitgeber tatsächlich gemeldet hat. Sofern die gemeldeten bzw. erteilten Schutzansprüche den erfinderischen Gehalt der Dienstleistung nicht ausschöpfen, diese vielmehr über den Schutzbereich der Patentansprüche hinausgeht, hat dies nach dieser Rechtsprechung keinen Einfluss auf den Umfang der dem Arbeitnehmererfinder zustehenden Erfindervergütung (BGH GRUR 1989, 205 (207) – Schwermetalloxidationskatalysator;

BVerfG NJW 1998, 3704 (3706) – Induktionsschutz von Fernmeldekabeln;  
Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, § 9 ArbEG, Rn. 32; ablehnend: Bartenbach/Volz,  
Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Aufl. 2002, § 9 Rn. 83 f; Reimer/Schade/Schippel/Kaube, Das  
Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Aufl. 2000, § 9 Rn. 11 ).

Diese Erwägungen betreffen jedoch allein den Erfindervergütungsanspruch gemäß § 9 173  
ArbNErfG. Eine Übertragung auf einen Anspruch aus § 16 Abs. 3 ArbNErfG – der allein für  
den mit dem Auskunftsanspruch 2a geltend gemachten Zeitraum als Rechtsgrundlage dient –  
ist nicht angezeigt. § 16 Abs. 3 ArbNErfG bestimmt die Vergütungspflicht des Arbeitgebers  
bei Ausspruch eines Benutzungsvorbehaltes nach "Aufgabe einer Schutzrechtsanmeldung  
oder des Schutzrechtes" und Aufrechthaltung dieser durch den Arbeitnehmer. Die  
Vergütungsobliegenheit knüpft – wie der Wortlaut verdeutlicht – mithin nicht (mehr) an die  
gemeldete Diensterfindung an, sondern an die Anmeldung des Schutzrechtes bzw. an das  
erteilte Schutzrecht selbst sowie den erklärten Benutzungsvorbehalt. Auch ein den  
Vergütungsanspruch vorbereitender Auskunftsanspruch kann deshalb nur auf das  
angemeldete bzw. erteilte Schutzrecht gerichtet sein.

Hinzu tritt, dass die auch im Rahmen des § 16 Abs. 3 ArbNErfG zur Geltung gelangte 174  
Vergütungsvereinbarung vom 22. April 1987 / 4. Mai 1987 (Anlage L 15) sich ausschließlich  
auf das Streitpatent bezieht, zunächst auf die Anmeldung und sodann auf das erteilte  
Streitpatent. Folglich war vereinbarungsgemäß allein das im Streitpatent geschützte  
Verfahren maßgebend für die zu zahlende Vergütung. Diese Bezugnahme bzw. Regelung  
war verbindlich, wie das Verhalten der Parteien belegt. Auf Grundlage der  
Vergütungsvereinbarung ist über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren abgerechnet  
worden; der Kläger hat hierbei die Zugrundelegung des Streitpatents stets widerspruchslos  
hingenommen und auch die darauf beruhenden Zahlungen entgegen genommen. Selbst  
nach seinem eigenen Vortrag hat er niemals bemängelt, dass das (erteilte) Schutzrecht  
Grundlage der gezahlten Erfindervergütung war.

**4.** 175

Der Hilfsantrag 2b ist unbegründet. Für eine Auskunft über die Quadratmeterzahlen besteht 176  
kein Rechtsschutzbedürfnis. Es kann auf die Ausführungen unter 2. verwiesen werden.

**5.** 177

Der Hilfsantrag 2c bleibt gleichfalls ohne Erfolg. Dem Kläger steht kein Auskunftsanspruch 178  
hinsichtlich der Tonnen der Rohre zu, die unter Verwendung des in Anspruch 1 des  
Streitpatents bestimmten Verfahrens in der Zeit von 1986 bis zum 7. Mai 2006 umgesetzt  
wurden.

**a)** 179

Als Hilfsanspruch setzt der Auskunftsanspruch voraus, dass ein Vergütungsanspruch 180  
überhaupt (noch) dem Grunde nach in Betracht kommt. Insoweit muss der Arbeitnehmer  
darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den  
Vergütungsanspruch besteht (BGH GRUR 1994, 898 (900) – Copolyester I; BGH GRUR  
1990, 515 (516) – Marder). Dies bedeutet bei unbeschränkter Inanspruchnahme lediglich  
deren Nachweis, da bereits die Inanspruchnahme den Vergütungsanspruch dem Grunde  
nach entstehen lässt. Bei beschränkter Inanspruchnahme und sonstigen vorbehaltenden  
Nutzungsrechten, wie z. B. dem § 16 Abs. 3 ArbNErfG, bedarf es demgegenüber noch des  
Nachweises, dass der Arbeitgeber die Erfindung tatsächlich benutzt (Bartenbach/Volz,

<b>aa)</b>	181
Für den Zeitraum bis 1999 besteht ein Anspruch auf Erfindervergütung gemäß § 9 Abs. 1 ArbNErfG bzw. ein Vergütungsanspruch gemäß § 16 Abs. 3 ArbNErfG dem Grunde nach nicht mehr. Diese Ansprüche sind wie ausgeführt durch Erfüllung erloschen.	182
Greifbare Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte bei ihren jeweiligen Vergütungsfestsetzungen für die Zeit von 1986 bis 1999 nicht den zutreffenden Benutzungsumfang zugrunde gelegt hat, und tatsächlich in anderen Werken und/oder in X Rohre entsprechend dem Anspruch 1 des Streitpatents hergestellt und von dort aus vertrieben hat, bestehen nicht. Soweit der Kläger die Produktion anderer Firmen oder den Zukauf von Rohren anderer Werke thematisiert, ist nicht zu erkennen, dass diese Handlungen in der Zeit von 1986 bis 1999 vorgenommen worden sei sollen, und dass sie bei den Berechnungen auf der Grundlage der Vergütungsvereinbarung noch nicht berücksichtigt wurden. Im übrigen hat die Beklagte eine Nullauskunft erteilt.	183
Da dem Kläger infolgedessen für diesen Zeitraum keine weiteren Vergütungszahlungen mehr zustehen können, deren Durchsetzung mit Hilfe des Auskunftsanspruchs vorbereitet werden könnten, entfällt ein Auskunftsanspruch.	184
<b>bb)</b>	185
Ein Vergütungsanspruch für die Zeit von 1999 bis zum 7. Mai 2006 könnte nur auf der Grundlage des § 16 Abs. 3 ArbNErfG in Betracht kommen, so dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit hinsichtlich einer tatsächlichen Verwertung des <i>erteilten</i> Streitpatents durch die Beklagte ab 1999 gegeben sein müsste. Davon ist vorliegend nicht auszugehen. Der Kläger hat weder Umstände, die eine wortsinngemäße noch Umstände, die eine äquivalente Benutzung des Streitpatents nahe legen, ausreichend dargelegt.	186
<b>aaa)</b>	187
Soweit der Kläger die Benutzung des Streitpatents mit Rohren zu begründen versucht, die von der "J" oder der K-GmbH und Co. KG stammen, genügt sein Vortrag nicht.	188
Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist ein <i>bestimmtes</i> Verfahren, nicht hingegen eine Vorrichtung. Die schlichte Behauptung, die Rohre der genannten Firmen hätten Enden, die "die gleiche Abisolierung wie die Rohre zeigen, nämlich mit abgeschälter PE-Schicht, einer schrägen bzw. abgeböschten Kante an der PE-Schicht und einer unverletzten bzw. geschlossenen EP-Schicht" oder der Verweis auf das "Drei-Schicht-Verfahren" kann bereits deshalb nicht reichen. Gleiches gilt für den Hinweis auf die Normung. Selbst wenn die aus der Anlage 51 ersichtlichen Vorgaben für den Rückschnitt der Rohrenden auf die Erfindung des Klägers zurückgehen sollten, so ist zu berücksichtigen, dass dort lediglich das Ausmaß des Rückschnittes, die Abschrägung nebst Abschrägungswinkel und das beschädigungslose Ablösen der Beschichtung von der Rohroberfläche bestimmt ist (Anlage 51, Nr. 8.5). Festgehalten ist mithin das Ergebnis, nicht aber der Weg auf dem die Vorgaben zu erreichen sind. Allein aus der Einhaltung der Normen lässt sich deshalb kein sicherer Schluss zum angewendeten Verfahren ziehen; es kann insbesondere nicht ohne weiteres von der Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgegangen werden. Erforderlich war deshalb, entweder das Verfahren darzustellen, nach dem die Enden der Rohre abisoliert wurden und sodann zu erläutern, dass das angewendete Verfahren tatsächlich dasjenige ist,	189

welches vom Streitpatent unter Schutz gestellt ist, oder darzutun, dass es sich bei den Rohren um unmittelbare Verfahrensprodukte des Anspruchs 1 des Streitpatents handelt. Beides ist nicht geschehen. Dass die beschriebene Ausgestaltung der Rohrenden allein und zwangsläufig ausschließlich dann entstehen kann, wenn das streitpatentgemäße Verfahren zur Abisolierung angewendet wurde, ist weder vorgetragen noch erkennbar. Der Kläger selbst führt vielmehr an anderer Stelle aus, dass die Anwendung eines Verfahrens auf der Grundlage des vermeintlichen allgemeinen Erfindungsgedankens das gleiche Ergebnis (böschungartiger Schnitt; keine Verletzung der EP-Schicht) bringen würde. In dem nachgelassenen Schriftsatz vom 4. Juli 2007 gibt er sogar selbst an, der Schrägschnitt müsse zwar nicht, könne aber mit allen Merkmalen des Anspruchs hergestellt werden.

Überdies ist zu berücksichtigen, dass in dem als Anlage L 14 vorgelegten Urteil des Landgerichts in dem Verfahren 4 O 233/99, welches der Kläger u.a. gegen die Röhrenwerke H GmbH wegen Verletzung des Streitpatents führte, eine Benutzungshandlung gerade nicht festgestellt wird. 190

Hinsichtlich der K-GmbH & Co. KG hat der Kläger es zudem versäumt, eine Verantwortlichkeit der Beklagten für die dort abisolierten Rohre substantiiert vorzutragen. 191

**bbb)** 192

Eine Wahrscheinlichkeit für eine Benutzung des Streitpatents in dem Werk B in X könnte sich grundsätzlich – worauf der Kläger zu Recht hinweist – aus dem Schreiben der Beklagten vom 3. März 1999 (Anlage L 30) und der sich daran anschließenden Zahlung von Vergütungen ergeben. Nachdem die Beklagte im Juni 1998 (Anlage L 28) zunächst mitgeteilt hatte, dass eine Benutzung des Streitpatents seit April des Jahres nicht mehr stattfindet, gab sie demgegenüber in dem Schreiben vom 3. März 1999 an, dass eine Überprüfung der angewendeten Verfahrensweise gezeigt habe, dass das "patentgeschützte Verfahren zwar nicht dem Wortlaut, aber dem Sinn nach angewendet wird". 193

Ein verbindliches Zugeständnis bzw. Anerkenntnis der weiteren Benutzung des Streitpatents kann darin allerdings nicht gesehen werden. Selbst wenn die Wendung, das patentgeschützte Verfahren werde "dem Sinn nach" angewendet, als Ausdruck der Annahme einer den rechtlichen Anforderungen genügenden äquivalenten Benutzung verstanden werden sollte, hat die Beklagte ihre daraus abgeleitete Vergütungszahlung unter einen Vorbehalt gestellt. Sie wollte die Erfindervergütung in Zukunft fortsetzen, "solange kein Anlass zu einer anderen Beurteilung der Rechtslage gegeben ist." Mag auch die Rechtslage ohne Änderung des Isolierverfahrens im Tatsächlichen – wofür nichts vorgetragen ist – nicht allein deshalb anders beurteilt werden können, wenn der Kläger mit der Vergütung nicht (mehr) einverstanden ist. Bei unveränderter Fortsetzung des Verfahrens mit denselben äquivalenten Mitteln bliebe die Pflicht zur Zahlung einer Vergütung bestehen. Die gewählte Formulierung verdeutlicht jedoch, dass sich die Beklagte für die Zukunft nicht gebunden sah und auch nicht binden wollte. Sie behielt sich vielmehr sowohl eine Änderung ihrer Einschätzung zur Anwendung des Verfahrens dem Sinn nach als auch das Recht vor, die Fortsetzung der Leistung jederzeit einseitig zu überprüfen. Sie brachte mithin – für den Kläger erkennbar – zum Ausdruck, dass sie die weitere Vergütung freiwillig, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht zahlte. 194

Dem Kläger oblag es folglich, eine wortsinngemäße oder äquivalente Anwendung des Verfahrens gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents oder aber die Voraussetzungen für die Annahme unmittelbarer Verfahrensprodukte vorzutragen. Dieser Obliegenheit ist er jedoch nicht nachgekommen. 195

Eine eigene Beschreibung des in dem B Werk in X angewendeten Verfahrens oder der dort hergestellten Rohrenden hat der Kläger nicht bzw. nur unzureichend vorgenommen. Er hat – teilweise unter Verkennung der Darlegungslasten – lediglich einzelne Aspekte des von der Beklagten vorgetragenen Verfahrens herausgegriffen und kommentiert, wobei er die von der Beklagten dargestellten Abweichungen überwiegend pauschal als unerheblich bezeichnet hat. Den Verfahrensanspruch 1 des Streitpatents hat er seinen Ausführungen nicht zugrunde gelegt. Ein Vortrag zu Inhalt und Bedeutung der einzelnen Merkmale des streitpatentgemäßen Verfahrens und zur Verwirklichung aller Merkmale desselben durch das von der Beklagten beschriebene Verfahren fehlt gänzlich. An einer Merkmalsanalyse mangelt es ebenfalls; ein vollständiger und konkreter Abgleich des streitigen Verfahrens mit einer solchen findet nicht statt. 196

Soweit der Kläger nur auf das Ziel der Erfindung abstellt oder einen "allgemeinen Erfindungsgedanken" hervorhebt, genügt dies für eine ausreichende Darlegung einer Benutzung des Streitpatents nicht. Ein allgemeiner Erfindungsgedanke gehört nicht (mehr) zum Schutzbereich des Streitpatents; nach geltendem Recht ist allein dessen Anspruch maßgeblich. Es bedarf der Einhaltung sämtlicher unter Schutz gestellter Verfahrensmerkmale und nicht bloß des Erreichens des selben Ergebnisses. Mit letzterem allein kann insbesondere auch eine äquivalente Verletzung des Streitpatents nicht dargetan werden. Es hätte vielmehr erläutert werden müssen, welches Merkmal des Verfahrensanspruchs 1 durch welches abgewandelte Mittel objektiv gleichwirkend verwirklicht worden sein soll. Ferner wäre substantiiert zu erklären gewesen, dass und warum das Austauschmittel bei dem angewendeten Verfahren für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt nahegelegen hat und dass es orientiert am Streitpatent, welches nur eine ganz bestimmte Verfahrensweise schützt, schließlich als gleichwertig anzusehen ist. Mit den pauschalen Behauptungen, für einen Durchschnittsfachmann sei es egal, von welcher Seite aus abgeschält oder abgedreht werde oder wie abgezogen werde, zudem seien verschiedene Spanabhebungstechniken für den Durchschnittsfachmann äquivalente Wege zum gleichen Ergebnis, werden die Voraussetzungen einer patentrechtlichen Äquivalenz offenkundig nicht ausreichend dargetan. 197

Die vom Kläger beantragte Einholung eines Sachverständigengutachtens ist nicht geboten, da es sich – auf der Grundlage seines Vortrages – um einen reinen Ausforschungsbeweis handeln würde. 198

Nach dem Vorbringen der Beklagten wird in dem B Werk in X die PE-Ummantelung des Rohres von der Stirnseite des Rohres ausgehend abgeschält. Dabei wird das schon zuvor freigelegte Rohrende als Aufsatzstelle für ein Messer gewählt, das zunächst radial bis zur bereits festgelegten Rohroberfläche verfahren wird und dessen Klinge mit vorgegebener Anpresskraft auf der Rohroberfläche aufliegt. Das Messer kann hierbei wie bei einem Kopiervorgang der Oberfläche des sich drehenden Rohres unmittelbar folgen. Durch einen axialen Vorschub des Messerhalters in Längsrichtung des Rohres gleitet alsdann das Schälwerkzeug über die Oberfläche des sich drehenden Rohres bis zur vorgegebenen Endposition. Die Klinge des Schälwerkzeuges schneidet in Folge des axialen Vorschubes der Messer-Haltevorrichtung in die PE-Ummantelung ein und schält entsprechend dem eingestellten Vorschubweg die PE-Ummantelung ab, wobei ein ca. 5 – 20 mm breiter Streifen an freigelegtem Epoxydharz verbleibt und die ca. 50 µm dicke Epoxydharzbeschichtung nicht verletzt wird. 199

Bei Zugrundelegen dieser Verfahrensweise ist eine Verwirklichung des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht zu erkennen. Es fehlt jedenfalls ein ringförmiger Einschnitt im Abstand vom Rohrende. Vielmehr wird vom Rohrende ausgehend die Beschichtung in gleich bleibender 200

Tiefe "abgedreht", bis die Stelle erreicht ist, wo die Beschichtung bestehen bleiben soll. Es gibt auch keine ringförmig laufende Nut mit einer über eine Einlaufstrecke zunehmenden Tiefe. Der Schälvorgang erfolgt stattdessen gänzlich ohne Ausbildung einer Nut in einem unveränderten radialen Abstand zur Rohroberfläche. Mangels Nut scheiden auch alle Merkmale des Streitpatents aus, die deren Ausgestaltung betreffen. Ein überlapptes Schneiden ist gleichfalls nicht zu erkennen. Dass es sich um eine äquivalente Verwirklichung des Streitpatents handeln soll, ist – ohne weitere Erläuterungen – nicht ersichtlich.

**cc)** 201

Ein Auskunftsanspruch für die Zeit bis 2000 erweist sich überdies wegen der von der Beklagten erhobenen Einrede der Verjährung der Vergütungsansprüche als unbegründet. Die Verjährungseinrede ist erfolgreich, so dass die Auskunft wegen des der Beklagten insoweit zustehenden Leistungsverweigerungsrechts ihren Zweck nicht mehr erreichen kann. 202

Die Verjährung des Vergütungsanspruchs bestimmt sich nach den allgemeinen Regeln des BGB, die durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz wesentliche Änderungen erfahren haben. Nach altem Recht unterlag der (Erfinder-)Vergütungsanspruch grundsätzlich der regelmäßigen Verjährungsfrist von 30 Jahren (§ 195 BGB a. F.), es sei denn, der Vergütungsanspruch hatte entsprechend § 12 ArbNErfG eine Konkretisierung erfahren, so dass gemäß § 196 Abs. 1 Nr. 8, 9 BGB a. F. nur die kurze Verjährungsfrist von zwei Jahren lief. Nach Inkrafttreten des Modernisierungsgesetzes unterfällt ein Anspruch auf Erfindervergütung der regelmäßigen Verjährung von nunmehr drei Jahren (§§ 194, 195 BGB). Maßgeblich für die Frage, nach welchen Vorschriften sich im Konkreten die Verjährung bestimmt, ist das Entstehen des Vergütungsanspruchs. Ist der Vergütungsanspruch nach dem 31. Dezember 2001 entstanden oder entsteht er danach, gelten uneingeschränkt die neuen Verjährungsregelungen. Gleiches gilt, wenn der Vergütungsanspruch zwar nach dem 31. Dezember 2001 fällig ist, aber auf einem vor dem 01. Januar 2002 entstandenen Schuldverhältnis beruht. Ist der noch nicht verjährte Vergütungsanspruch bereits am 01. Januar 2002 entstanden und vor diesem Tag auch schon fällig, so gilt das neue Verjährungsrecht hingegen nur in Ansehung der Übergangsvorschrift des Art. 229 § 6 EGBGB. Ist der Anspruch nach altem Recht bereits zum 31. Dezember 2001 verjährt, verbleibt es dabei. 203

Vorliegend ist die letztgenannte Konstellation gegeben. Für den Zeitraum bis 2000 ist der (letzte) Vergütungsanspruch des Klägers gemäß § 16 Abs. 3 ArbNErfG im Jahr 2000 entstanden. Da eine Konkretisierung des Anspruchs entsprechend § 12 ArbNErfG erfolgt ist, begann die Verjährung des Anspruchs gemäß §§ 198, 201 BGB a. F. mit Ablauf des Jahres 2000. Die zweijährige Verjährungsfrist lief mithin am 31. Dezember 2002 ab. 204

Eine Unterbrechung dieser Verjährungsfrist gem. § 209 Abs. 2 Ziff. 1 BGB a. F. vor dem 01. Januar 2002 ist nicht eingetreten. Als verjährungsunterbrechender Tatbestand könnte nur die Einleitung des Schiedsverfahrens am 19. Dezember 2001 (Anlage L 35) in Betracht kommen. Eine Unterbrechungswirkung kommt einer solchen Einleitung jedoch nur dann zu, wenn nach § 37 Abs. 1 ArbNErfG die vorherige Durchführung des Schiedsverfahrens Prozessvoraussetzung ist (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Aufl. 2002, § 31 Rn. 19). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Selbst wenn zweifelhaft sein sollte, ob der Ausnahmetatbestand des § 37 Abs. 2 Nr. 1 ArbNErfG eingreift, weil die Klage nicht *aufgrund* einer Vergütungsvereinbarung eingereicht wurde, da der Kläger eine solche gerade bestreitet, so greift gleichwohl Nr. 3. Der Kläger war seit 1988 nicht mehr bei der Beklagten beschäftigt. Mit der am 03. Januar 2005 erhobenen Klage ist der Eintritt der Verjährung der Vergütungsansprüche folglich nicht verhindert worden. 205

Aber selbst wenn von einer Unterbrechung nach altem Recht wegen Einleitung des Schiedsverfahrens auszugehen wäre, so hätte diese nach Art. 229 § 6 Abs. 2 EGBGB am 31. Dezember 2001 ihr Ende gefunden. Aus ihr wäre am 01. Januar 2002 eine Hemmung gemäß § 209 BGB a. F. geworden, die entsprechend § 204 Abs. 2 BGB n. F. sechs Monate nach der Beendigung des Schiedsverfahrens geendet hätte. Ein konkretes Datum ist insoweit zwar nicht mitgeteilt. Ein Schiedsverfahren gilt gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG aber dann als beendet, wenn binnen eines Monats gegen einen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle ein Widerspruch eingegangen ist, wobei die Widerspruchsfrist gem. § 34 Abs. 3 ArbNErfG mit Zustellung des Einigungsvorschlages zu laufen beginnt. Der Einigungsvorschlag der Schiedsstelle datiert vom 5. Dezember 2002. Bei Annahme einer in der Regel binnen 2 Wochen bewirkten Zustellung kann ein Ende des Schiedsverfahrens zum 19. Dezember 2002 angenommen werden. Die Hemmung der Verjährung hätte dann am 19. Juni 2003 geendet. Von da an wäre unter Berücksichtigung des Art. 229 § 6 Abs. 3 EGBGB die alte zweijährige Verjährungsfrist weitergelaufen. Unter Abzug der bereits bis zur Einleitung des Schiedsverfahrens verstrichenen Zeit (11 Monate und 19 Tage) wäre das Ende der Verjährungsfrist folglich am 01. Juli 2004 eingetreten. Die Klage wäre also auch in diesem Fall erst nach Ablauf der Verjährungsfrist bei Gericht eingegangen. Da bis zur Klagerhebung eine Zeitspanne von ca. 4 Monaten lag, stünde selbst eine etwaige spätere Zustellung des Schiedsstelleneinigungsvorschlags (bis April 2003) dem Eintritt der Verjährung nicht entgegen.

**b)** 207

Der Anspruch des Klägers auf Auskunft ist überdies durch Erfüllung erloschen. Die Beklagte hat in erster Instanz erklärt, dass weder sie noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen die Erfindung nach dem Streitpatent seit April 1998 benutzt, wobei sie diese Auskunft ausdrücklich zu Auskunftszwecken abgab. In der Berufungserwiderung hat sie dies wiederholt, so dass sie eine Null-Auskunft erteilte. 208

Eine derartige Negativerklärung ist grundsätzlich geeignet, ein Auskunftsbegehren zu erfüllen. Eine Erfüllungswirkung tritt nur dann nicht ein, wenn die zum Zwecke der Auskunft gegebene Erklärung nicht ernst gemeint, unvollständig oder von vornherein unglaubhaft ist. Dann gilt die Erklärung als nicht abgegeben. Ob dies der Fall ist, richtete sich nicht nach der Einschätzung des Auskunftsberechtigten, sondern ist nach objektiven Umständen unter Berücksichtigung der Lebenserfahrung zu beurteilen. Ein bloßer Verdacht, der Auskunftspflichtige unterdrücke bewusst oder unbewusst sein Erinnerungsvermögen, oder die Behauptung, die Auskunft sei falsch, genügen nicht, um eine Erklärung von vornherein als unglaubhaft einzustufen (BGH GRUR 2003, 433 (434) – Cartier-Ring; BGH GRUR 2001, 841 (844) – Entfernung der Herstellungsnummer II; BGH GRUR 1994, 630 (634) – Cartier-Armreifen; BGH GRUR 1958, 149 (150) – Bleicherde; OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 197 – Erfüllung der Auskunft). 209

Ausgehend hiervon kann vorliegend die Erfüllungswirkung der erklärten Negativauskunft nicht versagt werden. Der Kläger hält die Auskünfte zwar für widersprüchlich, nicht nachvollziehbar, erkennbar falsch und ohne die erforderliche Sorgfalt gemacht. Er wäre auch "völlig überrascht, wenn sich die Auskunft als richtig erweisen würde". Es fehlen jedoch objektive Umstände, welche die Feststellung tragen, die Beklagte habe bewusst oder unbewusst ihr Erinnerungsvermögen unterdrückt, die Auskunft nicht ernst gemeint oder unvollständig abgegeben. Soweit der Kläger auf einen Widerspruch zwischen den Schreiben der Beklagten vom 17. Juni 1998 (Anlage L 28) und vom 3. März 1999 (Anlage L 30) sowie dem Prozessvortrag der Beklagten zum Verfahren im Werk B in X verweist, kann ihm nicht 210

gefolgt werden. In dem Schreiben vom 3. März 1999 (Anlage L 30) hat die Beklagte zwar eine "sinngemäße" Anwendung des Verfahrens nach dem Streitpatent angegeben; wie das Verfahren tatsächlich abläuft, ist dort aber nicht beschrieben. Mithin kann dieses Schreiben keine Widersprüche zu der Darstellung des Verfahrens im Schreiben vom 17. Juni 1998 (Anlage L 28) oder im hiesigen Rechtsstreits aufweisen. Auch zwischen den zuletzt genannten Verfahrensbeschreibungen lässt sich keine für die hier maßgebliche Verwertungsfrage erhebliche Diskrepanz feststellen. Die Beschreibungen der Verfahren unterscheiden sich zwar in ihrer Ausführlichkeit und auch hinsichtlich der Verwendung von Kupplungsstückes und dem Einsatz von Pappstücken bei Beschichtung der Rohre. Mit Blick auf die – vom Streitpatent allein unter Schutz gestellten – Abisolierung der Rohrenden finden sich hingegen keine sachlichen Unterschiede.

**6.** 211

Der Hauptantrag 3 ist unbegründet. 212

Ihm ist bereits deshalb der Erfolg zu versagen, weil der Kläger den Antrag auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nicht im Wege der Stufenklage gem. § 254 ZPO geltend gemacht hat, sondern zeitgleich neben den Auskunftsanspruch zur Entscheidung stellt. Dies ist ausgeschlossen. Eine Verurteilung gem. §§ 259, 260 BGB kann erst erfolgen, wenn die Auskunft wegen derer die eidesstattliche Versicherung abgegeben werden soll, bereits erteilt ist. Erst dann kann sich ein Grund zu der Annahme ergeben, dass bei der Auskunftserteilung nicht die erforderliche Sorgfalt angewandt wurde. Eine Verdächtigung des Auskunftspflichtigen im voraus ist unzulässig (BGH NJW 1954, 70; BGH GRUR 1960, 398 (400) – Krankenwagen; Bamberger-Roth/Unberath, Beck'scher Online-Kommentar, Stand 1.2.2007, § 259 Rn. 27; Benkard/Rogge-Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 Rn. 91; Mes, PatG/GebrMG, 2. Aufl. 2005, Rn. 25; Münchener Kommentar/Krüger, BGB, 4. Aufl. 2003, § 259, Rn. 46; Staudinger/Bittner, BGB, Stand 2004, § 259 Rn. 33, 34 § 260 Rn. 42).

Soweit der Kläger vorbringt, es sei offensichtlich nur unvollständig Auskunft erteilt worden, führt dies nicht zu einem Anspruch auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, sondern zunächst nur zu einem Anspruch auf Ergänzung der Auskunft, welcher gemäß § 888 ZPO zu vollstrecken wäre (BGH NJW 1984, 2822 (2824) – Dampffrisierstab II; OLG Hamburg, NJW-RR 2002, 1292 – unvollständige Auskunftserteilung; Benkard/Rogge-Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 Rn. 91; Münchener Kommentar/Krüger, BGB, 4. Aufl. 2003, § 259, Rn. 40). Erst im Anschluss daran eröffnet sich die Sanktionsmöglichkeit der eidesstattlichen Versicherung. 214

Wird – entgegen der Ansicht des Klägers und seiner Prozessanträge – die Negativauskunft der Beklagten als die Auskunft angesehen, für welche die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung begehrt wird, bliebe auch dieses Begehren letztlich erfolglos. Der Kläger hat keine Tatsachen dargelegt, welche die Tatbestandsvoraussetzungen der §§ 259, 260 BGB erfüllen. Insoweit kann sinngemäß auf die Ausführungen unter 5 b) Bezug genommen werden. 215

**7.** 216

Der Hauptantrag 4 auf Feststellung einer Vergütungszahlungspflicht ist ebenso wie die sich daran anschließenden Hilfsanträge 4a bis 4c unbegründet. Zum einen wird mit ihnen die Feststellung einer Vergütungspflicht auf der Grundlage des "gleichen Anteilfaktors wie nach Ziffer 1 und mit einem angemessenen Lizenzsatz" begehrt. Diese Berechnungskriterien sind jedoch bereits verbindlich durch die Vergütungsvereinbarung vom 22. April 1987 / 4. Mai 217

1987 der Parteien nebst Erhöhung des Lizenzsatzes 0,2 % festgelegt worden. Zum anderen ist ein Anspruch des Klägers auf Zahlung einer weiteren Erfindungsvergütung nicht gegeben. Die Auskunftsansprüche des Klägers sind unbegründet; die von der Beklagten erteilte Nullauskunft hat keine weitere Verwertung des Streitpatents erbracht.

<b>III.</b>	218
Da die Berufung des Klägers erfolglos geblieben ist, hat er nach § 97 Abs. 1 ZPO auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.	219
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO i. V. m. § 108 Abs. 1 ZPO.	220
Zur Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung. Die Rechtssache hat als reine Einzelfallentscheidung weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch ist zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO erforderlich.	221
<b>IV.</b>	222
Von dem festgesetzten Streitwert in Höhe von 416.262,22 € entfallen 311.262,22 € auf den Antrag zu 1, 25.000,00 € auf den Antrag zu 2 sowie die Hilfsanträge 2a bis 2c, 5.000,00 € auf den Antrag zu 3 und 75.000,00 € auf den Antrag zu 4 sowie die Hilfsanträge 4a bis 4c.	223
R1 R2 R3	224