

Fundstelle

openJur 2011, 11400

Rkr:  AmtlSlg: 

Zivilrecht

Tenor

- <sup>1</sup> Die Revision gegen das am 18. September 2003 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
- <sup>2</sup> Von Rechts wegen.

Tatbestand

- <sup>3</sup> Der Kläger war vom 1. April 1981 bis zum 30. September 1987, zuletzt als Leiter der Hauptabteilung Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle, Arbeitnehmer der Beklagten. Er brachte dieser am 21. Juli 1986 ein von ihm verfasstes Schriftstück mit der Bezeichnung "Patentanmeldung (Entwurf)" zur Kenntnis. Der Entwurf betraf ein wieder abziehbares Haftpapier und dessen Herstellung unter Verwendung eines lösungsmittelfreien Primers aus NCO-terminierten Polyurethanen. Er war am 25. Juli 1986 Gegenstand einer Besprechung zwischen dem Kläger, dem Leiter der Rechtsabteilung der Beklagten und deren patentanwaltlichem Berater. Die Besprechung, deren Inhalt zwischen den Parteien streitig ist, führte im September 1986 zu einer Patentanmeldung der Beklagten. Hierbei benannte die Beklagte den Kläger und einen weiteren Mitarbeiter, den Dipl.-Ing. F. , als Erfinder. Auf diese Anmeldung wurde der Beklagten das deutsche Patent 36 31 397 erteilt. Dessen Patentansprüche 1 bis 3 lauten wie folgt:
  - <sup>4</sup> 1. Haftetikett, bestehend aus einem Druckträger, einem Primer auf der Rückseite des Druckträgers, einer Haftklebeschicht auf der vom Druckträger abgewandten Seite des Primers, einer Abdeckschicht auf der vom Primer abgewandten Seite der Haftklebeschicht und gegebenenfalls einer klebstoffabweisenden Schicht zwischen der Haftklebeschicht und der Abdeckschicht, wobei die Haftklebeschicht wieder ablösbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Primer aus isocyanatterminierten (NCO-terminierten) polymeren Verbindungen besteht.
  - <sup>5</sup> 2. Haftetikett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Primer aus isocyanatterminiertem Polyurethan besteht.
  - <sup>6</sup> 3. Haftetikett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Primer aus isocyanatterminiertem Kautschuk besteht.
- <sup>7</sup> Die Patentansprüche 4 bis 11 betreffen wie die Ansprüche 2 und 3 auf den Patentanspruch 1 (unmittelbar oder mittelbar) rückbezogene Sachansprüche. Die Patentansprüche 12 bis 14 beinhalten Verfahren zur Herstellung derartiger Haftetiketten.
- <sup>8</sup> Durch weitere Anmeldungen innerhalb eines Jahres erlangte die Beklagte ferner ein europäisches Patent sowie Patente in Brasilien, Japan und Kanada.
- <sup>9</sup> Die Beklagte stellte in Deutschland unter Verwendung eines lösungsmittelhaltigen isocyanatterminierten Kautschuks als Primer Bahnen für wieder ablösbare Haftetiketten her und vertrieb diese. Ein Haftpapier, wie es in dem Entwurf vom 21. Juli 1986 beschrieben ist, wurde in Kanada und Australien von der dortigen über eine gemeinsame Muttergesellschaft mit der Beklagten gesellschaftsrechtlich verbundenen Gesellschaft hergestellt und vertrieben. Für die Nutzungen bis zum 30. Juni 1996 in Kanada und Australien erhielt der Kläger von der Beklagten einen insoweit einvernehmlich ausgehandelten Betrag.
- <sup>10</sup> Wegen der Regulierung der "Erfindervergütung" hatte sich der Kläger erstmals mit Schreiben vom 25. Januar 1995 an die Beklagte gewandt. In der Korrespondenz verlangte er Arbeitnehmererfindervergütung unter Angabe seiner Vorstellungen zu Miterfinderanteil und Anteilsfaktor. Im August 1996 bot die Beklagte dem Kläger an, das deutsche Patent und die parallelen ausländischen Patente auf ihn zu übertragen. Dieses Angebot lehnte der Kläger mit Schreiben vom 12. November 1996 ab. Mit Schreiben vom 30. April 1997 verlangte er erstmals Arbeitnehmererfindervergütung auch für unter Verwendung eines lösungsmittelhaltigen isocyanatterminierten Kautschuks als Primer in Deutschland begangene Benutzungshandlungen.
- <sup>11</sup> Die Beklagte gab alle Schutzrechte auf. Das deutsche Patent erlosch am 11. September 1997.
- <sup>12</sup> Mit seiner am 19. März 1998 eingegangenen Klage hat der Kläger im Wege der Stufenklage Zahlung einer angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung gerichtlich geltend gemacht. Durch Teilurteil hat das Landgericht gestützt auf das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und unter Feststellung, dass auch diese Art der Herstellung das deutsche Patent benutze, die Beklagte zur Rechnungslegung verurteilt, in welchem Umfang sie und/oder ihr rechtlich und wirtschaftlich verbundene Unternehmen in der Zeit vom 16. September 1986 bis zum 11. September 1997 näher bezeichnete Bahnen zur Herstellung von Haftetiketten hergestellt oder vertrieben haben und/oder haben herstellen oder vertreiben lassen, bei denen der Primer aus isocyanatterminiertem Kautschuk besteht. Das Landgericht hat die Beklagte ferner zu entsprechender Rechnungslegung über Bahnen verurteilt, bei denen der Primer aus isocyanatterminiertem Polyurethan besteht und die nach dem 30. Juni 1996 von der Beklagten und/oder ihr rechtlich und wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, insbesondere einem bestimmten australischen Unternehmen in Australien hergestellt oder vertrieben worden sind.

<sup>13</sup> Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt. Der Kläger hat mittels Anschlussberufung zweitinstanzlich Rechnungslegung für sich und den Dipl.-Ing. F. als Mitgläubiger sowie Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung an sich und Dipl.-Ing. F. als Mitgläubiger begehrt und diese Anträge auf unberechtigte Nutzung gemeinsamer Erfindung gestützt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen, dem Begehren des Klägers aber - unter Zurückweisung im Übrigen - im Wesentlichen entsprochen, indem es die Beklagte zur Rechnungslegung über Handlungen in Deutschland in der Zeit vom 16. September 1986 bis 11. September 1997 und über Handlungen in Australien nach dem 30. Juni 1996 verurteilt und festgestellt hat, dass die Beklagte verpflichtet ist, an den Kläger und Dipl.-Ing. F. als Mitgläubiger für die aus diesen Handlungen gezogenen Nutzungen eine Entschädigung zu zahlen (Urteil abgedruckt in [GRUR-RR 2004, 163](#)).

<sup>14</sup> Die Beklagte hat hiergegen die vom Berufungsgericht zugelassene Revision eingelegt, mit der sie ihr Begehren nach vollständiger Klageabweisung weiterverfolgt. Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen.

#### Gründe

<sup>15</sup> I. 1. Hinsichtlich der die Zeit vom Anmeldetag bis zum Erlöschen des deutschen Patents umfassenden, wegen Benutzung seines Gegenstands ausgesprochenen Verurteilung ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass der Kläger Rechte verfolgt, die ihm und Dipl.-Ing. F. als Miterfinder der durch das deutsche Patent geschützt gewesenen Erfindung zustehen, und dass der Kläger befugt ist, solche Rechte gerichtlich geltend zu machen. Letzteres begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Miterfindern steht nach § 6 Satz 2 PatG das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Das weist auch die Möglichkeit, die Erfindung zu nutzen, den Miterfindern zu (vgl. Sen.Urt. v. 21.12.2005 - [X ZR 165/04](#), [WRP 2006, 483](#), 484 - Zylinderrohr). Dritte, die sich ohne Rechtsgrund in Widerspruch zu der durch § 6 Satz 2 PatG gesetzlich normierten Zuweisung verhalten, insbesondere ohne Rechtsgrund die Erfindung benutzen, haften deshalb den Miterfindern jedenfalls nach Bereicherungsrecht. Da es um die Verletzung eines gemeinschaftlichen Rechts geht, steht auch dieser Anspruch den Miterfindern nur gemeinschaftlich zu. Dem ist - wie mit dem zweitinstanzlichen Feststellungsantrag des Klägers und dem Urteilstenor zu II geschehen - auch bei bloßer Feststellung der Haftung Rechnung zu tragen. Die entsprechende Klage kann jedoch nicht nur von den Miterfindern gemeinsam, sondern auch von einem Miterfinder allein erhoben und durchgeführt werden. Das folgt aus § 432 Abs. 1 BGB, der nach höchstrichterlicher Rechtsprechung bei Bruchteilsgemeinschaften heranzuziehen (BGH, Urt. v. 11. 12.1992 - [V ZR 118/91](#), [NJW 1993, 727](#), 728 m.w.N.) und deshalb auch im Streitfall anwendbar ist, weil Miterfinder im Zweifel eine solche Gemeinschaft bilden (Sen.Urt. v. 17.12.2000 - [X ZR 223/98](#), [GRUR 2001, 226](#) - Rollentriebseinheit; Sen.Urt. v. 18.03.2003 - [X ZR 19/01](#), [GRUR 2003, 702](#), 704 - Gehäusekonstruktion) und nichts dazu festgestellt ist, dass der Kläger und Dipl.-Ing. F. für ihr Verhältnis zueinander eine hiervon abweichende Rechtsform vereinbart haben. Die Klagebefugnis des Klägers umfasst auch das Verlangen nach Erteilung der zuerkannten Rechnungslegung, weil dieses Begehren dazu dienen soll, den gemeinschaftlichen Leistungsanspruch substantiieren zu können.

<sup>16</sup> 2. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, das deutsche Patent schlage zur Verbesserung der Wiederablösbarkeit, Alterungsbeständigkeit, Verarbeitbarkeit, Umweltverträglichkeit und Preiswürdigkeit aus dem Stand der Technik bekannter Haftetiketten einen Gegenstand vor, der sich merkmalsmäßig wie folgt gliedern lasse:

<sup>17</sup> Haftetikett, bestehend aus 1. einem Druckträger, 2. einem Primer auf der Rückseite des Druckträgers, 3. einer wieder ablösbaren Haftklebeschicht auf der vom Druckträger abgewandten Seite des Primers, 4. einer Abdeckschicht auf der vom Primer abgewandten Seite der Haftklebeschicht und gegebenenfalls 5. einer klebstoffabweisenden Schicht zwischen der Haftklebeschicht und der Abdeckschicht, wobei die Haftklebeschicht wieder ablösbar ist, gekennzeichnet dadurch, dass 6. der Primer aus isocyanatterminierten (NCO-terminierten) polymeren Verbindungen besteht.

<sup>18</sup> Der Vorrichtungsanspruch 1 umfasse danach sowohl Gestaltungen, bei denen ein lösungsmittelfreier Primer aus isocyanatterminierten polymeren Verbindungen bei der Produktion verwendet worden sei (im Folgenden auch: lösungsmittelfreie Variante), als auch Gestaltungen, die mit einem lösungsmittelhaltigen Primer dieser Qualität hergestellt seien (im Folgenden auch: lösungsmittelhaltige Variante).

<sup>19</sup> Dieser Auslegung tritt der Senat bei. Da Merkmal 6 nur darauf abstellt, dass der Primer aus isocyanatterminierten polymeren Verbindungen besteht, ist die Lehre nach Patentanspruch 1 des deutschen Patents nicht auf die Verwendung lösungsmittelfreier Verbindungen beschränkt. Das wird auch an den Unteransprüchen 2 und 3 deutlich, weil zwar Patentanspruch 2 die Lehre nach Patentanspruch 1 dahin konkretisiert, als Primer ein isocyanatterminiertes Polyurethan einzusetzen, das ohne weiteres lösungsmittelfrei hergestellt werden kann (so Beschreibung S. 4 Zeile 6), mit Patentanspruch 3 aber als ebenfalls patentgemäße Ausführung auch eine Alternative aus isocyanatterminiertem Kautschuk beansprucht ist, der nicht ohne Lösungsmittel nutzbar gemacht werden kann. Auch die Beschreibung des deutschen Patents, die gemäß § 14 PatG heranzuziehen ist, besagt nichts Gegenteiliges. Ihr lässt sich nur entnehmen, dass der Einsatz eines Primers aus isocyanatterminiertem Polyurethan die zu bevorzugende Alternative ist (S. 3 Zeilen 20 f.); andere isocyanatterminierte Verbindungen sind aber als ebenso denkbar bezeichnet (S. 3 Zeilen 22 f.). Dem Sinngehalt des Patentanspruchs 1 nach schützt das deutsche Patent daher ein Haftetikett, dessen Primerschicht aus einer lösungsmittelfreien oder lösungsmittelhaltigen isocyanatterminierten Verbindung entstanden ist, sowie gemäß Patentanspruch 12 ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Haftetiketts.

<sup>20</sup> Gegen diese Auslegung erhebt die Beklagte mit ihrer Revision auch keine Bedenken (mehr).

<sup>21</sup> 3. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Kläger und Dipl.-Ing. F. Miterfinder der durch das deutsche Patent geschützt gewesenen Lehre zum technischen Handeln sind. Zu der Verwendung eines lösungsmittelfreien Primers bei der Herstellung patentgemäßer Haftetiketten hätten 1986 unstreitig der Kläger und Dipl.-Ing. F. gefunden. Was die zweite Möglichkeit anbelange, nämlich einen lösungsmittelhaltigen Primer aus Kautschuk einzusetzen, sei nach dem eigenen Bekunden des als Zeuge vernommenen Dr. Ka. ausgeschlossen, dass sie von diesem Mitarbeiter herrühre, auf dessen Tätigwerden in den Jahren 1983/84 die Beklagte diesen Teil der Erfindung zurückführe. Auch der insoweit von der Beklagten ferner benannte und als Zeuge vernommene Mitarbeiter L. habe selbst nicht in Anspruch genommen, zu der Toluol als Lösungsmittel, PAPI als Isocyanat und Baypren 110 als synthetischen Kautschuk enthaltenden Mischung A-BK gemäß Anlage BE 2 gefunden zu haben. Da die Aussagen der weiterhin als Zeugen vernommenen Mitarbeiter B. und Dr. D. eindeutig bewiesen, dass der Kläger 1983/84 zu diesem dann von der Beklagten verwendeten Primer gefunden habe, spreche mithin alles dafür, dass die Erfinderbenennung der Beklagten in der Patentanmeldung richtig sei.

<sup>22</sup> Diese Würdigung bekämpft die Revision nur insoweit, als sie beinhaltet, derjenige Beitrag zu der durch das deutsche Patent geschützt gewesenen Erfindung, der die Verwendung eines lösungsmittelhaltigen Kautschuks als Primer ermöglicht habe, stamme von dem Kläger. Die insoweit erhobenen Rügen haben jedoch keinen Erfolg.

<sup>23</sup> a) Entgegen der Meinung der Revision hat das Berufungsgericht die Darlegungs- und Beweislast nicht verkannt. Will derjenige, der sich für den Erfinder hält, Ansprüche wegen Beeinträchtigung des Rechts auf ein technisches Schutzrecht geltend machen, so hat er als Anspruchsteller nach den allgemeinen Regeln zur Verteilung der Beweislast darzutun und im Bestreitensfalle zu beweisen, dass er Erfinder ist und in seiner Person das Recht auf das Schutzrecht entstanden ist. Behauptet der Kläger, Miterfinder zu sein, trifft ihn dementsprechend auch hierfür die Darlegungs- und Beweislast. Angesichts der unter I. 1. behandelten gemeinschaftlichen Bindung des Rechts auf das Schutzrecht im Falle einer Miterfinderschaft hat der Kläger hierbei auch darzulegen und im Bestreitensfalle zu beweisen, dass gerade die Personen, zu deren Gunsten er klagt, die berechtigten Miterfinder sind.

<sup>24</sup> Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Das wird sowohl an seiner einleitenden Angabe, aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme sei der Senat überzeugt, als auch an seiner resümierenden Wertung deutlich, alles spreche für die Richtigkeit der Erfinderbenennung der Beklagten gegenüber dem Deutschen Patentamt. Danach hat das Berufungsgericht den erforderlichen Beweis als geführt angesehen. Es hat nicht danach entschieden, ob die Beklagte Beweis für ihre (gegenteilige) Behauptung erbracht habe, sondern in Würdigung der Umstände des Falls und der erhobenen Beweise die Überzeugung gewonnen, dass bezüglich der Streitfrage, wer Miterfinder der durch das deutsche Patent geschützt gewesenen Lehre zum technischen Handeln ist, die anspruchsbegründenden Voraussetzungen vorliegen. Die Tatsache, dass das Berufungsgericht sich dabei auch von dem unstreitigen Umstand hat leiten lassen, dass die Beklagte gegenüber dem Deutschen Patentamt (nur) den Kläger und Dipl.-Ing. F. als Miterfinder benannt hatte, liegt dabei im Rahmen ordnungsgemäßer Beweiswürdigung. Der Tatrichter darf sich seine Überzeugung mit Hilfe aller Tatumstände bilden, die als Hinweis gewertet werden können, ob die zu beweisende Voraussetzung des materiellen Rechts gegeben ist. Zu diesen Tatumständen gehörte im Streitfall die Erfinderbenennung durch die Beklagte. Nach § 37 Abs. 1 Satz 1 PatG muss mit dieser Angabe das Wissen des Anmelders darüber, wer Erfinder ist, offenbart werden, und zwar vollständig und der Wahrheit gemäß, weil auch die Erfinderbenennung gemäß § 124 PatG der Wahrheitspflicht unterliegt. Die Benennung durch die Beklagte anlässlich der Anmeldung des deutschen Patents bildete deshalb einen Hinweis, dass die Beklagte selbst jedenfalls zur damaligen Zeit der Auffassung war, dass die Miterfinderschaft des Klägers und des Dipl.-Ing. F. für den gesamten Gegenstand der angemeldeten Erfindung bestehe und es andere Erfinder daneben nicht gebe. Dies wiederum konnte als für die Sachdarstellung des Klägers sprechend gewertet werden. Denn entgegen der Meinung der Revision ergeben sich Zweifel daran, dass die Beklagte die Erfinderbenennung ihrer damaligen Kenntnis entsprechend abgegeben hat, oder Zweifel an der Richtigkeit der Erfinderbenennung durch die Beklagte weder aus dem vom Kläger stammenden Entwurf einer Patentanmeldung, noch aus der Aussage des Dipl.-Ing. F. als Zeuge, mit der lösungsmittelhaltigen Variante der patentierten Lehre zum technischen Handeln nichts zu tun zu haben. Die Mitteilung des Klägers, nunmehr einen für die Herstellung wieder ablösbarer Haftetiketten geeigneten lösungsmittelfreien Primer erkannt zu haben, beinhaltet ebenso wenig eine Aussage, wer dem Unternehmen die Verwendung anderer brauchbarer Primer erschlossen hat, wie die Angabe des Zeugen, hiermit nichts zu tun haben. Da dies auch für die Behauptung der Beklagten zutrifft, es sei Dr. K. gewesen, der anlässlich des streitigen Gesprächs auf den Gedanken gekommen sei und die Entscheidung getroffen habe, die im Betrieb der Beklagten bereits praktizierte Verwendung des lösungsmittelhaltigen Primers in die Patentanmeldung einzubeziehen, kann im Ergebnis auch kein Rechtsfehler darin gesehen werden, dass das Berufungsgericht dem entsprechenden Beweisantritt der Beklagten nicht nachgegangen ist. Auch der unter Beweis gestellte Umstand hinderte die von dem Berufungsgericht gewonnene Überzeugung nicht, dass auch die bereits benutzte Variante vom Kläger gefunden wurde.

<sup>25</sup> b) Was die Aussage von Dr. Ka. als Zeuge anbelangt, hat das Berufungsgericht aus dessen Angabe, nichts dazu sagen zu können, wer der Beklagten die Verwendung des lösungsmittelhaltigen Kautschuks als Primer eröffnet habe, lediglich die Überzeugung gewonnen, dass diese Variante nicht von diesem Mitarbeiter der Beklagten herrührt. Das ist eine mögliche und damit im Rahmen des § 286 ZPO liegende Bewertung. Die weitere Angabe des Zeugen, es könne sein, dass der Mitarbeiter L. diesen Primer entwickelt habe, ändert daran schon deshalb nichts, weil sie ebenfalls nicht für eine Erfinderschaft von Dr. Ka. spricht. Das von der Revision ferner entgegengehaltene Schreiben vom 21. März 2001, wonach Dr. Ka. Anfang der achtziger Jahre auch auf der Basis von Baypren Versuche hat ausführen lassen, besagt über deren Abschluss nichts und kann deshalb ebenfalls nicht in Frage stellen, dass es sich bei der tatrichterlichen Würdigung der Aussage von Dr. Ka. um eine nach den Umständen des Falles mögliche und daher der Korrektur durch das Revisionsgericht entzogene Wertung handelt.

- <sup>26</sup> c) Was die Aussage des Zeugen L. anbelangt, hat das Berufungsgericht - wie auch die Revision zugestimmt - durchaus erwogen, dass die Verwendung des lösungsmittelhaltigen Primers bei dem in Deutschland hergestellten Produkt auf Arbeiten dieses Mitarbeiters der Beklagten zurückgehen könne. Die Überzeugung, dass dieser Gedanke gleichwohl nicht von diesem Zeugen stammt, hat das Berufungsgericht aber unter anderem darauf gestützt, dass der Mitarbeiter L. nicht für sich in Anspruch genommen habe, zu der Mischung A-BK gemäß Anlage BE 2 gefunden zu haben. Das Berufungsgericht hat sich also - wie bei der Aussage von Dr. Ka. - auch hinsichtlich des Zeugen L. die Überlegung zunutze gemacht, dass dieser es eigentlich noch hätte wissen müssen und deshalb bei seiner Vernehmung vor dem Oberlandesgericht auch für sich in Anspruch genommen hätte, wenn er zu der lösungsmittelhaltigen Variante gefunden hätte. Bereits dies trägt die Überzeugung des Berufungsgerichts. Die weiteren Erwägungen des Berufungsgerichts zu den Aussagen des Zeugen L. behandeln zusätzliche Gesichtspunkte, auf die es hier - nach nicht mehr entscheidend ankommt, so dass die im Hinblick auf die Würdigung der Aussagen des Zeugen L. allein insoweit erhobenen Rügen der Revision dahinstehen können.
- <sup>27</sup> d) Soweit die Revision beanstandet, von der Beklagten im Einzelnen vorgetragene und unter Beweis gestellte Vorgänge, die zur Erweiterung des vom Kläger vorgelegten Entwurfs und zu der auch die lösungsmittelhaltige Variante einschließenden Patentanmeldung geführt hätten, ließen nicht den Schluss darauf zu, dass der Kläger auch insoweit Erfinder sei, gehen die Rügen der Revision ebenfalls ins Leere. Das Berufungsgericht hat die in Bezug genommene zweitinstanzliche Sachverhaltsdarstellung der Beklagten ausweislich deren Wiedergabe im Tatbestand (S. 8 des angefochtenen Urteils) zur Kenntnis genommen, ersichtlich aber angesichts der von ihm festgestellten für einen schöpferischen Beitrag des Klägers auch in Ansehung der lösungsmittelhaltigen Variante sprechenden Umstände nicht als der gewonnenen Überzeugung entgegenstehend erachtet. Auch das ist als tatrichterliche Würdigung hinzunehmen, weil es sich hierbei ebenfalls um eine durchaus mögliche, wenn nicht sogar nahe liegende Bewertung handelt. Auch eine weitere Sachaufklärung war daher nicht geboten.
- <sup>28</sup> e) Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe unberücksichtigt gelassen, dass der Kläger zunächst selbst nicht geltend gemacht habe, die lösungsmittelhaltige Variante gehe allein auf ihn zurück, dass er über Jahre hinweg nur wegen der lösungsmittelfreien Variante Ansprüche geltend gemacht habe und dass er das Angebot der Beklagten abgelehnt habe, das deutsche Patent zu übernehmen. Denn dieses Verhalten schließt nicht aus, gleichwohl in Würdigung anderer Umstände zu der Überzeugung zu gelangen, dass der Kläger dazu den schöpferischen Beitrag geleistet hat. Die von der Revision insoweit in Bezug genommenen Schreiben des Klägers oder seines Rechtsanwalts sind überwiegend im Tatbestand des angefochtenen Urteils erwähnt, so dass entgegen dem Vorwurf der Revision auch nichts dafür spricht, dass das Berufungsgericht bei seiner Würdigung deren Inhalt übersehen oder sonstwie außer Acht gelassen haben könnte. Der Hinweis des Berufungsgerichts, derjenige, der aus Vorsicht oder wegen einer Fehleinschätzung eigener Rechte nur einen Teil seiner Ansprüche oder nur bestimmte Ansprüche geltend mache, erkläre damit noch nicht, auf weitergehende Ansprüche zu verzichten, zeigt vielmehr, dass das Berufungsgericht das von der Revision in Bezug genommene Geschehen insgesamt bei seiner Entscheidung erwogen hat.
- <sup>29</sup> 4. Das Berufungsgericht hat angenommen, das Recht auf das deutsche Patent habe dem Kläger und Dipl.-Ing. F. als Miterfindern zugestanden, obwohl es eine während der Dauer des Arbeitsverhältnisses dieser Mitarbeiter gemachte Dienstleistung (§ 4 Abs. 2 ArbNErfG) geschützt habe und Dienstleistungen im Regelfall zu einem ganz erheblichen Teil auch auf Leistungen des Arbeitgebers beruhen. Auch insoweit ist aus rechtlicher Sicht nichts zu erinnern. Die Regeln des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen lassen die Entstehung des Rechts auf das Schutzrecht in der Person des Erfinders unberührt. Sie schränken lediglich den Bestand in der Person des Erfinders ein, indem § 6 ArbNErfG dem Arbeitgeber ermöglicht, eine Dienstleistung unbeschränkt oder beschränkt binnen bestimmter Frist in Anspruch zu nehmen und auf diese Weise entweder alle Rechte oder ein nicht ausschließendes Recht zur Benutzung zu erlangen (§ 7 ArbNErfG). Aus § 13 ArbNErfG kann etwas anderes nicht entnommen werden. Diese Bestimmung beinhaltet keine von einer gesetzmäßigen Inanspruchnahme unabhängige Zuweisung der Erfindung und des Rechts auf das Schutzrecht an den Arbeitgeber, wie Absatz 4 der Vorschrift entnommen werden muss. Die Berechtigung und die Verpflichtung des Arbeitgebers zur unverzüglichen Anmeldung der Dienstleistung sollen nur verhindern, dass die materiellen Rechte und rechtlichen Möglichkeiten, die eine Dienstleistung bietet, durch Zuwarten verloren gehen.
- <sup>30</sup> 5. Im Streitfall hat das Berufungsgericht einen Übergang aller Rechte an der durch das deutsche Patent geschützt gewesenen Erfindung auf die Beklagte nach § 7 Abs. 1 ArbNErfG nicht festzustellen vermocht, weil eine unbeschränkte Inanspruchnahme durch die Beklagte in rechter Form und Frist nicht erfolgt sei. Was die lösungsmittelhaltige Variante anbelange, könne zwar eine Erfindungsmeldung des Klägers nicht festgestellt werden. Darauf, ob ein Arbeitnehmererfinder seine Dienstleistung ordnungsgemäß dem Arbeitgeber gemeldet habe, könne aber nicht mehr abgestellt werden, wenn der Arbeitgeber tatsächlich darüber unterrichtet sei, dass in seinem Betrieb eine Dienstleistung entstanden, was deren Gegenstand und wer der Erfinder sei. Denn dann sei der Zweck einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung erreicht. Das könne regelmäßig angenommen werden, wenn der Arbeitgeber unter Nennung des/der Erfinders die Erfindung zum Patent anmelde, weil hierdurch die erforderliche Unterrichtung dokumentiert werde. Im Streitfall gelte nichts anderes. Die gemäß § 6 Abs. 2 ArbNErfG vier Monate betragende Frist zur unbeschränkten Inanspruchnahme der Erfindung habe deshalb mit der Anmeldung des deutschen Patents zu laufen begonnen. Innerhalb dieser Frist sei eine schriftliche Inanspruchnahme durch die Beklagte nicht erfolgt. Weder die schriftliche Anmeldung des deutschen Patents noch die Erfinderbenennung durch die Beklagte könnten als solche gewertet werden. Ein Verzicht des Klägers auf die Schriftform sei nicht ersichtlich. Im Übrigen sei schon nicht erkennbar, dass innerhalb der Frist eine mündliche Inanspruchnahme durch die Beklagte erfolgt sei. Daraus, dass der Kläger im Prozess zunächst selbst von einer unbeschränkten Inanspruchnahme ausgegangen sei, ergebe sich schließlich auch kein eine wirksame Inanspruchnahme beinhaltendes Geständnis des Klägers i.S.d. § 288 Abs. 1 ZPO.

<sup>31</sup> Diese Feststellungen und die ihnen zugrunde liegenden Ausführungen des Berufungsgerichts greift die Revision nur im letzten Punkt an, also lediglich insoweit, als das Berufungsgericht das erstinstanzliche Vorgehen des Klägers nicht als Geständnis gewertet hat, die durch das deutsche Patent geschützt gewesene Erfindung sei von der Beklagten wirksam unbeschränkt in Anspruch genommen worden (hierzu unten b). Im Übrigen kann mangels ausgeführter Rügen eine revisionsrechtliche Kontrolle insoweit nicht erfolgen, als es um die vom Berufungsgericht zu Grunde gelegten Tatumstände und deren Feststellung geht (§§ 551 Abs. 3 Nr. 2 b, 559 Abs. 2 ZPO). Die verbleibende Überprüfung der richtigen Anwendung des Rechts auf den insoweit festgestellten Sachverhalt lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Das trifft insbesondere auf die unterschiedliche Formenstrenge zu, mit der das Berufungsgericht einerseits die im Falle einer Diensterfindung von den Miterfindern gemäß § 5 ArbNErfG zu erfüllende Meldepflicht und andererseits die Erklärung behandelt hat, die der Arbeitgeber gemäß § 6 ArbNErfG abzugeben hat, wenn er Rechte an der Diensterfindung erlangen will.

<sup>32</sup> a) Die in § 5 ArbNErfG normierte, den Arbeitnehmererfinder treffende Pflicht zur Meldung der Diensterfindung in gesonderter schriftlicher Form dient nicht nur der allgemeinen Unterrichtung des Arbeitgebers über etwaige Entwicklungstätigkeit seiner Arbeitnehmer. Sie soll sicherstellen, dass dem Arbeitgeber die unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 ArbNErfG gemachten Erfindungen seiner Arbeitnehmer und die insoweit maßgeblichen Umstände so bekannt werden, dass er den Erfindungscharakter erkennen kann und in der Lage ist, sachgerecht über eine Inanspruchnahme oder Freigabe allen etwaigen Miterfindern gegenüber (vgl. Sen.Urt. v. 17.01.1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16 - gummielastische Masse I), über den der gemachten Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung (vgl. BGHZ 106, 84, 89 - Schwermetalloxidationskatalysator) und über die Festsetzung einer Vergütung allen Miterfindern gegenüber zu entscheiden. Zu diesen Zwecken müssen das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten vermittelt werden, die der oder die Erfinder aufgrund ihrer schöpferischen Tätigkeit haben, weil in der Regel nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese Erkenntnisse dem Arbeitgeber ohne entsprechende Meldung gleichermaßen zur Verfügung stehen. Da es mithin um Wissensvermittlung geht, kann die Meldung einer Diensterfindung zum einen nicht in der Form einer Willenserklärung erfolgen (a.A. Hellebrand Mitt. 2001, 195, 196), was zur Folge hat, dass ohnehin nicht ohne weiteres die Regeln anwendbar wären, die für den Fall einer unterbliebenen oder mangelhaften Willenserklärung gelten (vgl. BGH, Urt. v. 24.11.1961 - I ZR 156/59, GRUR 1962, 305 - Federspannvorrichtung, für § 125 BGB); zum anderen muss ein Verstoß gegen § 5 ArbNErfG überhaupt ohne Nachteile für den Arbeitnehmererfinder bleiben, wenn in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form dokumentiert ist, dass der Arbeitgeber das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hat, die ihm nach § 5 ArbNErfG vermittelt werden müssen. Denn dann steht ohne weiteres fest, dass es einer entsprechenden Meldung in der nach § 5 ArbNErfG vorgeschriebenen Form nicht mehr bedarf, und es wäre eine vom Zweck dieser Bestimmung nicht mehr gedeckte und treuwidrige Förmelerei, wenn der Arbeitgeber im Hinblick auf die von ihm im Falle einer Diensterfindung zu treffenden Entscheidungen gleichwohl auf der Einhaltung von § 5 ArbNErfG bestehen könnte (a.A. Hellebrand aaO S. 198). Ein solcher Fall ist gegeben, wenn - wie hier - der Arbeitgeber die Diensterfindung mit dem Inhalt der von seinen Arbeitnehmern entwickelten Lehre zum technischen Handeln anmeldet und dabei alle an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt. Damit hat er zu erkennen gegeben, dass er auch aus seiner Sicht über die maßgeblichen Umstände, insbesondere über die Bedeutung der Erfindung und ihre Erfinder informiert war, so dass er jedenfalls nunmehr in der Lage und es ihm zuzumuten war, die Diensterfindung sobald wie möglich in Anspruch zu nehmen, wenn er von dieser gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch machen wollte. Fehlte es bislang an einer ordnungsgemäßen Meldung der Diensterfindung durch den Arbeitnehmererfinder, beginnt deshalb die nach § 6 Abs. 2 ArbNErfG vom Arbeitgeber einzuhaltende Frist mit der Anmeldung der Erfindung zum Schutzrecht zu laufen.

<sup>33</sup> b) Die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber ist hingegen eine empfangsbedürftige rechtsgestaltende Willenserklärung. Der Arbeitgeber muss durch eine an den Arbeitnehmererfinder gerichtete und diesem zugegangene schriftliche Erklärung den Willen zu einem bestimmten rechtlichen Erfolg zum Ausdruck bringen, nämlich dass er die Diensterfindung für sich in Anspruch nimmt. Insoweit gelten demgemäß einschränkungslos die gesetzlichen Regeln für rechtsgeschäftliches Handeln. Eine Inanspruchnahme, die der Schriftform ermangelt, ist nach § 125 BGB nichtig. Eine schriftliche Inanspruchnahme, die nicht innerhalb der viermonatigen Frist erfolgt, bleibt als verspätet ohne den gewollten rechtlichen Erfolg. Denn bei der in § 6 Abs. 2 ArbNErfG normierten Frist handelt es sich um eine Ausschlussfrist (Bartenbach Mitt. 1971, 232, 234), wie der Regelung in § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG entnommen werden muss. Auf die im Senatsurteil vom 9. Januar 1964 (Ia ZR 190/63, GRUR 1964, 449, 452 - Drehstromwicklung, m.w.N.) bejahte Frage, ob auf die Schriftform der Inanspruchnahmeerklärung verzichtet werden kann, kommt es im Streitfall nicht an, weil nach den unbeanstandet gebliebenen tatrichterlichen Feststellungen des Berufungsgerichts nichts dafür ersichtlich ist, dass die Beklagte während des Zeitraums von vier Monaten nach Anmeldung des deutschen Patents die unbeschränkte Inanspruchnahme dem Kläger gegenüber auf andere Weise kundgetan hat. Ein Verzicht auf die Einhaltung der gesetzlichen Frist kann angesichts der in der soeben erwähnten Vorschrift (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG) gesetzlich angeordneten Rechtsfolge, nämlich dass die Diensterfindung mit dem Verstreichen der Frist frei wird und ist, allenfalls während des Laufs dieser Frist erfolgen. Auch dafür, dass es eine solche Handlung innerhalb vier Monaten nach Anmeldung des deutschen Patents gegeben hat, ist nichts festgestellt oder ersichtlich. Im Streitfall kann deshalb dahinstehen, ob ein Verzicht auf die Einhaltung der gesetzlichen Frist bzw. deren Verlängerung während deren Laufs durch einseitige Erklärung des Arbeitnehmererfinders oder durch Vereinbarung der Arbeitsvertragsparteien überhaupt wirksam erfolgen kann. Nachdem im Streitfall die gesetzliche Inanspruchnahmefrist abgelaufen war, hätte die von dem Kläger und dem Dipl.-Ing. F. gemachte Diensterfindung als nunmehr freie Erfindung nur noch durch eine Vereinbarung auf die Beklagte übergehen können, wie sie durch § 22 ArbNErfG ausdrücklich zugelassen ist.

<sup>34</sup> c) Daran ändert das erstinstanzliche Verhalten des Klägers nichts, dem die Beklagte ein Geständnis der Inanspruchnahme der Erfindung glaubt entnehmen zu können. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die unbeschränkte Inanspruchnahme einer Dienstleistung durch den Arbeitgeber zu den tatsächlichen Tatumständen, juristisch eingekleideten Tatsachen oder präjudiziellen Rechtsverhältnissen gehört, die nach herrschender Meinung (vgl. BGH, Urt. v. 16.07.2003 - XII ZR 100/00, MDR 2003, 1433) Gegenstand eines Geständnisses sein können, und ob die Geständnisfähigkeit mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung verneint werden könnte. Da Prozesshandlungen zu beurteilen sind, ist die tatrichterliche Beantwortung der Frage, ob ein Geständnis vorgelegen hat, revisionsrechtlich uneingeschränkt nachprüfbar (BGH, Urt. v. 22.05.2001 - VI ZR 74/00, NJW 2001, 2550 m.w.N.). Diese Überprüfung ergibt im Streitfall, dass es zu einem Geständnis der Inanspruchnahme der Dienstleistung nicht gekommen ist.

<sup>35</sup> Zwar hat der Kläger seine Klage erstinstanzlich auf das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gestützt, indem er auf die unbeschränkte Inanspruchnahme der Erfindung abgestellt hatte. Wollte man in der unbeschränkten Inanspruchnahme der Erfindung einen geständnisfähigen Umstand sehen, könnte ein Geständnis in Betracht kommen, wenn die Beklagte die unbeschränkte Inanspruchnahme der Erfindung hilfsweise zum Bestandteil auch ihres Vortrags gemacht hätte (so genanntes vorweggenommenes Geständnis, BGH, Urt. v. 15.12.1993 - VIII ZR 197/92, NJW-RR 1994, 1405; Urt. v. 29.09.1999 - XII ZR 243/97, BGHR ZPO § 288 Abs. 1 - Vorbringen, widerrufenes 1; BAG, Urt. v. 26.01.1994 - 10 AZR 130/92, in Juris nachgewiesen). Dies kann jedoch nicht festgestellt werden, denn die Behauptung des Klägers in erster Instanz ging nach Sinngehalt und Formulierung dahin, die Beklagte habe die Dienstleistung insgesamt (so ausdrücklich Schriftsatz v. 23.10.1998, GA 40), also unter Einschluss auch der lösungsmittelhaltigen Variante in Anspruch genommen. Das aber hat die Beklagte sich in erster Instanz gerade nicht zu eigen gemacht, weil sie sich schon damals gegen das Klagebegehren damit verteidigt hat, diese Variante beruhe nicht auf einer Leistung des Klägers, Ansprüche des Klägers könnten nur wegen der von ihm und dem Dipl.-Ing. F. gefundenen lösungsmittelfreien Variante bestehen.

<sup>36</sup> Bei dieser Sachlage könnte ein Geständnis im Sinne des § 288 Abs. 1 ZPO, das vorliegt, wenn die Parteien sich mindestens in einer mündlichen Verhandlung über eine Frage einig waren (BGH, Urt. v. 29.09.1999 - XII ZR 243/97, BGHR ZPO 288 Abs. 1 - Vorbringen, widerrufenes 1), weil eine Partei mit entsprechendem Willen (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 12.03.1991 - XI ZR 85/90, NJW 1991, 1683) eine Erklärung abgegeben hat, dass die vom Gegner behauptete, ihr im Rechtssinne ungünstige Tatsache wahr sei (BGH, Urt. v. 19.05.2005 - III ZR 265/04, MDR 2005, 1307), nur in Ansehung der lösungsmittelfreien Variante in Betracht kommen. An einem solchen Geständnis fehlt es schon deshalb, weil nicht ersichtlich ist, dass überhaupt eine Partei in erster Instanz die Behauptung aufgestellt hätte, dass ein solche (inhaltlich eingeschränkte) Inanspruchnahme der Dienstleistung erfolgt sei.

<sup>37</sup> 6. Was eine einvernehmliche Übertragung der durch das deutsche Patent geschützt gewesenen Erfindung mittels einer - wie ausgeführt - nach § 22 ArbNErfG möglichen Vereinbarung anbelangt, hat das Berufungsgericht weder eine ausdrückliche noch eine konkludente Übereinkunft der Parteien mit einem solchen Inhalt festzustellen vermocht. Entgegen der Meinung der Beklagten komme weder in der auf das Arbeitnehmererfinderrecht gestützten Klage des Klägers noch durch den Umstand, dass die Beklagte sich hierauf eingelassen habe, in der erforderlichen deutlichen Weise zum Ausdruck, dass die Parteien einen Rechtsübergang gewollt hätten. Denn die Beklagte habe nach eigenem Vorbringen angenommen, ihr stehe die Erfindung infolge mündlicher Inanspruchnahme bereits zu. Ähnliches gelte für die Erfinderbenennung anlässlich der Anmeldung des deutschen Patents und für die entsprechenden die ausländischen Patentanmeldungen betreffenden schriftlichen Erklärungen gemäß Anlagen F 11 bis F 14. Aus ihnen könne dafür, dass es zu einer konstitutiven Rechtsübertragung gekommen sei, nichts abgeleitet werden, weil die Beklagte und der Kläger ersichtlich geglaubt hätten, die Patentrechte stünden der Beklagten bereits zu. Schließlich reiche auch der Hinweis der Beklagten nicht aus, dass der Kläger sein Verhalten, eine Arbeitnehmererfindervergütung durchzusetzen, auch noch fortgesetzt habe, nachdem man sich bewusst gewesen sei, dass eine Inanspruchnahme durch die Beklagte nicht vorliege. Denn derjenige, der aus Vorsicht oder wegen einer Fehleinschätzung eigener Rechte nur einen Teil seiner Ansprüche oder nur bestimmte Ansprüche geltend mache, erkläre damit noch nicht, er verzichte hiermit auf weitergehende Ansprüche.

<sup>38</sup> Das ist eine mögliche tatrichterliche Würdigung der festgestellten Umstände des Streitfalls, welche die aus §§ 133, 157 BGB abgeleitete Rechtsprechung (BGH, Urt. v. 29.11.1994 - IX ZR 175/93, NJW 1995, 953 m.w.N.; BGHZ 109, 171, 177) berücksichtigt, dass ein Verhalten regelmäßig nur dann eine auf einen bestimmten Rechtserfolg gerichtete Willenserklärung darstellen kann, wenn der Betreffende in dem Bewusstsein gehandelt hat, dass diese rechtsgeschäftliche Erklärung wenigstens möglicherweise erforderlich ist, und dass ohne ein derartiges Erklärungsbewusstsein ein Verhalten nur dann als Willenserklärung eines bestimmten Inhalts zugerechnet werden kann, wenn der Betreffende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, dass sein Verhalten nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte als Willenserklärung dieses Inhalts aufgefasst werden dürfte, und der Gegner sie auch tatsächlich so verstanden hat. Die Rüge der Revision, im Streitfall sei jedenfalls deswegen von einer konkludenten Vereinbarung im Sinne des § 22 Satz 2 ArbNErfG auszugehen, weil der Kläger zunächst außergerichtlich und sodann mit seiner Klage ausschließlich Ansprüche nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geltend gemacht und sich die Beklagte hierauf unwidersprochen eingelassen habe und weil die Parteien ihre rechtliche Auseinandersetzung außerdem auf dieser Basis weitergeführt hätten, obwohl ihnen jedenfalls im Oktober 1997 klar gewesen sei, dass es an einer wirksamen Inanspruchnahme durch die Beklagte fehle, beinhalten deshalb lediglich den revisionsrechtlich unbeachtlichen Versuch, die eigene Würdigung der vom Berufungsgericht berücksichtigten Tatumstände an die Stelle der im Rahmen des § 286 ZPO liegenden Bewertung des Tatrichters zu setzen.

<sup>39</sup> Soweit die Revision noch damit argumentiert, für eine konkludente Übertragung einer Erfindung auf dem durch § 22 ArbNErfG zugelassenen Weg sei nicht der Übertragungswille, sondern der Zuordnungswille von Arbeitnehmer und Arbeitgeber maßgeblich (so auch Hellebrand Mitt. 2001, 195, 198), wird der Charakter eines solchen Vorgangs verkannt. Hierbei handelt es sich um einen Vertrag, der nur durch rechtsgeschäftliche Willenserklärungen in Form von Angebot und Annahme zustande kommen kann. Sein Inhalt besteht in der Verfügung über ein Recht. Dies führt zwingend dazu, dass Übertragungswille der einen Partei und Wille der anderen Partei, die Verfügung über das Recht anzunehmen, vorhanden sein müssen, oder dass - wie ausgeführt - wenigstens ein Tatbestand gegeben ist, der rechtfertigt, auf das Vorliegen einer solchen Willensübereinstimmung zu vertrauen (vgl. hierzu auch [BGHZ 91, 324, 330](#)). Dabei wird auch zu berücksichtigen sein, dass es auf Seiten des Arbeitnehmererfinders um die Aufgabe eines geldwerten Rechts geht und eine vernünftige Partei sich hierzu regelmäßig nur bereit finden wird, wenn auch über eine geldwerte Gegenleistung Einigkeit erzielt wird. Eine vertragliche Übertragung einer frei gewordenen Diensterfindung wird deshalb in der Regel nur bejaht werden können, wenn auch angenommen werden kann, dass die Arbeitsvertragsparteien sich über eine Vergütung hierfür ebenfalls geeinigt haben (vgl. Bartenbach Mitt. 1971, 232, 239).

<sup>40</sup> 7. Da unstreitig ist, dass die Beklagte in Deutschland Bahnen für Haftetiketten hergestellt und vertrieben hat, die sämtliche Merkmale der Erfindung so verwirklichten wie durch Anspruch 1 des deutschen Patents in der Kennzeichnung des Anspruchs 3 geschützt (Lösungsmittelhaltige Variante), ist nach allem die Verurteilung der Beklagten wegen Herstellungs- und Vertriebshandlungen in Deutschland gerechtfertigt. Hierdurch hat die Beklagte Nutzungsmöglichkeiten wahrgenommen, welche sie nur auf Grund des Arbeitsverhältnisses und der im Rahmen dieses Verhältnisses gemachten Diensterfindung erhalten konnte, die der Beklagten als Arbeitgeberin mangels ordnungsgemäßer Inanspruchnahme oder Übertragung der Diensterfindung jedoch nicht zugewiesen waren. Das auf diese Weise Erlangte muss die Beklagte deshalb als auf Kosten des Klägers und des Dipl.-Ing. F. erfolgte ungerechtfertigte Bereicherung herausgeben. Dies hat das Berufungsgericht ersichtlich mit seiner Feststellung zum Ausdruck bringen wollen, die Beklagte habe für die aus den Herstellungs- und Vertriebshandlungen in Deutschland gezogenen Nutzungen eine Entschädigung zu zahlen.

<sup>41</sup> Es ist auch nicht zu beanstanden, dass diese Verurteilung sich nicht auf Benutzungshandlungen beschränkt, die nach der Erteilung des deutschen Patents oder dessen Offenlegung begangen wurden. Denn die besondere Ausgestaltung, die das Recht auf das Patent durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen erfahren hat, führt dazu, dass der Arbeitgeber, der keine Rechte an der Diensterfindung erworben hat, jedenfalls seit einer Patentanmeldung, aus der sich ergibt, dass er - wie es das Gesetz verlangt - umfassend über diese informiert ist, sich mit der Nutzung der Diensterfindung in Widerspruch zu deren gesetzlicher Zuweisung setzt.

<sup>42</sup> Entgegen der Meinung der Revision bestehen ebenfalls keine rechtlichen Bedenken insoweit, als die ausgesprochene Verurteilung auch Benutzungshandlungen betrifft, die begangen wurden, nachdem der Kläger die Übernahme des deutschen Patents abgelehnt hatte. Ist es auch in der danach liegenden Zeit bis zum Erlöschen des deutschen Patents zu Benutzungshandlungen gekommen, bedeuteten nämlich auch diese eine Missachtung der dem Kläger und Dipl.-Ing. F. durch § 6 PatG und das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zugewiesenen Rechtsposition, weil die Diensterfindung noch nicht gemeinfrei geworden war, mangels ordnungsgemäßer Inanspruchnahme aber nicht der Beklagten zustand. Im Übrigen hatte es die Beklagte selbst in der Hand, durch sofortigen Verzicht (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG) auf das deutsche Patent der Ablehnung einer Übernahme Rechnung zu tragen.

<sup>43</sup> Die vom Berufungsgericht ausgesprochene Verurteilung begegnet schließlich auch nicht etwa insoweit durchgreifenden rechtlichen Bedenken, als Benutzungshandlungen verbundener Unternehmen einbezogen sind. Das Berufungsgericht hat ersichtlich unterstellt, dass die Beklagte als Patentinhaberin diesen Unternehmen in Anbetracht der bestehenden gesellschaftsrechtlichen Verbindungen Benutzungshandlungen, die nach dem Vorgesagten die dem Kläger und Dipl.-Ing. F. gemeinsam zustehende Rechtsposition beeinträchtigten, gestattet hat, deshalb hierfür verantwortlich ist und auch hierdurch die Beklagte bereichert ist. Das ist eine nahe liegende Annahme. Ein Anlass zur Korrektur besteht nicht, weil auch die Revision die Frage der Verantwortlichkeit der Beklagten für Benutzungshandlungen verbundener Unternehmen und die hieraus folgende Verpflichtung, auch hierüber Rechnung zu legen und für eine Entschädigung auch insoweit eintreten zu müssen, nicht problematisiert hat.

<sup>44</sup> Dasselbe trifft auf die Frage der Verwirkung zu, die das Berufungsgericht verneint hat. Auch insoweit ist weder ein Rechtsfehler ersichtlich noch von der Revision geltend gemacht.

<sup>45</sup> II. Hinsichtlich der Benutzung der Erfindung in Australien in der Zeit, für welche die Parteien noch keine Einigung über eine Entschädigung des Klägers erzielt haben, hat das Berufungsgericht seine Verurteilung der Beklagten wie folgt begründet: Durch die Anmeldung des deutschen Patents habe die Beklagte den - unzutreffenden - Eindruck erweckt, ihr stehe die Erfindung zu und es bestehe insoweit ein Arbeitnehmererfinderverhältnis. Die Beklagte habe deshalb die Diensterfindung auch in Australien zum Schutzrecht anmelden oder dem Kläger den Erwerb des dortigen Schutzrechts ermöglichen müssen. Im Streitfall habe sich hieraus eine Informationspflicht ergeben, welche die Beklagte verletzt habe, bei deren Befolgung der Kläger aber selbst ein Schutzrecht in Australien angemeldet und nicht vor seinem Zeitablauf aufgegeben hätte. Der Kläger hätte deshalb für eine Benutzung der Erfindung in Australien durch die Beklagte bzw. durch mit dieser verbundene Unternehmen, insbesondere die J. Australia, Lizenzen bezogen.

<sup>46</sup> Auch diese somit auf eine Verletzung des Arbeitsvertrags der Parteien (positive Vertragsverletzung) in Verbindung mit §§ 249, 252, 242, 259 BGB gestützte Verurteilung bekämpft die Revision vergeblich.

<sup>47</sup> Ebenso wenig wie bei Inanspruchnahme der Erfindung (vgl. § 14 ArbNErfG) kann allerdings dann, wenn eine Dienstleistung vom Arbeitgeber nicht in Anspruch genommen worden ist und es auch an einer Übertragung durch Vereinbarung der Arbeitsvertragsparteien fehlt, eine Pflicht des Arbeitgebers zur Anmeldung der Dienstleistung im Ausland bestehen. Auf eine solche Pflicht hat das Berufungsgericht letztlich aber auch nicht abgestellt. Es hat sich vielmehr davon leiten lassen, dass zwischen Arbeitgeber und dem Arbeitnehmererfinder ein arbeitsvertragliches Verhältnis besteht, das besondere, durch die Dienstleistung geprägte Fürsorgepflichten beinhaltet, die als nachvertragliche Pflichten auch das Ende des Arbeitsverhältnisses überdauern können. Inhalt und Umfang der sich daraus ergebenden Pflichten des Arbeitgebers richten sich danach, was im berechtigten Interesse des Arbeitnehmererfinders liegt, von letzterem erwartet und von dem Arbeitgeber in zumutbarer Weise erfüllt werden kann. Hat der Arbeitgeber die Dienstleistung im Inland angemeldet, aber nicht davon Gebrauch gemacht, die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, erlangt bei der hiernach vorzunehmenden Abwägung vor allem Bedeutung, dass die Schutzrechtsanmeldung im Inland durch den Arbeitgeber von Einfluss darauf ist, ob dem Arbeitnehmer im Ausland eine Schutzrechtsanmeldung so rechtzeitig gelingt, dass dort Immaterialgüterrechtsschutz erlangt werden kann. Kommt - wie im Streitfall - hinzu, dass ein solcher Schutz gerade deshalb veranlasst ist, weil der Arbeitgeber oder ein mit diesem verbundenes Unternehmen in dem betreffenden Ausland die Erfindung nutzt oder nutzen will, obwohl der Arbeitgeber von der Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Erfindung nicht Gebrauch machen will oder gemacht hat, kann von dem Arbeitgeber verlangt werden, der von ihm geschaffenen Interessenlage dadurch Rechnung zu tragen, dass er auch ohne Aufforderung durch den Arbeitnehmererfinder, etwa durch notwendige Aufklärung, das seinerseits Mögliche dazu beiträgt, dass der Arbeitnehmererfinder das Auslandsschutzrecht rechtzeitig anmelden und erlangen kann. Das steht in Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, weil diese auch sonst aus Sonderbeziehungen die Pflicht ableitet, die andere Partei unaufgefordert aufzuklären, wenn dieser als Folge des eigenen Verhaltens Schäden drohen, die durch Aufklärung unschwer zu vermeiden wären (vgl. BGH, Urt. v. 07.12.1989 - I ZR 62/88, GRUR 1990, 542 - Aufklärungspflicht des Unterwerfungsschuldners).

<sup>48</sup> Der Regelung in § 14 Abs. 2 ArbNErfG, wonach für eine Hilfestellung des Arbeitgebers ein entsprechendes Verlangen des Arbeitnehmererfinders vorausgesetzt wird, kann eine gegenteilige Wertentscheidung im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen nicht entnommen werden. Denn diese Vorschrift betrifft Fälle, in denen der Arbeitnehmererfinder durch eine Freigabeerklärung des Arbeitgebers, die unzweideutig erfolgen muss, darauf aufmerksam gemacht ist, dass eine eigene Schutzrechtsanmeldung in Betracht zu ziehen ist. Im Streitfall war der Kläger dagegen nicht in vergleichbarer Weise informiert. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts stand er zu der Zeit, zu der eine Patentanmeldung in Australien in Betracht zu ziehen war, infolge des Verhaltens der Beklagten unter dem Eindruck, die Erfindung stehe dieser zu und es bestehe ein Arbeitnehmererfinderverhältnis. Dem hätte die Beklagte deshalb durch die vom Berufungsgericht vermisste Information begegnen müssen. Dem Umstand, auf den die Revision insoweit hinweist, nämlich dass die Beklagte den Kläger zwar Unterlagen, die Patentanmeldungen in anderen Staaten betrafen, nicht aber solche für Australien habe unterschreiben lassen, musste der Kläger schon nicht entnehmen, dass in Australien eine Schutzrechtsanmeldung durch die Beklagte nicht vorgenommen werden solle, weil eine dortige Anmeldung durch die Beklagte auch noch nach der Vorlage der vom Kläger unterzeichneten Schriftstücke möglich gewesen wäre. Darauf, dass es an dem für eine Schadensersatzpflicht der Beklagten zwar erforderlichen, bei fehlendem Entlastungsbeweis aber entsprechend § 282 BGB a.F. anzunehmenden Verschulden mangeln könnte, stellt auch die Revision nicht ab; Anhaltspunkte hierfür sind auch nicht ersichtlich. Auch wenn man zu Grunde legt, dass die Beklagte geglaubt hat, die Dienstleistung erworben zu haben, hätte sie den Kläger davon in Kenntnis setzen müssen, dass sie in Australien kein Schutzrecht erwerben will (vgl. § 14 Abs. 2 ArbNErfG). Nichts spricht daher dafür, dass die Beklagte, wenn sie sich in Beachtung der besonderen vertraglichen Beziehung zu dem Kläger für dessen berechnete Belange interessiert hätte, bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt die Unkenntnis des Klägers nicht hätte erkennen und hier nicht Abhilfe hätte schaffen können.

<sup>49</sup> Dass das Berufungsgericht schließlich zu der Überzeugung gelangt ist, der Kläger hätte bei gehöriger Information durch die Beklagte für eine rechtzeitige Anmeldung der Dienstleistung in Australien und für die Aufrechterhaltung des dortigen Schutzrechts für die Dauer der Benutzung gesorgt, bedeutet wiederum eine mögliche, durch § 286 ZPO gedeckte Würdigung der Umstände des Streitfalls. Sie steht im Einklang mit dem Grundsatz des aufklärungsrichtigen Verhaltens. Die Wertung des Berufungsgerichts wird auch nicht dadurch berührt, dass auch von der Revision wieder ins Feld geführt wird, der Kläger habe mit Schreiben vom 12. November 1996 insbesondere die ihm angebotene Übertragung des deutschen Patents abgelehnt, obwohl in Deutschland von der Beklagten nach diesem Patent produziert worden sei. Denn dieser vom Berufungsgericht bei seiner Würdigung berücksichtigte Umstand schließt nicht aus, dass der Kläger sich im Hinblick auf Nutzungen der Beklagten bzw. deren Schwesterunternehmen in Australien im - wie es das Berufungsgericht formuliert hat - wohl verstandenen Eigeninteresse seine Rechte gesichert hätte. Anders als in Deutschland galt es nicht nur, sich eine Restlaufzeit zu erhalten. Hat man sich ein Schutzrecht erst einmal durch eigenes Bemühen und unter Aufwendung von Kosten verschafft, kann auch die Frage, ob es vorzeitig aufgegeben werden soll, obwohl aus ihm noch Einkünfte zu erzielen sind, eine andere Bedeutung haben als bei der Entscheidung, ob die Übernahme eines anderweit erwirkten Schutzrechts unterlassen werden kann und soll.

<sup>50</sup> Auch die Behauptung der Beklagten, für die Nutzung der Dienstleistung in Australien nach dem 30. Juni 1996 einen Betrag von 2.100 DM an den Kläger gezahlt zu haben, stellt die Berechnung der Verurteilung der Beklagten nicht in Frage. Denn die Revision legt nicht unter Hinweis auf entsprechenden Vortrag der Beklagten in den Tatsacheninstanzen dar, dass mit Zahlung dieses Betrags die dem Kläger und Dipl.-Ing. F. wegen der Benutzungs- handlungen in Australien zustehende Forderung insgesamt erloschen sein könnte. Die von der Beklagten behauptete Leistung ist deshalb erst bei der Festlegung des Betrags, den die Beklagte (noch) zu zahlen hat, zu berücksichtigen.

<sup>51</sup> III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

<sup>52</sup> Melullis Scharen Keukenschrijver Asendorf Kirchhoff Vorinstanzen:

<sup>53</sup> LG Düsseldorf, Entscheidung vom 23.02.1999 - [4 O 117/98](#) -

<sup>54</sup> OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 18.09.2003 - [2 U 70/99](#) -