



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 64/15

Verkündet am:
14. Februar 2017
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Lichtschutzfolie

ArbNErfG § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 2 Satz 2,
beide in der bis 30. September 2009 geltenden Fassung

- a) Für Erfindungen, die vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden, ist das Schriftformerfordernis des § 5 ArbNErfG a.F. weiterhin maßgeblich.
- b) Wenn der Arbeitgeber eine nicht in Schriftform gemeldete Diensterfindung mit dem Inhalt der von seinem Arbeitnehmer entwickelten technischen Lehre zum Patent anmeldet und dabei alle an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt, liegt darin in der Regel auch dann eine zuverlässige Grundlage für den Beginn der in § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG a.F. normierten Frist, wenn der Arbeitnehmer nach der Einreichung der Patentanmeldung eine formgerechte Erfindungsmeldung nachreicht.
- c) Meldet ein Arbeitnehmer eine Erfindung, die im Verhältnis zu einer früher gemeldeten, vom Arbeitgeber nicht in Anspruch genommenen Erfindung lediglich eine schöpferische Weiterentwicklung darstellt, die zwar für die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung bedeutsam, aber nicht selbständig schutzfähig ist, erlangt der Arbeitgeber, der den Gegenstand der zweiten Meldung in Anspruch nimmt und zusammen mit dem Gegenstand der ersten Meldung zum Patent anmeldet, am Gegenstand der Anmeldung und der daraus hervorgehenden Schutzrechte eine Mitberechtigung.

PatG § 6 Satz 2, BGB § 745 Abs. 1

Eine Benutzungsregelung, die einem der Mitberechtigten die Nutzung der gemeinsamen Erfindung verbietet, kann allenfalls unter besonderen Voraussetzungen einer ordnungsmäßigen Verwaltung und Benutzung entsprechen.

BGH, Urteil vom 14. Februar 2017 - X ZR 64/15 - OLG München
LG München I

ECLI:DE:BGH:2017:140217UXZR64.15.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Februar 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 30. April 2015 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als darin die Berufung hinsichtlich der vom Kläger in zweiter Instanz gestellten Anträge I.2, II.2, III.1, III.2.b, IV.1, V und VI zurückgewiesen wurde.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revisionsinstanz - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Der Kläger ist Diplomchemiker. Er war von 2005 bis 2011 Arbeitnehmer der Beklagten, zuletzt als Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für technische Folien und Verpackungsfolien. In diesem Zeitraum meldete er mehrere Diensterfindungen, deren wirksame Inanspruchnahme durch die Beklagte in Streit steht. In dritter Instanz verfolgt der Kläger nur noch Ansprüche wegen einer eine Lichtschutzfolie betreffenden Erfindung mit der internen Bezeichnung HUH0003 weiter.
- 2 Am 25. Februar 2008 versandte der Kläger an mehrere Kollegen eine E-Mail mit dem Betreff "Erfindungsmeldung Lichtschutzfolie Impreg" (K4). Darin teilte er mit, er melde nach § 5 ArbNErfG eine Diensterfindung, die ihm patentfähig erscheine. Der Nachricht war ein mit "Erfindungsmeldung" überschriebenes Dokument beigelegt, das auf einem von der Beklagten in deren Intranet vorgehaltenen Formular beruht und nähere Angaben über das Zustandekommen, die Aufgabe und den Gegenstand der Erfindung enthält. Die Beklagte ließ auf dieser Grundlage die Patentanmeldung 10 2008 062 407.1 vom 17. Dezember 2008 (K16) erstellen, die am 9. Januar 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt einging und eine kontakttransparente, UV-Strahlung absorbierende Folie und deren Verwendung als äußere Schlauchfolie für Kanalrohrsanieerungssysteme betrifft. Als Erfinder benannte die Beklagte den Kläger.
- 3 Auf Verlangen der Beklagten reichte der Kläger am 25. Februar 2009 eine inhaltsgleiche, mit seiner eigenhändigen Unterschrift versehene Fassung der Erfindungsmeldung (CBH4) ein. Mit Schreiben vom 20. Mai 2009 (CBH5) erklärte die Beklage, sie nehme die Erfindung unbeschränkt in Anspruch.
- 4 Am 26. Mai 2009 reichte der Kläger eine unterschriebene Erfindungsmeldung (CBH6) ein, die eine Schlauchinnenfolie für Kanalrohrsanieerung betrifft. Als Erfinder sind der Kläger mit einem Anteil von 75% und zwei Mitarbeiter mit Anteilen von 20% bzw. 5% angegeben. Mit Schreiben vom gleichen Tag (CBH34) erklärte die Beklagte, sie nehme diese Erfindung ebenfalls unbeschränkt in Anspruch.

5 Am 18. September 2009 reichte die Beklagte beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung 10 2009 041 841 (K17) ein, die die Priorität der Anmeldung vom 17. Dezember 2008 in Anspruch nimmt und neben den 28 Ansprüchen dieser Anmeldung zwei zusätzliche Ansprüche enthält, mit denen Schutz für ein Kanalrohrsanieerungssystem aus zwei Schlauchfolien und einem dazwischen angeordneten, durch UV-Strahlung aushärtbaren Trägermaterial begehrt wird.

6 Am 10. Dezember 2009 reichte die Beklagte unter Inanspruchnahme der Priorität der beiden früheren Anmeldungen die internationale Patentanmeldung WO 2010/075941 (K29) ein, die ein Kanalrohrsanieerungssystem und die Verwendung einer UV-Strahlung absorbierenden äußeren Schutzfolie betrifft und zur Erteilung des europäischen Patents 2 379 625 (K81) führte, die am 20. Februar 2013 bekannt gemacht wurde.

7 Das Landgericht hat die auf Übertragung der Rechte aus den Patentanmeldungen und dem erteilten Patent (Antrag I.2), hilfsweise auf Einräumung einer Mitberechtigung (Antrag I.2h) und Feststellung eines Erfinderanteils von mindestens 93,33% (II.2), ferner auf Unterlassung (III.1), Rechnungslegung (III.2.b), Feststellung der Pflicht zur Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung (IV.1) und Ersatz außergerichtlicher Rechtsverfolgungskosten (V) gerichtete Klage abgewiesen und den Kläger auf Widerklage der Beklagten zum Ersatz außergerichtlicher Kosten verurteilt. Die Berufung des Klägers ist erfolglos geblieben. Dagegen wendet sich der Kläger, soweit es um Ansprüche aus der Erfindung HUH0003 geht, mit der vom Senat zugelassenen Revision, der die Beklagte entgegentritt.

Entscheidungsgründe:

8 Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils im beantragten Umfang und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung hinsichtlich der in der Revisionsinstanz noch in Streit stehenden Erfindung im Wesentlichen wie folgt begründet:

10 Die Beklagte habe die Erfindung wirksam in Anspruch genommen. Die hierfür in § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG in der für den Streitfall maßgeblichen, bis 30. September 2009 geltenden Fassung normierte Frist habe nicht mit der Übersendung von Informationen per E-Mail am 25. Februar 2008 begonnen. Die E-Mails entsprächen nicht dem in § 5 Abs. 1 ArbNErfG a.F. normierten Schriftformerfordernis. Der Umstand, dass nach der seit 1. Oktober 2009 geltenden Gesetzesfassung eine Meldung in Textform ausreichend sei, spreche nicht gegen, sondern gerade für dieses Gesetzesverständnis. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte auf die Einhaltung der Schriftform verzichtet haben könnte, seien nicht dargetan. Jedenfalls im Streitfall habe die Frist auch nicht mit der Patentanmeldung vom 17. Dezember 2008 begonnen, sondern erst mit dem Zugang der unterschriebenen Erfindungsmeldung am 25. Februar 2009. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs könne die Frist zwar auch ohne formwirksame Erfindungsmeldung zu laufen beginnen, wenn der Arbeitgeber in hinreichend klarer Form dokumentiere, dass er über die ihm nach § 5 ArbNErfG zu vermittelnden Informationen verfüge. In Fällen, in denen der Arbeitnehmer zunächst eine formunwirksame und später eine formwirksame Meldung eingereicht habe, könne eine Schutzrechtsanmeldung durch den Arbeitgeber aber nicht ohne weiteres den Fristbeginn auslösen. Die Patentanmeldung vom 17. Dezember 2008 sei insoweit nicht ausreichend, weil die ihr zugrunde liegende Erfindungsmeldung durch die spätere Meldung vom 26. Mai 2009 auch aus Sicht des Klägers gleichsam überholt gewesen sei. Angesichts dessen und angesichts des Umstands, dass der Kläger sich wiederholt über allgemeine Anweisungen zum Verfahren bei Erfindungsmeldungen hinweggesetzt und seine Angaben mehrfach revidiert und nachgebessert habe, könne es der Beklagten nicht als Treuwidrigkeit angelastet werden, wenn sie möglichst zuverlässige Angaben, nach bestem Wissen abgefasst, zu erlangen getrachtet habe.

II. Diese Erwägungen halten der rechtlichen Überprüfung in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

- 12 1. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die in § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG a.F. normierte Frist für die Inanspruchnahme der Diensterfindung nicht schon mit der Übersendung von Informationen per E-Mail am 25. Februar 2008 begonnen hat.
- 13 a) Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats hat das in § 5 ArbNErfG a.F. normierte Erfordernis einer gesonderten schriftlichen Erfindungsmeldung den Zweck, sicherzustellen, dass dem Arbeitgeber Diensterfindungen seiner Arbeitnehmer und die insoweit maßgeblichen Umstände so bekannt werden, dass er den Erfindungscharakter und die an der Erfindung beteiligten Personen erkennen kann und in der Lage ist, sachgerecht über eine Inanspruchnahme oder Freigabe, über den der gemachten Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und über die Festsetzung einer Vergütung allen Miterfindern gegenüber zu entscheiden (BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03, BGHZ 167, 118 = GRUR 2006, 754 Rn. 26 - Haftetikett; Urteil vom 12. April 2011 - X ZR 72/10, GRUR 2011, 733 Rn. 14 - Initialidee). Die bis 30. September 2009 geltende Gesetzesfassung sah hierzu die Schriftform vor, um eine klare, jederzeit nachweisbare aktenmäßige Grundlage zu gewährleisten, auf welcher der Arbeitgeber über die Inanspruchnahme entscheiden kann und muss (BGH GRUR 2011, 733 Rn. 14 - Initialidee; BT-Drucks. II 1648, S. 21 = BIPMZ 1957, 224, 229).
- 14 Ein Verstoß gegen die Pflicht zur schriftlichen Erfindungsmeldung kann daher nur dann 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 dieser Vorschrift vermittelt werden müssen. Letzteres hat der Bundesgerichtshof für den Fall bejaht, dass der Arbeitgeber die Diensterfindung mit dem Inhalt der von seinem Arbeitnehmer entwickelten technischen Lehre zum Patent anmeldet und dabei alle an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt (BGHZ 167, 118 = GRUR 2006, 754 Rn. 26 - Haftetikett; GRUR

2011, 733 Rn. 15 - Initialidee). Eine hinreichend zuverlässige aktenmäßige Grundlage für den Fristbeginn liegt in dieser Konstellation erst mit der Einreichung der Patentanmeldung vor, nicht aber schon mit deren Erarbeitung oder dergleichen (BGH GRUR 2011, 733 Rn. 20 - Initialidee).

15 b) Vor diesem Hintergrund hat das Berufungsgericht die Einreichung einer nicht unterschriebenen Erfindungsmeldung per E-Mail zu Recht als nicht ausreichend angesehen.

16 Angesichts des Umstands, dass der Inhalt der per E-Mail übermittelten Meldung vollständig mit demjenigen der später eingereichten, formgerechten Meldung übereinstimmt, den die Beklagte nicht beanstandet hat, spricht zwar vieles dafür, dass er eine geeignete Grundlage für die Entscheidung der Beklagten über die Inanspruchnahme der Erfindung bildete. Zudem steht zwischen den Parteien nicht in Streit, dass die E-Mail zeitnah bei den für die Entscheidung über die Inanspruchnahme zuständigen Mitarbeitern der Beklagten eingegangen ist.

17 Entgegen der Auffassung der Revision reicht dies für die Einhaltung des nach altem Recht geltenden Formerfordernisses aber nicht aus. Dieses Erfordernis diene dem Zweck, ein erhöhtes Maß an Zuverlässigkeit zu gewähren. Deshalb kann nicht schon die Erarbeitung einer Patentanmeldung, sondern erst deren Einreichung als gleichwertig angesehen werden. Aus diesem Grund ist es nicht entscheidungsrelevant, dass die Beklagte die E-Mail als Grundlage für die Patentanmeldung genutzt hat. Ein mit der Schriftform vergleichbares Maß an Zuverlässigkeit war auch unter den Gegebenheiten des Streitfalls erst erreicht, als die Beklagte die Anmeldung einreichte.

18 c) Aus der vom Gesetzgeber getroffenen Neuregelung können für den Streitfall keine abweichenden Schlussfolgerungen gezogen werden.

19 Wie das Berufungsgericht zutreffend und von der Revision unbeanstandet dargelegt hat, ist die neue Fassung des Gesetzes, nach der eine Erfindungsmeldung in Textform ausreicht, nach der Übergangsvorschrift in § 43

Abs. 3 ArbNErfG im Streitfall nicht anwendbar, weil die Erfindung vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde. Damit bleiben für den Streitfall das Schriftformerfordernis des § 5 ArbNErfG a.F. und die hierzu ergangene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs weiterhin maßgeblich.

20 2. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht die Patentanmeldung vom 17. Dezember 2008 als für den Fristbeginn nicht ausreichend angesehen.

21 a) Die oben aufgezeigte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs beruht auf der Erwägung, dass ein Beharren auf einer schriftlichen Erfindungsmeldung als vom Zweck des § 5 ArbNErfG nicht mehr gedeckte und treuwidrige Förmelerei anzusehen wäre, wenn der Arbeitgeber durch Einreichen einer Patentanmeldung hinreichend deutlich dokumentiert hat, dass er über alle erforderlichen Informationen verfügt. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so führt die Patentanmeldung in gleicher Weise zum Beginn der Frist für die Inanspruchnahme wie eine formgerechte Erfindungsmeldung. Der Zeitpunkt, zu dem die Frist beginnt, muss angesichts der einschneidenden Folgen, die damit für beide Seiten verbunden sein können, aber von Anfang an erkennbar sein. Deshalb darf die Frage, ob die Frist zu laufen begonnen hat, grundsätzlich nicht von Umständen abhängig gemacht werden, die erst nachträglich eingetreten oder erkennbar geworden sind.

22 b) Vor diesem Hintergrund sind die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze abweichend von der Auffassung des Berufungsgerichts auch dann heranzuziehen, wenn der Arbeitnehmer nach der Einreichung der Patentanmeldung eine formgerechte Erfindungsmeldung nachreicht.

23 Die Einreichung einer Patentanmeldung hat nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich die gleichen Wirkungen wie eine formell und inhaltlich ordnungsgemäße Erfindungsmeldung. Damit ist es nicht vereinbar, einer späteren inhaltsgleichen Erfindungsmeldung den Vorrang einzuräumen mit der Folge, dass die bereits laufende Frist für die Inanspruchnahme nachträglich von neuem beginnt.

aa) Dies muss jedenfalls dann gelten, wenn die Frist im Zeitpunkt der formgerechten Anmeldung bereits abgelaufen ist.

25 In dieser Konstellation hat der Arbeitnehmer die Rechte an der Erfindung bereits erworben. Wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nach diesem Zeitpunkt erneut die Möglichkeit der Inanspruchnahme einräumt, liegt darin eine Verfügung über diese Rechte. Eine solche ist zwar grundsätzlich möglich und kann auch durch konkludentes Verhalten erfolgen. Für die Annahme, dass sich ein Beteiligter eines bereits erworbenen Rechts wieder begeben will, bedarf es aber besonderer Anhaltspunkte.

26 Die wiederholte Abgabe einer Erfindungsmeldung allein reicht hierfür nicht aus. Der Meldung oder dem sonstigen Verhalten des Arbeitnehmers müssten vielmehr konkrete Anhaltspunkte dafür zu entnehmen sein, dass er sich des (möglichen) Erwerbs der Rechte an der Erfindung bewusst ist und diese erneut zur Disposition des Arbeitgebers stellen will. Solche Anhaltspunkte hat das Berufungsgericht für den Streitfall nicht festgestellt.

27 bb) Für die hier zu beurteilende Konstellation, dass die mit der Patentanmeldung ausgelöste Frist im Zeitpunkt der formgerechten Erfindungsmeldung noch nicht abgelaufen war, kann im Ergebnis nichts anderes gelten.

28 Zwar führt ein Neubeginn der Frist in dieser Konstellation nicht zu einem Verlust einer bereits erworbenen Rechtsposition, sondern nur zu einer Verlängerung der im Gesetz vorgesehenen Schwebezeit, innerhalb der der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch nehmen kann. Schon die Aussicht, nach Ablauf der in Gang gesetzten Frist die unbeschränkten Rechte an der Erfindung zu erwerben, stellt aber eine Position dar, deren Aufgabe eine rechtsgeschäftliche Zustimmung durch den begünstigten Arbeitnehmer erfordert. Deshalb bedarf es auch in dieser Konstellation besonderer Anhaltspunkte dafür, dass der Arbeitnehmer diese bereits erlangte Position aufgeben wollte.

29 Solche Anhaltspunkte sind für den Streitfall nicht festgestellt. Deshalb kann die vom Bundesgerichtshof bislang noch nicht entschiedene (BGHZ 167,

118 Rn. 27 - Haftetikett) Frage, ob die Frist des § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG durch einseitiges Rechtsgeschäft oder durch Vereinbarung verlängert werden kann, weiterhin offen bleiben.

30 cc) Ob und unter welchen Voraussetzungen es als treuwidrig anzusehen ist, wenn sich der Arbeitnehmer auf die Nichteinhaltung der Frist beruft, obwohl er den Arbeitgeber durch eigenes Verhalten von einer fristgemäßen Inanspruchnahme abgehalten hat, bedarf keiner abschließenden Entscheidung.

31 Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung liegt ein treuwidriges Verhalten in diesem Sinne nicht schon dann vor, wenn der Arbeitnehmer auf Verlangen des Arbeitgebers eine inhaltsgleiche formgerechte Erfindungsmeldung nachreicht.

32 c) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann eine abweichende Beurteilung nicht daraus abgeleitet werden, dass der Gegenstand der Erfindungsmeldung vom 26. Mai 2009 zusammen mit dem Gegenstand der vorangegangenen Meldungen in die beiden Patentanmeldungen vom 18. September 2009 und vom 10. Dezember 2009 eingeflossen ist.

33 aa) Allerdings bedurfte es hinsichtlich des Gegenstands des Schreibens vom 26. Mai 2009 einer erneuten Erfindungsmeldung gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG.

34 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Arbeitnehmer, der eine bereits gemeldete Diensterfindung in schöpferischer Weise weiterentwickelt, zu einer erneuten Erfindungsmeldung verpflichtet. Dies gilt unabhängig davon, ob die später entwickelte Lehre eine eigenständige Erfindung darstellt oder lediglich eine schöpferische Ergänzung der ursprünglich gemeldeten Erfindung, die zu einer wesentlichen Veränderung der Anteile von Miterfindern führt. Im ersten Fall ergibt sich die Pflicht zur erneuten Meldung schon daraus, dass es für jede Diensterfindung einer Meldung bedarf, im zweiten Fall daraus, dass die erste Meldung im Lichte der Weiterentwicklung nicht mehr geeignet ist, dem Arbeitgeber eine zutreffende Vorstellung vom Umfang der Erfindung zu

geben (BGH, Urteil vom 5. Oktober 2005 - X ZR 26/03, GRUR 2006, 141 Rn. 17 ff. - Ladungsträgergenerator).

- 35 bb) Hieraus ergab sich für die Beklagte im Streitfall aber nicht das Recht, den bereits frei gewordenen Gegenstand der ersten Meldung doch noch in Anspruch zu nehmen.

- 36 Wenn die zweite Meldung eine eigenständige, einer separaten Schutzrechtsanmeldung zugängliche Erfindung betrifft, kann der Arbeitnehmer diese Erfindung innerhalb der mit der zweiten Meldung in Gang gesetzten Frist uneingeschränkt in Anspruch nehmen. Für ein erneutes Recht, auch die früher gemeldete, bereits frei gewordene Erfindung in Anspruch zu nehmen, kann die zweite Meldung hingegen keine Grundlage bilden. Dass die beiden Erfindungen inhaltlich zusammenhängen und möglicherweise gemeinsam wirtschaftlich verwertet werden können - etwa weil sie zwei separate Komponenten (im Streitfall: Außen- und Innenfolie) einer übergeordneten Vorrichtung (im Streitfall: eines Kanalrohrsanierungssystems) bilden - vermag ein solches Recht schon deshalb nicht zu begründen, weil jede Erfindung separat zu beurteilen ist.
- 37 Wenn die zweite Meldung lediglich eine schöpferische Weiterentwicklung der ersten Erfindung betrifft, die zwar für die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung bedeutsam, aber nicht selbständig schutzfähig ist, muss es dem Arbeitgeber nach dem Zweck der §§ 5 und 6 ArbNErfG zwar möglich sein, den Gegenstand der zweiten Meldung insgesamt in Anspruch zu nehmen, um Schutzrechte daran begründen zu können. Auch in dieser Konstellation darf dies aber nicht dazu führen, dass der Arbeitnehmer bereits erworbene Rechte an einer frei gewordenen Erfindung verliert. Diesem Interessenkonflikt lässt sich dadurch Rechnung tragen, dass sich das Recht des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme der Erfindung nur auf eine Mitberechtigung in Höhe desjenigen Anteils erstreckt, der dem Gegenstand der zweiten Meldung an der Erfindung insgesamt zukommt.
- 38 cc) Eine andere Beurteilung mag geboten sein, wenn sich erst aus der zweiten Meldung das wahre Potential der Erfindung ergibt, etwa deshalb, weil der Gegenstand der ersten Meldung für eine wirtschaftliche Verwertung noch nicht ausreichend Erfolg versprach oder weil die erste Meldung den Gegenstand der Erfindung noch nicht zutreffend wiedergab.
- 39 Eine solche Fallgestaltung hat das Berufungsgericht aber nicht festgestellt.

- 40 Die beiden Meldungen betreffen Folien, von denen die erste an der Außenseite und die zweite an der Innenseite eines Kanalrohrsanierungssystems verwendet werden kann. Ein technischer Zusammenhang dergestalt, dass beide Folien zwingend gemeinsam zum Einsatz kommen müssen, ist nicht festgestellt. In der Erfindungsmeldung vom 26. Mai 2009 wird sogar ausgeführt, der Hersteller der Sanierungssysteme beziehe die Innenfolie bislang von einem Konkurrenten der Beklagten (S. 2 oben). In beiden Meldungen findet sich zwar an anderer Stelle der Hinweis, als Außenfolie werde eine Folie desselben Typs eingesetzt (K4 und CBH6, jeweils S. 4 oben). Zudem wird in beiden Meldungen eine aus fünf Schichten (Polyethylen bzw. Polyolefin, Haftverstärker, Polyamid, Haftverstärker, Polyethylen bzw. Polyolefin) bestehende Folie vorgeschlagen. Die Innenfolie muss aber UV-durchlässig (CBH6 S. 2) sein, um das Aushärten des Trägermaterials mittels einer in das Schlauchinnere eingebrachten UV-Lichtquelle zu ermöglichen, die Außenfolie hingegen UV-undurchlässig (K4 S. 4, K17 Abs. 75, K29 S. 19 Abs. 2), um ein Aushärten der Trägerschicht vor dem Einsatz zu verhindern.
- 41 Angesichts dessen spricht viel dafür, dass der Gegenstand der beiden Meldungen jeweils eine eigenständig zu beurteilende Erfindung darstellt. Jedenfalls aber ist nicht ersichtlich, dass die Verwendung der Außenfolie ohne die Verwendung der Innenfolie nicht möglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. Mögliche Synergieeffekte, die sich daraus ergeben, dass die Beklagte beide Folien aus einer Hand liefern kann, stellen keinen zureichenden Grund dar, der Beklagten nachträglich doch noch die Inanspruchnahme der ersten Erfindung zu ermöglichen.
- 42 dd) Der Umstand, dass die Beklagte beide Erfindungen zum Gegenstand einheitlicher Patentanmeldungen gemacht und zusätzlich dadurch verknüpft hat, dass darin unter anderem Schutz für ein System mit Außen- und Innenfolie beansprucht wird, führt entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
- 43 Zwar mag es gute Gründe für eine solche Zusammenfassung gegeben haben. Auch diese bilden aber keine ausreichende Grundlage, um dem Kläger

bereits erworbene Rechte an der frei gewordenen ersten Erfindung nachträglich wieder zu entziehen. Den berechtigten Interessen der Beklagten ist vielmehr auch in dieser Konstellation dadurch ausreichend Genüge getan, dass sie durch Inanspruchnahme der zweiten Erfindung eine Mitberechtigung an den diesbezüglichen Patentanmeldungen und Schutzrechten erhält.

44 ee) Der Umstand, dass sich der Kläger nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wiederholt über die Anweisungen zum Verfahren bei Erfindungsmeldungen hinweggesetzt hat, führt entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

45 Die vom Berufungsgericht als ausschlaggebend angesehenen Verstöße des Klägers bestehen im Wesentlichen darin, dass er seine Erfindungsmeldungen nicht in Schriftform abgegeben hat. Dies hat zur Konsequenz, dass die Frist für die Inanspruchnahme zunächst nicht zu laufen begonnen hat. Mit dem Einreichen der ersten Patentanmeldung wurde aber nachträglich ein Tatbestand geschaffen, der einer schriftlichen Erfindungsmeldung gleichsteht und die Frist in Lauf gesetzt hat. Für den Lauf dieser Frist ist ein vorangegangener Formfehler nicht mehr von Bedeutung.

46 Für den vom Berufungsgericht ergänzend herangezogenen Umstand, dass der Kläger unterschiedliche Angaben zu den Anteilen der beiden Miterfinder gemacht hat, kann schon deshalb nichts anderes gelten, weil dies nur den Gegenstand der zweiten Meldung betrifft, die Stellung des Klägers als Alleinerfinder hinsichtlich des Gegenstands der ersten Meldung hingegen nicht in Streit steht.

47 Unabhängig davon kommt Angaben zu den Anteilen von Miterfindern ohnehin nur informatorischer Charakter zu, weil jeder Miterfinder zu einer eigenen Erfindungsmeldung verpflichtet ist. Selbst wenn ein einzelner Arbeitnehmer seinen eigenen Anteil zu hoch bewertet, kann er sowohl im Falle einer Inanspruchnahme als auch im Falle eines Freiwerdens der Erfindung Rechte daran nur in dem Umfang erwerben, wie sie ihm im Verhältnis zu den anderen Miterfindern zustehen.

48 3. Die Sache ist nicht zur Entscheidung reif (§ 563 Abs. 1 ZPO).

49 a) Zur Beurteilung des mit Antrag I.2 geltend gemachten Anspruchs auf
vollständige oder anteilige Übertragung der Anmeldungen und Schutzrechte
bedarf es weiterer Tatsachenfeststellungen.

50 aa) Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand steht dem Kläger aller-
dings kein Anspruch auf vollständige Übertragung zu.

51 (1) Zwar ist die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die
alleinige Berechtigung am Gegenstand dieser Anmeldungen erworben, aus den
oben aufgezeigten Gründen nicht zutreffend. Aus den vom Berufungsgericht
getroffenen Feststellungen ergibt sich aber, dass die Beklagte insoweit jeden-
falls Mitberechtigte ist, weil sie den Gegenstand der Erfindungsmeldung vom
26. Mai 2009 wirksam in Anspruch genommen hat.

52 In diesem Zusammenhang kann offenbleiben, ob der Kläger auch hin-
sichtlich des Gegenstands der Meldung vom 26. Mai 2009 als alleiniger Erfinder
anzusehen ist. Selbst wenn dies zuträfe, hätte die Beklagte aufgrund der wirk-
samen Inanspruchnahme die Rechte an diesem Gegenstand erworben. Weil
dieser zum Gegenstand der in Streit stehenden Patentanmeldungen und
Schutzrechte gehört, steht der Beklagten an diesen eine Mitberechtigung zu.

53 (2) Entgegen der Auffassung der Revision kann der Gegenstand der
Meldung vom 26. Mai 2009 im Verhältnis zum Gegenstand der vorangegange-
nen Meldung vom 25. Februar 2008 bzw. 25. Februar 2009 nicht als unwesent-
lich angesehen werden.

54 Das Berufungsgericht ist in Zusammenhang mit dem Feststellungsantrag
rechtsfehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt, dass die im Mittelpunkt der Meldung
vom 26. Mai 2009 stehende Innenfolie einen wesentlichen Bestandteil der in
den beiden nachfolgenden Patentanmeldungen beanspruchten und im europäi-
schen Patent geschützten Erfindung darstellt.

55

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind für die Bestimmung der Miterfinderanteile die technische Lehre in ihrer Gesamtheit und die Beiträge, die die einzelnen Erfinder zum Zustandekommen dieser Lehre geleistet haben, in den Blick zu nehmen (BGH, Urteil vom 17. Mai 2011 - X ZR 53/08, GRUR 2011, 903 Rn. 21 - Atemgasdrucksteuerung). Zu der danach maßgeblichen technischen Lehre gehören im Streitfall auch die Innenfolie und deren Verwendung für ein Kanalrohrsanieungssystem. Vor diesem Hintergrund lässt es keinen Rechtsfehler erkennen, wenn das Berufungsgericht die von der Revision hervorgehobene Argumentation des Klägers, der Innenfolie komme keine ausschlaggebende Bedeutung zu, als nicht stichhaltig angesehen hat.

56 Ob ein Kanalrohrsystem als solches im Stand der Technik bereits bekannt war oder ob die Schlauchinnenfolie für sich betrachtet patentfähig wäre, ist, wie das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, schon deshalb unerheblich, weil der Beitrag eines Miterfinders auch dann zu einer Mitberechtigung führen kann, wenn er für sich gesehen nicht die Patentfähigkeit begründen könnte (vgl. nur Urteil vom 20. Oktober 2015 - X ZR 149/12, GRUR 2016, 265 Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil).

57 Die von der Revision erhobene Rüge, das Berufungsgericht habe es versäumt, dem Kläger einen Hinweis gemäß § 139 ZPO zu erteilen, ist jedenfalls deshalb unbegründet, weil der ergänzende Vortrag, den der Kläger nach Darstellung der Revision auf einen solchen Hinweis gehalten hätte, nicht zu einer abweichenden rechtlichen Beurteilung zu führen vermag.

58 bb) Über den hilfsweise geltend gemachten und im Begehren nach vollständiger Übertragung ohnehin als Minus enthaltenen (BGH, Urteil vom 11. April 2006 - X ZR 139/03, BGHZ 167, 166 = GRUR 2006, 747 Rn. 10 ff. - Schneidbrennerstromdüse) Antrag auf Einräumung einer Mitberechtigung kann hingegen nicht abschließend entschieden werden. Dies steht einer Abweisung der Klage hinsichtlich des Antrags I.2 im derzeitigen Verfahrensstadium insgesamt entgegen, weil nicht feststeht, ob und in welcher Höhe dem Kläger eine Mitberechtigung zusteht.

59 Die Beklagte stützt ihre Berechtigung am gesamten Gegenstand der in Streit stehenden Anmeldungen und Schutzrechte ergänzend auf einen mit dem Kläger geschlossenen Erfindervergütungs-Grundvertrag vom 9. Dezember 2009 (CBH8), der eine vorsorgliche Abtretungserklärung enthält. Der Kläger hält diesen Vertrag für unwirksam. Ferner hat er ihn wegen widerrechtlicher Drohung angefochten.

60 Tatsächliche Feststellungen hierzu haben die Vorinstanzen - von deren rechtlichem Ausgangspunkt aus folgerichtig - bislang nicht getroffen. Dies wird in der wieder eröffneten Berufungsinstanz nachzuholen sein.

61 b) Entsprechendes gilt für den auf Feststellung eines Erfinderanteils
von mindestens 93,33% gerichteten Antrag II.2.

62 aa) Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand hat das Berufungsge-
richt einen Erfinderanteil in der genannten Höhe allerdings zu Recht verneint.

63 Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass
die vom Kläger angestellten schematischen Berechnungen zur Darlegung des
geltend gemachten Erfinderanteils nicht ausreichen. Weitergehenden Vortrag
des Klägers, der zu einer abweichenden Beurteilung führen könnte, zeigt die
Revision nicht auf. Ihre Rüge, das Berufungsgericht habe es versäumt, dem
Kläger einen Hinweis zu erteilen, greift auch in diesem Zusammenhang aus den
bereits oben angeführten Gründen nicht durch.

64 bb) Dieser Antrag umfasst jedoch, wie der Kläger in der mündlichen Ver-
handlung vor dem Senat klargestellt hat, als Minus das Begehren, einen gerin-
geren Erfinderanteil festzustellen. Deshalb ist eine abschließende Entscheidung
auch insoweit nicht möglich.

65 Das Berufungsgericht wird in der wiedereröffneten Berufungsinstanz auf-
grund aller relevanten Umstände des Streitfalls zu beurteilen haben, welcher
Anteil dem Kläger an der Erfindung zusteht. Beide Parteien werden Gelegenheit
haben, hierzu ergänzend vorzutragen.

66 c) Den auf Unterlassung gerichteten Antrag III.1 und den mit Antrag
IV.1 in erster Linie geltend gemachten Bereicherungsanspruch hat das Beru-
fungsgericht nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand im Ergebnis zu Recht
als unbegründet angesehen, weil die Beklagte an der Erfindung zumindest eine
Mitberechtigung erlangt hat und deshalb zu deren Nutzung befugt ist.

- 67 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist jeder Mitberechtig- te grundsätzlich gleichermaßen zur Benutzung des Gegenstands eines ge- meinsamen Patents berechtigt (BGH, Urteil vom 22. März 2005 - X ZR 152/03, BGHZ 162, 342 = GRUR 2005, 663 - Gummielastische Masse II). Zwar können die Mitberechtigten nach Maßgabe von § 745 Abs. 1 BGB eine abweichende, der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ord- nungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschließen und jeder Teilhaber kann gemäß § 745 Abs. 2 BGB eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Er- messen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen. Eine Benut- zungsregelung, die einem der Mitberechtigten die Nutzung der gemeinsamen Erfindung verbietet, kann aber allenfalls unter besonderen Voraussetzungen einer ordnungsmäßigen Verwaltung und Benutzung entsprechen - etwa dann, wenn ein Mitberechtigter sich gegenüber den anderen zu besonders hohen Ausgleichsleistungen verpflichtet und im Gegenzug eine alleinige Nutzungsbe- fugnis erhält.
- 68 Aus dem bisherigen Sach- und Streitstand ergibt sich nicht, dass solche besonderen Umstände im Streitfall vorliegen könnten. Die Parteien werden im wiedereröffneten Berufungsverfahren Gelegenheit haben, zu diesem Gesichts- punkt, der vom Standpunkt des Berufungsgerichts aus nicht entscheidungser- heblich war, gegebenenfalls ergänzend vorzutragen.
- 69 d) Die mit Antrag III.2.b geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungs- legung sowie der mit Antrag IV.1 hilfsweise geltend gemachte Anspruch auf Ausgleichszahlung hängen davon ab, ob dem Kläger eine Mitberechtigung an den in Streit stehenden Anmeldungen und Schutzrechten zusteht und ob die Vereinbarung vom 9. Dezember 2009 eine abschließende und wirksame Rege- lung hinsichtlich der dem Kläger zustehenden Zahlungsansprüche enthält. Zur Beurteilung dieser Fragen bedarf es aus den oben genannten Gründen ergän- zender tatsächlicher Feststellungen.
- 70 e) Die mit den Anträgen V und VI wechselseitig geltend gemachten Anwaltskosten sind im Wesentlichen durch die vom Kläger ausgesprochene Abmahnung (K12) und deren Abwehr durch die Beklagte (K13) entstanden.

Diese Abmahnung wäre nur dann berechtigt gewesen, wenn dem Kläger Unterlassungsansprüche gegen die Beklagte zustünden. Diese Frage kann aus den oben genannten Gründen ebenfalls noch nicht abschließend beurteilt werden.

Meier-Beck

Gröning

Bacher

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 16.05.2013 - 7 O 6031/12 -

OLG München, Entscheidung vom 30.04.2015 - 6 U 2465/13 -