Fundstelle openJur 2020, 3162 Rkr: ? AmtlSlg: ?

Tenor

1 Auf die Revision wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 30. November 2017 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht zum Nachteil der Beklagten entschieden hat.

2 Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

3 Von Rechts wegen.

Tatbestand

4 Der Kläger ist Apotheker und war von 1998 bis April 2005 bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten (nachfolgend: Beklagte) beschäftigt und dort als Miterfinder an einer Diensterfindung mit der internen Bezeichnung "SPM 907 Fesoterodinhydrogenfumarat Retardtablette" beteiligt. Aus dieser Erfindung sind das am 22. Januar 2010 angemeldete und am 6. August 2013 erteilte US-Patent 8 501 723 und die daraus am 2. Juli 2013 durch Teilung abgeleitete US-Patentanmeldung 13/933 788 hervorgegangen, die Arzneimittelzusammensetzungen mit Fesoterodin betreffen. Der Kläger nimmt die Beklagte auf Einräumung einer Mitberechtigung an diesen Schutzrechten und auf Feststellung eines Erfinderanteils in Anspruch.

5 Der Kläger übermittelte dem damaligen Leiter der Patentabteilung der Beklagten per Hauspost ein von ihm unterschriebenes Schreiben vom 26. Januar 2005 mit der Überschrift "SPM 907 (Fesoterodinhydrogenfumarat) Retardtablette Galenische Entwicklung/Schutzrechte", dem drei Anlagen beigefügt waren. Das Schreiben ging am 28. Januar 2005 bei der Patentabteilung der Beklagten ein.

6 Das Schreiben enthält nähere Angaben über den Hintergrund, das Zustandekommen und den Gegenstand der Entwicklung. Unter der Überschrift "Patentaspekte" wird ausgeführt, die Frage, in welchem Umfang sich aus der Entwicklungsarbeit patentierbare Sachverhalte ableiten ließen, bedürfe sorgfältiger Prüfung. An der Entwicklung seien die Arbeitsgruppen "Formulierung" und "Analytik" beteiligt. Für die Gruppe "Formulierung", der er selbst angehörte, schlug der Kläger einen Anteil von 30 % vor. Ergänzend regte er an, die Aufteilung innerhalb der Gruppe "Analytik" einem von ihm namentlich benannten Mitglied dieser Gruppe zu überlassen.

7 Am 7. Februar 2005 leitete der Kläger einen Gegenvorschlag seines Kollegen von der Gruppe "Analytik" vom 28. Januar 2005 per E-Mail an den Leiter der Patentabteilung der Beklagten weiter. Darin wird eine Verteilung auf beide Gruppen zu gleichen Teilen vorgeschlagen. Der Kläger teilte mit, dass er damit einverstanden sei.

8 Am 8. April 2005 forderte die Beklagte den Kläger auf, eine Erfindungsmeldung unter Verwendung des bei ihr gebräuchlichen Formblatts zu machen. Dieser Aufforderung kam der Kläger am 15. April 2005 nach. Dem ausgefüllten Formblatt war ein Schreiben nebst Anlagen 1 bis 3 beigefügt, das wie das Formblatt das Datum vom 15. April 2005 trägt, und inhaltlich mit dem Schreiben des Klägers vom 26. Januar 2005 übereinstimmt. Lediglich die Ausführungen über Patentaspekte wurden wie folgt geändert:

9 "In welchem Umfang sich aus der geleisteten Entwicklungsarbeit patentierbare Sachverhalte ableiten lassen, bedarf selbstverständlich einer sorgfältigen Prüfung. Natürlich sollten hierbei auch die übrigen an der Entwicklung maßgeblich beteiligten Personen mitwirken. Nach Auffassung des Unterzeichners ist die erreichte Stabilisierung eines Phenolesters durch Interaktion mit Xylitol neuartig, insbesondere, da sie auch in Gegenwart von Wasser die Hydrolyse deutlich unterdrückt."

10 Ferner wurden anstelle des ursprünglichen Vorschlags eine hälftige Aufteilung auf die beiden Gruppen vorgeschlagen und die auf die einzelnen Mitarbeiter entfallenen Anteile mit Prozentangaben beziffert.

11 Mit Schreiben vom 3. Juni 2005 erklärte die Beklagte unter Bezugnahme auf die Erfindungsmeldung vom 15. April 2005, sie nehme die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch.

12 Seit 2007 verhandeln die Parteien (ergebnislos) über eine Vergütungsvereinbarung. Der Kläger macht geltend, er habe die Diensterfindung bereits mit dem Schreiben vom 26. Januar 2005 gemeldet.

13 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Beklagte verurteilt, dem Kläger eine Mitberechtigung an dem erteilten Patent und der noch anhängigen Anmeldung einzuräumen, und zwar Zug um Zug gegen die anteilige Erstattung der von der Beklagten aufgewendeten Schutzrechtskosten, und gegenüber dem US-amerikanischen Patentamt in die Umschreibung des Patents und der Patentanmeldung auf den Kläger als Mitinhaber einzuwilligen. Ferner hat es festgestellt, dass der Kläger hinsichtlich seines Anteils der am 26. Januar 2005 gemeldeten Diensterfindung weiterhin materiell Berechtigter sei. Soweit der Kläger abgetretene Ansprüche einer der beteiligten Mitarbeiterinnen geltend gemacht hat, hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen.

14 Mit der vom Senat zugelassenen Revision begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Gründe

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

16 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung - soweit für das Revisionsverfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begründet:

17 Dem Kläger stehe ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an den auf die Erfindung angemeldeten und erteilten Schutzrechten zu. Die Beklagte habe die Erfindung nicht 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 sei am 3. Juni 2005 bereits abgelaufen gewesen.

18 Das Schreiben des Klägers vom 26. Januar 2005 werde den Anforderungen an eine gesonderte schriftliche Erfindungsmeldung nach § 5 Abs. 1 ArbNErfG aF ganz offensichtlich gerecht. Es bestehe kein vernünftiger Zweifel daran, dass es sich um eine gesonderte Erklärung handle. Die gegenteilige Annahme des Landgerichts verkenne, dass das Schreiben und die ihm beigefügten Anlagen ein inhaltlich zusammengehörendes Dokument darstellten, das sich einem einheitlichen Thema widme. Genauso wenig überzeugend sei die Annahme des Landgerichts, es handle sich lediglich um einen Tätigkeitsbericht. Wortlaut und Inhalt des Schreibens ließen für eine dahingehende Interpretation schlechterdings keinen Raum. Dies folge bereits aus dem Zeitpunkt des Schreibens, das nach Abschluss der Untersuchungen erstellt worden sei. Dementsprechend werde nicht über Zwischenergebnisse berichtet, sondern über endgültige Erkenntnisse. Exakt in diesem Sinne sei auch der Inhalt des Schreibens abgefasst. Eventuell verbleibende Zweifel seien jedenfalls durch die Ausführungen zur Anteilsverteilung ausgeräumt worden. Gestützt werde dieses Ergebnis durch den Umstand, dass die Beklagte gegen die Meldung des Klägers vom 15. April 2005 nichts erinnert habe. Eine Verschiebung des Beginns der Frist zur Inanspruchnahme der Erfindung ergebe sich weder daraus, dass der Kläger auf Bitten der Beklagten die Erfindung unter Verwendung eines Formblatts erneut gemeldet habe, noch aus dem Umstand, dass der Kläger den Anteil der von ihm geleiteten Gruppe "Formulierung" an der Erfindung zunächst auf 30 % veranschlagt und später auf 50 % heraufgesetzt habe. Für eine wirksame Erfindungsmeldung sei nur eine Benennung der beteiligten Mitarbeiter und ihrer sachlichen Beiträge zu der Erfindung erforderlich, nicht hingegen eine Quantifizierung der daraus resultierenden Anteile an der Erfindung. Angaben hierzu seien lediglich als Anregungen an den Arbeitgeber anzusehen.

19 Dass der Kläger am 20. November 2007 eine von der Rechtsvorgängerin der Beklagten vorformulierte Vereinbarung zur Übertragung der Rechte an den streitgegenständlichen Erfindungen (Assignment) unterzeichnet habe, habe nicht zu einem Übergang des Erfindungsanteils des Klägers auf die Beklagte geführt. Vor dem Hintergrund, dass der Kläger darin den Erhalt einer Vergütung bescheinigt, eine solche unstreitig bisher aber nicht erhalten habe, sprächen die Gesamtumstände dafür, dass es sich bei dieser Vereinbarung um ein Scheingeschäft handle, bei dem weder der Kläger noch die Rechtsvorgängerin der Beklagten einen auf die Übertragung des klägerischen Erfindungsanteils gerichteten Rechtsbindungswillen gehabt hätten, und dass der einzige Zweck dieser Vertragsurkunde darin bestanden habe, für das US-Patentamt den äußeren Schein einer Übertragung der Erfindung auf die Rechtsvorgängerin der Beklagten hervorzurufen.

20 Der dem Kläger zustehende Anspruch sei auch nicht verwirkt. Es sei davon auszugehen, dass der Kläger frühestens 2013, seit er anwaltlich beraten sei, von dem zu seinen Gunsten bestehenden Vindikationsanspruch Kenntnis erhalten habe. Der danach verstrichene Zeitraum von zweieinhalb Jahren bis zur Klageerhebung reiche nicht aus, um die Durchsetzung des Anspruchs als missbräuchlich und treuwidrig anzusehen.

21 II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht in allen Punkten stand.

22 Die vom Berufungsgericht angestellten Erwägungen vermögen seine Schlussfolgerung, die in § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG aF normierte Frist für die Inanspruchnahme der Diensterfindung habe bereits am 28. Januar 2005 begonnen, nicht zu tragen.

23 1. Ohne Erfolg rügt die Revision allerdings, das Schreiben des Klägers vom 26. Januar 2005 könne schon deshalb nicht als Erfindungsmeldung angesehen werden, weil es keinen Adressaten angebe, insbesondere nicht an die Patentabteilung der Beklagten gerichtet sei, sondern lediglich einen Verteiler für Kopien enthalte.

24 Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG in der für den Streitfall maßgeblichen, bis 30. September 2009 geltenden Fassung hat ein Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, diese unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden. Hierzu muss dem Arbeitgeber eine vom Arbeitnehmer unterschriebene Meldung im Original zugehen.

25 Über dieses Erfordernis hinaus ergeben sich aus § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG aF keine Vorgaben in Bezug auf die Adressierung oder die Übermittlung der Meldung an den Arbeitgeber. Darüber hinausgehende Anforderungen können gemäß § 22 Satz 1 ArbNErfG auch nicht vertraglich festgelegt werden.

26 Im Streitfall hat der damalige Leiter der Patentabteilung der Beklagten die vom Kläger unterschriebene Mitteilung vom 26. Januar 2005 zwei Tage später im Original erhalten. Damit ist dem Schriftformerfordernis des § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG aF Genüge getan.

27 2. Ebenfalls ohne Erfolg macht die Revision geltend, es fehle an einer gesonderten Meldung.

28 a) Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht insoweit davon ausgegangen, dass das Schreiben vom 26. Januar 2005 und die ihm beigefügten Anlagen als Einheit zu betrachten sind. Deshalb ist es unschädlich, wenn einzelne für die Beurteilung erhebliche Informationen nicht in dem Schreiben selbst enthalten sind, sondern in einer Anlage.

29 b) Entgegen der Auffassung der Revision fehlt es an einer gesonderten Meldung nicht deshalb, weil der Kläger verschiedene Formulierungskonzepte, Verfahren und Darreichungsformen aufgezeigt hat.

30 Das Erfordernis einer gesonderten Meldung dient dem Zweck, der Gefahr vorzubeugen, dass der Arbeitgeber eine Erfindungsmeldung in der Fülle des innerbetrieblichen Schriftverkehrs nicht rechtzeitig als solche erkennt. Deshalb darf die Meldung nicht in andere Berichte eingefügt werden (BGH, Urteil vom 12. April 2011 - X ZR 72/10, GRUR 2011, 733 Rn. 12 - Initialidee).

31 Ob der Arbeitnehmer in bestimmten Konstellationen darüber hinaus gehalten ist, für mehrere Erfindungen jeweils eine eigene Meldung abzugeben, bedarf keiner Entscheidung. Im Streitfall war der Kläger jedenfalls deshalb nicht gehindert, alle Ergebnisse in einem Schreiben zusammenzufassen, weil sie dasselbe technische Problem betrafen und die einzelnen Lösungsvorschläge auf einem gemeinsamen Lösungsansatz beruhten, der, wie auch die Beklagte nicht verkennt, im weiteren Verlauf sogar im Mittelpunkt stand.

32 3. Ebenfalls zu Recht hat das Berufungsgericht entschieden, dass die Mitteilung vom 26. Januar 2005 nicht deshalb unzureichend ist, weil darin nicht alle Miterfinder und deren Anteile angegeben sind oder weil der Kläger die Angaben zu den auf die beteiligten Arbeitsgruppen entfallenden Anteilen später korrigiert hat.

33 a) Nach § 5 Abs. 2 Satz 3 ArbNErfG aF soll die Meldung allerdings unter anderem die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht. Diese Angaben stehen nicht im Ermessen des Arbeitnehmers. Die Meldung muss auch insoweit so gestaltet sein, dass der Arbeitgeber eine sachgerechte Entscheidung treffen kann. Hierzu benötigt der Arbeitgeber Angaben über die Beteiligung Dritter, weil er bei einer Mehrzahl von beteiligten Miterfindern für jeden gesondert eine Vergütung schuldet (BGH, Urteil vom 18. März 2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 703 - Gehäusekonstruktion).

34 Diesen Anforderungen genügt eine Meldung grundsätzlich aber schon dann, wenn der Arbeitgeber ihr entnehmen kann, dass Miterfinder beteiligt waren und wie er diese und deren Anteile ermitteln kann. Welchen Detaillierungsgrad die Meldung danach aufweisen muss, hängt insbesondere davon ab, welche Kenntnisse der Arbeitnehmer hat oder sich unschwer verschaffen kann. So ist er in der Regel gehalten, die Miterfinder, die in seinem eigenen Verantwortungsbereich tätig waren, konkret zu benennen. Zu darüber hinausgehenden Ermittlungen ist er hingegen grundsätzlich nicht verpflichtet. Wenn ihm bekannt ist, dass Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Unternehmens beteiligt sind, genügt deshalb grundsätzlich die Angabe der betreffenden Organisationseinheit.

35 Ausgehend von diesem Maßstab ist die Mitteilung vom 26. Januar 2005 im Streitfall nicht deshalb unzureichend, weil der Kläger die Mitarbeiter aus der Arbeitsgruppe "Analytik" nicht namentlich benannt hat. Der Kläger gehörte dieser Gruppe nicht an und war deshalb nicht gehalten, Ermittlungen zu Art und Umfang der Beteiligung von Mitgliedern dieser Gruppe anzustellen. Vielmehr genügte die Mitteilung, dass Mitglieder dieser Gruppe an der Erfindung beteiligt sind.

36 b) Angaben zu den Anteilen von Miterfindern kommt nach der Rechtsprechung des Senats 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 (BGH, Urteil vom 14. Februar 2017 - X ZR 64/17, GRUR 2017, 504 Rn. 47 - Lichtschutzfolie).

37 Hieraus hat das Berufungsgericht zutreffend die Schlussfolgerung gezogen, dass die Mitteilung vom 26. Januar 2005 nicht deshalb unzureichend ist, weil der Kläger den darin enthaltenen Vorschlag zur Verteilung der Anteile auf die beiden Arbeitsgruppen später korrigiert hat.

38 Wenn ein Arbeitnehmer überobligationsmäßig Vorschläge zur Verteilung der Miterfinderanteile macht, darf dies grundsätzlich nicht dazu führen, dass er schlechter steht, als wenn er von solchen Vorschlägen abgesehen hätte. Ob ausnahmsweise etwas anderes gelten kann, wenn die Vorschläge in der Weise irreführend sind, dass der Arbeitgeber an einer sachgerechten Entscheidung gehindert ist, bedarf keiner Entscheidung. Diesbezügliche Anhaltspunkte sind im Streitfall weder festgestellt noch sonst ersichtlich.

39 4. Ebenfalls rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Ansprüche des Klägers nicht verwirkt sind.

40 Die Entscheidung darüber, ob die Voraussetzungen für eine Verwirkung vorliegen, ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2000 - X ZR 150/98, BGHZ 146, 217, 223 - Temperaturwächter).

41 Im Streitfall lässt die vom Berufungsgericht vorgenommene Würdigung keinen revisionsrechtlich erheblichen Rechtsfehler erkennen.

42 Die vom Berufungsgericht angestellte Erwägung, es sei davon auszugehen, dass der Kläger frühestens seit 2013 Kenntnis von dem bestehenden Vindikationsanspruch gehabt habe, vermag den Einwand der Verwirkung allerdings nicht auszuschließen. Ein Anspruch kann auch dann verwirkt sein, wenn er dem Berechtigten unbekannt war (BGH, Urteil vom 27. Juni 1957 - II ZR 15/56, BGHZ 25, 47; Beschluss vom 23. Januar 2018 - XI ZR 298/17, NJW 2018, 1390 Rn. 17).

43 Die Beurteilung des Berufungsgerichts wird aber durch die von ihm getroffene Feststellung getragen, dass auch aus Sicht der Beklagten keine Anhaltspunkte für einen möglichen Vindikationsanspruch bestanden. Mangels solcher Anhaltspunkte konnte auf Seiten der Beklagten in Bezug auf eventuelle Ansprüche des Klägers kein Vertrauenstatbestand entstanden sein, zumal die seit 2007 geführten Verhandlungen über eine Vergütung des Klägers nie zu einem Abschluss gelangt sind.

44 5. Zu Recht hat das Berufungsgericht ferner entschieden, dass eine mit dem Schreiben vom 26. Januar 2005 wirksam in Lauf gesetzte Frist durch die Erfindungsmeldung vom 15. April 2005 nicht nachträglich von neuem begonnen hat.

45 Wie der Senat bereits entschieden hat, bedarf die Annahme, ein Arbeitnehmer wolle die ihm aus einer wirksamen Erfindungsmeldung erwachsene Rechtsposition aufgeben, besonderer Anhaltspunkte. Dies gilt auch dann, wenn die wirksam in Lauf gesetzte Frist zur Inanspruchnahme der Erfindung noch nicht abgelaufen ist (BGH, GRUR 2017, 504 Rn. 28 - Lichtschutzfolie).

46 Die Einschätzung des Berufungsgerichts, dass solche Anhaltspunkte im Streitfall nicht gegeben sind, hält der revisionsrechtlichen Überprüfung stand.

47 6. Im Ergebnis ebenfalls zutreffend hat das Berufungsgericht entschieden, dass die Übertragungsvereinbarung vom 20. November 2007 den Klageansprüchen nicht entgegensteht.

48 a) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann diese Vereinbarung allerdings nicht als Scheingeschäft angesehen werden, wenn sie den Zweck hatte, der Beklagten die Anmeldung von Schutzrechten in den Vereinigten Staaten zu ermöglichen.

49 Diesen Zweck konnten die Parteien nur durch eine wirksame Erklärung erreichen. Deshalb kann jedenfalls auf der Grundlage des deutschen Rechts nicht davon ausgegangen werden, dass die Parteien die vereinbarte Rechtsfolge nicht eintreten lassen wollten.

50 b) Selbst wenn eine Rechtsübertragung danach wirksam war, steht dies Ansprüchen des Arbeitnehmers auf (Rück-)Übertragung nicht entgegen, wenn beide Seiten davon ausgegangen sind, dass die Rechte an der Erfindung nach deutschem Recht schon kraft Inanspruchnahme gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen auf den Arbeitgeber übergegangen sind.

51 aa) Entgegen einer verbreiteten Auffassung (OLG Düsseldorf, Urteil vom 18. September 2003 - 2 U 70/99, GRUR-RR 2004, 163; LG Düsseldorf, Urteil vom 1. März 2011 - 4b O 124/08, juris Rn. 61; OLG Frankfurt, Urteil vom 8. März 2007 - 6 U 92/06, OLGR Frankfurt 2008, 854, 855) fehlt es zwar auch in solchen Fällen jedenfalls nach deutschem Recht nicht an dem für eine Rechtsübertragung erforderlichen Erklärungsbewusstsein.

52 Beide Seiten wissen und wollen in solchen Fällen, dass die zur Anmeldung eines US-Patents erforderliche Rechtsstellung auf den Arbeitgeber übergeht.

53 bb) Der zum Zwecke der Anmeldung erforderliche dingliche Übertragungsakt ist aber zu unterscheiden von dem schuldrechtlichen Grundverhältnis, auf dem er beruht.

54 Wenn ein Arbeitnehmer seine Rechte an einer Erfindung auf den Arbeitgeber überträgt, weil er von einer wirksamen Inanspruchnahme als Diensterfindung ausgeht, dient der Übertragungsakt der Erfüllung einer Pflicht, die dem Arbeitnehmer nach seiner Vorstellung aufgrund der schuldrechtlichen Beziehung zwischen ihm als Diensterfinder und dem Arbeitgeber obliegt. Stellt sich später heraus, dass die Erfindung nicht wirksam in Anspruch genommen wurde, kann der Arbeitnehmer deshalb gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB die Rückübertragung der abgetretenen Rechte und die Übertragung der Rechtspositionen verlangen, die der Arbeitgeber durch die aufgrund der Übertragung getätigten Anmeldungen erlangt hat.

55 c) Dies gilt unabhängig davon, nach welcher Rechtsordnung die Wirksamkeit des Übertragungsakts zu beurteilen ist.

56 Auch insoweit ist zwischen dem Übertragungsakt und dem ihm zugrunde liegenden Rechtsverhältnis zu unterscheiden. Letzteres unterliegt nach deutschem Kollisionsrecht dem für das Arbeitsverhältnis geltenden Recht, weil dieses auch für die Rechte und Pflichten maßgeblich ist, die sich aus einer Dienstvereinbarung ergeben (BGH, Urteil vom 4. September 2018 - X ZR 14/17, GRUR 2019, 271 Rn. 65 - Drahtloses Kommunikationsnetz). Diese Rechtordnung ist gemäß der für den Streitfall maßgeblichen Kollisionsregel in Art. 38 Abs. 1 EGBGB auch für die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung maßgeblich.

57 d) Im Ergebnis kann deshalb dahingestellt bleiben, ob sich die Wirksamkeit der Übertragung nach deutschem oder nach amerikanischem Recht richtet und ob sie auch nach letzterem wirksam ist. Selbst wenn dies zu bejahen ist, sind die Klageansprüche nach dem für das Arbeitsverhältnis maßgeblichen deutschen Recht jedenfalls gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB begründet.

58 7. Als nicht frei von Rechtsfehlern erweist sich hingegen die Würdigung des Berufungsgerichts, das Schreiben vom 26. Januar 2005 erfülle die Funktion einer Erfindungsmeldung.

59 a) Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG aF muss der Arbeitnehmer kenntlich machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt.

60 Die Meldung dient nicht nur dem Zweck, dem Arbeitgeber die technische Lehre der Erfindung als solche zu übermitteln. Sie soll ihm vielmehr auch deutlich machen, dass es sich um eine neue und (jedenfalls möglicherweise) auf erfinderischer Tätigkeit beruhende technische Lehre handelt, die er (nur) innerhalb gesetzlicher Frist in Anspruch nehmen und zum Patent anmelden kann (BGH, GRUR 2011, 733 Rn. 19 - Initialidee).

61 Ein Tätigkeitsbericht oder die bloße Bekanntgabe von Versuchsergebnissen und dergleichen reichen hierfür nicht aus. Hinzukommen muss zumindest der Hinweis, dass der Arbeitnehmer die Versuche für bedeutsam erachtet und als Ausdruck eines gegebenenfalls patentfähigen allgemeinen Lösungsprinzips oder einer Erfindung ansieht (BGH, Urteil vom 17. Januar 1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16 - Gummielastische Masse I).

62 b) Im Streitfall kann das Vorliegen dieser Voraussetzungen mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht bejaht werden.

63 Die Revision rügt zu Recht, dass das Berufungsgericht in seine Würdigung nicht alle für den Streitfall relevanten Umstände eingestellt hat. Die auf dieser Grundlage vorgenommene Beurteilung, für eine abweichende Interpretation sei schlechterdings keinen Raum, hält deshalb der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

64 Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass das Schreiben einschließlich der ihm beigefügten Anlagen in seiner Gesamtheit zu würdigen ist. Bei seiner Würdigung, dass danach zweifelsfrei eine Erfindungsmeldung vorliege, hat es sich jedoch nur mit Passagen befasst, die für sich gesehen für dieses Ergebnis sprechen. Mit anderen Passagen, die das Landgericht zu einer abweichenden Würdigung geführt haben, hat sich das Berufungsgericht hingegen nicht befasst.

65 aa) Zu Recht macht die Revision geltend, dass sich das Berufungsgericht mit den einleitenden Passagen des Schreibens hätte auseinandersetzen müssen, wonach die mitgeteilten Informationen "zur Vorbereitung einer vertiefenden Bewertung" dienten.

66 Diese Ausführungen stehen in Einklang mit der am Ende des Schreibens geäußerten Einschätzung, es bedürfe einer sorgfältigen Prüfung, in welchem Umfang sich aus der geleisteten Entwicklungsarbeit patentierbare Sachverhalte ergäben. Sie stehen dem vom Berufungsgericht gefundenen Ergebnis zwar nicht zwingend entgegen. Im Rahmen der ihm obliegenden tatrichterlichen Würdigung (§ 286 ZPO) hätte sich das Berufungsgericht aber mit ihnen befassen und begründen müssen, weshalb es die von ihm herangezogenen Passagen des Schreibens als ausschlaggebend erachtet. Die wiederholt geäußerte Einschätzung, das Ergebnis sei ganz offensichtlich bzw. es bestehe kein vernünftiger Zweifel, vermag die gebotene umfassende Würdigung nicht zu ersetzen.

67 bb) Ebenfalls zu Recht rügt die Revision, dass das Berufungsgericht nicht erkennen lässt, auf welcher Grundlage es zu der Einschätzung gelangt ist, die Meldung sei nach Abschluss der Untersuchungen erfolgt.

68 Auch insoweit genügt es nicht, dass der Arbeitnehmer bereits zu einem endgültigen Ergebnis gelangt ist. Aus seiner Mitteilung muss dieser Umstand vielmehr für den Arbeitgeber erkennbar zu entnehmen sein.

69 Vor diesem Hintergrund hätte das Berufungsgericht zumindest kurz darlegen müssen, auf welche Passagen der Mitteilung es seine Beurteilung stützt. Diesen Anforderungen wird das angefochtene Urteil nicht gerecht.

70 III. Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif (§ 563 Abs. 1 ZPO).

71 Die Frage, ob das Schreiben vom 26. Januar 2005 die Anforderungen an eine Erfindungsmeldung erfüllt, bedarf der erneuten tatrichterlichen Würdigung. Diese wird das Berufungsgericht im wieder eröffneten Berufungsverfahren vorzunehmen haben.

72 Für eine Zurückverweisung an einen anderen Senat, wie dies die Beklagte angeregt hat, besteht kein Anlass. Der Umstand, dass das Berufungsgericht nicht alle für die Beurteilung wesentlichen Umstände gewürdigt hat, begründet keine Anhaltspunkte dafür, dass es den Sachverhalt nach der Zurückverweisung erneut unvollständig würdigen wird.

73 Bacher Kober-Dehm Marx Rombach Rensen Vorinstanzen:

74 LG Düsseldorf, Entscheidung vom 03.11.2016 - 4c O 37/15 -

75 OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 30.11.2017 - I-2 U 77/16 -