Berichtigt durch Beschluss
vom 30. Mai 2011
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 72/10

Verkündet am:
12. April 2011
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Initialidee

ArbNErfG §§ 5, 6 und 7 (in der bis zum 30. September 2009 gültigen Fassung); PatG § 8

a) Die Frist zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung wird, wenn es an einer schriftlichen Erfindungsmeldung des Diensterfinders fehlt, grundsätzlich nur in Gang gesetzt, wenn der Arbeitgeber, insbesondere durch eine Patentanmeldung und die Benennung des Arbeitnehmers als Erfinder, dokumentiert, dass es keiner Erfindungsmeldung mehr bedarf, weil er über die Erkenntnisse bereits verfügt, die ihm der Diensterfinder durch die Erfindungsmeldung verschaffen soll.

b) Eine derartige Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers von der Diensterfindung und den an ihr Beteiligten ergibt sich weder daraus, dass der Arbeitgeber durch die mündliche Mitteilung einer "Initialidee" durch den Arbeitnehmer und schriftliche Berichte über anschließend durchgeführte Versuche Kenntnis von der technischen Lehre der Erfindung erhält, noch aus dem Umstand, dass der Arbeitgeber von einem Patent erfährt, das der Arbeitnehmer auf die Diensterfindung angemeldet hat (Fortführung von BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03, BGHZ 167, 118 - Haftetikett).

c) Hat der Arbeitnehmer die Diensterfindung unberechtigt zum Patent angemeldet, bedarf es nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber gemäß §§ 6, 7 ArbNErfG einer Übertragung und nicht nur einer Umschreibung der Anmeldung oder eines hierauf erteilten Patents auf den Arbeitgeber.

BGH, Urteil vom 12. April 2011 - X ZR 72/10 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens sowie die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das am 28. April 2010 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Beklagte zu 2 war vom 1. Januar 1998 bis zum 31. März 2003 bei einer Rechtsvorgängerin der Klägerin (im Folgenden: Klägerin) als Projektingenieur angestellt und ist nunmehr Mitgeschäftsführer der mit Gesellschaftsvertrag vom 12. August 2003 gegründeten Beklagten zu 1.

2 Der Beklagte zu 2 meldete am 30. Mai 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent betreffend ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von dreidimensional ausgeprägten Formteilen an und gab sich als Erfinder an. Auf die mit Wirkung vom 8. April 2004 auf die Beklagte zu 1 übertragene Anmeldung wurde dieser das Patent 103 24 735 erteilt.

3 Die Erfindung ist auch Gegenstand des europäischen Patents 1 631 441 sowie einer internationalen und einer brasilianischen Patentanmeldung, die jeweils die Priorität der deutschen Anmeldung in Anspruch nehmen und deren Inhaberin bzw. Anmelderin ebenfalls die Beklagte zu 1 ist. Patentanspruch 1 des europäischen Patents lautet:

> "Verfahren zur Herstellung von dreidimensional ausgeprägten Formteilen aus Fasermaterial unter Verwendung einer Form, umfassend eine Unterform, deren Innenseite die Kontur der Unterseite des Formteils bestimmt, und wenigstens eine Oberform, deren Innenseite die Kontur der Oberseite des Formteils bestimmt, wobei die Unterform und/oder die Oberform Löcher zum Durchströmen von Luft aufweisen, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h die folgenden Schritte:
> - Einblasen von Fasern mittels eines Luftstroms in den Zwischenraum zwischen der Unterform (10) und einer temporären Hilfsoberform (9);
> - Anlagern von Fasern an den Innenseiten der Unterform (10) und der temporären Hilfsoberform (9), bis die Form

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

gefüllt ist, wodurch sich ein Rohling (15) aus Fasermaterial bildet;
- Abnehmen der temporären Hilfsoberform (9);
- Aufsetzen der Oberform (11), wodurch der Rohling (15) verdichtet wird; und
- Verbinden der Fasern mittels eines beigemischten Bindemittels, wodurch sich der Rohling (15) zum Formteil (17) verfestigt."

4 Die Klägerin macht geltend, den Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen liege eine Diensterfindung des Beklagten zu 2 zugrunde, deren Inanspruchnahme sie in der Klageschrift erklärt hat, und nimmt die Beklagte zu 1 auf Übertragung der Rechte in Anspruch. Ferner nimmt sie die Beklagten wegen Verletzung von Betriebsgeheimnissen auf Auskunft und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.

5 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen; die Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Karlsruhe, GRUR 2011, 318).

6 Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre vor dem Berufungsgericht gestellten Anträge weiter.

Entscheidungsgründe:

7 Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

8 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe kein Anspruch auf Übertragung der auf die Erfindung angemeldeten und erteilten Schutzrechte zu. Der Beklagte habe zu der Erfindung jedenfalls die im August 2002 dem Geschäftsführer der Klägerin mündlich mitgeteilte

Idee beigetragen, bei der Herstellung von Formteilen aus Fasermaterialien die eingesetzten Faser-Schaumstoffgemische nicht wie bisher einzuschütten, sondern im Einblasverfahren so zwischen den Bestandteilen der Werkzeugform zu verteilen, dass sich beim anschließenden Verpressen ein Formteil im gewünschten Dickenprofil herstellen lässt. Darin liege ein zentrales Element der Erfindung, das einerseits zur angestrebten Effizienz des Verfahrens, andererseits zu einer gleichmäßigen Dichte des Rohlings beitrage. Die damit vorliegende Diensterfindung sei jedoch freigeworden, weil sie von der Klägerin nicht rechtzeitig in Anspruch genommen worden sei. Die Klägerin habe die mündliche Mitteilung des Beklagten zu 2 zum Anlass genommen, seine Idee in Kooperation mit der X-F. GmbH auf ihre Nutzbarkeit für die Herstellung von Formteilen aus Fasermaterialien untersuchen zu lassen. Über die Ergebnisse der Untersuchung und der dabei durchgeführten Versuche sei die Klägerin durch zwei Zwischenberichte und einen Abschlussbericht unterrichtet worden. Es sei davon auszugehen, dass sämtliche Elemente der von der Klägerin beanspruchten Erfindung mit Abschluss der Erforschung im Jahre 2003 gefunden worden seien und die fertige Erfindung der Klägerin bekannt gewesen sei. Unter diesen Voraussetzungen habe es bei Berücksichtigung der Grundsätze, die der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Haftetikett" (Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03, BGHZ 167, 118) formuliert habe, keiner gesonderten schriftlichen Erfindungsmeldung nach § 5 ArbNErfG aF bedurft, um die Frist des § 6 Abs. 2 ArbNErfG aF in Lauf zu setzen. Teile der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber, der - wie die Klägerin - kein formalisiertes Meldewesen für Diensterfindungen eingerichtet habe, einen für die beanspruchte technische Lehre zentralen Gedanken zu einem Zeitpunkt mit, in dem die Erfindung noch nicht fertig sei, und nehme der Arbeitgeber die Mitteilung zum Anlass, diesen Gedanken durch aufwändige, schriftlich dokumentierte Versuche weiter zu erforschen, in deren Verlauf ihm die restli-

chen Elemente der Erfindung bekannt geworden seien, wäre es eine unbillige und nicht praktikable Förmelei, vom Arbeitnehmer zu verlangen, dass er nach "Fertigstellung" der Erfindung seine "Initialidee" dem Arbeitgeber nochmals förmlich melde. Denn zum einen stehe in einem solchen Fall ebenso wie bei einer Patentanmeldung durch den Arbeitgeber fest, dass dieser über die erforderlichen und in einer der Erfindungsmeldung vergleichbaren Form (hier der Zwischen- und Abschlussberichte der X-F. GmbH) dokumentierten Informationen verfüge. Dass im Streitfall die Klägerin die Bedeutung des gemeldeten Beitrags zutreffend erkannt habe, werde durch den Umstand dokumentiert, dass sie dessen aufwändige Prüfung und Forschung veranlasst habe. Zum anderen würde der Arbeitnehmererfinder, der einen zentralen Erfindungsgedanken mitgeteilt und damit die Auffindung der restlichen technischen Lehre im Unternehmen des Arbeitgebers erst ausgelöst habe, vor praktisch kaum lösbare Schwierigkeiten gestellt, wenn man von ihm die Feststellung verlangte, wann die Erfindung im Sinne des § 5 Abs. 1 ArbNErfG aF fertig gestellt sei. Die schriftliche Inanspruchnahme, die jedenfalls nicht vor November 2006 erfolgt sei, habe mithin keine Wirkung mehr entfalten können. Auch Schadensersatzansprüche stünden der Klägerin nicht zu. Mit dem Freiwerden der Erfindung hätten die Pflichten des Beklagten zu 2 zur Geheimhaltung geendet, unabhängig davon, ob sie aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen oder aus dem Arbeitsvertrag resultierten.

9 II. Dies hält den Angriffen der Revision nicht stand.

10 1. Zu Recht hat das Berufungsgericht allerdings den Streitfall nach den Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung beurteilt (§ 43 Abs. 3 Satz 1 ArbNErfG). Die Übergangsvorschrift stellt zwar nach ihrem Wortlaut darauf ab, dass eine Erfindung "vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet" worden ist.

Eine solche Meldung hat der Beklagte zu 2 nicht abgegeben, jedenfalls nicht in der nach § 5 Abs. 1 ArbNErfG aF erforderlichen Schriftform. Es kann jedoch nichts anderes gelten, wenn eine förmliche Meldung der Diensterfindung vor dem 1. Oktober 2009 entbehrlich geworden oder die Erfindung jedenfalls in Anspruch genommen worden ist (vgl. Beyerlein, Mitt. 2010, 524, 525).

11 2. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht jedoch angenommen, dass die Vier-Monats-Frist des § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG aF spätestens im Jahre 2003 dadurch in Gang gesetzt worden sei, dass der Klägerin sämtliche Elemente der Diensterfindung bekannt geworden seien.

12 a) Nach der bis zum 30. September 2009 geltenden - und insoweit bis auf die nunmehr ausreichende Textform der gegenwärtigen entsprechenden - Rechtslage hat der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, diese unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer (gegebenenfalls patent- oder gebrauchsmusterfähigen, § 2 ArbNErfG) Erfindung handelt (§ 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG aF). Die Meldepflicht hat nicht nur die allgemeine Unterrichtung des Arbeitgebers von durchgeführten Arbeiten zum Zweck, sondern soll den Arbeitgeber gerade auf vom Arbeitnehmer getätigte Erfindungen hinweisen, um ihm die Frage einer Inanspruchnahme oder der Freigabe nahezubringen (vgl. BGH, Urteil vom 25. Februar 1958 - I ZR 181/56, GRUR 1958, 324 - Mitteilungs- und Meldepflicht). Die bloße Bekanntgabe von Versuchsergebnissen und dergleichen ist nicht geeignet, den Arbeitgeber auf eine Erfindung aufmerksam zu machen. Hinzukommen muss zumindest der Hinweis, dass der Arbeitnehmer die Versuche für bedeutsam und als Ausdruck eines gegebenenfalls patentfähigen allgemeinen Lösungsprinzips oder einer Erfindung ansieht (Senat, Urteil vom 17. Januar 1995 - X ZR 130/93, Mitt.

1996, 16 = BGHR ArbEG § 5 Abs 1 Meldung 1 - Gummielastische Masse I). Die schriftliche Meldung hat zudem gesondert, also nicht eingefügt in andere Berichte, zu erfolgen (Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, BT-Drucks. II 1648, 21 = BlPMZ 1957, 224, 230). Mit dieser gesetzlichen Anforderung an die Form der Erfindungsmitteilung wird erkennbar der Zweck verfolgt, der durch die Fülle innerbetrieblichen Schriftverkehrs begründeten Gefahr vorzubeugen, dass eine Erfindungsmeldung vom Arbeitgeber nicht rechtzeitig als solche erkannt wird (vgl. Scharen, VPP-Rundbrief 2007, 155, 158).

13 In der Meldung hat der Arbeitnehmer ferner nach § 5 Abs. 2 ArbNErfG die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. Vorhandene Aufzeichnungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht. Auch diese Angaben stehen nicht im Ermessen des zu umfassender Information verpflichteten Arbeitnehmers (Senat, Urteil vom 18. März 2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 703 - Gehäusekonstruktion; Urteil vom 5. Oktober 2005 - X ZR 26/03, GRUR 2006, 141 Rn. 19 - Ladungsträgergenerator). Entspricht die Meldung nicht den Anforderungen von Absatz 2, kann der Arbeitgeber nach § 5 Abs. 3 ArbNErfG eine Ergänzung verlangen, bei der er den Arbeitnehmer, soweit erforderlich, zu unterstützen hat.

14 Durch diese Anforderungen soll sichergestellt werden, dass dem Arbeitgeber - gegebenenfalls nach Ergänzung der Meldung - die unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 ArbNErfG gemachten Erfindungen seiner Arbeitnehmer und die insoweit maßgeblichen Umstände so bekannt wer-

den, dass er den Erfindungscharakter und die an der Erfindung beteiligten Person 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 (Senat, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03, BGHZ 167, 118 Rn. 26 - Haftetikett, mit weiteren Nachweisen der höchstrichterlichen Rechtsprechung). Dass die Meldung aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit in schriftlicher Form und als gesonderte Mitteilung zu erfolgen hat, ist für die bis zum 30. September 2009 geltende Rechtslage von besonderer Bedeutung. Da die Meldung die viermonatige Inanspruchnahmefrist in Gang setzt, wird dadurch eine klare, jederzeit nachweisbare aktenmäßige Grundlage geschaffen, auf welcher der Arbeitgeber über die Inanspruchnahme entscheiden kann und muss (BT-Drucks. II 1648, 21 = BlPMZ 1957, 224, 229).

15 b) Ein Verstoß gegen die in § 5 ArbNErfG aF vorgesehene 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. Denn dann wäre es eine vom Zweck dieser Bestimmung nicht mehr gedeckte und treuwidrige Förmelei, wenn der Arbeitgeber im Hinblick auf die ihm im Falle einer Diensterfindung zu treffenden Entscheidungen gleichwohl auf die Einhaltung von § 5 ArbNErfG aF bestehen würde. Der Senat hat einen solchen Fall angenommen, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung mit dem Inhalt der von seinem Arbeitnehmer entwickelten Lehre zum technischen Handeln anmeldet und dabei alle an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt. Denn damit gibt er zu erkennen, dass er auch aus seiner Sicht

über die maßgeblichen Umstände, insbesondere über die Bedeutung der Erfindung und ihre Erfinder informiert ist, so dass er jedenfalls nunmehr in der Lage und es ihm zuzumuten ist, die Diensterfindung sobald wie möglich in Anspruch zu nehmen, wenn er von dieser gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch machen will (BGHZ 167, 118 Rn. 26 - Haftetikett).

16 c) Im Streitfall fehlt es zu dem vom Berufungsgericht für maßgeblich erachteten Zeitpunkt sowohl an einer schriftlichen Erfindungsmeldung als auch an einer Dokumentation der Kenntnis der Klägerin von der Diensterfindung und den an ihr Beteiligten, die anstelle der schriftlichen Erfindungsmeldung den Lauf der Inanspruchnahmefrist gegenüber dem Beklagten zu 2 in Gang setzen könnte.

17 aa) Wie vom Berufungsgericht noch zutreffend gesehen, fehlt es an einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung nach § 5 ArbNErfG aF. Denn die Mitteilung des Gedankens, das Faser-Schaumstoffgemisch anstelle des bekannten Einschüttens zwischen die Bestandteile der Werkzeugformen einzublasen, so dass sich beim anschließenden Verpressen ein Formteil im gewünschten Dickenprofil herstellen lässt, durch den Beklagten zu 2 gegenüber dem Geschäftsführer der Klägerin erfolgte mündlich und beinhaltete zudem nur einzelne Elemente der später von dem Beklagten zu 2 zum Patent angemeldeten Erfindung.

18 bb) Anders als in dem der Entscheidung "Haftetikett" zugrunde liegenden Sachverhalt ist in dem vorliegenden Fall auch nicht in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form dokumentiert worden, dass die Klägerin das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten erlangt hat, die ihr nach § 5 ArbNErfG vermittelt werden müssen. Dafür genügt es nicht, dass nach den von der Revision nicht beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts "davon auszugehen" ist, dass sämtliche Elemente der Erfindung mit Abschluss der Forschungsar-

beiten der X-F. GmbH im Jahr 2003 gefunden und der Klägerin durch Vorlage von zwei Zwischenberichten (Anlagen K11 und K12) sowie eines Abschlussberichts (Anlage K30) der X-F. GmbH bekannt gewesen sind und zudem die Forschungsarbeiten nach den weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts auf die mündliche Mitteilung der Idee des Beklagten zu 2 gegenüber dem Geschäftsführer der damaligen Rechtsvorgängerin der Klägerin zurückgegangen sind, das Faser-Schaumstoffgemisch zwischen die Bestandteile der Werkzeugformteile einzublasen statt es - wie bisher praktiziert - einzuschütten. Den Anforderungen, unter denen die Funktion der Erfindungsmeldung als erfüllt angesehen werden kann, ist damit in mehrfacher Hinsicht nicht genügt.

19 (1) Funktion der Zwischenberichte wie des Abschlussberichts war es, für die Klägerin die Ergebnisse der Arbeiten und Untersuchungen der X-F. GmbH zusammenzufassen. Sie sind daher der Mitteilung von Arbeitsergebnissen ähnlich, die gerade nicht die Funktion einer gesonderten Erfindungsmeldung erfüllt. Die Erfindungsmeldung muss gesondert erfolgen und dabei kenntlich machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt, weil dem Arbeitgeber nicht nur die technische Lehre der Erfindung als solche übermittelt, sondern auch deutlich werden soll, dass es sich um eine neue und (jedenfalls möglicherweise) auf erfinderischer Tätigkeit beruhende technische Lehre handelt, die deswegen vom Arbeitgeber innerhalb gesetzlicher Frist in Anspruch genommen und zum Patent angemeldet werden kann. Die genannte gesetzgeberische Zielsetzung würde unterlaufen, wenn die mündliche Mitteilung einer "Initialidee" durch den Arbeitnehmer und schriftliche Berichte über anschließend im Auftrag des Arbeitgebers durchgeführte Versuche, aus denen die übrigen Elemente der Erfindung hervorgehen, als eine der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbare anderweitige Form angesehen würde (vgl. auch OLG Frankfurt, GRUR-RR 2009, 291, 292). Vielmehr entsteht in einer solchen Situa-

tion gerade die Gefahr, die durch die in § 5 Abs. 1 ArbNErfG aF vorgesehene gesonderte schriftliche Erfindungsmeldung ausgeschlossen werden soll, dass ein nur mündlich mitgeteilter erfindungsbezogener Gedanke des Arbeitnehmers beim Arbeitgeber in Vergessenheit gerät oder dass der Arbeitgeber ihm zur Verfügung gestellten Berichten nicht entnimmt, dass eine (patentfähige) Erfindung dargestellt werden soll, weil dies nicht gesondert mitgeteilt wird. Darin liegt auch der Unterschied gegenüber dem Fall der Schutzrechtsanmeldung der Diensterfindung durch den Arbeitgeber, wie er Gegenstand der Entscheidung "Haftetikett" war. Denn in einem solchen Fall wird durch die Schutzrechtsanmeldung des Arbeitgebers dokumentiert, dass sich die Gefahren, denen der Gesetzgeber durch das Erfordernis einer gesonderten schriftlichen Meldung vorbeugen wollte, gerade nicht realisiert haben, weil der Arbeitgeber nicht nur die technische Lehre der Erfindung erkannt hat, sondern auch, dass diese patentfähig ist oder jedenfalls sein kann und eben deshalb von ihm zum Patent angemeldet wird.

20 (2) Zudem enthält die Patentanmeldung die für die Ingangsetzung der Inanspruchnahmefrist unerlässliche Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers nach außen, weil der Tag ihrer Einreichung beim Patentamt sicher feststeht und unschwer zu ermitteln ist, und daher eine gleichermaßen zuverlässige "aktenmäßige" Grundlage für den Fristbeginn schafft wie der Eingang der schriftlichen Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers beim Arbeitgeber. Deshalb hat der Senat auch auf die Patentanmeldung und nicht etwa auf deren Erarbeitung oder dergleichen abgestellt.

21 (3) Schließlich hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, dass die Berichte der X-F. GmbH Angaben darüber enthalten, dass die dargestellte technische Lehre auf den Beklagten zu 2 zurückgehe oder dieser jedenfalls am Zustandekommen der Erfindung beteiligt gewesen sei. Die

Meldepflicht trifft jedoch jeden (Mit-)Erfinder (BGH, GRUR 2006, 141 Rn. 26 - Ladungsträgergenerator). Sind an dem Zustandekommen einer Erfindung mehrere Arbeitnehmer beteiligt, können sie zwar nach § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbNErfG die Erfindungsmeldung gemeinsam abgeben. Dafür genügt jedoch nicht, dass in der Erfindungsmeldung eines Miterfinders weitere Beteiligte genannt werden; hierdurch werden diese von der Pflicht zur Erfindungsmeldung nicht frei. Soll die Frist zur Inanspruchnahme trotz fehlender schriftlicher Erfindungsmeldung gegenüber einem bestimmten Erfinder zu laufen beginnen, muss daher der Arbeitgeber - wie im Fall "Haftetikett" durch die Erfinderbenennung gegenüber dem Patentamt - auch dokumentieren, dass ihm gerade dieser Erfinder als Diensterfinder bekannt ist. Auch hieran fehlt es im Streitfall.

22 cc) Hiergegen lässt sich entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts auch nicht einwenden, der Arbeitnehmer, der dem Arbeitgeber seine "Initialidee" gemeldet habe, werde vor kaum lösbare Schwierigkeiten gestellt, wenn man ihm die Feststellung der Fertigstellung der Erfindung abverlange. Abgesehen davon, dass diese Schwierigkeit im Allgemeinen nicht entstehen wird, solange der Arbeitnehmer, dessen Gedanken den Entwicklungsprozess in Gang gesetzt haben, an der weiteren Entwicklung beteiligt ist, können die vom Berufungsgericht angeführten Probleme allenfalls die Annahme rechtfertigen, der Arbeitnehmer verletze nicht seine Pflicht zur unverzüglichen Meldung, wenn sich infolgedessen seine Erfindungsmeldung verzögert. Jedenfalls dann, wenn der Arbeitnehmer die Erfindung, wie im Streitfall, selbst zum Patent anmeldet, dokumentiert er indessen, dass er diese für fertig gestellt hält.

23 3. Das Berufungsgericht hat weiterhin ausgeführt, es halte auch die vom Landgericht vertretene Ansicht für zutreffend, dass die Klägerin spätestens am 13. Juni 2006 sämtliches Wissen und sämtliche Erkennt-

nismöglichkeiten gehabt habe, um über die Inanspruchnahme der Erfindung zu entscheiden, weil sie nach den Feststellungen des Landgerichts spätestens zu diesem Zeitpunkt das vom Beklagten zu 2 angemeldete deutsche Patent der Beklagten zu 1 kannte und ihr die Forschungsberichte der X-F. GmbH vorlagen. Auch dem kann nicht beigetreten werden.

24 Auch auf der Grundlage der Feststellungen des Landgerichts ist die Vier-Monats-Frist zur Inanspruchnahme der Erfindung des Beklagten zu 2 nicht am 13. Juni 2006 in Gang gesetzt worden. Denn auch die vom Landgericht festgestellte Kenntnis kann nicht als eine einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung gleich zu stellende Form der Wissensdokumentation im Sinne Entscheidung "Haftetikett" angesehen werden.

25 Ein Sachverhalt, wie ihn das Landgericht festgestellt hat, unterscheidet sich von einer Anmeldung der Diensterfindung zum Schutzrecht durch den Arbeitgeber nicht allein in der Person des Anmelders, wie das Landgericht und im Anschluss daran das Berufungsgericht gemeint haben. Als weitere - im Hinblick auf die Ratio der Formerfordernisse des § 5 Abs. 1 ArbNErfG aF erhebliche - Differenz kommt vielmehr hinzu, dass der Arbeitgeber mit der Anmeldung der Diensterfindung und der Benennung eines oder mehrerer seiner Arbeitnehmer als Erfinder zu erkennen gibt, dass er aus seiner Sicht über die Bedeutung der Erfindung und ihre Schöpfer derart umfassend informiert ist, dass er in der Lage und es ihm zuzumuten ist, die Diensterfindung sobald wie möglich in Anspruch zu nehmen (BGHZ 167, 118 Rn. 26 - Haftetikett). Denn meldet er die Erfindung nicht nur zum Patent an, sondern benennt er auch einen oder mehrere seiner Arbeitnehmer als Erfinder, muss er zuvor auch erkannt haben, dass der Gegenstand der Schutzrechtsanmeldung eine Diensterfindung ist (vgl. Scharen, aaO, S. 158). Demgegenüber ist bei einer Schutzrechtsanmeldung durch den Arbeitnehmererfinder - wie hier - der Arbeitgeber, der

von der Schutzrechtsanmeldung oder dem Schutzrecht seines (ehemaligen) Arbeitnehmers Kenntnis erlangt, damit noch nicht ohne weiteres darüber informiert, dass es sich bei dem Gegenstand der Anmeldung bzw. des Schutzrechts um eine Diensterfindung handelt. Der Anmeldung oder dem erteilten Schutzrecht kann der Arbeitgeber zwar dessen Gegenstand und - bei Benennung - auch die vom Anmelder als Erfinder Benannten entnehmen. Diese Informationen mögen auch mehr oder weniger deutliche Anhaltspunkte dafür bieten, dass es sich um eine Diensterfindung handelt. Die für eine Inanspruchnahme der Erfindung erforderliche Gewissheit ergibt sich für den Arbeitgeber daraus in aller Regel allerdings noch nicht. Denn der Arbeitgeber wird nicht ohne weitere Erkundigungen annehmen können, dass der Arbeitnehmer eine Diensterfindung zum Schutzrecht angemeldet hat, obwohl er hierzu nicht berechtigt gewesen ist (§ 13 Abs. 1 ArbNErfG). Die für eine Inanspruchnahme der Erfindung erforderliche Gewissheit wird der Arbeitgeber daher in aller Regel erst erhalten, wenn er entweder den Arbeitnehmer befragt oder aber in seinem Betrieb weitere Erkundigungen einholt, etwa indem er Unterlagen durchsieht oder andere Arbeitnehmer befragt. Entsprechend stellt sich die Situation auch in dem hier zu entscheidenden Fall dar, in dem das Landgericht ebenfalls nicht allein auf die Kenntnisnahme der Klägerin von dem deutschen Patent der Beklagten zu 1 abgestellt hat, sondern sich zudem auch auf deren Wissen um die Berichte der X-F. GmbH gestützt hat. Die Kenntnisnahme des Arbeitgebers von einer Schutzrechtsanmeldung oder einem Schutzrecht des Arbeitnehmers ist daher jedenfalls nicht notwendigerweise identisch mit der Kenntnisnahme des Arbeitgebers von den Umständen, die ihn in die Lage versetzen und es ihm zumutbar machen, die Diensterfindung baldmöglichst in Anspruch zu nehmen.

26 Erst recht wird ein solcher Wissensstand des Arbeitgebers nicht dokumentiert, wie er durch die ordnungsgemäße schriftliche Erfindungs-

meldung oder aber durch die eigene Patentanmeldung und Erfinderbenennung des Arbeitgebers dokumentiert wird und dokumentiert werden muss, damit sich das Urteil rechtfertigt, das Beharren des Arbeitgebers auf einer schriftlichen Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers wäre treuwidrig und eine bloße sinnentleerte Förmelei. Wenn die eigene Patentanmeldung des Arbeitnehmers insoweit etwas dokumentiert, dann dessen Rechtsbehauptung, es handele sich gerade nicht um eine dem Arbeitgeber zu meldende Diensterfindung.

27 4. Damit ist auch der Annahme des Berufungsgerichts die Grundlage entzogen, die gegenüber beiden Beklagten geltend gemachten Schadensersatzansprüche scheiterten am Freiwerden der Diensterfindung.

28 III. Das Berufungsurteil ist hiernach aufzuheben. Der Senat kann den Rechtsstreit nicht selbst entscheiden, weil das Berufungsgericht (aus seiner Sicht zu Recht) keine hinreichenden Feststellungen dazu getroffen hat, ob der Beklagte zu 2 Alleinerfinder gewesen ist oder Miterfinder beteiligt waren.

29 1. Aus den Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt sich zwar, dass die Frist zur Inanspruchnahme der Erfindung im Verhältnis zwischen der Klägerin als Arbeitgeberin und dem Beklagten zu 2 als Arbeitnehmer weder durch eine ordnungsgemäße Meldung nach Art. 5 ArbNErfG aF noch durch eine dieser vergleichbare Wissensdokumentation der Klägerin vor dem 7. November 2006 in Lauf gesetzt worden ist, als die Klägerin die Beklagten wegen widerrechtlicher Entnahme abgemahnt und zur Übertragungen der Rechte der Beklagten zu 1 aufgefordert hat. Falls hierin nicht selbst eine Inanspruchnahmeerklärung zu sehen sein sollte, konnte die Klägerin die Diensterfindung daher durch Erklärung in der dem Beklagten

zu 2 am 2. Dezember 2006 zugestellten Klageschrift diesem gegenüber wirksam in Anspruch nehmen.

30 2. Es kann aber nicht als unstreitig zugrunde gelegt werden, dass der Beklagte zu 2 Alleinerfinder ist und die Inanspruchnahme seiner Diensterfindung der Klägerin mithin sämtliche Rechte an der zum Patent angemeldeten Erfindung verschafft hat. Die Revisionserwiderung verweist zwar darauf, dass die Klägerin ausgeführt habe, der Beklagte zu 2 sei als Alleinerfinder anzusehen. Das hat jedoch weder das Berufungsgericht ausdrücklich festgestellt, noch hat die Revision dies auf Nachfrage im Verhandlungstermin als unstreitig bestätigt.

31 3. Sollte sich nach Zurückverweisung in der Verhandlung vor dem Berufungsgericht ergeben, dass der Beklagte zu 2 Alleinerfinder ist, wird dieser - entgegen der im Verhandlungstermin von dem Prozessbevollmächtigten der Revisionsbeklagten geäußerten Ansicht - die Übertragung sämtlicher auf der Erfindung des Beklagten zu 2 beruhender in- und ausländischen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen für sich beanspruchen können. Denn wird festgestellt, dass der Beklagte zu 2 Alleinerfinder der in Rede stehenden Erfindung ist, ist zwar mit Zugang der Erklärung der Inanspruchnahme dieser Erfindung durch die Klägerin das Recht des Beklagten zu 2 an der Erfindung auf diese von Gesetzes wegen übergegangen (vgl. § 7 Abs. 1 ArbNErfG). Das gilt jedoch nicht für die auf der Erfindung beruhenden Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen (vgl. Senat, Urteil vom 17. Januar 2001 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16, 18 - Gummielastische Masse I; OLG München, GRUR 1994, 746; Schulte/ Kühnen, PatG, 8. Aufl., 2008, § 8 PatG Rn. 20; nicht eindeutig: Senat, Urteil vom 10. November 1970 - X ZR 54/67, GRUR 1971, 210, 213 - Wildverbissverhinderung; abweichend: Bartenbach/Volz, ArbNErfG, 4. Aufl., 2002, § 7 ArbNErfG, Rn. 11; Benkard/Melullis, PatG, 10. Aufl., 2006, § 8

PatG Rn. 2; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 7 ArbNErfG Rn. 6; Reimer/Schade/Schippel/Rother, ArbNErfG, 8. Aufl., 2007, § 7 ArbNErfG Rn. 3). Denn diese stehen dem Beklagten zu 2 nicht aufgrund des Rechts an der Erfindung, sondern aufgrund der formellen Berechtigung des Anmelders oder Patentinhabers zu, die unabhängig von dessen sachlicher Berechtigung an der Erfindung ist (Benkard/Melullis, aaO). Daher bedarf es einer Übertragung und nicht nur einer formalen Umschreibung der auf der Erfindung beruhenden Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen, um den Zwiespalt auszuräumen, der nach wirksamer Inanspruchnahme der Erfindung durch die Klägerin zwischen der formellen Rechtsstellung der Beklagten zu 2 als eingetragener Patentinhaberin oder -anmelderin und der materiellen Berechtigung der Klägerin an der den Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen zugrunde liegenden Erfindung entstanden ist.

32 4. Schließlich fehlt es zu dem geltend gemachten Schadensersatzanspruch und den zu dessen Bemessung erhobenen Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüchen an Feststellungen.

Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens

Grabinski Bacher

Vorinstanzen:
LG Mannheim, Entscheidung vom 30.09.2008 - 2 O 317/06 -
OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 28.04.2010 - 6 U 147/08 -

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 72/10

vom

30. Mai 2011

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. Mai 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens sowie die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher

beschlossen:

Das Urteil des Senats vom 12. April 2011 wird wegen einer offenbaren Unrichtigkeit (§ 319 ZPO) auf Seite 17, Randnummer 31, Zeile 3 dahin berichtigt, dass das Wort "dieser" durch die Worte "die Klägerin" ersetzt wird.

Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens

Grabinski Bacher

Vorinstanzen:
LG Mannheim, Entscheidung vom 30.09.2008 - 2 O 317/06 -
OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 28.04.2010 - 6 U 147/08 -