



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 26/03

Verkündet am:
5. Oktober 2005
Groß
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Ladungsträgergenerator

ArbEG § 5 Abs. 1

Jedenfalls dann, wenn ein Arbeitnehmer eine bereits gemeldete Dienstleistung, an der er als Miterfinder beteiligt ist, in einer Weise fortentwickelt, die den Gegenstand der Erfindung durch eigenständig erfinderische oder zumindest schöpferische Ergänzungen wesentlich verändert und infolgedessen auch eine wesentliche Veränderung der Anteile der Miterfinder bewirkt, bedarf es einer erneuten Meldung der Dienstleistung.

BGH, Urt. vom 5. Oktober 2005 - X ZR 26/03 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2005 durch den Richter Scharen, die Richterin Ambrosius und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 22. Januar 2003 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Der Beklagte war bis zum Jahre 1997 Arbeitnehmer der Klägerin. Mit zwei weiteren Arbeitnehmern der Klägerin sowie drei weiteren Beteiligten war er an einer Erfindung beteiligt, die ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Entwicklung eines elektrostatischen latenten Bildes betrifft, das sich auf einem beweglichen Bildträger befindet, und von der Klägerin unter Inanspruchnahme der inneren Priorität einer ersten Anmeldung vom 3. Juli 1997 zum Gegenstand der deutschen Patentanmeldung 198 19 390 gemacht wurde.
- 2 Die Erfindung wurde der Klägerin erstmals am 13. Februar 1997 durch eine Beschreibung des Miterfinders Dr. B. gemeldet. Die Klägerin bat

daraufrhin diesen und den Beklagten um Ausfüllung des bei ihr üblichen Formulars. Eine entsprechende u.a. vom Beklagten unterzeichnete formularmäßige Meldung ging der Klägerin am 19. März 1997 zu; darin bezeichneten die Erfinder es als nicht möglich anzugeben, welche Merkmale der Erfindung auf welchen Erfinder zurückgingen.

3 Mit Schreiben vom 19. Februar 1998 teilte die Klägerin dem Beklagten mit, sie werde die Erfindung in Deutschland, Japan und den USA zum Patent anmelden, und gab die Erfindung im Übrigen frei.

4 Der Beklagte ist Inhaber der auf einer PCT-Anmeldung beruhenden europäischen Patentanmeldung 993 623 (Streitpatentanmeldung), für die u.a. die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat benannt ist, für den Schutz begehrt wird, und die gleichfalls eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Entwicklung eines elektrostatischen latenten Bildes betrifft, das sich auf einem beweglichen Bildträger befindet. Die Vorrichtung umfasst eine Tonerzufuhreinrichtung, um Tonerteilchen aus einem Reservoir zu fördern und elektrisch zu laden, eine drehbar gelagerte Entwicklungswalze zur Aufnahme der geladenen Tonerteilchen von der Tonerzufuhreinrichtung und zum Transport der aufgenommenen Tonerteilchen in einen Spalt zwischen der Entwicklungswalze und dem Bildträger und schließlich eine Schichtdicke erzeugende Dosiereinrichtung, die auf dem Weg der Tonerteilchen von der Tonerzufuhreinrichtung zum Bildträger angeordnet ist. Nach dem Kennzeichen des angemeldeten Patentanspruchs 1 sind weitere Mittel zur Vergleichmäßigung der Tonerschicht in Schichtdicke und Ladung vorgesehen. Als solches Mittel ist in den Ansprüchen 2 und 3 mindestens ein an bestimmter Stelle angeordneter Ladungsträgergenerator bezeichnet.

5 Die Klägerin nimmt, soweit für das Revisionsverfahren noch von Interesse, den Beklagten auf Einräumung einer Mitberechtigung an der europäischen Patentanmeldung für die Bundesrepublik Deutschland in Anspruch.

6 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Oberlandesgericht den Beklagten verurteilt, der Klägerin eine Mitberechtigung in Höhe von 83,33 % einzuräumen.

7 Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt der Beklagte den Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

8 Die zulässige Revision bleibt ohne Erfolg.

9 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei davon auszugehen, dass ursprünglich allen sechs in der Erfindungsmeldung vom 19. März 1997 genannten Miterfindern jeweils 1/6 Mitberechtigung an der gesamten, in der Streitpatentanmeldung offenbarten Erfindung zugestanden habe. Der Beklagte habe seine Behauptung nicht bewiesen, die Gegenstände der Ansprüche 16 bis 19 und 40 bis 42 dieser Anmeldung (richtig: der deutschen Patentanmeldung 198 19 390) gingen allein auf seine erfinderische Tätigkeit zurück, denn der dazu gehörte Zeuge Dr. B. habe bekundet, es sei nicht möglich und auch schon zum Erfindungszeitpunkt nicht möglich gewesen, einzelne Teile der Erfindung bestimmten Miterfindern zuzuordnen. Der Senat sei auch davon überzeugt, dass die in der Streitpatentanmeldung beschriebene Erfindung mit dem

Gegenstand der deutschen Offenlegungsschrift 198 19 390 im Kern identisch übereinstimme, da in der Streitpatentanmeldung dieselben Miterfinder genannt seien wie in der Erfindungsmeldung vom 19. März 1997; es erscheine in hohem Maße unwahrscheinlich, wenn nicht ausgeschlossen, dass eine aus sechs Mitgliedern bestehende Erfindergemeinschaft gleichzeitig und in demselben beruflichen Tätigkeitsbereich zwei unterschiedliche, von voneinander abweichenden technischen Merkmalen geprägte Erfindungen mache. Die Klägerin sei Inhaberin der Anteile aller Miterfinder mit Ausnahme des Beklagten. Der Beklagte habe nicht bestritten, dass die Anteile der Miterfinder C. und F. durch

Vertrag auf die Klägerin übergegangen seien, und nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme stehe auch fest, dass der Miterfinder A. der Klägerin seinen Anteil übertragen habe und die Anteile der Miterfinder Dr. B. und Dr. S. von der Klägerin mit Schreiben vom 27. Juni 1997 rechtzeitig schriftlich in Anspruch genommen worden seien. Die Inanspruchnahmefrist sei erst durch die Erfindungsmeldung vom 19. März 1997 in Gang gesetzt worden; die Mitteilung vom 13. Februar 1997 sei keine vollständige Erfindungsmeldung gewesen, da sie lediglich eine als Anmeldevorschlag gedachte technische Beschreibung ohne die weiteren in dem von der Klägerin verwendeten Formblatt geforderten Angaben enthalten habe. Da sich die Klägerin schließlich in der Freigabeerklärung eine Anmeldung der Erfindung in Deutschland vorbehalten habe, seien die Erfinder und sei der Beklagte auch zur Benennung Deutschlands in einer europäischen Patentanmeldung nicht berechtigt gewesen.

10 II. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand. Im Ergebnis hat das Berufungsgericht der Beklagten jedoch zu Recht einen Anspruch nach Art. II § 5 IntPatÜG auf Einräumung einer Mitberechtigung in Höhe von 5/6 an der Streitpatentanmeldung zuerkannt.

11 1. Dem Beklagten steht jedenfalls kein größerer Anteil als 1/6 an
dem Gegenstand der Anmeldung zu.

12 a) Die vom Berufungsgericht hierfür gegebene Begründung ist aller-
dings nicht tragfähig. Die Behauptung des Beklagten geht dahin, von ihm stam-
me der - in der Mitteilung vom 13. Februar 1997 und auch in der Erfindungs-
meldung vom 19. März 1997 noch nicht angeführte - Gedanke, durch einen
Ladungsträgergenerator, insbesondere eine Ionenquelle, eine gleichmäßigere
Ladung der Tonerteilchen zu erzielen. Diesen Gedanken habe er unmittelbar
nach dem 13. Februar 1997 über den Zeugen Dr. B. in die Arbeiten zur
Vorbereitung der Patentanmeldung der Klägerin eingebracht. Diese Behaup-
tung ist ohne weiteres mit dem Umstand vereinbar, dass in der Streitpatentan-
meldung dieselben Erfinder genannt sind wie in der Erfindungsmeldung vom
19. März 1997, da es sich um eine Ergänzung der ursprünglichen Erfindung
handelt. Auch der Umstand, dass der Zeuge Dr. B. nicht bestätigen
konnte, dass der vom Beklagten als eigenständige Erfindung beanspruchte
Gedanke tatsächlich auf diesen zurückgeht, rechtfertigt die Annahme gleich
großer Miterfinderanteile noch nicht, denn nicht der Beklagte muss beweisen,
dass und in welchem Umfang ihm Rechte an der angemeldeten Erfindung zu-
stehen, sondern die Klägerin muss beweisen, inwiefern diese nicht dem Be-
klagten, sondern ihr gebühren.

13 b) Auch wenn jedoch zugunsten des Beklagten unterstellt wird, dass
die Maßnahmen zur Erzielung einer gleichmäßigeren Ladung eine allein von
ihm gemachte Erfindung darstellen und es deshalb rechtfertigen, von einem
- nach seiner Auffassung ganz erheblich - größeren Anteil des Beklagten an
der Entstehung der gesamten mit der Streitpatentanmeldung zum Patentschutz
angemeldeten Erfindung auszugehen, steht dieser Anteil jedoch nicht dem Be-

klagten, sondern der Klägerin zu. Denn die Klägerin hat diese Erfindung des Beklagten rechtzeitig in Anspruch genommen (§ 6 ArbEG).

- 14 aa) Auch hierbei handelt es sich um eine Diensterfindung des Beklagten. Soweit er dies in der mündlichen Verhandlung in Abrede gestellt hat, kann er damit nicht gehört werden. Die Feststellung des Berufungsgerichts, die der Streitpatentanmeldung zugrundeliegende Erfindung sei während der Dienstzeit des Beklagten bei der Klägerin gemacht worden, ist nicht mit Verfahrensrügen angegriffen. Vielmehr hat die Revision geltend gemacht, der Beklagte beanspruche die alleinige Erfindereigenschaft "bezüglich der nachträglich eingeflossenen Sachverhalte der Ionenladung, wie sie in den Ansprüchen 16 - 19 und 40 - 42 der Patentanmeldung der Klägerin ... ihren Niederschlag gefunden haben", und den hierzu in den Tatsacheninstanzen gehaltenen Vortrag als übergegangen gerügt. Soweit in der in der Revisionsbegründung in Bezug genommenen Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde darüber hinaus angeführt wird, der Beklagte habe vorgetragen, "dass in die PCT-Anmeldung wesentliche Ergänzungen und umfassendere Hauptansprüche eingeflossen sind, die allein dem Beklagten gehören, und dass die gleichmäßigen Erfinderanteile nur auf die Inhalte der Erfindungsmeldung bis zum Datum des 13. Februar 1997 bezogen sind", ist dem hierzu in Bezug genommenen schriftsätzlichen Vorbringen nur zu entnehmen, dass die von dem Beklagten allein für sich in Anspruch genommene Erfindung in der PCT-Anmeldung ausführlicher beschrieben sei und in den Ansprüchen umfassenderen Ausdruck gefunden habe als in den genannten Unteransprüchen der Patentanmeldung der Klägerin. Hingegen ist nicht die - mit der in der Revisionsbegründung in Bezug genommenen unvereinbare - Behauptung aufgestellt worden, diese Erfindung sei erst nach dem Ausscheiden des Beklagten bei der Klägerin entstanden.

- 15 bb) Die Inanspruchnahmeerklärung der Klägerin, die ihm am 30. Juli 1997 zugegangen ist, musste der Beklagte auf den gesamten Inhalt der der Klägerin zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Angaben zur Erfindung beziehen. Dazu gehörten auch die erfinderischen Ergänzungen, die der Beklagte nach seinem Vorbringen nach dem 13. Februar 1997 über Dr. B. eingebracht hatte. Nimmt der Arbeitgeber Erfinderrechte eines Arbeitnehmers in Anspruch, geht sein Wille nämlich regelmäßig dahin, sämtliche technischen Erkenntnisse des Arbeitnehmererfinders zu verwerten, die die ihm mitgeteilte Diensterfindung betreffen und sich für die Schutzrechtsanmeldung, zu der der Arbeitgeber nach § 13 Abs. 1 ArbEG verpflichtet ist, nutzen lassen. Ist eine Diensterfindung - wie hier vom Beklagten behauptet - gegenüber einer (ersten) Meldung oder sonstigen Mitteilung weiterentwickelt worden und ist diese Weiterentwicklung dem Arbeitgeber - in welcher Form auch immer - übermittelt worden, kann der Arbeitnehmer vernünftigerweise nicht annehmen, der Arbeitgeber wolle nur dasjenige in Anspruch nehmen, was in der (ersten) Meldung oder Mitteilung angegeben worden ist.
- 16 Für den Umfang der Inanspruchnahmeerklärung ist auch unerheblich, ob für den Einsatz von Mitteln zur Vergleichmäßigung der Tonerschicht in Schichtdicke und Ladung, in dem der Beklagte eine eigenständige Erfindung sieht, in der Patentanmeldung der Klägerin der größtmögliche Schutz begehrt worden ist. Gegenstand der Inanspruchnahme ist die Diensterfindung als solche, nicht das, was durch die Formulierung entsprechender Patentansprüche zum Gegenstand des auf ihrer Grundlage angemeldeten Patents gemacht worden ist (BGHZ 106, 84, 89 - Schwermetalloxidationskatalysator).
- 17 cc) Jedenfalls hinsichtlich der die Mittel zur Vergleichmäßigung der Tonerschicht in Schichtdicke und Ladung betreffenden Erfindung war die Inan-

spruchnahmefrist noch nicht abgelaufen, denn insoweit hat der Beklagte eine Erfindungsmeldung nicht abgegeben (§ 6 Abs. 2 Satz 2 ArbEG). Einer solchen (zweiten) Erfindungsmeldung hätte es jedoch bedurft.

18 Das versteht sich von selbst, wenn die vom Beklagten zur Vergleichmäßigung der Tonerschicht entwickelten Anweisungen an den Fachmann eine eigenständige Erfindung darstellten, denn für jede Diensterfindung gilt die Verpflichtung des Arbeitnehmers, sie dem Arbeitgeber unverzüglich gesondert schriftlich zu melden (§ 5 Abs. 1 Satz 1 ArbEG).

19 Nichts anderes gilt, wenn diese Anweisungen lediglich als schöpferische Ergänzungen der ursprünglich gemeldeten Diensterfindung zu qualifizieren sein sollten. In der Meldung einer Diensterfindung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Erfindung zu beschreiben (§ 5 Abs. 2 Satz 1 ArbEG). Die Meldung soll ferner die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht (§ 5 Abs. 2 Satz 3 ArbEG). Auch diese Angaben stehen nicht im Ermessen des Arbeitnehmers (Sen.Urt. v. 18.3.2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702 - Gehäusekonstruktion) und beziehen sich auf den gesamten Umfang der Diensterfindung. Jedenfalls dann, wenn der Arbeitnehmer eine bereits gemeldete Diensterfindung in einer Weise fortentwickelt, die den Gegenstand der Erfindung durch eigenständig erfinderische oder zumindest schöpferische Ergänzungen wesentlich verändert und infolgedessen auch eine wesentliche Veränderung der Anteile der Miterfinder bewirkt, bedarf es daher einer erneuten Meldung.

20 Dabei handelt es sich nicht um einen Anwendungsfall des § 5 Abs. 3 ArbEG. Eine Meldung, die den Anforderungen des Absatzes 2 nicht entspricht, gilt zwar nach § 5 Abs. 3 ArbEG als ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber

keine Ergänzung verlangt. Dazu hat er jedoch nur Gelegenheit, wenn und soweit ihm die Diensterfindung überhaupt gemeldet wird. Daran fehlt es, soweit die gemeldete Erfindung nach der Meldung wesentliche Fortentwicklungen erfährt.

21 Mithin war auch im Streitfall eine weitere Meldung erforderlich, denn die Meldung vom 19. März 1997 war - das Vorbringen des Beklagten als richtig unterstellt - weder geeignet, der Klägerin eine zutreffende Vorstellung vom gesamten Umfang der Erfindung noch von der Beteiligung der Miterfinder an ihr zu vermitteln.

22 c) Die Freigabeerklärung berechtigte den Beklagten, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, zwar zu einer europäischen Patentanmeldung, nicht aber zur Benennung der Bundesrepublik Deutschland. Denn die Beklagte hat die Erfindung für Deutschland (sowie die USA und Japan) nicht freigegeben. Das Recht - auf nationalem oder europäischem Weg - Patentschutz für Deutschland zu erwirken, verblieb daher bei der Klägerin.

23 2. Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, dass die Anteile der übrigen Miterfinder an der Erfindung auf die Klägerin übergegangen sind.

24 Den vertraglichen Erwerb der Anteile der Miterfinder C. und F. hat das Berufungsgericht, von der Revision unbeanstandet, als unstreitig festgestellt.

25 Das Berufungsgericht hat ferner aufgrund der von ihm durchgeführten Beweisaufnahme die Überzeugung gewonnen, dass auch der Miterfinder A. der Klägerin seinen Anteil jedenfalls stillschweigend übertragen hat, was im Übrigen im Einklang mit der - wie die nachfolgend noch zu erörternde gleich-

lautende Erklärung des Miterfinders Dr. B. - als hilfsweise Übertragungserklärung zu wertenden schriftlichen Erklärung des Zeugen vom 8. April 2002 (Anl. BK 6) steht. Soweit die Revision hierin einen Widerspruch zu dem von dem Zeugen A. gegenüber dem Beklagten erklärten Verzicht auf die Auslandsrechte sehen will, verkennt sie, dass hiervon eine europäische Patentanmeldung für Deutschland gerade nicht erfasst war.

26 Entsprechendes gilt für die vom Berufungsgericht festgestellte rechtzeitige Inanspruchnahme des Erfindungsanteils des Miterfinders Dr. S. . In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob bereits die Beschreibung des Miterfinders Dr. B. vom 13. Februar 1997 eine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung darstellt. Denn es handelte sich jedenfalls nicht um eine Erfindungsmeldung des Miterfinders Dr. S. . Die Meldepflicht trifft indes jeden Miterfinder. Sind an dem Zustandekommen einer Erfindung mehrere Arbeitnehmer beteiligt, können sie zwar nach § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbEG die Meldung gemeinsam abgeben. Die Beschreibung des Miterfinders Dr. B. stellt jedoch keine gemeinsame Erfindungsmeldung dar. Als "Bearbeiter" ist vielmehr lediglich Dr. B. genannt. Die übrigen Miterfinder sind lediglich von Dr. B. als "an der Erfindung beteiligte Personen aufgeführt". Sie haben die Beschreibung weder unterzeichnet, noch ist diese sonst in irgendeiner Weise als Meldung auch der übrigen Miterfinder kenntlich. Gegenüber dem Miterfinder Dr. S. begann die Inanspruchnahmefrist daher erst mit der der Klägerin am 19. März 1997 zugegangenen Meldung.

27 Schließlich hat die Klägerin auch den Anteil des Miterfinders Dr. B. erworben.

28 Allerdings ist dem Angriff der Revision gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Klägerin habe auch insoweit die Inanspruchnahmefrist ge-

wahrt, der Erfolg nicht zu versagen. Das Berufungsgericht begründet seine Annahme, die Mitteilung vom 13. Februar 1997 sei keine vollständige Erfindungsmeldung gewesen, lediglich damit, dass diese nur eine als Anmeldevorschlag gedachte technische Beschreibung "ohne die weiteren in dem von der Klägerin verwendeten Formular für Erfindungsmeldungen geforderten Angaben" enthalten habe. Das lässt weder erkennen, dass es sich nicht um eine Erfindungsmeldung im Sinne des § 5 Abs. 1 ArbEG gehandelt hat, noch dass die Meldung den Anforderungen des § 5 Abs. 2 ArbEG nicht entsprochen hätte und dass die Klägerin insoweit gemäß § 5 Abs. 3 ArbEG erklärt hätte, dass und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedürfe. Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung ist dem Berufungsurteil auch nichts dafür zu entnehmen, dass in der Meldung keine fertige Erfindung beschrieben worden wäre. Von einer Wahrung der Inanspruchnahmefrist kann daher für das Revisionsverfahren nicht ausgegangen werden.

29 Gleichwohl stellt sich das Berufungsurteil im Ergebnis als zutreffend dar, weil der Miterfinder Dr. B. der Klägerin seinen etwa frei gewordenen Miterfinderanteil jedenfalls vertraglich übertragen hat. Das ergibt sich, wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, aus der von der Klägerin angenommenen Erklärung des Zeugen vom 12. April 2002, die die Klägerin als Anlage BK 5 zu den Akten des Berufungsverfahrens gereicht hat und die das Revisionsgericht, nachdem das Berufungsgericht dies unterlassen hat und weitere tatsächliche Feststellungen dazu weder erforderlich noch zu erwarten sind, selbst auslegen kann (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - IX ZR 228/00, NJW 2002, 1421, 1424; Urt. v. 30.9.1999 - IX ZR 329/98, NJW 1999, 3708, 3709). Die Erklärung lautet:

"Hiermit erkläre ich, dass mein Anteil an der Erfindungsmeldung ... durch Inanspruchnahme auf die (Klägerin) übertragen wurde.

Vorsorglich erkläre ich hiermit, dass sämtliche Rechte an meinem Teil der Erfindung bei der (Klägerin) liegen."

30 Der erste Satz enthält lediglich eine rechtliche Wertung. Der zweite Satz stellt eine vorsorgliche Erklärung für den Fall dar, dass die rechtliche Wertung des ersten Satzes nicht zutrifft, weil der Miterfinderanteil nicht durch Inanspruchnahme auf die Klägerin übergegangen ist. Wenn gleichwohl sämtliche Rechte bei der Klägerin liegen sollen, so bekundet der Miterfinder Dr. B. damit seinen Willen, diese Rechte, soweit dies nicht bereits anderweitig geschehen sein sollte, auf die Klägerin zu übertragen. Auch insoweit steht aus den bereits erörterten Gründen der gegenüber dem Beklagten erklärte Verzicht auf Auslandsanmeldungen nicht entgegen.

31 III. Da die Revision somit erfolglos bleibt, hat der Beklagte nach § 97 Abs. 1 ZPO auch die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.

Scharen

Ambrosius

Meier-Beck

Asendorf

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 13.07.2001 - 7 O 866/00 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 22.01.2003 - 6 U 134/01 -