
Datum: 30.11.2017
Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 2. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 2 U 77/16
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2017:1130.2U77.16.00

Vorinstanz: Landgericht Düsseldorf, 4c O 37/15

Tenor:

I. Auf die Berufung wird das am 3. November 2016 verkündete Urteil der 4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf abgeändert.

1. Die Beklagte wird verurteilt,

- a) dem Kläger eine Mitberechtigung an dem US-Patent 8,501,723 einzuräumen und gegenüber dem amerikanischen Patentamt in die Umschreibung des Patents auf den Kläger als Mitinhaber einzuwilligen;
- b) dem Kläger eine Mitberechtigung an der US-Patentanmeldung 13/933,788 einzuräumen und gegenüber dem amerikanischen Patentamt in die Umschreibung der Patentanmeldung auf den Kläger als Mitanmelder einzuwilligen,

und zwar Zug um Zug gegen Erstattung anteiliger Schutzrechtskosten der Beklagten i.H.v. 7.816,01 € bzgl. des US-Patents gemäß Ziffer 1. sowie 13.155,60 € bzgl. der US-Patentanmeldung gemäß Ziffer 2.

2. Es wird festgestellt, dass der Kläger – nach Freiwerden der Dienstleistung mangels wirksamer Inanspruchnahme - weiterhin materiell Berechtigter hinsichtlich seines Anteils an der mit Schreiben vom 26.01.2005 gemeldeten Erfindung „A.“ ist.

3. Die Klage wird abgewiesen, soweit sie sich auf abgetretene Ansprüche von B. stützt.

II. Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 1/10 und die Beklagte zu 9/10.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung des Klägers gegen Sicherheitsleistung von 120 % des beizutreibenden Kostenbetrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Der Kläger darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleistung von 120 % des beizutreibenden Kostenbetrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

V. Der Streitwert wird - abändernd auch für das landgerichtliche Verfahren - auf 1.000.000 € festgesetzt.

Gründe:

I.

Der Kläger war zwischen 1998 und April 2005 bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten (C.) als Apotheker beschäftigt. Im vorliegenden Rechtsstreit nimmt er die Beklagte im Wege der Vindikationsklage auf Einräumung einer Mitberechtigung an dem US-Patent 8,501,723 (Anlage K 1) sowie – erstrangig aus abgetretenem Recht (Anlage K 9) der mutmaßlichen Miterfinderin B., hilfsweise aus eigenem Erfinderrecht – an der US-Patentanmeldung 13/933,788 (bei der sich um eine Teilanmeldung aus dem vorgenannten US-Patent handelt) in Anspruch. Beide Schutzrechtspositionen beruhen auf einer bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten intern als „A.“ bezeichneten Dienstleistung, an der der Kläger als Miterfinder beteiligt war.

Die Ansprüche 1. bis 3. der US-PS 8,501,723 lauten:

1

2

3

4

5

- 1. 6
A pharmaceutical composition comprising Fesoterodine, or a pharmaceutically acceptable salt, and xylitol, where the ration of Fesoterodine/xylitol ist about 1-20% [w/w].
- 2. 78
A pharmaceutical composition according to claim 1, which comprises a salt of Fesoterodine which has an auto pH in water of 3-5.
- 3. *A pharmaceutical composition according to claim 2, wherein the Fesoterordine salt is a salt of a di- or tricarboxylic acid, or of a partially hydrogenated di- or tricarboxylic acid.* 190

Am 26.01.2005 (das Schreiben enthält die – fehlerhafte - Datumsangabe „26.01.04“, wie sich aus dem auf den 28.01.2005 lautenden Eingangsstempel der Beklagten ergibt) übersandte der Kläger per Hauspost ein mit drei teils umfangreichen Anlagen versehenes Schreiben (Anlage CBH 1), das die Überschrift „A. Galenische Entwicklung/Schutzrechte“ trägt, im Original unterschrieben an den damaligen Leiter der Patentabteilung der C.,Herr D.. In dem Dokument heißt es:

11

Vor dem Hintergrund des mit Herrn D. am 19.01.05 in der o.a. Angelegenheit geführten Gespräches wurden zur Vorbereitung einer vertiefenden Bewertung die nachfolgenden Angaben, die nach Auffassung des Unterzeichners für die weitere Bewertung relevant sind, zusammengetragen:

12

Hintergrundinformationen

13

Das Ziel unserer pharmazeutisch-technologischen Entwicklungsaktivitäten war und ist, den Wirkstoff Fesoterodinhydrogenfumarat in einer Dosierung von 2 bis 12 mg als orale Darreichungsform mit verzögerter Wirkstofffreisetzung über einen Zeitraum von 12 Stunden anzubieten.

14

Die initial durchgeführten orientierenden Stabilitätsuntersuchungen am Wirkstoff selbst und an Wirkstoff/Hilfsstoff-Mischungen belegen eine ausgeprägte Hydrolyseempfindlichkeit (s. Anl. 1). Hierbei handelt es sich um eine Zersetzungsreaktion wie sie für Verbindungen mit dem auch hier anzutreffenden Strukturelement eines Phenol-Carbonsäureesters (Formel s. Anl. 3, S. 1) charakteristisch ist.

15

Um eine stabile Darreichungsform mit einer Laufzeit von mindestens 2 Jahren zu erzielen, sind stabilisierungstechnologische Maßnahmen dringend geboten.

16

Formulierungsentwicklung

17

In entsprechenden Versuchsreihen (s. Anl. 1 bzw. 2) wurde herausgearbeitet, dass Kombinationen des Wirkstoffes mit Zuckeralkoholen wie Mannitol oder Xylitol, insbesondere aber Xylitol, die hydrolytische Zersetzung deutlich mindern. Besonders hervorzuheben ist hier, dass die Xylitol-haltigen Zubereitungen unter Stress-Lagerbedingungen, d.h. 12-wöchige offene Exposition gegenüber 75 % rel. Luftfeuchte bei 40° C, dem reinen Wirkstoff überlegen waren. Die Zubereitungen wiesen nach dieser Zeit einen Wirkstoffgehalt von ca. 93 % auf, während der sich selbst überlassene Wirkstoff zu diesem Zeitpunkt lediglich noch zu etwa 50 % intakt war (s. Anl. 2).

18

<i>Diese Erkenntnisse wurden bei der weiteren Entwicklung der Darreichungsformen genutzt. Eine Beschreibung der Darreichungsformen sowie der entsprechenden Stabilitätsdaten ist in der Anlage 3 niedergelegt (Seiten 21-54).</i>	19
<i>Als „stabilisierter“ Wirkstoff wurde eine Zwei-Komponenten-Zubereitung aus Fesoterodinhydrogenfumarat und Xylitol als „Grundbaustein“ den Formulierungskonzepten zugrunde gelegt.</i>	20
<i>Die eingesetzten Zubereitungen hatten einen Wirkstoff-Gehalt von 5 bzw. 10 %. Die beiden Komponenten wurden mit Hilfe eines Granulierverfahrens fixiert (immobilisiert). Hierbei hat sich trotz der prinzipiellen Hydrolyseempfindlichkeit des Wirkstoffes sogar ein wässriges Nassgranulierverfahren mit anschließender Horden- oder Wirbelbett Trocknung als geeignet erwiesen. Darüber hinaus wurde auch die Trockengranulierung mit Hilfe eines Walzenkompaktors erfolgreich eingesetzt.</i>	21
<i>Wegen der ausgeprägten Klebeneigung des Wirkstoffes ist sogar zu erwarten, dass bereits durch das einfache Mischen der beiden Komponenten eine ausreichende Fixierung erreicht wird.</i>	22
<i>Demzufolge sind die in Anlage 3 niedergelegten Formulierungskonzepte mit sämtlichen binären Zubereitungen (Trockenmischung, Trockengranulat u. Nassgranulat) zu realisieren.</i>	23
<i>Patentaspekte</i>	24
<i>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.</i>	25
<i>Nach Wahrnehmung des Unterzeichners ist die „Hauptlast“ der geleisteten Arbeit im Bereich der Analytik angesiedelt. Daher wird vorgeschlagen, dass Herr Dr. E. die dort relevanten Personen benennt und dann die „Anteilsverteilung“ innerhalb der analytischen Gruppe vorschlägt. Die Beteiligung der Formulierungsgruppe wird vom Unterzeichner mit 30 % beziffert. Im Einzelnen verteilen sich diese 30 % wiederum zu 1/3 bzw. 2/3 auf Frau B. und den Unterzeichner.</i>	26
<i>Jeweils eine Kopie des Schreibens übersandte der Kläger – wie aus dem Verteilerverzeichnis ersichtlich war - zeitgleich an B. und Dr. E..</i>	27
<i>Nachdem der Miterfinder Dr. E. dem Kläger eine gleichmäßige Verteilung der Erfindungsanteile zwischen den Gruppen „Analytik“ und „Technologie“ vorgeschlagen hatte (Email vom 28.01.2005; GA 4), wandte sich der Kläger mit Email vom 07.02.2005 (GA 5) erneut an die Beklagte und teilte mit, dass er der von Dr. E. vorgeschlagenen Aufteilung vollständig zustimme.</i>	28
<i>Am 08.04.2005 (Anlage K 8 im Verfahren 4c O 79/15) forderte die Beklagte den Kläger auf, eine Erfindungsmeldung unter Verwendung eines bei ihr gebräuchlichen Formblatts zu machen. Dieser Aufforderung kam der Kläger am 15.04.2005 (Anlage K 4) nach, wobei dem ausgefüllten Formblatt das Schreiben des Klägers vom 26.01.2016 nebst Anlagen beigelegt war (Anlage K 6), welches lediglich in den beiden letzten Absätzen wie folgt abgeändert war (Anm.: Änderungen sind durch Unterstreichen hervorgehoben):</i>	29
<i>...</i>	30
	31

In welchem Umfang sich aus der geleisteten Entwicklungsarbeit patentierbare Sachverhalte ableiten lassen, bedarf selbstverständlich einer sorgfältigen Prüfung. 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. 32

Erfinder 33

Nach Auffassung von Herrn Dr. E., dem Haupterfinder aus dem Bereich unserer Entwicklungsanalytik und mir gliedert sich die Gesamtheit der erfinderischen Leistung wie folgt: 34

Dr. Ch. E. 33 % 35

Dr. F. B. 17 % 36

Dr. M. F.: 17 % 37

Dr. H.-J. G.: 33 % 38

Mit Schreiben vom 03.06.2005 (Anlage K 3) erklärte die Rechtsvorgängerin der Beklagten – unter Bezugnahme auf die Erfindungsmeldung des Klägers vom 15.04.2005 – die Inanspruchnahme der Diensterfindung. Seit 2007 verhandeln die Parteien ergebnislos über eine Vergütungsvereinbarung, wobei der Kläger seit 2013 anwaltlich vertreten ist. 39

Der Kläger ist der Auffassung, er habe der Rechtsvorgängerin der Beklagten die streitige Diensterfindung durch das Schreiben vom 26.01.2005 wirksam gemeldet, womit die erst am 03.06.2005 erklärte Inanspruchnahme wegen Fristversäumnis unwirksam sei. An dem für die Diensterfindung existierenden Schutzrecht sei ihm deshalb eine Mitberechtigung einzuräumen. Gleiches gelte für die ebenfalls auf der Diensterfindung basierenden US-Patentanmeldung, für die er sich vorrangig auf die Miterfinderanteile der Miterfinderin B. stützen könne. Das Meldungsschreiben vom 26.01.2005 sei nämlich auch in deren Namen erfolgt, was sich hinreichend daraus erschließe, dass er deren Erfindungsanteil ausdrücklich ausgewiesen habe (1/3 von 30 %) und der Beklagten in einem Gespräch am 19.01.2005 eine Erfindungsmeldung ausdrücklich auch für die Miterfinder B. und Dr. E. avisiert habe, die in der Folge auch keine eigenen Erfindungsmeldungen mehr getätigt hätten. 40

Mit dem angefochtenen Urteil hat das Landgericht die Vindikationsklage als unbegründet abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass die Inanspruchnahmeerklärung der Beklagten vom 03.06.2005 rechtzeitig erfolgt sei und zur Überleitung der Erfindung geführt habe, weil der Kläger seine Erfindung erstmals mit Schreiben vom 15.04.2005 in der für einen Fristbeginn erforderlichen Weise gemeldet habe. Das vorhergehende Schreiben vom 26.01.2005 genüge hierfür nicht, weil es aus der maßgeblichen Sicht der Adressatin als bloßer Tätigkeitsbericht über den Stand der damaligen Entwicklungsarbeiten habe verstanden werden können und somit weder als Erfindungsmeldung „kenntlich gemacht“ sei noch den Erfordernissen einer „gesonderten“ Erklärung Rechnung trage. Über den abgetretenen Vindikationsanspruch, der im Tatbestand des angefochtenen Urteils keine Erwähnung findet, hat das Landgericht nicht entschieden. Diesbezügliche Anträge auf Tatbestandsberichtigung und Urteilsergänzung hat der Kläger nicht gestellt. 41

Mit seiner Berufung verfolgt der Kläger – unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vortrages – sein Vindikationsbegehren weiter.

Der Kläger beantragt, 43

die Beklagte zu verurteilen, ihm eine Mitberechtigung 44

- an dem US-Patent 8,501,723 B2 einzuräumen und gegenüber dem 45
amerikanischen Patentamt in die Umschreibung dieses Patents auch auf den Kläger
einzuwilligen;

- an der US-Patentanmeldung 13/933,788 einzuräumen und gegenüber dem 46
amerikanischen Patentamt in die Umschreibung der Patentanmeldung auch auf den Kläger
einzuwilligen;

festzustellen, dass er (der Kläger) weiterhin materiell Berechtigter hinsichtlich seines Anteils 47
an der mit Schreiben vom 26.01.2005 (Anlage K 7) gemeldeten Streiterfindung „A.“ ist.

Die Beklagte beantragt, 48

die Berufung einschließlich des Zwischenfeststellungsantrages zurückzuweisen. 49

Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil und hält daran fest, dass das Schreiben des Klägers 50
vom 26.01.2005 ein reiner Tätigkeitsbericht, aber keine rechtlich relevante, nämlich als
solche kenntlich gemachte Erfindungsmeldung gewesen sei. Selbst wenn man dies anders
beurteilen wollte, müsse sich der Kläger, nachdem er mit E-Mail vom 07.02.2005 die
Erfindungsanteile korrigierend angegeben habe, so behandeln lassen, als sei eine
entsprechende Beanstandung von Seiten der Beklagten erhoben worden. In diesem Fall
hätte die Inanspruchnahmefrist erst am 07.02.2005 zu laufen begonnen und wäre durch die
Inanspruchnahmeerklärung vom 03.06.2005 noch gewahrt worden. In jedem Fall sei es dem
Kläger verwehrt, sich auf das Schreiben vom 26.01.2005 als Erfindungsmeldung zu berufen,
nachdem er am 15.04.2005 eine neue, inhaltlich zum Teil abweichende Erfindungsmeldung
getätigt habe. Ferner habe er auch speziell im Hinblick auf die streitgegenständlichen
Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen eine Übertragungserklärung (Assignment) zu
Gunsten der Beklagten unterzeichnet (Anlage CBH 3). Da der Kläger erstmals mit
Anwaltsschreiben vom 29.06.2015 (Anlage CBH 4) mit der Ansicht hervorgetreten sei, bereits
sein Schreiben vom 26.01.2005 stelle eine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung dar,
weswegen die Diensterfindung zu seinen Gunsten frei geworden und an ihn herauszugeben
sei, habe der Kläger etwaige Vindikationsansprüche überdies verwirkt. Sie könnten ihm
außerdem nur Zug um Zug gegen Erstattung der seinem Erfindungsanteil entsprechenden
Schutzrechtskosten (20.971,61 €; vgl. Anlage CBH 7) zuerkannt werden.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien 51
nebst Anlagen Bezug genommen.

II. 52

Die zulässige Berufung hat in der Sache weitestgehend Erfolg. 53

A. 54

Entgegen der Auffassung des Landgerichts hat die Beklagte die Diensterfindung des Klägers 55
nicht wirksam in Anspruch genommen, weshalb sie zu Gunsten des Klägers frei geworden

ist. Nachdem die Beklagte die streitbefangenen Schutzrechte auf ihren alleinigen Namen angemeldet hat, kann der Kläger verlangen, dass ihm eine Mitberechtigung an den Schutzrechten/Schutzrechtsanmeldungen eingeräumt wird.

1. 56

Die Diensterfindung des Klägers ist von der Beklagten nicht rechtzeitig in Anspruch genommen worden, so dass die Rechte an der Erfindung zu Gunsten des Klägers frei geworden sind (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG a.F.). 57

a) 58

Für Erfindungen, die – wie im Streitfall - vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden, ist § 5 ArbNErfG a.F. einschließlich der hierzu ergangenen Judikatur weiterhin maßgeblich (BGH, GRUR 2017, 504 (Rn. 19) – Lichtschutzfolie). Nach der einschlägigen Rechtsprechung des BGH 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 auf eine Weise 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 (BGHZ 167, 118 = GRUR 2006, 754 (Rn. 26) - Haftetikett; BGH, GRUR 2011, 733 (Rn. 14) - Initialidee). Der Zeitpunkt, zu dem die Frist beginnt, muss angesichts der einschneidenden Folgen, die damit für beide Seiten verbunden sein können, von Anfang an erkennbar sein (BGH, GRUR 2017, 504 (Rn. 21) – Lichtschutzfolie). 59

b) 60

Diesen Anforderungen wird das Schreiben des Klägers vom 26.01.2005 ganz offensichtlich gerecht. 61

aa) 62

Bei ihm handelt es sich – woran kein vernünftiger Zweifel bestehen kann – um eine „gesonderte“ Erklärung. Die gegenteilige Annahme des Landgerichts verkennt, dass das Schreiben vom 26.01.2005 und die ihm beigefügten Anlagen 1-3 ein einziges, inhaltlich zusammengehörendes Dokument darstellen, das sich einem einzigen, einheitlichen Thema widmet, nämlich den gewonnenen Resultaten im Forschungsprojekt „A.“. Während das Schreiben selbst nach Art einer vorangestellten Kurzzusammenfassung Ziel, Verlauf und Gesamtergebnisse der durchgeführten Entwicklungsarbeiten überblicksartig referiert und damit der raschen Orientierung des Lesers dient, sollen die ihm beigefügten Anlagen, auf die der Zusammenfassungstext an verschiedenen, einschlägigen Stellen ausdrücklich Bezug nimmt, die Möglichkeit geben, bei Bedarf weitere Details, insbesondere zum genauen Ablauf der durchgeführten Versuchsreihen und ihren jeweiligen Resultaten, nachzuschlagen und aufzunehmen. Mit diesem Inhalt verhält sich das gesamte Kompendium ausschließlich zu dem besagten Projekt, eben nur in einer für den Leser sinnvoll aufbereiteten Weise, womit eindeutig keine Rede davon sein kann, dass der Kläger seine das Projekt betreffenden Erkenntnisse der Beklagten – wie das Landgericht meint – „versteckt in einer Vielzahl anderer Informationen“ unterbreitet hat. 63

bb) 64

Genausowenig überzeugend ist die Annahme des Landgerichts, das Schreiben vom 26.01.2005 nebst Anlagen repräsentiere bloß einen Tätigkeitsbericht, mit dem der Kläger gegenüber seiner Arbeitgeberin Rechenschaft darüber abgelegt habe, womit er sich in der Vergangenheit beruflich beschäftigt hat. Wortlaut und Inhalt des Schreibens lassen für eine dahingehende Interpretation schlechterdings keinen Raum.	65
Das folgt bereits aus dem Zeitpunkt, zu dem sich der Kläger an die Beklagte gewandt hat, nämlich nicht etwa zu Beginn oder während der laufenden Untersuchungen, sondern nach deren Abschluss. Es wird dementsprechend erkennbar nicht über vorläufige Zwischenergebnisse berichtet; Gegenstand der Mitteilung des Klägers sind vielmehr endgültige Erkenntnisse, die der Kläger gemeinsam mit anderen Mitarbeitern der Beklagten im Rahmen des Projektes „A.“ gewonnen hat. Schon unter zeitlichen Aspekten geht es somit nicht um eine Unterrichtung der Beklagten über den aktuellen Stand einer andauernden Forschung, sondern darum, ihr die Früchte einer zum Abschluss gebrachten Untersuchungsreihe zu präsentieren.	66
Exakt in diesem Sinne ist auch der Inhalt des Schreibens vom 26.01.2005 abgefasst. Es erläutert eingangs die technische Problemstellung, die sich aus der Hydrolyseempfindlichkeit des Wirkstoffs Fesoterodinhydrogenfumarat ergibt und die darin besteht, dass sich der Wirkstoff mit der Zeit abbaut und deshalb keine hinreichende Lagerungsfähigkeit besitzt:	67
<i>Das Ziel unserer pharmazeutisch-technologischen Entwicklungsaktivitäten war und ist, den Wirkstoff Fesoterodinhydrogenfumarat in einer Dosierung von 2 bis 12 mg als orale Darreichungsform mit verzögerter Wirkstofffreisetzung über einen Zeitraum von 12 Stunden anzubieten.</i>	68
<i>Die initial durchgeführten orientierenden Stabilitätsuntersuchungen am Wirkstoff selbst und an Wirkstoff/Hilfsstoff-Mischungen belegen eine ausgeprägte Hydrolyseempfindlichkeit (s. Anl. 1). ...</i>	69
<i>Um eine stabile Darreichungsform mit einer Laufzeit von mindestens 2 Jahren zu erzielen, sind stabilisierungstechnologische Maßnahmen dringend geboten.</i>	70
Im weiteren Text fasst das Schreiben sodann die erarbeiteten Lösungen dahingehend zusammen, dass die Zersetzung des Wirkstoffs durch die Beigabe von Zuckeralkoholen, insbesondere Xylitol, deutlich vermindert werden kann:	71
<i>In entsprechenden Versuchsreihen (s. Anl. 1 bzw. 2) wurde herausgearbeitet, dass Kombinationen des Wirkstoffes mit Zuckeralkoholen wie Mannitol oder Xylitol, insbesondere aber Xylitol, die hydrolytische Zersetzung deutlich mindern. ...</i>	72
<i>Diese Erkenntnisse wurden bei der weiteren Entwicklung der Darreichungsformen genutzt. Eine Beschreibung der Darreichungsformen sowie der entsprechenden Stabilitätsdaten ist in der Anlage 3 niedergelegt (Seiten 21-54).</i>	73
<i>Als „stabilisierter“ Wirkstoff wurde eine Zwei-Komponenten-Zubereitung aus Fesoterodinhydrogenfumarat und Xylitol als „Grundbaustein“ den Formulierungskonzepten zugrunde gelegt.</i>	74
<i>Die eingesetzten Zubereitungen hatten einen Wirkstoff-Gehalt von 5 bzw. 10 %. ...</i>	75
Abschließend spricht das Schreiben die Möglichkeit einer Patentierung für die geleisteten Entwicklungsarbeiten an, womit für die Beklagte unmissverständlich deutlich werden musste,	76

dass der Kläger den mitgeteilten Forschungsergebnissen (kombiniere zur verbesserten Lagerungsfähigkeit den Wirkstoff Fesoterodinhydrogenfumarat mit einem Zuckeralkohol, bevorzugt mit Xylitol) das Potenzial zu einer patentrechtlich schutzfähigen Erfindung zuschreibt. Soweit in dem Schreiben vom 26.01.2005 von der Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung die Rede ist, bezieht sich dies nach dem eindeutigen Wortlaut lediglich auf den *Umfang*, in dem sich die Untersuchungsergebnisse für eine Patenterteilung eignen. Bei verständiger Würdigung ist damit bloß die Selbstverständlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass die Frage, mit welchem genauen Inhalt die Projektergebnisse zu einer erfolgversprechenden Schutzrechtsanmeldung verarbeitet werden können, genauerer Prüfung bedarf.

Aber selbst wenn daran, dass der Kläger der Beklagten die Ergebnisse seiner Forschung als potentiell patentierungsfähige Erkenntnisse unterbreitet hat, irgendwelche Zweifel verbleiben sollten, mussten diese für die Beklagte spätestens mit dem letzten Absatz des Schreibens vom 26.01.2005 ausgeräumt sein. Dort befasst sich der Kläger mit der „Anteilsverteilung“ unter den Teilnehmern der Forschungsgruppe, die naturgemäß nur Sinn macht, wenn für die Untersuchungsergebnisse eine von der Beklagten geschuldete Erfindungsvergütung zu erwarten ist, die es dementsprechend aufzuteilen gilt. Eine solche würde prinzipiell zwar auch bei einem nicht schutzrechtsfähigen technischen Verbesserungsvorschlag infrage kommen können; zusammen mit dem im Schreiben vom 26.01.2005 vorausgehenden Hinweis des Klägers auf die Möglichkeit einer Patentierung und der Aufforderung, den Umfang der sich aus den Forschungsergebnissen ergebenden Patentierungsmöglichkeiten sorgfältig zu erwägen, ist jedoch zweifelsfrei, dass der Kläger der Beklagten die referierten Erkenntnisse als aus seiner Sicht schutzrechtstaugliche und somit vergütungspflichtige Anweisungen zur Arzneimittelformulierung vorgetragen hat, womit das Dokument auch aus der Adressatensicht ohne jeden vernünftigen Zweifel als Erfindungsmeldung ausgewiesen war. Genau deshalb hatte der Kläger sein Schreiben auch an den (unternehmensintern für Arbeitnehmererfindersachen zuständigen) Leiter der Patentabteilung der C. – und niemand anderes – gerichtet.

cc) 78

Gestützt wird das vorbezeichnete Resultat nachdrücklich durch den Umstand, dass die Beklagte dagegen, dass die Meldung des Klägers vom 15.04.2005 den Anforderungen des § 5 ArbNErFG a.F. entspricht, nichts erinnert. Da das klägerische Schreiben vom 26.01.2005 technisch-inhaltlich jedoch praktisch vollständig mit der späteren Meldung vom 15.04.2005 übereinstimmt und ihm nichts Nennenswertes hinzufügt, bestätigt sich, dass bereits das Schreiben vom Januar 2005 eine geeignete Grundlage für die Entscheidung der Beklagten über die Inanspruchnahme der Erfindung bilden konnte (vgl. BGH, GRUR 2017, 504 (Rn. 16) – Lichtschutzfolie).

dd) 80

Soweit die Beklagte mit Schriftsätzen vom 25.10.2017 und 17.11.2017 erstmals neue Umstände im Vorfeld der Erfindungsmeldung des Klägers vom 26.01.2005 behauptet, handelt es sich weitgehend um unentschuldig verspätetes Vorbringen außerhalb der der Beklagten ausschließlich zum Zwischenfeststellungsantrag des Klägers eingeräumten Schriftsatzfrist, das deswegen aus Gründen des Prozessrechts außer Betracht zu bleiben hat und auch keine Wiedereröffnung der ordnungsgemäß geschlossenen mündlichen Verhandlung rechtfertigt. Berücksichtigungsfähig ist der Sachvortrag lediglich insoweit, als die außergerichtliche Stellungnahme des Klägers (Anwaltsschreiben vom 24.10.2017, Anlage CBH 11) ergibt, dass die betreffenden Behauptungen zwischen den Parteien unstreitig sind.

Dies trifft allein auf zwei Tatsachen zu, nämlich – erstens - darauf, dass die Rechtsvorgängerin der Beklagten den Kläger mit Email vom 22.10.2004 um die Übersendung von Daten (offenbar die Resultate zu dem Projekt „A.“) gebeten hat, unter gleichzeitiger Ankündigung, dem Kläger ein Formblatt „Erfindungsmeldung“ zu übermitteln, was noch am gleichen Tag erledigt worden ist, sowie – zweitens - eine Erledigungserinnerung der Rechtsvorgängerin der Beklagten an den Kläger vom 22.12.2004. Beide Umstände bekräftigen, dass auch die zuständigen Mitarbeiter der C. im Januar 2005 in der Erwartung einer Erfindungsmeldung des Klägers waren, was es umso mehr rechtfertigt, dessen wenige Wochen nach der Erledigungserinnerung verfasstes Schreiben vom 26.01.2005 als eben solche Erfindungsmeldung aufzufassen, mag auch das bereitgestellte Formblatt vom Kläger nicht verwendet worden sein.

c)

82

Keine rechtliche Bedeutung hat, dass der Kläger auf Bitten der Beklagten hin am 15.04.2005 unter Verwendung eines Formblatts (dem das Schreiben vom 26.01.2005 nebst Anlagen beigelegt war), die Erfindung nochmals gemeldet hat. Zu diesem Zeitpunkt war die mit Zugang des Schreibens vom 26.01.2005 in Gang gesetzte Inanspruchnahmefrist für die Beklagte zwar noch nicht abgelaufen; allerdings hätte ein mit der nachgereichten Erfindungsmeldung verbundener Neubeginn der Frist eine Verlängerung der im Gesetz vorgesehenen Schwebezeit zur Folge, innerhalb der die Beklagte die Erfindung in Anspruch hätte nehmen können. Schon die Aussicht, nach Ablauf der mit der ersten, ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung vom 26.01.2005 in Gang gesetzten Frist (nämlich mit Ablauf des 29.05.2005) die unbeschränkten Rechte an der Erfindung zu erwerben, stellt eine den Kläger begünstigende Position dar, deren freiwillige Aufgabe eine rechtsgeschäftliche Zustimmung durch den Kläger erfordert hätte. Deshalb bedarf es in Fällen der vorliegenden Art besonderer Anhaltspunkte dafür, dass sich der Arbeitnehmererfinder der von ihm bereits erlangten Rechtsposition bewusst ist und diese zu Gunsten des Arbeitgebers aufgeben will (BGH, GRUR 2017, 504 (Rn. 27-28) – Lichtschutzfolie). Für derartige Umstände ist im Streitfall nichts vorgetragen und sie sind auch sonst nicht ersichtlich.

83

d)

84

Eine Verschiebung des Beginns der Inanspruchnahmefrist folgt ebenso wenig daraus, dass der Kläger den Erfindungsanteil der von ihm geleiteten „Formulierungsgruppe“ mit E-Mail vom 07.02.2005 von bisher 30 % auf 50 % korrigiert hat. In seiner Erfindungsmeldung hat der Dienstfinder lediglich die an der Erfindung beteiligten Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit anzugeben und hervorzuheben, was er selbst als seinen eigenen Anteil ansieht (§ 5 Abs. 2 ArbNErfG). Verlangt ist damit nur eine namentliche Identifizierung der Mitwirkenden sowie eine Benennung derjenigen sachlichen (insbesondere technischen) Beiträge, die von ihnen und von dem Meldenden geleistet worden sind. Eine Quantifizierung der daraus resultierenden Erfindungsanteile ist weder für denjenigen geschuldet, der die Erfindung meldet, noch für die übrigen Beteiligten. Enthält eine Erfindungsmeldung – überobligationsmäßig – Ausführungen hierzu, so handelt es sich um bloße Anregungen an den Arbeitgeber, die kein Beanstandungsrecht gemäß § 5 Abs. 3 ArbNErfG begründen und deshalb im Falle einer Selbstkorrektur auch nicht die Wirkungen einer fingierten Arbeitgeber-Beanstandung auslösen können.

85

e)

86

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

87

eigenes Verhalten von einer fristgemäßen Inanspruchnahme abgehalten hat, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Ein treuwidriges Verhalten in diesem Sinne liegt jedenfalls nicht schon dann vor, wenn der Arbeitnehmer auf Verlangen des Arbeitgebers eine inhaltsgleiche formgerechte Erfindungsmeldung ein zweites Mal nachreicht (vgl. BGH, GRUR 2017, 504 (Rn. 30-31) – Lichtschutzfolie).

f) 88

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Erfindungsmeldung des Klägers vom 26.01.2005 bei der Beklagten am 28.01.2005 eingegangen ist, endete die Frist für eine Inanspruchnahme der Dienstleistung mit Ablauf des 29.05.2005 (§ 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG a.F., §§ 186, 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB). Die Inanspruchnahmeerklärung der Beklagten vom 03.06.2005 ist deswegen verspätet und wirkungslos, womit die Dienstleistung mit Fristablauf zu Gunsten des Klägers frei geworden ist (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG a.F.). 89

g) 90

Durch die Unterzeichnung des von der Rechtsvorgängerin der Beklagten vorformulierten Assignment vom 20.11.2007 (Anlage CBH 3) hat sich daran nichts geändert, insbesondere ist es nicht zu einer rechtsgeschäftlichen Übertragung des Erfindungsanteils auf die Beklagte gekommen. 91

Im maßgeblichen Teil lautet die Vereinbarung wie folgt (Anm.: Die Unterstreichung ist hinzugefügt): 92

Die C. ... (nachstehend zusammen mit ihren Nachfolgern und Abtretungsempfängern die „Zessionarin“) hat den Wunsch, die im Folgenden angeführten Titel, Rechte, Interessen, Vorteile und Privilegien zu erwerben. 93

Im Austausch gegen eine geldwerte Gegenleistung der Zessionarin, deren vollumfänglicher Erhalt hiermit bestätigt wird, verfügen wir (Anm.: die Erfinder) vorbehaltlos das Folgende: 94

• 1. 996

Alle Rechte, Titel, Interessen, Vorteile und Privilegien in und an den Erfindungen und Entdeckungen, das Patent der Vereinigten Staaten von Amerika, alle anderen Patentanmeldungen in Verbindung mit den Erfindungen oder Entdeckungen, darunter alle Teilanmeldungen, Erneuerungs-, Ersatz- und Fortsetzungsanmeldungen, die ganz oder teilweise auf den Erfindungen bzw. Entdeckungen oder Anmeldungen beruhen, und alle Patente, Neuauflagen und gewährten Verlängerungen von Patenten für die Erfindungen und/oder Entdeckungen und/oder Anmeldungen, und alle Prioritätsrechte, die auf diesen Erfindungen, Entdeckungen, Anmeldungen und Patenten beruhen oder aus diesen hervorgehen können, werden von uns an die Zessionarin abgetreten, übertragen und übereignet.

• 2. 998

...

Wesentlich für die rechtliche Einordnung der in der Vereinbarung niedergelegten Erfindungsübertragung ist, dass der Kläger als Erfinder eingangs ausdrücklich bestätigt, für 99

die Erfindungsübertragung eine geldwerte Gegenleistung seiner Arbeitgeberin erhalten zu haben, zwischen den Parteien jedoch außer Streit steht, dass bis heute keinerlei Abfindungszahlungen oder sonstige Zuwendungen an den Kläger stattgefunden haben, die eine Kompensation für den übertragenen Erfindungsanteil darstellen könnten. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Parteien seinerzeit bereits über eine dem Kläger zustehende Erfindungsvergütung verhandelt haben, sprechen die Gesamtumstände dafür, dass es sich bei der Übertragungsvereinbarung vom 20.11.2007 um ein bloßes Scheingeschäft (§ 117 Abs. 1 BGB) handelt, bei dem weder der Kläger noch die Rechtsvorgängerin der Beklagten einen auf die Übertragung des klägerischen Erfindungsanteils gerichteten Rechtsbindungswillen gehabt haben und der einzige Zweck der von ihnen errichteten Vertragsurkunde darin besteht, für das US-Patentamt den äußeren Schein einer erfolgten Erfindungsübertragung auf die Rechtsvorgängerin der Beklagten hervorzurufen, die in den Vereinigten Staaten als Patentanmelderin aufgetreten ist. Bezeichnenderweise hat auch die Beklagte (insbesondere auf den Hinweis des Senats im Verhandlungstermin vom 12.10.2017) keine andere plausible Erklärung dafür liefern können, dass der Kläger den Erhalt einer Vergütung für die von ihm übertragene Erfindung bestätigt hat, die tatsächlich nie geflossen ist. Als Scheingeschäft ist die Übertragungsvereinbarung nichtig und damit rechtlich wirkungslos.

2. 100

Als Folge des Freiwerdens (und Freibleibens) der Diensterfindung steht dem Kläger gegen die Beklagte ein Vindikationsanspruch gemäß § 8 Satz 1, 2 PatG, jedenfalls aber nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts (§ 812 Abs. 1 Satz 1 BGB) zu, der sich, nachdem der Kläger lediglich Miterfinder neben anderen ist, in einem Anspruch auf Einräumung einer seinem Erfinderanteil entsprechenden Mitberechtigung an den von der Beklagten angemeldeten Schutzrechten ausdrückt (BGH, GRUR 2006, 747 – Schneidbrennerstromdüse). 101

a) 102

Nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2011, 733 – Initialidee) erfasst ein gesetzlicher Rechtsübergang an der Erfindung darauf beruhende Schutzrechtspositionen nicht, weswegen dann, wenn ein Arbeitnehmer eine vom Arbeitgeber wirksam in Anspruch genommene Diensterfindung in seinem (des Arbeitnehmers) Namen zu einem Schutzrecht anmeldet, eine gesonderte materiellrechtliche Übertragung des auf die Diensterfindung angemeldeten/erteilten Schutzrechts erforderlich ist. Kommt der Arbeitnehmer dem Übertragungsverlangen nicht freiwillig nach, obliegt es deshalb dem Arbeitgeber, die erforderliche Rechtsübertragung des Schutzrechts im Wege einer Vindikationsklage durchzusetzen. Für die umgekehrte Konstellation, dass der Arbeitgeber eine frei gewordene Diensterfindung für sich selbst zum Schutzrecht anmeldet, kann – wie der Senat (Urteil vom 24.10.2013 – I-2 U 24/12) bereits entschieden hat – nichts anderes gelten. Denn diejenigen Erwägungen, die den BGH zu seiner Auffassung von dem mangelnden Übergang schutzrechtlicher Positionen veranlasst haben, sind grundsätzlicher Natur und treffen auf beide Fallkonstellationen in gleicher Weise zu. Sie liegen nämlich darin, dass das auf die Diensterfindung angemeldete oder erteilte Schutzrecht seinem Inhaber nicht auf Grund des Rechts an der (in Anspruch genommenen oder freigewordenen) Erfindung zusteht, sondern ausschließlich aufgrund der formellen Stellung als Patentanmelder oder -inhaber, die völlig unabhängig von der sachlichen Berechtigung an der Erfindung ist. 103

b) 104

105

Für den Streitfall kann dahinstehen, ob der in § 8 PatG geregelte Vindikationsanspruch sämtliche Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen erfasst, die vom Nichtberechtigten vorgenommen worden sind, auch solche, die – wie hier – im Ausland getätigt wurden. Sofern dies nicht der Fall sein sollte, wäre die Beklagte aufgrund ihrer alleinigen Inhaberschaft am Streitpatent jedenfalls um die auf den Kläger entfallende Quote rechtsgrundlos bereichert und deswegen nach § 812 BGB zur Schutzrechtsübertragung verpflichtet.	
<u>c)</u>	106
Der Vindikationsanspruch des Klägers ist nicht verwirkt (§ 242 BGB).	107
Im Streitfall ist davon auszugehen, dass der Kläger sich – jedenfalls solange er (bis 2013) noch keine anwaltliche Beratung an seiner Seite hatte – des zu seinen Gunsten bestehenden Vindikationsanspruchs überhaupt nicht bewusst war. Für etwas anderes hatte auch die Beklagte keine verlässlichen Anhaltspunkte; ihre Annahme, im Rahmen einer vom Kläger eingeholten Rechtsauskunft im Zusammenhang mit im Jahr 2007 geführten Vergütungsverhandlungen habe der Kläger Kenntnis von der wahren Rechtslage erhalten, ist reine Spekulation und durch nichts belegt. Frühestens seit 2013 (mit der jetzigen anwaltlichen Vertretung des Klägers) könnte sich das Wissen des Klägers um die Vindikationsmöglichkeit geändert haben. Selbst wenn – wofür es freilich an greifbaren Tatsachen fehlt - angenommen wird, dass <i>seither</i> ein Bewusstsein des Klägers von seinem Vindikationsanspruch bestanden hat, und das Jahr 2013 in diesem Sinne vollständig berücksichtigt wird, wären bis zur Klageerhebung am 08.07.2015 nur ca. 2,5 Jahre vergangen. Ein derart kurzer Zeitraum bewusst unterlassener Rechtsverfolgung reicht in keinem Fall aus, um die Anspruchsdurchsetzung des Klägers als missbräuchlich und treuwidrig anzusehen.	108
Ohne Belang im vorliegenden Zusammenhang ist der Umstand, dass der Kläger seine Erfindungsmeldung im Januar 2005 mit Erklärungsbewusstsein abgegeben hat. Hieraus ergibt sich nämlich noch nichts für die hier allein entscheidende Frage eines Bewusstseins des Klägers hinsichtlich des Bestehens eines Vindikationsanspruchs als Folge der nicht rechtzeitigen Inanspruchnahme der gemeldeten Dienstleistung durch die C..	109
<u>d)</u>	110
Als Mitinhaber der herausverlangten Schutzrechte ist der Kläger verpflichtet, die von der Beklagten auch in seinem Interesse aufgewendeten Schutzrechtskosten (62.914,83 €) anteilig (nämlich in Höhe eines Betrages von 20.971,61 €) zu übernehmen (§§ 677, 683, 670 BGB). Die Übertragungsverurteilung ist dementsprechend unter einen Zug-um-Zug-Vorbehalt zu stellen (§ 274 Abs. 1 BGB), der die zu jedem der beiden Schutzrechte angefallenen Kosten berücksichtigt.	111
<u>B.</u>	112
Abgetretene Ansprüche der Miterfinderin B., auf die sich der Kläger im landgerichtlichen Verfahren mit Blick auf die US-Teil anmeldung vorrangig gestützt hat, können der Klage nicht zum Erfolg verhelfen.	113
<u>1.</u>	114
Das gilt allerdings nicht schon deshalb, weil das Landgericht den betreffenden Klagegrund versehentlich übergangen und der Kläger insoweit keine Tatbestandsberichtigung (§ 320 ZPO) und daran anschließende (sic.: nach Aufnahme des übergangenen Klagegrundes in die	115

Sachdarstellung des landgerichtlichen Erkenntnisses) Urteilsergänzung (§ 321 ZPO) beantragt hat. Sofern hierdurch die Rechtshängigkeit beendet worden sein sollte, hätte der Kläger seine Klage im Berufungsrechtszug, indem er sich auf abgetretene Rechtspositionen bezogen hat, erweitert, ohne dass die Beklagte dem – auch auf die ausdrücklichen Erörterungen im Verhandlungstermin vom 12.10.2017 hin – widersprochen hätte. Die Klageerweiterung ist deshalb mit Zustimmung der Beklagten erfolgt (§§ 533, 525, 267 ZPO). Ihr steht auch § 529 ZPO nicht entgegen, weil der Vortrag zur Rechtfertigung der abgetretenen Ansprüche vom Kläger bereits in erster Instanz geleistet worden und nur aufgrund eines Verfahrensfehlers des Landgerichts unberücksichtigt geblieben ist.

2. 116

Das Vorbringen des Klägers lässt jedoch keinen abtretbaren Vindikationsanspruch erkennen, 117
der auf ihn übergegangen sein könnte.

a) 118

Als ihm günstig kann unterstellt werden, dass der Kläger der Beklagten am 19.01.2005 eine 119
in den nächsten Tagen eingehende Erfindungsmeldung auch für die Miterfinder B. und Dr. E.
angekündigt hat und dass beide in der Folgezeit keine eigene Erfindungsmeldung mehr bei
der Beklagten eingereicht haben. Selbst unter Berücksichtigung dieser Gesamtumstände
lässt das Schreiben des Klägers vom 26.01.2005 nicht erkennen, dass er bei der
Erfindungsmeldung, außer für sich selbst, auch für weitere Personen, namentlich die
Miterfinderin B., agiert hat.

Ein Handeln als Vertreter tritt im Text des Schreibens nirgendwo zutage, erst Recht nicht in 120
einer Deutlichkeit, die erforderlich gewesen wäre, um der Beklagten die notwendige Klarheit
dahingehend zu verschaffen, dass von ihr nunmehr auch im Hinblick auf weitere Miterfinder
über eine Inanspruchnahme oder Freigabe von *deren* Erfindungsanteil zu entscheiden ist.
Dass der Kläger am Ende des Schreibens nicht nur seinen eigenen, sondern außerdem den
Miterfinderanteil von B. beziffert, besagt in dieser Hinsicht nichts. Gleiches gilt für den
Umstand, dass den weiteren Miterfindern vom Kläger eine Kopie seines Meldungsschreibens
vom 26.01.2005 übermittelt worden ist und dies für die Beklagte anhand des aus der
Erfindungsmeldung vom 26.01.2005 erkennbaren Verteilers auch ersichtlich war. Aus der
maßgeblichen Sicht der Beklagten konnte die erfolgte Information der übrigen Miterfinder
seinen Grund naheliegend auch in der schlichten Tatsache finden, dass sich die Miterfinder
untereinander über ihre jeweiligen, gegenüber der Beklagten unternommenen Schritte
unterrichtet halten.

Die erörterten Maßnahmen gewinnen nicht dadurch ein größeres Gewicht oder eine andere 121
Aussagekraft, dass der Beklagten kurz zuvor eine von dem Kläger für alle Miterfinder
formulierte gemeinsame Erfindungsmeldung in Aussicht gestellt worden ist. Nachdem der
Text seines Schreibens vom 26.01.2005 – was ein Leichtes gewesen wäre - an keiner Stelle
auch nur einigermaßen deutlich zum Ausdruck bringt, dass die Erfindungsmeldung auch im
Namen von B. geschieht, durfte die Beklagte davon ausgehen, dass sich die Miterfinder
offenbar kurzfristig, aus welchen Gründen auch immer, umentschieden und darauf
verständigt haben, jeder für sich die notwendige Korrespondenz mit der Beklagten in die
Hand zu nehmen. Da die Erfindungsmeldung als solche die erforderliche Klarheit für den
Arbeitgeber herzustellen hat, ist bereits aus grundsätzlichen Erwägungen heraus äußerst
fraglich, ob für die Frage des Vorliegens einer Erfindungsmeldung und im Hinblick auf
diejenigen Personen, für die sie abgegeben sein soll, auf solche Umstände abgestellt werden
darf, die erst nachträglich eingetreten oder erkennbar geworden sind (vgl. BGH, GRUR 2017,

504 (Rn. 21) – Lichtschutzfolie). Selbst wenn man derartiges aber zuließe, ist das Ausbleiben einer schriftlichen Erfindungsmeldung von B. nach dem 26.01.2005 keineswegs dahingehend eindeutig, dass die Beklagte zwingend hätte schließen müssen, dass das Meldungsschreiben des Klägers, obwohl es hierfür keinerlei belastbaren Anhaltspunkt enthielt, offenbar auch in ihrem Namen abgegeben sein sollte. Als Grund für das Ausbleiben einer eigenen Erfindungsmeldung von B. kommt beispielsweise schlichte Nachlässigkeit in Betracht. Jedenfalls würde es die Verantwortlichkeiten für die Erfindungsmeldung in das Gegenteil dessen verkehren, was der Gesetzgeber gewollt hat, wenn es in einer Situation wie der vorliegenden der Beklagten überantwortet wäre, aus einem bestenfalls mehrdeutigen Sachverhalt Schlüsse zu ziehen, die zwar vielleicht möglich, aber keinesfalls zwingend sind, um dasjenige zu errahnen, was letztendlich dem Willen des/der Dienstfinder(s) entsprochen haben mag. Klarheit in dieser Hinsicht hat vielmehr allein der Dienstfinder mit seiner Erfindungsmeldung zu schaffen.

b) 122

Dass B. selbst eine Erfindungsmeldung getätigt hat, ist gleichfalls nicht ersichtlich. Als eigene 123
Meldung kommt die Erklärung vom 15.04.2005 (Anlage K 4) nicht in Betracht, weil sie lediglich vom Kläger unterzeichnet wurde (Anlage K 4, Seite 6), was damit korrespondiert, dass sich auf Seite 2 des Formulars in der die Miterfinder auflistenden Tabelle in der Zeile „Ich melde die in Abschnitt 1 genannte Erfindung (Unterschrift auf Seite 6!)“ im Feld „Ja“ bei B. kein Kreuz findet. Die Meldepflicht trifft jedoch jeden (Mit-)Erfinder. Sind an dem Zustandekommen einer Erfindung mehrere Arbeitnehmer beteiligt, können sie zwar die Erfindungsmeldung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbNERfG a.F. gemeinsam abgeben. Dafür genügt jedoch nicht, dass – wie hier – in der Erfindungsmeldung eines Miterfinders weitere Beteiligte genannt werden. Hierdurch werden diese von der Pflicht zur (eigenen) Erfindungsmeldung nicht frei (BGH, GRUR 2011, 733, 735 – Initialidee).

c) 124

Auch ohne Vorliegen einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung des Dienstfinders wird 125
die Inanspruchnahmefrist zwar in Gang gesetzt, wenn der Arbeitgeber durch eine für die Dienstfindung unternommene Patentanmeldung hinreichend deutlich dokumentiert, dass er im Besitz der ihm durch die Erfindungsmeldung zu verschaffenden Kenntnisse ist, so dass das weitere Beharren auf einer Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers reine Förmerei wäre (BGH, GRUR 2017, 504 (Rn. 20-23) – Lichtschutzfolie). Dass unter diesem Gesichtspunkt ein etwaiger Erfindungsanteil von B. frei geworden ist, lässt sich anhand des Vorbringens der Parteien im vorliegenden Rechtsstreit jedoch nicht beurteilen, weil hierzu nichts vorgetragen wird.

C. 126

Die materielle Mitberechtigung des Klägers an der Streiterfindung ist gemäß § 256 Abs. 2 127
ZPO durch Zwischenfeststellungsurteil gesondert festzustellen, ohne dass es der Darlegung eines ansonsten notwendigen Feststellungsinteresses bedarf.

1. 128

Der dahingehende Antrag des Klägers ist zulässig, weil er auf die Feststellung eines für die 129
Entscheidung der Hauptsache vorgreiflichen Rechtsverhältnisses gerichtet ist.

130

„Rechtsverhältnis“ bezeichnet eine bestimmte, rechtlich geregelte Beziehung einer Person zu anderen Personen oder einer Person zu einer Sache (BGH, NJW 2009, 751). Darunter sind auch einzelne auf einem umfassenderen Rechtsverhältnis beruhende Ansprüche oder Rechte zu verstehen, nicht hingegen einzelne Vorfragen (BGH, NJW 2013, 1744). Beispielsweise kann ein Kündigungsgrund oder die Frage, ob eine Kündigung als freie oder als außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund zu betrachten ist, allein das Rechtsverhältnis darstellen, wenn die Kündigung oder ihre Rechtsnatur selbst bereits zu bestimmten Rechtsfolgen führt (BGH, WM 1967, 419; NJW 2013, 1744). Nach diesen Grundsätzen handelt es sich bei der materiellen Berechtigung des Klägers aufgrund freigewordener Diensterfindung um ein - zwischen den Parteien streitiges - Rechtsverhältnis, weil hiervon im Hinblick auf die dem Kläger zustehende Erfindervergütung (Berücksichtigung eines Anteilsfaktors bei in Anspruch genommener Erfindung, nicht aber bei freigewordener Erfindung) unterschiedliche Rechtsfolgen abhängen. Dass die Frage einer Berechtigung an der Erfindung auch für die Entscheidung über die Vindikationsklage maßgeblich ist, wird nicht dadurch infrage gestellt, dass sich letztere nicht auf die Erfindung als solche, sondern auf die dafür erteilten Schutzrechte bezieht. Denn selbstverständlich beruht die Mitberechtigung an den herausverlangten Patenten/Patentanmeldungen darauf, dass dem Kläger eine materielle Berechtigung an der patentierten/zum Patent angemeldeten Erfindung zusteht.

2. 131

Der Zwischenfeststellungsantrag ist auch begründet, was sich aus den obigen Darlegungen zum Vindikationsanspruch des Klägers ergibt. 132

III. 133

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. 134

Die Anordnung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Der von der Beklagten zur Vollstreckungsabwehr als Sicherheit zu leistende Betrag trägt dem Umstand Rechnung, dass die Verurteilung der Beklagten auf die Abgabe einer Willenserklärung gerichtet ist, weswegen das Urteil insoweit keine vorläufige Vollstreckbarkeit besitzt (§ 894 Satz 1 ZPO). 135

Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen ersichtlich nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. 136