



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 170/23

Verkündet am:
18. November 2025
Dreixler
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
JNEU: ja

Scheiben-Naben-Verbindung

EPÜ Art. 69; PatG § 14

Die Auslegung der Merkmale eines Patentanspruchs hat sich entscheidend an deren in der Patentschrift zum Ausdruck kommenden Zweck zu orientieren. Diese funktionsorientierte Auslegung darf jedoch nicht dazu führen, dass im Patentanspruch enthaltene Festlegungen zur räumlich-körperlichen oder stofflichen Ausgestaltung eines Merkmals in den Hintergrund treten (Bestätigung von BGH, Urteil vom 14. Juni 2016 - X ZR 29/15, BGHZ 211, 1 = GRUR 2016, 921 Rn. 29 ff. - Pemetrexed I).

ArbNErfG § 9 Abs. 1, § 12 Abs. 3; BGB § 199 Abs. 1

Die Verjährung eines Zahlungsanspruchs aus § 9 ArbNErfG kann frühestens mit dem Schluss desjenigen Jahres beginnen, in dem der Anspruch für den jeweiligen Abrechnungszeitraum fällig wird.

BGH, Urteil vom 18. November 2025 - X ZR 170/23 - OLG München
LG München I

ECLI:DE:BGH:2025:181125UXZR170.23.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. November 2025 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß und die Richterinnen Dr. Marx und Dr. von Pückler

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 23. März 2023 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Teil- und Teilendurteil des Landgerichts München I vom 15. Januar 2021 abgeändert worden ist.

Die Berufung der Beklagten gegen das genannte Urteil des Landgerichts wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben. Die Kosten der Revisionsinstanz trägt die Beklagte.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Parteien streiten über Ansprüche auf Erfindervergütung.
- 2 Der Kläger war von 1995 bis Ende Juni 1998 Geschäftsführer der Beklagten. Der Geschäftsführeranstellungsvertrag sieht die entsprechende Geltung der Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes vor.
- 3 Während der Zeit seiner Tätigkeit für die Beklagte entwickelte der Kläger zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter eine Verbindung einer Bremsscheibe mit einer Nabe. Die Beklagte nahm die vom Kläger gemeldete Erfindung in Anspruch und meldete sie am 12. November 1996 zum Patent an. Dies führte zur Erteilung des europäischen Patents 864 053. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 11. Juli 2001 veröffentlicht.
- 4 Der Kläger erlangte im Jahr 2016 Kenntnis davon, dass die Beklagte unter der Marke S. eine Scheiben-Naben-Verbindung anbot und vertrieb. Er wandte sich erstmals mit Schreiben vom 5. Dezember 2016 an die Beklagte und machte geltend, Angebot und Vertrieb dieses Erzeugnisses stellen eine Benutzung der Lehre des Patents dar, für die ihm Vergütung zustehe. Die Beklagte trat der Vergütungsforderung mit der Begründung entgegen, das Erzeugnis mache von der Erfindung keinen Gebrauch.
- 5 Der Kläger hat im Wege der Stufenklage Auskunft und Rechnungslegung für den Zeitraum von Januar 2008 bis 12. November 2016 und Zahlung der sich daraus ergebenden Vergütung begehrt.
- 6 Das Landgericht hat die Beklagte durch Teil- und Teilendurteil für den Zeitraum von Januar 2013 bis 12. November 2016 zur Auskunft und Rechnungslegung verurteilt und die weitergehende Klage wegen Verjährung abgewiesen.
- 7 Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage insgesamt abgewiesen. Die Anschlussberufung des Klägers, der seinen erstinstanzlichen Antrag in vollem Umfang weiterverfolgt hat, hat es zurückgewiesen.

8 Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seine Ansprüche in dem vom Landgericht zugesprochenen Umfang weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

9 Die zulässige Revision ist begründet und führt im Umfang der Anfechtung zur Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

10 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

11 Die Beklagte schulde dem Kläger keine Vergütung, weil die S. nicht von sämtlichen Merkmalen der Erfindung Gebrauch mache.

12 Die im Patentanspruch vorgesehenen Zwischenelemente seien Vorrichtungselemente, die im montierten Zustand zumindest teilweise zwischen Scheibe und Nabe angeordnet seien. Der Anspruch gebe zwar nicht vor, ob die Zwischenelemente ein- oder mehrteilig ausgebildet seien. Ein mehrteiliges Zwischenelement sei jedoch nur dann anspruchsgemäß, wenn die Teile, aus denen es bestehe, zumindest im montierten Zustand fest miteinander verbunden seien. Für das Vorliegen eines Zwischenelements reiche es nicht aus, dass es in irgendeiner Weise an der Kraft- und Drehmomentübertragung mitwirke. Vielmehr seien den Merkmalen des Anspruchs auch räumlich-körperliche Vorgaben zu entnehmen. Aus diesen ergebe sich die Anforderung, dass die Nocken im montierten Zustand ausgestaltungsbedingt in die Zwischenelemente eingreifen. Dies bedeute, dass mindestens zwei Seiten eines Zwischenelements an der Nocke anliegen oder diese umgeben müssten, so dass es an die Form der Nocke als Gegenstück angepasst sei.

13 Die bei der S. vorhandene Kombination eines Federelements und zweier L-förmiger Elemente sei nicht anspruchsgemäß, weil sich diese drei Teile im montierten Zustand lediglich berührten, jedoch nicht fest miteinander verbunden seien. Auch die L-förmigen Elemente als solche könnten nicht als Zwischenelemente angesehen werden. Da die Nocken jeweils nur an der Außenseite des längeren Schenkels des L-förmigen Elements anlägen, während der kürzere Schenkel von den Nocken abgewandt sei, fehle es an einem ausgestaltungsbedingten Eingreifen der Nocken.

14 Unabhängig davon sei der Vergütungsanspruch des Klägers verjährt und der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung deshalb nicht durchsetzbar.

15 Der Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung sei dem Grunde nach bereits mit der Inanspruchnahme der Erfindung entstanden. Im Sinne der Verjährungsregelungen sei er gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 ArbNErfG mit dem Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts, mithin am 12. Oktober 2001 entstanden. Auf die Frage, ob der Arbeitgeber die in Anspruch genommene Erfindung tatsächlich nutze, komme es insoweit nicht an. Da nicht ersichtlich sei, dass der Kläger von der Patenterteilung wusste oder aufgrund grober Fahrlässigkeit keine Kenntnis davon hatte, sei § 199 Abs. 4 BGB maßgeblich, wonach der Anspruch kenntnisunabhängig nach zehn Jahren verjährt sei. Damit stehe dem Kläger kein Anspruch auf Auskunft zu.

16 II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung in entscheidenden Punkten nicht stand.

17 1. Rechtsfehlerhaft ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, das von der Beklagten vertriebene Produkt mache nicht von sämtlichen Merkmalen des Patents Gebrauch.

18 a) Das Patent betrifft eine Scheiben-Naben-Verbindung einer Scheibenbremse.

19 Nach der Beschreibung eignen sich Scheiben-Naben-Verbindungen, bei denen Nabe und Scheibe aus einem Guss bestehen, lediglich für leichtere Kraftfahrzeuge. Setze man solche Verbindungen bei schweren Nutzfahrzeugen ein, drohten Dehnungs- und Rissprobleme infolge starker Erhitzung der Scheiben beim Bremsen. Deshalb würden Scheibe und Nabe getrennt ausgebildet (Abs. 2). Wegen des knappen zur Verfügung stehenden Bauraums solle eine zweiteilige Ausführung im Idealfall nicht mehr Bauraum beanspruchen als eine entsprechende einstückige Variante (Abs. 3).

20 Die deutsche Patentanmeldung 34 36 729 zeige als nächstkommenden Stand der Technik eine insbesondere für Krane vorgesehene Verbindung, bei der Nabe und Bremsscheibe am äußeren bzw. inneren Umfang jeweils halbkreisförmige Ausnehmungen aufwiesen. In diese Ausnehmungen würden Hülsen eingesetzt und durch Schrauben gesichert. Bei dieser Ausgestaltung sei die Montage der Scheibe relativ kompliziert. Zudem eigne sich die Lösung kaum zur Übertragung der hohen Bremskräfte, die bei schnelleren Nutzkraftfahrzeugen aufträten (Abs. 4).

21 Der Einsatz von Zusatzelementen zwischen Scheibe und Nabe, die auch zur Drehmomentübertragung beitragen, sei grundsätzlich bekannt, zum Beispiel aus der die Schienenfahrzeugtechnik betreffenden deutschen Offenlegungsschrift 38 14 615. In diesem Bereich seien die Bremsmomente jedoch weit geringer als bei Nutzkraftfahrzeugen (Abs. 7).

22 b) Vor diesem Hintergrund ist das technische Problem darin zu sehen, eine Verbindung bereitzustellen, die einfach zu montieren ist, wenig Bauraum benötigt und die beim Bremsen von Nutzkraftfahrzeugen auftretenden Kräfte und Drehmomente sicher übertragen kann.

23 c) Zur Lösung schlägt das Patent eine Scheiben-Naben-Verbindung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

- 1 Scheiben/Nabenverbindung (1) zur Verbindung einer Brems-scheibe (2) mit einer Nabe (3), insbesondere für Nutzfahrzeug-Scheibenbremsen.
- 2 Die Bremsscheibe (2) weist im inneren Umfangsbereich Abstüt-zelemente (7) auf,
 - 2.1 die radial nach innen vorstehen,
- 3 Die Nabe (3) weist am äußeren Umfangsbereich Nocken (8) auf,
 - 3.1 die radial nach außen vorstehen.
- 4 Zwischenelemente (9)
 - 4.1 zur Drehmoment- und Kraftübertragung von den Nocken (8) der Nabe (3) auf die Abstützelemente (7) der Scheibe (2)
 - 4.2 sind derart ausgestaltet, dass die Nocken (8) der Nabe (3) in die Zwischenelemente (9) eingreifen.

24 d) Die Revision beanstandet zu Recht die Auslegung von Merkmals-gruppe 4 durch das Berufungsgericht.

25 Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass die Auslegung der Merkmale eines Patentanspruchs sich entscheidend an deren in der Patentschrift zum Ausdruck kommenden Zweck zu orientieren hat, diese funktionsorientierte Auslegung aber nicht dazu führen darf, dass im Patentanspruch enthaltene Festlegungen zur räumlich-körperlichen oder stoffli-chen Ausgestaltung eines Merkmals in den Hintergrund treten (BGH, Urteil vom 14. Juni 2016 - X ZR 29/15, BGHZ 211, 1 = GRUR 2016, 921 Rn. 29 ff. - Pemet-rexed I).

26 Das Berufungsgericht hat diese Grundsätze jedoch im Streitfall nicht zu-treffend angewendet.

27 aa) Wie das Berufungsgericht erkannt hat, kommt den Zwischenelementen nach Merkmalsgruppe 4 die Funktion zu, Drehmomente und Kräfte von den Nocken auf die Abstützelemente der Scheibe zu übertragen. Ebenfalls zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Anspruch nicht vorgibt, ob die Zwischenelemente ein- oder mehrteilig ausgestaltet sind.

28 bb) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts setzt Patentanspruch 1 hingegen nicht voraus, dass die einzelnen Teile eines mehrteilig ausgestalteten Zwischenelements zumindest im montierten Zustand fest miteinander verbunden sind.

29 (1) Maßgebliche Grundlage dafür, was durch ein europäisches Patent unter Schutz gestellt ist, ist gemäß Art. 69 Abs. 1 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche.

30 Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand eines Anspruchs des Patents gehört, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat. Das Protokoll zur Auslegung von Art. 69 EPÜ drückt dies durch seinen Hinweis aus, dass die Patentansprüche nicht lediglich als Richtlinie dienen dürfen. Dies verleiht dem in dem betreffenden Patentanspruch gewählten Wortlaut entscheidende Bedeutung. Was bei sinnvollem Verständnis mit ihm nicht so deutlich einbezogen ist, dass es vom Fachmann als zur Erfindung gehörend erkannt wird, kann den Gegenstand dieses Patentanspruchs nicht kennzeichnen. Auch die zur Erfassung des Sinngehalts eines Patentanspruchs vorgesehene Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen des Patents darf weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH, Urteil vom 7. September 2004 - X ZR 255/01, BGHZ 160, 204, 210 = GRUR 2004, 1023, juris Rn. 26 ff. - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

31 (2) Der Wortlaut von Patentanspruch 1 lässt nicht erkennen, dass die
einzelnen Teile eines mehrteiligen Zwischenelements im montierten Zustand fest
miteinander verbunden sein müssen.

32 (a) Der Anspruch gibt insoweit über die Eignung zur Übertragung von
Drehmoment und Kraft von den Nocken der Nabe auf die Abstützelemente der
Scheibe hinaus lediglich eine Ausgestaltung der Zwischenelemente vor, die es
ermöglicht, dass die Nocken der Nabe in die Zwischenelemente eingreifen.

33 (b) Die Überlegung des Berufungsgerichts, von "einem" Element könne
nicht mehr gesprochen werden, wenn sich einzelne Bauteile in montiertem Zu-
stand lediglich berührten, geht in diesem Zusammenhang schon deshalb fehl,
weil der Patentanspruch das Wort "Zwischenelemente" durchweg im Plural ver-
wendet.

34 Unabhängig davon ermöglicht der Begriff "Element" für sich gesehen
keine eindeutige Schlussfolgerung bezüglich der Frage, ob einzelne Bestand-
teile, die in ihrer Gesamtheit das Element ausmachen, fest miteinander verbun-
den sein müssen.

35 (c) Der Umstand, dass Merkmal 4.2 vorsieht, dass die Zwischenele-
mente für die vorgegebene Funktion "ausgestaltet" sind, führt ebenfalls nicht zu
einem engeren Verständnis.

36 Zu Recht ist das Berufungsgericht zwar davon ausgegangen, dass damit
nicht nur eine Funktion vorgegeben ist, sondern auch eine hierfür geeignete kör-
perliche Ausgestaltung. Dem Begriff "ausgestaltet" ist aber nicht zu entnehmen,
dass die einzelnen Bestandteile des Zwischenelements fest miteinander verbun-
den sein müssen. Vielmehr reicht es aus, wenn die einzelnen Teile so ausgestal-
tet und angeordnet sind, dass sie in ihrem Zusammenwirken zur Verwirklichung
der vorgegebenen Funktion geeignet sind.

37 (3) Aus der Beschreibung ergibt sich kein engeres Verständnis.

38 (a) Die Beschreibung führt aus, gegenüber dem bereits bekannten Ein-
satz von Zusatzelementen zwischen Scheibe und Nabe ermögliche es die Erfin-
dung infolge des Eingriffs der Nocken der Nabe in das Zwischenelement, auch
größere Drehmomente sicher und ohne Bruchgefahr zu übertragen (Abs. 7).

39 Daraus geht nicht hervor, dass es zwingend einer festen Verbindung zwi-
schen allen Teilen des Elements bedarf.

40 (b) Der Umstand, dass in den Erläuterungen zu einem Ausführungs-
beispiel U-förmige Zwischenelemente beschrieben sind (Abs. 18), rechtfertigt
keine abweichende Beurteilung.

41 Ausführungsbeispiele und Unteransprüche erlauben regelmäßig keine
einschränkende Auslegung des die Erfindung allgemein kennzeichnenden Pa-
tentanspruchs (BGH, Urteil vom 10. Mai 2016 - X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031
Rn. 15 - Wärmetauscher).

42 Im Streitfall haben die Ausführungen zu einer U-förmigen Ausgestaltung
in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden. Sie lassen auch nicht erken-
nen, dass eine U-förmige Ausgestaltung aufgrund der Funktion des Zwischen-
elements oder aus sonstigen Gründen zwingend erforderlich ist.

43 (c) Aus Patentanspruch 15, der vorsieht, dass die Zwischenelemente
Abschnitte einer Profilstange sind, ergeben sich vor diesem Hintergrund keine
weitergehenden Schlussfolgerungen.

44 e) Ob sich, wie die Revisionserwiderung geltend macht, aus Merk-
mal 4.1 ergibt, dass alle Bestandteile des Zwischenelements zur Drehmoment-
und Kraftübertragung von den Nocken der Nabe auf die Abstützelemente der
Scheibe beitragen müssen, bedarf keiner abschließenden Entscheidung.

45 aa) In diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob bei einer
U-förmigen Ausgestaltung des Zwischenelements nur die beiden Schenkel des

U, oder auch die sie verbindende Basis Drehmomente oder Kräfte von den Nocken auf die Abstützelemente übertragen können.

46 Selbst wenn dies zu bejahen wäre, ergäben sich daraus keine zwingenden Rückschlüsse für die Auslegung von Patentanspruch 1, weil es sich dabei nur um ein Ausführungsbeispiel handelt.

47 bb) Ob aus der Bezeichnung als Element ein engeres Verständnis folgt, kann ebenfalls offenbleiben.

48 Selbst wenn diese Frage zu bejahen wäre, ergäbe sich daraus allenfalls die Anforderung, dass alle Bestandteile des Zwischenelements so zusammenwirken müssen, dass die in Merkmal 4.1 vorgegebene Eignung zur Drehmoment- und Kraftübertragung gegeben ist.

49 Diese Voraussetzung ist auch dann erfüllt, wenn einzelne Bestandteile lediglich die Funktion haben, diejenigen Teile, auf die die relevanten Drehmomente und Kräfte einwirken, in ihrer Position zu halten, um die Übertragung zu gewährleisten.

50 f) Auf dieser Grundlage erweist sich die Beurteilung des Berufungsgerichts, das von der Beklagten vertriebene Produkt mache von Merkmalsgruppe 4 keinen Gebrauch, als nicht zutreffend.

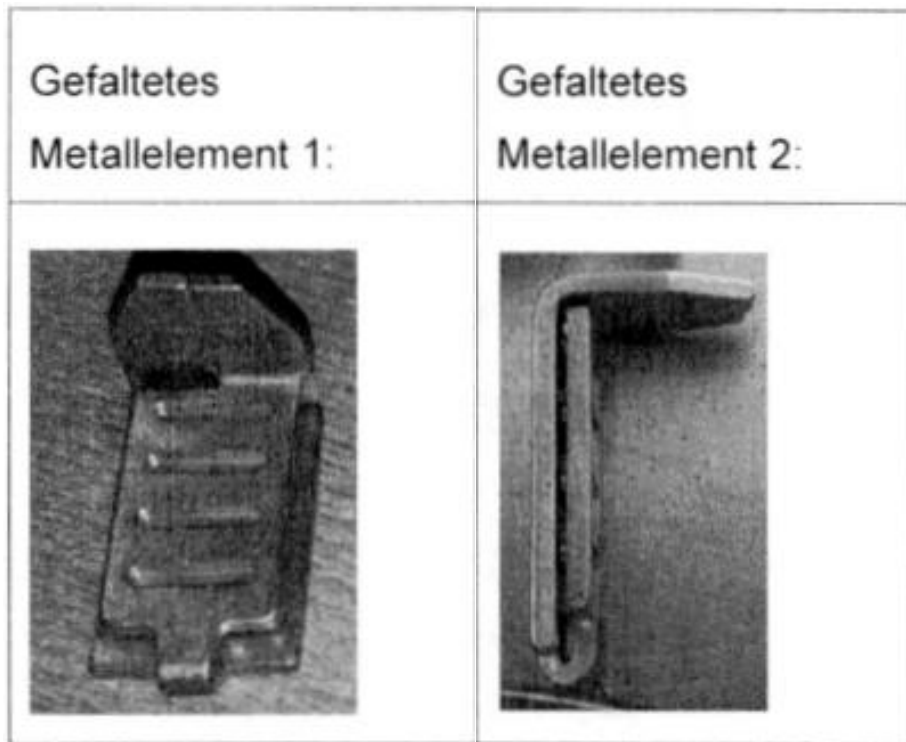
51 aa) Die Ausgestaltung der Scheiben-Naben-Verbindung bei der S. ist aus den nachfolgend wiedergegebenen, dem landgerichtlichen Urteil entnommenen Abbildungen zu erkennen. Soweit diese in Farbe wiedergegeben sind, wurden sie der Revisionserwiderung entnommen.

52 (1) Die beiden nachfolgend wiedergegebenen Abbildungen zeigen eine Bremsscheibe und einen Ausschnitt derselben nach dem Aufsetzen auf die Nabe.

Bremsscheibe:	Ausschnitt einer auf eine Nabe aufgesetzten Bremsscheibe:
	

53 Die Abbildungen lassen radial nach innen vorstehende Abstützelemente der Bremsscheibe und radial nach außen vorstehende Nocken der Nabe erkennen, die in montiertem Zustand zwischen den Abstützelementen angeordnet sind.

54 (2) Zwei weitere, nachfolgend wiedergegebene Abbildungen zeigen ein gefaltetes Metallelement von vorne und von der Seite.



- 55 Diese Metallelemente werden so angeordnet, dass der längere Schenkel im Zwischenraum zwischen einem Abstützelement und einer Nocke liegt und der kürzere Schenkel das Abstützelement teilweise verdeckt. Dies ist in den beiden nachfolgend wiedergegebenen Abbildungen dargestellt.

Einfügen des ersten gefalteten Metallelements:



Einfügen des zweiten gefalteten Metallelements:



- 56 (3) Schließlich wird eine als Schraube-Feder-Element bezeichnete Komponente angebracht, die die beiden kurzen Schenkel überdeckt und mittels einer Schraube befestigt ist.

Verbindung über Feder-Element:

Befestigung mittels Schraube



57 bb) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts bildet das
Schraube-Feder-Element zusammen mit den beiden gefalteten Metallelementen
ein Zwischenelement im Sinne von Merkmalsgruppe 4.

58 (1) Die aus diesen drei Bauteilen gebildeten Elemente sind so ausge-
staltet, dass die an der Nabe ausgebildeten Nocken in sie eingreifen, wie dies
Merkmal 4.2 vorsieht.

59 (2) Jedes dieser Elemente dient ferner der Übertragung von Drehmo-
menten und Kräften von den Nocken der Nabe auf die Abstützelemente der
Scheibe, wie dies Merkmal 4.1 vorgibt.

60 Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung fehlt es an einer Ver-
wirklichung von Merkmal 4.1 auch dann nicht, wenn das Federelement lediglich
dazu geeignet ist, die beiden gefalteten Metallelemente axial zu fixieren, nicht
aber dazu, Kräfte oder Drehmomente von einem Metallelement auf das jeweils
andere zu übertragen.

61 Wie oben dargelegt wurde, kann Merkmal 4.1 insoweit allenfalls die Vor-
gabe entnommen werden, dass alle Bestandteile des Zwischenelements so zu-
sammenwirken müssen, dass die in Merkmal 4.1 vorgegebene Eignung zur Dreh-
moment- und Kraftübertragung gegeben ist. Diese Anforderung ist auch dann

erfüllt, wenn das Federelement eine Übertragung von Drehmomenten und Kräften zwischen den Nocken und den Abstützelementen nur dadurch ermöglicht, dass es die beiden Metallelemente in einer dafür geeigneten Position festhält.

62 Ob die Federelemente darüber hinaus noch andere Funktionen haben, etwa diejenige, eine thermische Überlastung durch direkten Kontakt mit der Bremsscheibe zu vermeiden, ist unerheblich. Solche Funktionen sind durch Patentanspruch 1 nicht ausgeschlossen.² Mit Erfolg wendet sich die Revision auch gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, die Vergütungsansprüche des Klägers für die Jahre 2016 bis 2019 seien verjährt.

63 a) Zu Recht ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass Ansprüche auf Erfindervergütung mangels einer besonderen Regelung der regelmäßigen Verjährung nach § 195 und § 199 BGB unterliegen.

64 b) Entstanden im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB ist ein Anspruch grundsätzlich erst dann, wenn er fällig ist (vgl. nur BGH, Urteil vom 27. Oktober 2022 - I ZR 141/21, GRUR 2022, 1839 Rn. 20 f. - Vertragsstrafenverjährung; Urteil vom 8. Juli 2008 - XI ZR 230/07, NJW-RR 2009, 378 Rn. 17).

65 Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist diese Voraussetzung bei einem Anspruch auf Vergütung gemäß § 9 ArbNErfG nicht schon zu dem Zeitpunkt erfüllt, zu dem der Arbeitnehmer gemäß § 12 Abs. 3 ArbNErfG die Festsetzung einer angemessenen Vergütung verlangen kann.

66 Die Ansprüche aus § 9 und aus § 12 Abs. 3 ArbNErfG können vielmehr zu unterschiedlichen Zeitpunkten fällig werden und deshalb zu unterschiedlichen Zeitpunkten verjähren.

67 aa) Einen Anspruch auf Festsetzung einer angemessenen Vergütung gemäß § 12 Abs. 3 ArbNErfG kann der Arbeitnehmer schon dann geltend machen, wenn der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch genommen hat und es entgegen der Vorgabe aus § 12 Abs. 1 ArbNErfG nicht in angemessener Frist zu

einer Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über die Vergütung gekommen ist. In der Regel soll die Festsetzung der Vergütung spätestens drei Monate nach Erteilung eines Schutzrechts oder, wenn die Erfindung bereits vor diesem Zeitpunkt genutzt wird, spätestens drei Monate nach Aufnahme der Benutzungshandlungen erfolgen (BGH, Urteil vom 28. Juni 1962 - I ZR 28/61, GRUR 1963, 135, 137 - Cromegal).

68 Sinn einer solchen Festsetzung ist es, dem Arbeitnehmererfinder möglichst rasch nach Inanspruchnahme der Erfindung eine angemessene Vergütung zu sichern und nach Möglichkeit ohne gerichtliches Verfahren den Berechnungsmodus festzulegen (BGH, Urteil vom 17. Mai 1994 - X ZR 82/92, GRUR 1994, 898, 901 - Copolyester). Sie begründet nicht den Vergütungsanspruch nach § 9 ArbNErfG, sondern setzt diesen voraus (Bartenbach/Volz, ArbNErfG, 7. Aufl. § 9 Rn. 20).

69 bb) Der Anspruch auf Zahlung der Vergütung nach § 9 ArbNErfG steht selbständig neben dem Anspruch auf Festsetzung der Vergütung nach § 12 Abs. 3 ArbNErfG.

70 Der Zahlungsanspruch kann auch dann geltend gemacht werden, wenn es weder zu einer Vereinbarung nach § 12 Abs. 1 ArbNErfG noch zu einer Festsetzung gemäß § 12 Abs. 3 ArbNErfG gekommen ist (BGH, Urteil vom 2. Dezember 1960 - I ZR 23/59, GRUR 1961, 338, 340 - Chlormethylierung; Urteil vom 28. Juni 1962 - I ZR 28/61, GRUR 1963, 135 - Cromegal; Urteil vom 4. Dezember 2007 - X ZR 102/06, GRUR 2008, 606 Rn. 15 - Ramipril).

71 Der Arbeitnehmer kann eine Vergütung jedoch regelmäßig erst dann verlangen, wenn der Arbeitgeber die Benutzung der Erfindung aufgenommen hat (BGH, Urteil vom 28. Juni 1962 - I ZR 28/61, GRUR 1963, 135, 137 - Cromegal; Urteil vom 30. März 1971 - X ZR 8/68, GRUR 1971, 475, 477 - Gleichrichter; Urteil vom 23. Juni 1977 - X ZR 6/75, GRUR 1977, 784, 788 - Blitzlichtgeräte; Urteil

vom 26. November 2013 - X ZR 3/13, GRUR 2014, 357 Rn. 12 - Profilstrangpresse; Busse/Keukenschrijver, PatG 9. Aufl., § 9 ArbNErfG Rn. 12; Bartenbach/Volz, ArbNErfG, 7. Aufl., § 9 Rn. 21, Fegers/Göken/Heintz in Boemke/Kursawe, ArbNErfG, 2. Aufl., § 9 Rn. 67, 79).

72 Wenn diese Voraussetzung gegeben ist, sind die Vergütungsansprüche mangels einer abweichenden Vereinbarung in der Regel jährlich abzurechnen (BGH, Urteil vom 26. November 2013 - X ZR 3/13, GRUR 2014, 357 Rn. 12 - Profilstrangpresse; Bartenbach/Volz, ArbNErfG, 7. Aufl., § 9 Rn. 24). Der Zahlungsanspruch wird nicht fortlaufend fällig, sondern erst nachschüssig mit Ablauf des Geschäftsjahrs (BGH, Urteil vom 26. November 2013 - X ZR 3/13, GRUR 2014, 357 Rn. 12 - Profilstrangpresse).

73 Der Senat hat in diesem Zusammenhang bislang offengelassen, ob die Fälligkeit mit Rücksicht auf die dafür vom Arbeitgeber erforderlichen Arbeiten erst eine gewisse Zeit nach Ablauf des Geschäftsjahrs eintritt (BGH, Urteil vom 26. November 2013 - X ZR 3/13, GRUR 2014, 357 Rn. 14 - Profilstrangpresse). Diese Frage bedarf auch im Streitfall keiner Entscheidung.

74 cc) Ein Anspruch auf Zahlung von Vergütung gemäß § 9 ArbNErfG ist danach jeweils nur insoweit im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB entstanden, als der Arbeitgeber die Erfindung benutzt hat und daraus resultierende Vergütungsansprüche für den jeweiligen Abrechnungszeitraum fällig geworden sind.

75 Die Frist für die Verjährung des Anspruchs des Klägers auf Vergütung für Benutzungshandlungen der Beklagten im Jahr 2016 hat mithin frühestens mit Ablauf dieses Jahres begonnen und war zum Zeitpunkt der Zustellung der Klage am 6. August 2019 noch nicht abgelaufen.

76 c) Da der auf § 242 BGB gestützte akzessorische Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung nicht vor dem Hauptanspruch verjährt, dessen Durchsetzung er dient (BGH, Urteil vom 8. Oktober 2024 - X ZR 145/23, GRUR

2024, 1796 - Aufschlussgerät), hat die Abweisung der Klage hinsichtlich dieses Anspruchs keinen Bestand.

77 III. Die Kostenentscheidung für die Berufungsinstanz beruht auf § 92 Abs. 1 und § 97 Abs. 1 ZPO, diejenige für die dritte Instanz auf § 91 Abs. 1 ZPO. Von einer Kostenentscheidung für die erste Instanz hat das Landgericht zu Recht abgesehen.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Marx

von Pückler

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 15.01.2021 - 21 O 10149/19 -

OLG München, Entscheidung vom 23.03.2023 - 6 U 924/21 -



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 170/23

vom

20. Januar 2026

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Januar 2026 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß und die Richterinnen Dr. Marx und Dr. von Pückler

beschlossen:

Das Senatsurteil vom 18. November 2025 wird gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt:

Der mit Randnummer 62 bezeichnete Absatz wird zwischen den Wörtern "nicht ausgeschlossen." und "Mit Erfolg" aufgeteilt.

Der neu entstandene, mit den Wörtern "Mit Erfolg" beginnende Absatz erhält die Randnummer 62a und das Gliederungszeichen "2. ".

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Marx

von Pückler

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 15.01.2021 - 21 O 10149/19 -

OLG München, Entscheidung vom 23.03.2023 - 6 U 924/21 -