



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	18.11.2008	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 31/07
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	Leitsätze
<b>Normen:</b>	§ 5 ArbEG, § 6 ArbEG, § 7 ArbEG § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG, § 9 ArbEG, § 12 ArbEG, § 16 ArbEG, § 145 BGB, § 280 Abs. 1 BGB, § 398 BGB, § 413 BGB, § 687 Abs. 2 BGB, § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt 2 BGB, § 15 Abs. 1 Satz 2 PatG		
<b>Stichwort:</b>	Vertragliche Überleitung der Erfindungsrechte nach deren Freiwerden; Mitteilung der bedingten Aufgabeabsicht; Lizenzvergabe durch den Arbeitgeber trotz bestehender Übertragungspflicht		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Schlägt der Arbeitgeber unter Hinweis darauf, dass die Erfindung nach § 8 Abs 1 Nr 3 ArbEG freigeworden sein könnte, vor, dass sich die Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder so stellen, wie sie stünden, wenn die Frist zur expliziten schriftlichen Inanspruchnahme noch nicht abgelaufen wäre und dass er gleichzeitig die Erfindung unbeschränkt in Anspruch nehme, und erklärt sich der Arbeitnehmererfinder hiermit schriftlich einverstanden, dann hat der Arbeitgeber die Rechte an der Diensterfindung wirksam auf sich übergeleitet, so dass sich die Vergütungspflicht nach § 9 ArbEG richtet.
2. Ein Angebot des Arbeitgebers, dass er bei Annahme eines bestimmten Vergütungsangebots durch den Arbeitnehmererfinder die Schutzrechtsanmeldungen für die Diensterfindung weiterführen, anderenfalls dem Erfinder zur Weiterführung auf dessen Kosten die Schutzrechte übertragen wolle, ist wegen der darin enthaltenen Bedingung der Annahme des Vergütungsangebots keine wirksame Mitteilung der Aufgabeabsicht nach § 16 Abs1. ArbEG.
3. Nimmt der Arbeitnehmererfinder ein vertragliches Übertragungsangebot der Schutzrechtsanmeldungen für die Diensterfindung an und kommt der Arbeitgeber seiner dadurch entstandenen Übertragungsverpflichtung nicht nach, sondern lizenziert die zu übertragenden Schutzrechte an einen Dritten, dann hat der Arbeitnehmererfinder gegen

den Arbeitgeber einen Anspruch auf Herausgabe der von dem Arbeitgeber erzielten Lizenzgebühr.