



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	14.10.2010	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 34/08
<b>Dokumenttyp:</b>	Teil-Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	Leitsätze
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 12 ArbEG, § 16 ArbEG, § 21 ArbEG, RL Nr. 17, RL Nr. 24, § 743 Abs. 2 BGB		
<b>Stichwort:</b>	Miterfinderanteil und § 16 ArbEG; Vergütungsvereinbarung durch widerspruchslose Entgegennahme von Vergütung; Verzicht auf Schriftform; Belehrungspflicht des Arbeitgebers; nicht ausgenutzte Verwertungsmöglichkeiten; Erfindungswert bei Kreuzlizenzierungen		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Bei einer widerspruchslosen Entgegennahme einer angebotenen Vergütung kommt, wenn dem Angebot vorher ausdrücklich widersprochen wurde, der Arbeitgeber das Angebot dennoch aufrechterhalten und im Ablehnungsfall um formalen Einspruch gebeten, sowie erklärt hat, er werde unabhängig vom Fortgang der Angelegenheit entsprechend seinem Vergütungsangebot vergüten, keine Vergütungsvereinbarung durch konkludentes Verhalten zustande.
2. Sind in der Erklärung, mit der der Arbeitgeber die Vergütung festsetzt, zwar nicht alle für die Begründung erforderlichen Angaben enthalten, verweist die Festsetzungserklärung aber wegen der Begründung auf E-Mails, die diese Angaben enthalten und die sich im Besitz des Arbeitnehmers befinden, dann ist diese Festsetzung begründet.
3. Bestätigt der Arbeitgeber "den fristgemäßen" Eingang eines per E-Mail eingelegten und damit wegen fehlender Schriftform nach der bis zum 30.09.2009 geltenden Rechtslage unwirksamen Widerspruchs gegen eine Vergütungsfestsetzung, dann bringt er damit nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit zum Ausdruck, dass er auf die Einhaltung der Schriftform verzichtet.
4. Eine Unterrichts- bzw. Belehrungspflicht des Arbeitgebers über die sich aus dem ArbEG ergebenden Rechte und Pflichten des Arbeitnehmererfinders besteht

grundsätzlich nicht. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass im Unternehmen kein Erfinderberater nach § 21 ArbEG bestellt worden ist, denn der Gesetzgeber hat bewusst darauf verzichtet die Bestellung eines Erfinderberaters zwingend vorzuschreiben sondern hat sie der freien Übereinkunft zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat überlassen.

5. Das Absehen von einem Rechtsstreit wegen vermeintlicher Patentverletzung stellt zumal dann, wenn sich der vermeintliche Verletzer auf ein patentrechtliches Vorbenutzungsrecht beruft, bei der Ermittlung des Erfindungswerts keine Nichtausnutzung einer Verwertungsmöglichkeit nach RL Nr. 24 dar, weil es wegen des hohen Prozessrisikos immer kaufmännische Gründe geben kann, die im Sinne der RL Nr. 24 eine solche Entscheidung als verständige Würdigung der bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten rechtfertigen.
6. Sind Schutzrechte Gegenstand eines Lizenzaustauschvertrages, tritt an die Stelle von Lizenzeinnahmen die Befugnis des Arbeitgebers, die fremden Schutzrechte nutzen zu können. Für die Bestimmung des Erfindungswertes sind dann nach RL Nr. 17 die wirtschaftlichen Vorteile entscheidend, die der Arbeitgeber aus den eingetauschten Fremdrechten zieht. Der Erfindungswert berechnet sich dann grundsätzlich aus dem Umsatz mit den Fremdrechten nach der Methode der Lizenzanalogie.
7. Der Miterfinder, der sich seinen Schutzrechtsanteil vom Arbeitgeber nach § 16 ArbEG übertragen ließ, hat gegen den Arbeitgeber keinen Anspruch auf Übertragung desjenigen Schutzrechtsanteils, den der andere Miterfinder sich nicht übertragen ließ.