



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	11.12.2012	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 46/11
<b>Dokumenttyp:</b>	Beschluss und Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 28 ArbEG, § 43 Abs. 3 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG, § 16 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Kein Vergütungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG bei fehlender Übernahme der Erfindung		

#### **Leitsatz (nicht amtlich):**

Ist der Erfinder nach Erhalt der Mitteilung des Arbeitgebers nach § 16 Abs. 3 ArbEG über die Aufgabeabsicht hinsichtlich der Schutzrechtsanmeldung mit der sofortigen Aufgabe einverstanden, hat er bezüglich eines vom Arbeitgeber vorbehaltenen Benutzungsrechts keinen Vergütungsanspruch, wenn der Arbeitgeber die Schutzrechtsanmeldung nicht weiterverfolgt hat.

#### **Gründe:**

##### **Zum Sachverhalt**

Der Antragsteller war bei der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin bis zum Jahr 2006 als Ingenieur beschäftigt und befindet sich seither im Ruhestand... Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin am 24.11.1997 die Diensterfindung „Verfahren zur Herstellung eines Ringes“ gemeldet, die die Antragsgegnerin am 09.12.1997 unbeschränkt in Anspruch genommen und zur Erteilung eines Patents beim DPMA und beim EPA angemeldet hat... Mit Schreiben vom 08.08.2000 hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller mitgeteilt, sie wolle die Anmeldungen der Diensterfindung zur Erteilung von Schutzrechten nicht weiterverfolgen und übertrage ihm die genannten Schutzrechtspositionen auf seine Kosten, wenn er dies innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung verlange. Der Antragsteller hat der

Antragsgegnerin am 13.09.2000 schriftlich erklärt, er habe die Mitteilung vom 08.08.2000 erhalten und sei mit der sofortigen Aufgabe der Schutzrechtspositionen einverstanden. Die Antragsgegnerin hat daraufhin die Schutzrechtsanmeldungen aufgegeben. Die Anmeldung DE 19 ... wurde mit Beschluss vom 20.06.2001 zurückgewiesen, die Anmeldung EP 09... A2 gilt seit dem 31.05.2001 als zurückgenommen. Auch weitere Auslandsanmeldungen für diese Dienstleistung sind von der Antragsgegnerin aufgegeben worden.

Der Antragsteller hat beantragt, die Schiedsstelle möge feststellen, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller für die Benutzung der Dienstleistung DE 19 ... eine angemessene Vergütung zahlt. Er ist der Auffassung, der wahre Erfinder der Dienstleistung „Verfahren zur Herstellung eines Rings“, die Gegenstand der europäischen Patentschrift EP 20... B1 ist und die H. S. als Alleinerfinder benennt, sei er. H. S. habe nichts erfunden. Das Verfahren zur Herstellung von Ringen habe vielmehr er erfunden. Der Antragsteller hat von der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 25.10.2010 für die Benutzung seiner Erfindung einen „Vorschuss“ in Höhe von 20.000 € gefordert. Mit Schriftsatz vom 27.04.2012 hat der Antragsteller von der Antragsgegnerin für die Benutzung der Erfindung bis zum Jahr 2019 Erfindervergütung in Höhe von 13.008.600 € verlangt. Mit Schriftsatz vom 11.05.2012 hat der Antragsteller erklärt, er habe bei der Ermittlung der ihm zustehenden Erfindervergütung fälschlicherweise einen Anteilsfaktor angesetzt. Der Ansatz eines Anteilsfaktors sei vorliegend nicht gerechtfertigt, weshalb ihm für die Benutzung seiner Erfindung im Jahr 2010 Erfindervergütung in Höhe von 1.445.400 € und für die Benutzung der Erfindung im Jahr 2019 Vergütung in Höhe von 14.454.000 € zustehe.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, der Antragsteller habe gegen sie keinen Anspruch auf Erfindervergütung. Die technische Lehre, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 sei, habe sie vor und nach Aufgabe der Schutzrechtsanmeldungen nicht benutzt. Selbst wenn sie die dieser Erfindung zugrunde liegende technische Lehre nach Aufgabe der Schutzrechtspositionen benutzt hätte (was sie tatsächlich nicht getan habe), hätte der Antragsteller gegen sie keinen Anspruch auf Erfindervergütung, weil es insoweit an einem rechtlichen Monopol, also einem Patent oder Gebrauchsmuster, auf dem die Erfindervergütung beruhe, fehle. Die Erfindung, die Gegenstand der europäischen Patentschrift EP 20... B1 ist, habe der Antragsteller ihr nicht gemeldet. An dieser Erfindung sei der Antragsteller nicht beteiligt, weshalb ihm für etwaige Nutzungshandlungen der dieser Erfindung zugrunde liegenden technischen Lehre keine Vergütung zustehe. Im Übrigen seien etwaige Vergütungsansprüche des Antragstellers verjährt.

## Zum Beschluss

Das Verfahren wird hinsichtlich

- der (Mit-) Erfinderschaft des Antragstellers an der Erfindung „Verfahren zur Herstellung eines Rings“, die Gegenstand der europäischen Patentschrift EP 20... B1 ist,
- etwaigen Ansprüchen des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin aus ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB und
- etwaigen Ansprüchen des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin aus unerlaubter Handlung nach §§ 823 ff. BGB

eingestellt.

### A. Anwendbares Recht, § 43 Abs. 3 Satz 1 ArbEG n.F.

Auf die Erfindungen, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 sowie der Patentschrift EP 20... B1 sind, sind die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung anzuwenden.

Nach § 43 Abs. 3 Satz 1 ArbEG n.F. sind auf Erfindungen, die vor dem 01.10.2009 gemeldet wurden, die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin die Diensterfindung, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, am 09.12.1997 gemeldet, weshalb auf diese Erfindung die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden sind.

Die Diensterfindung, die Gegenstand der Patentschrift EP 20... B1 ist, hat der Antragsteller der Antragsgegnerin nicht nach § 5 Abs. 1 ArbEG gemeldet. In einem solchen Fall ist nach ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle (B u. TEV vom 28.01.2010, Arb.Erf. 56/08 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2010, Bd. 1, S. 318/322 f.; zuletzt EV vom 23.10.2012, Arb.Erf. 33/11 - unveröffentlicht) für die Anwendung des ArbEG entscheidend, zu welchem Zeitpunkt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Diensterfindung hätte melden müssen. Nach § 5 Abs. 1 ArbEG (a.F. und n.F.) ist der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, verpflichtet, sie „unverzüglich“ dem Arbeitgeber zu melden. Unverzüglich ist eine Erfindungsmeldung dann, wenn sie ohne schuldhaftes Zögern erfolgt (s. die Legaldefinition in § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB, die für das gesamte Privatrecht gilt). Geboten ist deshalb ein nach den Umständen des Einzelfalles zu messendes beschleunigtes Handeln des Arbeitnehmers, das das Interesse beider Arbeitsvertragsparteien an einer

möglichst frühzeitigen Offenbarung der Dienstleistung im Blick auf die Prioritätssicherung berücksichtigt (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 5. Aufl. 2012, § 5 Rn. 28; Reimer/Schade/Schippel/ Rother, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 5 Rn. 19 jeweils m.w.N.; BGH vom 19.05.2005, GRUR 2005, 761 - Rasenbefestigungsplatte). Die Antragsgegnerin hat die Erfindung, die zu der Patentschrift EP 20... B1 geführt hat, am ...2007 zur Erteilung eines Patents beim EPA angemeldet. Sofern der Antragsteller (Mit-) Erfinder dieser Dienstleistung ist, hätte er der Antragsgegnerin die Erfindung vor der Anmeldung der Erfindung zur Erteilung eines Patents, also vor ...2007 nach § 5 ArbEG melden müssen, weshalb auch auf diese Erfindung die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden sind.

## **B. Miterfinderschaft**

Der Antragsteller behauptet, die Erfindung, die Gegenstand der Patentschrift EP 20... B1 ist, stamme ausschließlich von ihm und nicht von dem in dieser Patentschrift als Alleinerfinder genannten H. S.. H. S. habe nicht erfunden. Die Antragsgegnerin hat erklärt, sie habe keine Erkenntnisse, die eine Allein- oder Miterfinderschaft des Antragstellers an dieser Erfindung begründen könnten. Insbesondere habe der Antragsteller ihr die Erfindung, die zu der Patentschrift EP 20... B1 geführt hat, nicht gemeldet. Der Antragsteller sei an dieser Erfindung nicht beteiligt gewesen. Die von H. S. erfundene technische Lehre beruhe auf einem vollständig anderen Ansatz als die Erfindung des Antragstellers, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist.

Nach § 28 Satz 1 ArbEG kann die Schiedsstelle in allen Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer „auf Grund dieses Gesetzes“ angerufen werden. Die Schiedsstelle ist jedoch sachlich unzuständig einen Einigungsvorschlag zu Fragen zu unterbreiten, die nicht im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind. Hierzu zählen Fragen der wahren Erfinderschaft oder der Miterfinderschaft, die sich nach § 6 PatG bzw. Art. 60 EPÜ richten. Die Schiedsstelle ist deshalb nur insoweit zuständig, als die Höhe des Miterfinderanteils geklärt Vorfrage zur Vergütungshöhe ist. Fragen, wer der wahre Erfinder ist und wer zu Recht oder zu Unrecht in einer Patentschrift als Erfinder genannt ist, sind keine solchen Vorfragen zur Vergütungshöhe. In neuerer Praxis hat die Schiedsstelle ihre Zuständigkeit weiter präzisiert. Danach ist sie sachlich zuständig, den Beteiligten zur Höhe des Miterfinderanteils einen Einigungsvorschlag zu unterbreiten, wenn der jeweilige konkrete Beitrag, den jeder Miterfinder zu der technischen Lehre der Erfindung beigetragen hat, der Schiedsstelle vorgetragen und zwischen den Beteiligten

unstreitig oder ohne weitergehende Sachaufklärung (etwa durch Zeugeneinvernahmen) dem Akteninhalt entnehmbar ist, so dass die Schiedsstelle nur die gewichtende Bewertung dieser Beiträge vorzunehmen hat, was im Rahmen ihrer Zuständigkeit liegt (ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, zuletzt B u. EV vom 24.07.2012, Arb.Erf. 53/10 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, a.a.O., § 28 Rn. 19.3 m.w.N.).

### **C. Ungerechtfertigte Bereicherung, §§ 812 ff. BGB**

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 20.03.2012 (dort Seite 5) vorgetragen, ihm stünden gegen die Antragsgegnerin Ansprüche aus dem Recht der ungerechtfertigten Bereicherung (Eingriffskondiktion) zu. Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 11.06.2012 (Seite 5) erklärt, die Voraussetzungen der Eingriffskondiktion lägen nicht vor. Streitigkeiten über Fragen der ungerechtfertigten Bereicherung sind keine Streitigkeiten „aufgrund dieses Gesetzes“ i.S.d. § 28 Satz 1 ArbEG, sondern Streitigkeiten nach den §§ 812 ff. BGB, weshalb die Schiedsstelle auch für diese Fragen sachlich unzuständig ist.

### **D. Unerlaubte Handlungen, §§ 823 ff. BGB**

Entsprechendes gilt für Ansprüche wegen unerlaubter Handlungen nach den §§ 823 ff. BGB. Der Antragsteller (a.a.O.) hat nämlich auch Ansprüche gegen die Antragsgegnerin aus § 823 BGB und aus § 826 BGB reklamiert, die die Antragsgegnerin (a.a.O.) zurückgewiesen hat. Das Recht der unerlaubten Handlungen ist Gegenstand der §§ 823 ff. BGB und damit kein Streitfall aufgrund des ArbEG. Auch für die vermeintlichen Ansprüche des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin aus den §§ 823 ff. BGB ist die Schiedsstelle daher nach § 28 ArbEG sachlich unzuständig.

### **E. Einstellung des Verfahrens durch Beschluss**

Ist die Schiedsstelle (sachlich) unzuständig, muss sie das Verfahren durch Beschluss einstellen (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 28 Rn. 9, 23, § 35 Rn. 10).

## Zum Einigungsvorschlag

### A. „Verfahren zur Herstellung eines Ringes“ (DE 19 ... A1; EP 09... A2)

#### I. Vergütung bei unbeschränkter Inanspruchnahme, § 9 ArbEG

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin aus § 9 Abs. 1 ArbEG keinen Anspruch auf Vergütung für die Dienstleistung „Verfahren zur Herstellung eines Ringes“, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist und keinen Anspruch auf Auskunft bzw. Rechnungslegung hinsichtlich dieser Dienstleistung.

##### 1. Vergütungsanspruch dem Grunde nach, § 9 Abs. 1 ArbEG

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragsgegnerin die Dienstleistung „Verfahren zur Herstellung eines Ringes“, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, am 09.12.1997 unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

##### 2. Betriebliche Benutzung der Dienstleistung bis zur Aufgabe der Schutzrechtsanmeldungen DE 19 ... und EP 09..., RLn Nrn. 3 bis 13

Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistung „Verfahren zur Herstellung eines Ringes“ in ihrem Betrieb bis zur Aufgabe der Schutzrechtsanmeldungen DE 19 ... und EP 09... am 20.06.2001 bzw. 31.05.2001 nicht benutzt.

Der Antragsteller hat zwar in seinem Antragschriftsatz vom 08.09.2011 beantragt, die Schiedsstelle möge feststellen, dass „die Antragsgegnerin für die Benutzung der Dienstleistung DE 19 ...5-14 (Verfahren zur Herstellung von Ringen) dem Antragsteller eine angemessene Vergütung zahlt“, doch hat er in seinem Vortrag stets darauf abgestellt, dass die Antragsgegnerin von der technischen Lehre Gebrauch macht, die Gegenstand der europäischen Patentschrift EP 20... B1 ist. Der Antragsteller ist nämlich der Auffassung, der Erfindung, die zu der Patentschrift EP 20... B1 geführt hat, liege dieselbe technische Lehre zugrunde wie der Erfindung, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist. Die Antragsgegnerin habe den Erfinder H. S. vorgeschoben, sich durch die Erteilung des Patents EP 20... eine Monopolstellung verschafft und insofern seine Erfindung, die identisch mit der vermeintlichen Erfindung von H. S. sei, benutzt.

Die technische Lehre, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, und die technische Lehre, die zu der Patentschrift EP 20... B1 geführt hat, sind nicht identisch. Die Patentschrift EP 20... B1 nennt in Absatz [0002] der

Beschreibung des Verfahrens aus der DE 19 ... A1 als Stand der Technik. Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 EPÜ für Erfindungen auf Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Nach Art. 54 Abs. 1 EPÜ gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Dann, wenn tatsächlich die technische Lehre, die in der Offenlegungsschrift DE 19 ... A1 dokumentiert ist, identisch wäre mit der technischen Lehre, die zu der Patentschrift EP 20... B1 geführt hat, hätte das EPA das Patent EP 20... nicht erteilt.

Dass die Antragsgegnerin lediglich die technische Lehre, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, nicht aber die technische Lehre, die zu der Patentschrift EP 20... B1 geführt hat, in ihrem Betrieb benutzt hat, hat der Antragsteller nicht behauptet. Insofern hat die Antragsgegnerin die Diensterfindung „Verfahren zur Herstellung eines Ringes“ bis zur Aufgabe der Schutzrechtsanmeldungen DE 19 ... und EP 09... am 20.06.2001 bzw. 31.05.2001 in ihrem Betrieb nicht benutzt, weshalb dieser Erfindung unter dem Gesichtspunkt der betrieblichen Benutzung kein Wert zukommt.

### **3. Erfindungen, deren Verwertbarkeit noch nicht feststellbar ist, RL Nr. 23**

Die Antragsgegnerin hat eigenen Angaben zufolge (Schriftsatz vom 11.06.2012, Seite 2) unter Verwendung der technischen Lehre, die in den Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 dokumentiert ist, im Anschluss an die Patentanmeldung ... Muster mittels Pressschweißens zu Erprobungszwecken hergestellt. Die Benutzung der Diensterfindung des Antragstellers habe sich jedoch als unwirtschaftlich erwiesen, weil die unter Verwendung der technischen Lehre der Diensterfindung hergestellten Muster unbrauchbar gewesen seien.

Auch insoweit hat der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Erfindervergütung. Denn nach RL Nr. 23 Abs. 1 ist die Zahlung einer Vergütung in der Regel nicht angemessen, wenn und solange der Arbeitgeber die Erfindung prüft und erprobt und dabei die wirtschaftliche Verwertbarkeit noch nicht feststeht. Die Möglichkeit, dass sich eine Verwertbarkeit ergibt, wird dadurch angemessen abgegolten, dass der Arbeitgeber auf seine Kosten die Erfindung überprüft und erprobt und damit seinerseits dem Erfinder die Gelegenheit einräumt, bei günstigem Prüfungsergebnis eine Vergütung zu erhalten. Die Frist, die dem Betrieb zur Feststellung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit billigerweise gewährt wird, beträgt nach RL Nr. 23 Abs. 2 drei bis fünf Jahre nach Patenterteilung.

#### **4. Dauer der Vergütung, RL Nr. 42**

Selbst wenn die Antragsgegnerin die Dienstfindung, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, nach der Aufgabe dieser Schutzrechtspositionen am 20.06.2001 bzw. 31.05.2001 benutzt hätte (wofür es keinen Anhaltspunkt gibt), hätte der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin aus § 9 Abs. 1 ArbEG für diese Benutzung keinen Anspruch auf Erfindervergütung. Denn nach RL Nr. 42 Satz 1 endet die Zeit, die für die Berechnung der Vergütung bei laufender Zahlung maßgebend ist, bei der unbeschränkten Inanspruchnahme in der Regel mit dem Wegfall des Schutzrechts. RL Nr. 42 ist Ausfluss des dem ArbEG zugrunde liegenden Monopolprinzips, wonach der Anspruch des Arbeitnehmererfinders auf Erfindervergütung darauf beruht, dass der Arbeitgeber dank der technischen Neuerung in die Lage versetzt wird, ein Ausschussrecht zu erwerben. Fällt das Schutzrecht und damit die Monopolstellung des Arbeitgebers weg, hat der Arbeitnehmererfinder grundsätzlich keinen Anspruch auf Erfindervergütung mehr.

#### **5. BGH, Urteil vom 29.11.1988 – X ZR 63/87, GRUR 1989, 205/207 - Schwermetalloxidationskatalysator**

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 20.03.2012 (Seite 2) erklärt, ihm sei nicht bekannt gewesen, dass mit seiner Erfindung neue Patente angemeldet worden wären.

Nach Auffassung des BGH (a.a.O.) hat es keinen Einfluss auf den Umfang der dem Arbeitnehmererfinder zustehenden Erfindervergütung, wenn die Schutzansprüche den erfinderischen Gehalt der dem Arbeitgeber gemeldeten Dienstfindung nicht ausschöpfen und insoweit die Dienstfindung des Arbeitnehmererfinders über den Schutzbereich der Patentansprüche hinausgeht. Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Erfindervergütung bemesse sich jedenfalls in einem solchen Fall nach dem, was der Arbeitnehmererfinder dem Arbeitgeber gemeldet habe.

Vorliegend gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Antragsgegnerin die ihr am 24.11.1997 gemeldete Dienstfindung, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, nicht voll ausgeschöpft hat und der Antragsteller auf der Grundlage der Erfindungsmeldung hinsichtlich der Benutzung der technischen Lehre vergütet werden müsste, die nunmehr Gegenstand der Patentschrift EP 20... B1 ist.

#### **6. Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung**

Nach §§ 9, 12 ArbEG i.V.m. § 242 BGB ist die Antragsgegnerin verpflichtet, dem Antragsteller die Auskünfte zu erteilen, die dieser benötigt, um den Umfang und die Höhe der ihm zustehenden Arbeitnehmererfindervergütung berechnen zu können. Der

Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung ist Hilfsanspruch zum Vergütungsanspruch (Hauptanspruch) des Arbeitnehmers (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 162.1 m.w.N.).

Weil der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin keinen Hauptanspruch auf Vergütung aus § 9 ArbEG für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, hat, hat er gegen sie insoweit auch keinen Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung.

## **II. Anspruch auf angemessene Vergütung aus § 16 Abs. 3 ArbEG bei Benutzung eines vorbehaltenen nicht ausschließlichen Benutzungsrechts an der Diensterfindung**

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin aus § 16 Abs. 3 ArbEG keinen Anspruch auf Vergütung für die Diensterfindung „Verfahren zur Herstellung eines Ringes“, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, und keinen Anspruch auf Auskunft bzw. Rechnungslegung hinsichtlich dieser Diensterfindung.

### **1. Entstehen des Anspruchs dem Grunde nach**

Der Anspruch des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin auf angemessene Vergütung aus § 16 Abs. 3 ArbEG ist mit dem Ausspruch des Benutzungsvorbehalts hinsichtlich der Diensterfindung, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, durch die Antragsgegnerin am 08.08.2000 dem Grunde nach entstanden (siehe dazu Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 16 Rn. 91 m.w.N.).

### **2. Übernahme der Schutzrechtsposition auf den Arbeitnehmer und Aufrechterhaltung der Schutzrechtsposition durch den Arbeitnehmer**

Weitere Voraussetzung eines Anspruchs auf angemessene Vergütung aus § 16 Abs. 3 ArbEG ist, dass der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition übernimmt und aufrecht erhält (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 16 Rn. 91 m.w.N.). An dieser Anspruchsvoraussetzung fehlt es vorliegend, weil der Antragsteller sich am 13.09.2000 mit der sofortigen Schutzrechtsaufgabe einverstanden erklärt und die Antragsgegnerin daraufhin die Schutzrechtsanmeldungen DE 19 ... und EP 09... nicht weiterverfolgt hat. Die Anmeldung DE 19 ... wurde mit Beschluss vom 20.06.2001 zurückgewiesen, die Anmeldung EP 09... A2 gilt seit dem 31.05.2001 als zurückgenommen.

### **3. Fälligkeit: Benutzung der Dienstfindung**

Der Anspruch aus § 16 Abs. 3 ArbEG wird zudem erst mit tatsächlicher Benutzung der Dienstfindung auf Grundlage des nach § 16 Abs. 3 ArbEG vorbehaltenen Benutzungsrechts fällig. Die Antragsgegnerin hat die technische Lehre, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, auch nach Aufgabe dieser Schutzrechtspositionen nicht benutzt.

### **4. Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung**

Der Antragsteller hat daher gegen die Antragsgegnerin keinen Hauptanspruch aus § 16 Abs. 3 ArbEG auf angemessene Vergütung. Mangels Hauptanspruch hat er auch keinen Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung.

## **III. Qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag, § 20 Abs. 1 ArbEG**

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin aus § 20 Abs. 1 ArbEG keinen Anspruch auf Vergütung für die Dienstfindung „Verfahren zur Herstellung eines Ringes“, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, und keinen Anspruch auf Auskunft bzw. Rechnungslegung hinsichtlich dieser Dienstfindung.

### **1. Ordnungsgemäße Mitteilung der technischen Lehre als qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag, § 22 Satz 2 ArbEG**

Voraussetzung für einen Anspruch auf Vergütung aus § 20 Abs. 1 ArbEG ist, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag ordnungsgemäß mitteilt. Bereits an dieser Voraussetzung scheitert ein Anspruch des Antragstellers auf Vergütung gegen die Antragsgegnerin, weil der Antragsteller der Antragsgegnerin die technische Lehre, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, nicht als qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag mitgeteilt, sondern am 24.11.1997 als Dienstfindung nach § 5 Abs. 1 ArbEG gemeldet hat.

### **2. Faktische Monopolstellung des Arbeitgebers**

Weitere Voraussetzung für einen Vergütungsanspruch aus § 20 Abs. 1 ArbEG ist, dass die technische Lehre des Arbeitnehmers dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung wie ein gewerbliches Schutzrecht gewährt. Der Arbeitgeber muss daher die Möglichkeit haben, die technische Lehre unter Ausschluss seiner Mitbewerber allein zu verwerten. Der qualifizierte technische Verbesserungsvorschlag muss dem Arbeitgeber eine vorteilhafte Sonderstellung in technischer Hinsicht

vermitteln und sich deshalb gegenüber dem allgemeinen Stand der Technik herausheben. Die technische Lehre, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 19 ... A1 und EP 09... A2 ist, gehört aber nach ihrer Offenlegung zum Stand der Technik, was die europäische Patentschrift EP 20... B1 in Absatz [0002] der Beschreibung unter der Überschrift „Stand der Technik“ ausdrücklich dokumentiert.

### **3. Aufnahme der tatsächlichen Verwertung**

Weitere Voraussetzung des Anspruchs auf angemessene Vergütung nach § 20 Abs. 1 ArbEG ist, dass der Arbeitgeber den qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag verwertet, also die diesem zugrunde liegende technische Lehre benutzt. Auch daran fehlt es vorliegend.

## **IV. Anspruch auf Schadensersatz aus § 280 Abs. 1 BGB wegen Verletzung der Verpflichtungen aus § 16 ArbEG**

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Schadensersatz aus § 280 Abs. 1 BGB, weil die Antragsgegnerin ihre Verpflichtungen aus § 16 ArbEG nicht verletzt, sondern diese voll erfüllt hat.

## **B. „Verfahren zur Herstellung eines Rings“ (EP 20... B1)**

### **I. Vergütungsanspruch dem Grunde nach, § 9 Abs. 1 ArbEG**

Selbst wenn der Antragsteller (Mit-) Erfinder der Dienstleistung „Verfahren zur Herstellung eines Rings“, die Gegenstand der europäischen Patentschrift EP 20... B1 ist, sein sollte, hat er nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragsgegnerin diese Dienstleistung dem Antragsteller gegenüber nicht unbeschränkt in Anspruch genommen hat.

### **II. Qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag, § 20 Abs. 1 ArbEG**

Eine technische Neuerung ist entweder eine Erfindung, die patent- oder gebrauchsmusterfähig ist (§ 2 ArbEG), oder ein technischer Verbesserungsvorschlag, der nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig ist (§ 3 ArbEG). Insofern stehen die Vergütungsansprüche nach § 9 ArbEG und nach § 20 Abs. 1 ArbEG alternativ nebeneinander. Eine technische Neuerung ist entweder nach § 9 ArbEG als Erfindung im Sinne des § 2 ArbEG oder als technischer Verbesserungsvorschlag nach § 20 Abs. 1 ArbEG vergütungspflichtig, wenn er dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung

gewährt, wie ein gewerbliches Schutzrecht und der Arbeitgeber den Verbesserungsvorschlag verwertet.

Für die technische Neuerung „Verfahren zur Herstellung eines Rings“ ist das Patent EP 20... erteilt worden. Diese technische Neuerung ist deshalb eine Erfindung und kein qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag. Insofern hat der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch aus § 20 Abs. 1 ArbEG auf angemessene Vergütung.

### **III. Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung**

Weil der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin für die Dienstleistung „Verfahren zur Herstellung eines Rings“ (EP 20... B1) keinen Hauptanspruch auf Vergütung hat, hat er gegen sie auch keinen Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung.

### **C. Verjährung**

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 12.01.2012 (Seite 10) die Einrede der Verjährung erhoben. Weil der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Erfindervergütung hat, stellt sich die Frage der Verjährung mangels Anspruch nicht.