



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	17.09.2013	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 13/12
<b>Dokumenttyp:</b>	Beschluss und Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 5 ArbEG, § 6 ArbEG, § 7 ArbEG, § 8 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Stillschweigende Übertragung einer frei gewordenen Dienstleistung		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Nimmt ein Arbeitgeber in einem Schreiben an den Arbeitnehmererfinder die Dienstleistung „in gegenseitigem Einvernehmen“ und mit „Einverständnis“ des Erfinders unbeschränkt in Anspruch und lässt sich das "Einverständnis zu dieser Erklärung" vom Erfinder unterschreiben, dann werden hierdurch die Rechte an der vorher frei gewordenen Erfindung nicht auf ihn übertragen, wenn der Erfinder sich seiner Rechtsinhaberschaft an der Dienstleistung nicht bewusst war.
2. Allein aus Handlungen des Arbeitnehmers, mit denen er den Arbeitgeber beim Erwerb von Schutzrechten unterstützt und die in diesem Zusammenhang erforderlichen Erklärungen abgibt, wie etwa der Überprüfung einer Schutzrechtsanmeldung, kann nicht auf seinen Willen geschlossen werden, die Rechte an einer Dienstleistung auf den Arbeitgeber zu übertragen.
3. Fordert der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber für die Benutzung der Dienstleistung Erfindervergütung und ist er sich bewusst, im Besitz der Rechte an der Erfindung zu sein, kann diese Forderung zugleich ein stillschweigender Antrag an den Arbeitgeber sein, ihm die Rechte an einer nach § 8 ArbEG frei gewordenen Dienstleistung zu übertragen, welchen der Arbeitgeber durch die weitere Benutzung der Dienstleistung stillschweigend annehmen kann.

**Gründe:****Zum Sachverhalt**

Der Antragsteller, der bei der Antragsgegnerin als Projektleiter ...entwicklung beschäftigt war, hat der Antragsgegnerin zusammen mit dem Miterfinder M mit Schreiben vom 10.03.2002, dessen Eingang die Antragsgegnerin am 11.03.2003 bestätigt hat, die Dienstleistung ... gemeldet. Die Antragsgegnerin hat für diese Dienstleistung eine Patentanmeldung ausarbeiten lassen und den Entwurf des Anmeldetextes den Erfindern zur Überprüfung übergeben. Die Erfinder haben daraufhin die Dienstleistung zur Patentanmeldung freigegeben. Die Dienstleistung ist ... zur Erteilung eines Patents beim DPMA angemeldet worden und hat zu der Patentschrift ... geführt.

Im März 2004 hat die Antragsgegnerin festgestellt, dass sie die Dienstleistung noch nicht unbeschränkt in Anspruch genommen hatte, und hat sich deshalb mit dem nachstehenden Schreiben vom 22.03.2004 an den Antragsteller gewendet.

*„Sehr geehrter Herr [Antragsteller],*

*die [Antragsgegnerin] nimmt hiermit in gegenseitigem Einvernehmen Ihre gemeldete Dienstleistung ... gemäß dem § 6 und 7 Arbeitnehmer-Erfinder-Gesetz unbeschränkt in Anspruch.*

*Die Patentfähigkeit wird durch dieses Schreiben nicht anerkannt, da es sich erst durch das Erteilungsverfahren des Deutschen Patent- und Markenamtes ergibt.*

*Bitte bestätigen Sie auf dem beiliegenden Doppel den Eingang dieses Schreibens und Ihr Einverständnis zu dieser Erklärung.*

*[Antragsgegnerin]*

*[Geschäftsführer]*

**Anlage**

*Ich bin mit der vorliegenden Vereinbarung einverstanden.*

*..., den*

*[Unterschrift Antragsteller]*

*..., den 22.03.04*

*[Unterschrift Geschäftsführer Antragsgegnerin]“*

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller mit Schreiben vom 09.12.2011 für die Benutzung der Dienstleistung eine Pauschalvergütung in Höhe von 1.000 € angeboten. Mit Schreiben vom 20.12.2011 hat sie ihr Pauschalvergütungsangebot auf 1.200 € erhöht. Der Antragsteller

hat beide Vergütungsangebote abgelehnt. Er ist der Auffassung, die Dienstfindung sei freigeworden, weil die Antragsgegnerin die Erfindung nicht rechtzeitig unbeschränkt in Anspruch genommen habe. Die Antragsgegnerin meint, sie habe die unbeschränkte Inanspruchnahme mit der „einvernehmlichen Regelung“ vom 22.03.2004 nachgeholt. Die zwischen ihnen geschlossene schriftliche Vereinbarung sei bindend, zumal der Antragsteller die von den Beteiligten vereinbarte Rechtszuordnung über viele Jahre hingenommen habe. Sie habe in die Umsetzung des Erfindungsgegenstandes investiert, weshalb es unbillig wäre, dem Antragsteller die Erfindungsrechte zuzuordnen.

Mit Schriftsatz vom 19.10.2012 hat die Antragsgegnerin vorgetragen, wie erst jetzt bekannt geworden sei, sei die Erfindung von einem ihrer Kunden veranlasst worden. Der Miterfinder M habe den Lösungsansatz für die Erfindung dem Antragsteller als direkte Aufgabenstellung mit Vorgabe des Lösungswegs zur Umsetzung übertragen. Die Erfindungsmeldung vom 11.03.2003 enthalte deshalb nicht die notwendigen Angaben mit einem erforderlichen Wahrheitsgehalt. Der Antragsteller hat daraufhin mit Schriftsatz vom 08.12.2012 erklärt, es entspreche nicht der Wahrheit, dass die Erfindung durch einen Kunden der Antragsgegnerin veranlasst worden sei. Die Erfindungsmeldung vom 11.03.2003 benenne neben seiner Person als Miterfinder M. Dessen Mitarbeit liege deutlich unter 50 %. Allerdings habe er sich seinerzeit mit der Aufteilung der Miterfinderanteile von jeweils 50 % zufriedengegeben, weil der Miterfinder M seinerzeit sein Vorgesetzter gewesen sei. Die Antragsgegnerin hat dem mit Schriftsatz vom 29.01.2013 entgegengehalten, die Erfindung sei auf Wunsch eines Kunden durchgeführt worden. Der Antragsteller sei nicht in den Entstehungsprozess der Erfindung eingebunden gewesen. Der Entwicklungsleiter M habe dem Antragsteller unter Vorgabe des Lösungsweges die Ausführung der Erfindung übertragen.

Darüber hinaus bestehen zwischen den Beteiligten Meinungsverschiedenheiten über die für die Erfindervergütung heranzuziehende Bezugsgröße, den Lizenzsatz und den Anteilfaktor.

### **Zum Beschluss**

Das Verfahren wird hinsichtlich der Höhe des Miterfinderanteils des Antragstellers an der Dienstfindung ... eingestellt.

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

Auf die verfahrensgegenständliche Erfindung 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 Erfindung am 11.03.2003 gemeldet, weshalb auf diese Erfindung die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden sind.

## **B. Erfinderschaft; Miterfinderanteil**

Zwischen den Beteiligten bestehen Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Höhe des Miterfinderanteils des Antragstellers an der Diensterfindung. Denn der Antragsteller ist der Auffassung, der Anteil des Miterfinders M an der Diensterfindung liege deutlich unter 50 % und damit sein Anteil an dieser Erfindung deutlich über 50 %. Die Antragsgegnerin dagegen hält die Angaben des Antragstellers in der Erfindungsmeldung vom 11.03.2003 hinsichtlich seiner Miterfinderschaft für unwahr. Der Antragsteller sei nicht in den Entstehungsprozess der Erfindung eingebunden gewesen. Die Antragsgegnerin ist also der Auffassung, der Antragsteller sei nicht Miterfinder der Diensterfindung.

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 an einer Erfindung, die sich nach § 6 PatG bzw. Art. 60 EPÜ richten, bzw. Fragen der wahren Urheberschaft oder der Miturheberschaft an einem qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag. Die Schiedsstelle ist deshalb nur insoweit zuständig, als die Höhe des Anteils geklärt werden soll. Fragen zur Vergütungshöhe ist. Fragen, wer der wahre Erfinder bzw. Urheber ist, sind keine solchen Vorfragen zur Vergütungshöhe (ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, zuletzt B u. EV vom 22.07.2013, Arb.Erf. 40/11 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Antragstellerefindungen, 5. Aufl. 2012, § 28 Rn. 19.3 m.w.N.).

## **C. 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. Meldepflicht, § 5 ArbEG**

Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin die Diensterfindung ordnungsgemäß nach § 5 ArbEG gemeldet.

Der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbEG verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Die Meldung der Diensterfindung des Antragstellers vom 11.03.2003 genügt diesen Anforderungen. Denn der Antragsteller hat die Diensterfindung gesondert, also in einer getrennten, für sich stehenden Urkunde gemeldet. Die Meldung ist schriftlich i.S.d. § 126 Abs. 1 BGB erfolgt, weil der Antragsteller die Erfindungsmeldung eigenhändig durch Namensunterschrift unterzeichnet hat. Die als solche bezeichnete „Erfindungsmeldung“ des Antragstellers vom 11.03.2003 lässt schließlich eindeutig erkennen, dass es sich um die Meldung einer Diensterfindung handelt.

In der Meldung hat der Arbeitnehmer nach § 5 Abs. 2 ArbEG die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. Vorhandene Aufzeichnungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht. Eine Meldung, die den Anforderungen des § 5 Abs. 2 ArbEG nicht entspricht, gilt nach § 5 Abs. 3 Satz 1 ArbEG als ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten erklärt, dass und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedarf.

Selbst wenn die Beschreibung der Diensterfindung durch den Antragsteller den Anforderungen des § 5 Abs. 2 ArbEG nicht genügen sollte, würde die Meldung vom 11.03.2003 nach § 5 Abs. 3 Satz 1 ArbEG als ordnungsgemäß gelten, weil die Antragsgegnerin nicht innerhalb von zwei Monaten erklärt hat, dass die Meldung des Antragstellers einer Ergänzung bedarf.

### **B. Inanspruchnahme, § 6 ArbEG**

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung nicht nach § 6 ArbEG unbeschränkt in Anspruch genommen.

Der Arbeitgeber kann nach § 6 Abs. 1 ArbEG eine Dienstfindung unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch nehmen. Die Inanspruchnahme erfolgt nach § 6 Abs. 2 ArbEG durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer. Die Erklärung soll sobald wie möglich abgegeben werden; sie ist spätestens bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsmäßigen Meldung (§ 5 Abs. 2 und 3 ArbEG) abzugeben.

Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin die Dienstfindung am 11.03.2003 ordnungsgemäß gemeldet, weshalb die Antragsgegnerin dem Antragsteller die unbeschränkte Inanspruchnahme der Dienstfindung spätestens am 11.07.2003 schriftlich hätte erklären müssen, um die Rechte an der Dienstfindung nach § 7 Abs. 1 ArbEG auf sich überzuleiten, was die Antragsgegnerin nicht getan hat.

### **C. Frei gewordene Dienstfindungen, § 8 ArbEG**

Die Dienstfindung ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG am 12.07.2003 freigeworden, weil die Antragsgegnerin die Dienstfindung nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung am 11.03.2003 unbeschränkt in Anspruch genommen hat.

### **D. Vertragliche Übertragung der Rechte an der Dienstfindung vom Antragsteller auf die Antragsgegnerin, § 15 Abs. 1 Satz 2 PatG i.V.m. §§ 413, 398 Satz 1, 151 Satz 1 Halbsatz 1 BGB**

Die Rechte an der Dienstfindung sind nicht durch Vertrag vom Antragsteller auf die Antragsgegnerin übertragen worden.

#### **I. Unbeschränkte Inanspruchnahme nach §§ 6 und 7 ArbEG in gegenseitigem Einvernehmen am 22.03.2004**

Das Recht auf das Patent hat nach § 6 Satz 1 PatG der Erfinder (sog. Erfinderprinzip). Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent können nach § 15 Abs. 1 PatG beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden. Nach § 413 BGB finden auf die Übertragung von Rechten die Vorschriften über die Übertragung von Forderungen Anwendung, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. Nach § 398 BGB kann eine Forderung durch Vertrag mit einem anderen auf diesen übertragen werden. Ein Vertrag kommt nach § 151 Satz 1 BGB durch die Annahme des Antrags zustande. Insofern können das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent durch Vertrag übertragen werden. Ein solcher Vertrag kann auch stillschweigend durch schlüssiges Verhalten abgeschlossen werden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 04.04.2006, X ZR 155/03, GRUR 2006, 754/758 f., Ziff. [31-33] - Haftetikett) und der Spruchpraxis der Schiedsstelle (B u. TEV vom 28.01.2010, Arb.Erf. 56/08; EV vom 26.04.2012, Arb.Erf. 28/11 - beide in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; B u. TEV vom 02.03.2011, Arb.Erf. 14/08; B u. EV vom 21.02.2013, Arb.Erf. 58/10 - beide unveröffentlicht) ist für die Übertragung von Rechten an einer Diensterfindung ein auf die Übertragung der Diensterfindungsrechte gerichteter Rechtsübertragungswille erforderlich. Der Bundesgerichtshof führt in dem hier interessierenden Zusammenhang wörtlich aus (a.a.O.):

- „31 6. Was eine einvernehmliche Übertragung der durch das deutsche Patent geschützt gewesenen Erfindung mittels einer - wie ausgeführt - nach § 22 ArbNErfG möglichen Vereinbarung anbelangt, hat das Berufungsgericht weder eine ausdrückliche noch eine konkludente Übereinkunft der Parteien mit einem solchen Inhalt festzustellen vermocht. Entgegen der Meinung der Beklagten komme weder in der auf das Arbeitnehmererfinderrecht gestützten Klage des Klägers noch durch den Umstand, dass die Beklagte sich hierauf eingelassen habe, in der erforderlichen deutlichen Weise zum Ausdruck, dass die Parteien einen Rechtsübergang gewollt hätten. Denn die Beklagte habe nach eigenem Vorbringen angenommen, ihr stehe die Erfindung infolge mündlicher Inanspruchnahme bereits zu. Ähnliches gelte für die Erfinderbenennung anlässlich der Anmeldung des deutschen Patents und für die entsprechenden die ausländischen Patentanmeldungen betreffenden schriftlichen Erklärungen gemäß Anlagen F 11 bis F 14. Aus ihnen könne dafür, dass es zu einer konstitutiven Rechtsübertragung gekommen sei, nichts abgeleitet werden, weil die Beklagte und der Kläger ersichtlich geglaubt hätten, die Patentrechte stünden der Beklagten bereits zu. Schließlich reiche auch der Hinweis der Beklagten nicht aus, dass der Kläger sein Verhalten, eine Arbeitnehmererfindervergütung durchzusetzen, auch noch fortgesetzt habe, nachdem man sich bewusst gewesen sei, dass eine Inanspruchnahme durch die Beklagte nicht vorliege. Denn derjenige, der aus Vorsicht oder wegen einer Fehleinschätzung eigener Rechte nur einen Teil seiner Ansprüche oder nur bestimmte Ansprüche geltend mache, erkläre damit noch nicht, er verzichte hiermit auf weitergehende Ansprüche.
- 32 Das ist eine mögliche trichterliche Würdigung der festgestellten Umstände des Streitfalls, welche die aus §§ 133, 157 BGB abgeleitete Rechtsprechung (BGH, Urt. v. 29.11.1994 - IX ZR 175/93, NJW 1995, 953 m.w.N.; BGHZ 109, 171, 177) berücksichtigt, dass ein Verhalten regelmäßig nur dann eine auf einen bestimmten Rechtserfolg gerichtete Willenserklärung darstellen kann, wenn der Betreffende in dem Bewusstsein gehandelt hat, dass diese rechtsgeschäftliche Erklärung

wenigstens möglicherweise erforderlich ist, und dass ohne ein derartiges Erklärungsbewusstsein ein Verhalten nur dann als Willenserklärung eines bestimmten Inhalts zugerechnet werden kann, wenn der Betreffende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, dass sein Verhalten nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte als Willenserklärung dieses Inhalts aufgefasst werden durfte, und der Gegner sie auch tatsächlich so verstanden hat. Die Rüge der Revision, im Streitfall sei jedenfalls deswegen von einer konkludenten Vereinbarung im Sinne des § 22 Satz 2 ArbNErfG auszugehen, weil der Kläger zunächst außergerichtlich und sodann mit seiner Klage ausschließlich Ansprüche nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geltend gemacht und sich die Beklagte hierauf unwidersprochen eingelassen habe und weil die Parteien ihre rechtliche Auseinandersetzung außerdem auf dieser Basis weitergeführt hätten, obwohl ihnen jedenfalls im Oktober 1997 klar gewesen sei, dass es an einer wirksamen Inanspruchnahme durch die Beklagte fehle, beinhalten deshalb lediglich den revisionsrechtlich unbeachtlichen Versuch, die eigene Würdigung der vom Berufungsgericht berücksichtigten Tatumstände an die Stelle der im Rahmen des § 286 ZPO liegenden Bewertung des Tatrichters zu setzen.

- 33 Soweit die Revision noch damit argumentiert, für eine konkludente Übertragung einer Erfindung auf dem durch § 22 ArbNErfG zugelassenen Weg sei nicht der Übertragungswille, sondern der Zuordnungswille von Arbeitnehmer und Arbeitgeber maßgeblich (so auch Hellebrand Mitt. 2001, 195, 198), wird der Charakter eines solchen Vorgangs verkannt. Hierbei handelt es sich um einen Vertrag, der nur durch rechtsgeschäftliche Willenserklärungen in Form von Angebot und Annahme zustande kommen kann. Sein Inhalt besteht in der Verfügung über ein Recht. Dies führt zwingend dazu, dass Übertragungswille der einen Partei und Wille der anderen Partei, die Verfügung über das Recht anzunehmen, vorhanden sein müssen, oder dass - wie ausgeführt - wenigstens ein Tatbestand gegeben ist, der rechtfertigt, auf das Vorliegen einer solchen Willensübereinstimmung zu vertrauen (vgl. hierzu auch BGHZ 91, 324, 330). Dabei wird auch zu berücksichtigen sein, dass es auf Seiten des Arbeitnehmererfinders um die Aufgabe eines geldwerten Rechts geht und eine vernünftige Partei sich hierzu regelmäßig nur bereit finden wird, wenn auch über eine geldwerte Gegenleistung Einigkeit erzielt wird. Eine vertragliche Übertragung einer frei gewordenen Diensterfindung wird deshalb in der Regel nur bejaht werden können, wenn auch angenommen werden kann, dass die



*Arbeitsvertragsparteien sich über eine Vergütung hierfür ebenfalls geeinigt haben (vgl. Bartenbach Mitt. 1971, 232, 239).“*

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass dem Antragsteller am 22.03.2004 der erforderliche Wille fehlte, die Rechte an der nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG frei gewordenen Dienstleistung auf die Antragsgegnerin zu übertragen. Denn nach Überzeugung der Schiedsstelle war dem Antragsteller am 22.03.2004 nicht bewusst, dass die Dienstleistung nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG frei geworden war.

Die Antragsgegnerin hat mit Schreiben vom 22.03.2004 die Dienstleistung nach § 6 ArbEG zwar „in gegenseitigem Einvernehmen“ unbeschränkt in Anspruch genommen und das „Einverständnis“ des Antragstellers „zu dieser Erklärung“ eingeholt. Die unbeschränkte Inanspruchnahme nach § 6 ArbEG stellt aber ein einseitiges gestaltendes Rechtsgeschäft dar, das vom Willen des Antragstellers unabhängig ist. Mit Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Dienstleistung nach § 7 Abs. 1 ArbEG auf den Arbeitgeber über, ohne dass dies der Arbeitnehmer verhindern könnte (BGH GRUR 2006, 754/757, Ziff. [27] - Haftetikett). Insofern musste der Antragsteller glauben, die Antragsgegnerin nehme die Dienstleistung durch rechtsgestaltende Willenserklärung, auf die er keinen Einfluss habe, unbeschränkt in Anspruch und leite so die Rechte an der Dienstleistung kraft Gesetzes (§ 7 Abs. 1 ArbEG) auf sich über. Daran ändert sich auch dadurch nichts, dass die Antragsgegnerin die Dienstleistung „in gegenseitigem Einvernehmen“ und mit „Einverständnis“ des Antragstellers am 22.03.2004 unbeschränkt in Anspruch genommen hat. Die Antragsgegnerin wollte nach Überzeugung der Schiedsstelle bei dem Antragsteller auf der einen Seite den Eindruck erwecken, die unbeschränkte Inanspruchnahme als rechtsgestaltende Willenserklärung hänge allein von ihrem Willen ab, weshalb dem Antragsteller gar nichts anderes übrig bleibe als diese zu akzeptieren, und wollte auf der anderen Seite durch das „Einvernehmen“ und „Einverständnis“ des Antragstellers eine vertragliche Regelung herbeiführen, mit der der Antragsteller ihr die nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG frei gewordenen Rechte an der Dienstleistung übertragen sollte. Trotz seines erklärten „Einvernehmens“ und „Einverständnisses“ fehlte dem Antragsteller gleichwohl am 22.03.2004 der erforderliche Rechtsübertragungswille. Denn es ist nicht ersichtlich, dass der Antragsteller am 22.03.2004 wusste, dass die Dienstleistung nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG frei geworden und er Inhaber der Rechte an der Dienstleistung war. Der Antragsteller hat vielmehr insbesondere mit Schriftsatz vom 22.08.2012 (S. 1) glaubhaft vorgetragen, er habe im März 2004 keinerlei Kenntnis über die ihm zustehenden Rechte gehabt, weshalb er diese auch nicht habe aufgeben können. Dies sei ihm erst später anlässlich der Unterbreitung der Pauschalvergütungsangebote der Antragsgegnerin im Dezember 2011 bewusst geworden, weil er sich erst zu diesem

Zeitpunkt mit dem Arbeitnehmererfindungsgesetz auseinander gesetzt habe. Insofern meint die Schiedsstelle, dass der Antragsteller am 22.03.2004 nicht wusste, dass er Inhaber des Rechts an der Dienstleistung war. Derjenige aber, der nicht weiß, dass er Inhaber eines Rechts ist, kann nicht den Willen haben und zum Ausdruck bringen, einem anderen dieses Recht zu übertragen (Schiedsstelle, EV vom 26.04.2012, Arb.Erf. 28/11 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis). Insofern fehlte dem Antragsteller am 22.03.2004 der erforderliche Rechtsübertragungswille, weil er sich seiner Rechtsinhaberschaft an der Dienstleistung nicht bewusst war. Die Rechte an der Dienstleistung sind deshalb am 22.03.2004 nicht vom Antragsteller auf die Antragsgegnerin durch Vertrag übertragen worden (s. zum Ganzen Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 6 a.F. Rn. 59 mit umfangreichen Nachweisen zur Rechtsprechung und Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Die Antragsgegnerin hat ... dagegen vorgetragen, die Behauptung des Antragstellers, er habe keinerlei Kenntnis über seine Rechte bei der Unterzeichnung der Vereinbarung am 22.03.2004 gehabt, sei deshalb nicht glaubhaft, weil er „bereits am 21.1.2008“ hinsichtlich der Dienstleistung „Verfahren zur ...“, die Gegenstand der Schriften ... ist, eine Vereinbarung unterzeichnet habe, in der es heißt:

„§ 1

*... [Antragsgegnerin] und [Antragsteller] sind sich darüber einig, dass die Erfindung im gegenseitigen Einvernehmen auf [Antragsgegnerin] übergegangen ist. ...*

§ 5

*[Antragsteller] überträgt alle Rechte an der vorgenannten Dienstleistung, soweit diese nicht bereits bei [Antragsgegnerin] liegen, auf [Antragsgegnerin] und überlässt [Antragsgegnerin] das alleinige, freie Verfügungsrecht für das in der Präambel genannte Schutzrecht.“*

Dieser Vortrag der Antragsgegnerin beweist den Willen des Antragstellers zur Übertragung des Rechts an der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung am 22.03.2004 nicht. Zunächst ist es unlogisch, dass der Antragsteller am 22.03.2004 deshalb Kenntnis von dem Freiwerden der Dienstleistung gehabt haben soll, weil er „bereits“ am 21.01.2008 eine Vereinbarung zur Übertragung der Dienstleistung „Verfahren zur ...“ geschlossen hat. Denn die Vereinbarung vom 22.03.2004 ist zeitlich vor der Vereinbarung vom 21.01.2008 abgeschlossen worden. Im Übrigen bringt namentlich § 5 der Vereinbarung vom 21.01.2008 - anders als die Vereinbarung vom 22.03.2004 - den Willen des Antragstellers zu Übertragung der Rechte an der Dienstleistung „Verfahren zur ...“ eindeutig zum Ausdruck, weil der Antragsteller der Antragsgegnerin alle Rechte an dieser Dienstleistung ausdrücklich übertragen hat.

Die Antragsgegnerin hat sich mit Schriftsatz vom 11.06.2012 (S. 3) in diesem Zusammenhang auf den Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 18.11.2008 in der Schiedssache Arb.Erf. 31/07 (in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis) berufen. In der Schiedssache Arb.Erf. 31/07 lagen indes die Dinge anders als in der verfahrensgegenständlichen Schiedssache. In dem genannten Einigungsvorschlag hat die Schiedsstelle ausgeführt:

*„II. Vertragliche Überleitung der Diensterfindung*

*Auch die Antragsgegnerin ist offenbar zu dem Ergebnis gekommen, dass sie mit ihrem Schreiben vom 08.06.2000 die verfahrensgegenständliche Diensterfindung nicht unbeschränkt in Anspruch genommen hat. Vor diesem Hintergrund hat sie mit Schreiben vom 03.12.2002 dem Antragsteller vorgeschlagen, dass sich die Verfahrensbeteiligten so stellen, wie sie stünden, wenn die Frist zur unbeschränkten Inanspruchnahme nach § 6 Abs. 2 S. 2 ArbEG noch nicht abgelaufen wäre und die Erfindung uneingeschränkt den im ArbEG genannten Bindungen unterliege. Hiermit hat sich der Antragsteller schriftlich einverstanden erklärt.*

*Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin mit dieser Vereinbarung die Rechte an der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung wirksam auf sich übergeleitet hat. Ist sich nämlich der Arbeitnehmer nach Ablauf der Frist des § 6 Abs. 2 S. 2 ArbEG zur unbeschränkten Inanspruchnahme bewusst, dass die Diensterfindung nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG freigeworden ist, und erklärt er sich gleichwohl mit der nachträglichen Zuordnung der Diensterfindung zum Arbeitgeber und ihrer Behandlung als Diensterfindung einverstanden, ist die Übertragung der Erfindung rechtswirksam. Vorliegend hatte die Antragsgegnerin in ihrem Schreiben vom 03.12.2002 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Erfindung nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 Alt. 1 ArbEG freigeworden sein könnte.“*

In der Schiedssache Arb.Erf. 31/07 war sich der Antragsteller darüber bewusst, dass die Diensterfindung nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG zu seinen Gunsten freigeworden war. Gleichwohl hat er mit seinem Arbeitgeber vereinbart, die Diensterfindung so zu behandeln, als wäre die Frist zur unbeschränkten Inanspruchnahme noch nicht abgelaufen. Der Arbeitnehmer in der Schiedssache Arb.Erf. 31/07 hatte deshalb den Willen, die Rechte an der Diensterfindung auf seinen Arbeitgeber zu übertragen. Von dieser Situation unterscheidet sich die vorliegende dadurch, dass dem Antragsteller am 22.03.2004 nicht bewusst war, dass die Diensterfindung nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG freigeworden war. Der Antragsteller wusste nicht, dass er Inhaber des Rechts an der Diensterfindung ist, weshalb er am 22.03.2004 nicht den Willen haben und zum Ausdruck bringen konnte, dieses Recht der Antragsgegnerin einzuräumen.

## **II. Überprüfung der Ausarbeitung einer Schutzrechtsanmeldung und Freigabe zur Patentanmeldung durch den Antragsteller**

Die Antragsgegnerin ... hat nun weiter vorgetragen, der Antragsteller habe den Entwurf der Patentanmeldung der Dienstleistung geprüf und zur Anmeldung freigegeben. Nach ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle (EVe vom 19.04.1960, Arb.Erf. 20/59, Bl.f.PMZ 1960, 280; vom 18.02.1970, Arb.Erf. 62/69, Bl.f.PMZ 1971, 171; vom 24.05.1972, Arb.Erf. 84/70, Bl.f.PMZ 1973, 29; vom 15.04.1989, Arb.Erf. 3/88 - unveröffentlicht; vom 22.04.1992, Arb.Erf. 45/91; vom 06.08.1992, Arb.Erf. 59/91; vom 10.01.1995, Arb.Erf. 142/92; vom 28.01.2010, Arb.Erf. 56/08 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis), die in der Literatur Zustimmung gefunden hat (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 6 a.F. Rn. 65; Reimer/Schade/Schippel/Rother, ArbEG, Gesetz über Antragstellererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 6 Rn. 22) kann allein in Handlungen des Arbeitnehmers, mit denen er den Arbeitgeber beim Erwerb von Schutzrechten unterstützt und die in diesem Zusammenhang erforderlichen Erklärungen abgibt, nicht auf seinen Willen geschlossen werden, die Rechte an einer Dienstleistung auf den Arbeitgeber zu übertragen. Denn der Arbeitnehmer ist nach § 15 Abs. 2 ArbEG zu diesen Mitwirkungshandlungen verpflichtet. Nur Aktivitäten des Arbeitnehmererfinders, die über seine Mitwirkungspflicht aus § 15 Abs. 2 ArbEG hinausgehen, können Indiz für seinen Rechtsübertragungswillen sein, z.B. dann, wenn der Arbeitnehmererfinder eine Schutzrechtsanmeldung auf den Namen seines Arbeitgebers aktiv betrieben hat oder als Verantwortlicher für Patentangelegenheiten in dem Schutzrechtserteilungsverfahren für den Arbeitgeber tätig geworden ist.

Auch mit Blick auf die Prüfung des Entwurfs der Patentanmeldung fehlt es deshalb an dem Willen des Antragstellers, der Antragsgegnerin das Recht an der Dienstleistung zu übertragen.

## **III. Jahrelange Hinnahme der Rechtszuordnung durch den Antragsteller; Investitionen durch die Antragsgegnerin; Unbilligkeit**

Die Antragsgegnerin (Schriftsatz vom 11.06.2012, S. 3) hat weiter vorgetragen, der Antragsteller habe über alle Jahre die von den Beteiligten geschlossene Rechtszuordnung hingenommen. Sie habe in die Umsetzung des Erfindungsgegenstandes investiert, weshalb es unbillig wäre, dem Antragsteller die Erfindungsrechte zuzuordnen.

Dieses Vorbringen kann den fehlenden Willen des Antragstellers zur Übertragung des Rechts an der Dienstleistung nicht ersetzen. Die Zuordnung des Dienstleistungrechts an den Arbeitgeber wegen von ihm getätigter Investitionen kraft Billigkeit kennt das ArbEG

nicht. Vielmehr hat Arbeitgeber nach den §§ 6, 7 Abs. 1 ArbEG nur die Möglichkeit, die Rechte an einer Dienstleistung durch unbeschränkte Inanspruchnahme einseitig auf sich überzuleiten. Insofern haben - anders als dies die Antragsgegnerin darstellt - die Beteiligten keine Vereinbarung über die Zuordnung des Rechts an der Dienstleistung geschlossen.

#### **IV. Geltendmachung eines Anspruchs auf Arbeitnehmererfindervergütung durch den Antragsteller**

Der Antragsteller hat durch das Verlangen von Arbeitnehmererfindervergütung im Dezember 2011 für die Benutzung der Dienstleistung gegenüber der Antragsgegnerin kein stillschweigendes Angebot des Inhalts abgegeben, der Antragsgegnerin die Rechte an der Dienstleistung zu übertragen.

Fordert der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber für die Benutzung der Dienstleistung Erfindervergütung, kann diese Forderung zugleich ein stillschweigender Antrag an den Arbeitgeber sein, ihm die Rechte an einer nach § 8 ArbEG frei gewordenen Dienstleistung zu übertragen. Der Arbeitgeber kann diesen stillschweigenden Antrag durch die weitere Benutzung der Dienstleistung stillschweigend annehmen (s. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 6 a.F. Rn. 63). Voraussetzung für einen auf diese Weise stillschweigend geschlossenen Vertrag zur Übertragung von Rechten an einer frei gewordenen Dienstleistung vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber ist aber der Übertragungswille des Arbeitnehmers und der Wille des Arbeitgebers, den Antrag des Arbeitnehmers auf Übertragung der Dienstleistungsrechte anzunehmen. Hieran fehlt es vorliegend.

#### **E. Vergütung bei unbeschränkter Inanspruchnahme, § 9 Abs. 1 ArbEG**

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin für die Benutzung der Dienstleistung aus § 9 Abs. 1 ArbEG keinen Anspruch auf angemessene Vergütung, weil die Antragsgegnerin der Dienstleistung nicht unbeschränkt in Anspruch genommen hat.

#### **F. Unterrichts- bzw. Belehrungspflicht des Arbeitgebers über Rechte und Pflichten aus dem ArbEG**

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz ... reklamiert, die Antragsgegnerin habe ihn über seine Rechte aus dem ArbEG im Unklaren gelassen bzw. falsch informiert. Zu Recht hat die Antragsgegnerin (Schriftsätze vom 11.06.2012, S. 2, und vom 19.10.2012, S. 2) darauf hingewiesen, dass sie nicht verpflichtet war, den Antragsteller über die sich aus dem ArbEG ergebenden Rechte und Pflichten zu unterrichten und zu belehren. Eine

Unterrichtungs- bzw. Belehrungspflicht des Arbeitgebers über die sich aus dem ArbEG ergebenden Rechte und Pflichten des Arbeitnehmererfinders besteht nämlich grundsätzlich nicht. Es liegt vielmehr im eigenen Interesse des Arbeitnehmers, sich entsprechende Informationen selbst zu beschaffen. Eine Belehrungspflicht unter dem Gesichtspunkt der Fürsorgepflicht kann sich nur im Einzelfall wie beispielsweise dann ergeben, wenn sich der Arbeitnehmer erkennbar über die wahre Rechtslage irrt oder den Arbeitgeber ausdrücklich um Auskunft bittet oder ein außergewöhnliches Informationsbedürfnis besteht, weshalb der Arbeitnehmer berechtigterweise Hinweise des Arbeitgebers bzw. Dienstherrn erwarten darf (Schiedsstelle, EVe vom 10.04.2008, Arb.Erf. 43/06; vom 15.01.2009, Arb.Erf. 51/07 - beide in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; B u. EV vom 29.04.2010, Arb.Erf. 11/09 - unveröffentlicht; EV vom 14.10.2010, Arb.Erf. 34/08 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 1, S. 268/282 ff.; EV vom 15.11.2012, Arb.Erf. 1/12; EV vom 26.06.2013, Arb.Erf. 14/11 - beide unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 25 Rn. 20 m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle und Rechtsprechung). Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor. Insofern war die Antragstellerin dem Antragsgegner gegenüber nicht verpflichtet, ihm das ArbEG zu erläutern.

### **G. Sachliche Zuständigkeit der Schiedsstelle, § 28 ArbEG**

Nach § 28 Satz 1 ArbEG kann die Schiedsstelle in allen Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer „aufgrund dieses Gesetzes“ angerufen werden. Die Schiedsstelle ist deshalb sachlich nicht zuständig für Ansprüche hinsichtlich freigewordener Dienstleistungen, die ihre Grundlage nicht im ArbEG finden (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 28 Rn. 22.2; Reimer/Schade/ Schippel/Trimborn, a.a.O., § 28 Rn. 6 jeweils m.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).