Deutsches
Patent- und Markenamt

Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	**Quelle:**	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	17.01.2013	**Aktenzeichen:**	Arb.Erf. 23/11
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	**Publikationsform:**	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 5 ArbEG, § 6 ArbEG, § 13 ArbEG, § 17 ArbEG		
Stichwort:	Betriebsgeheimnis, kein Wahlrecht zwischen Schutzrechtsanmeldung und Betriebsgeheimnis, Prüfungs- und Erprobungsphase betriebsgeheimer Erfindungen, Beginn der Laufzeit, Vergütung bei Verwertung im Ausland, Anforderung an Qualifizierung als Diensterfindung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Es liegt nicht im Ermessen des Arbeitgebers, für eine von ihm für patentfähig gehaltene technische Lehre ein inländisches Schutzrecht anzumelden oder sie als Betriebsgeheimnis zu behandeln, vielmehr kann der Arbeitgeber nur von der Erwirkung eines Schutzrechts absehen, wenn berechtigte Belange des Betriebes es erfordern.

2. Für betriebsgeheim gehaltene Diensterfindungen endet die Prüfungs- und Erprobungsphase zur Feststellung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit gemäß RL Nr. 23 und beginnt die Vergütungspflicht erst ab dem 8. Laufjahr eines für das Betriebsgeheimnis hypothetisch erteilten Schutzrechts.

3. Die Laufzeit beginnt, sobald der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit der Diensterfindung gegenüber dem Arbeitnehmer nach § 17 Abs. 1 ArbEG anerkennt, bei Nichtanerkennung mit Zugang des Antragsschriftsatzes für ein Verfahren nach § 31 Abs. 1 ArbEG, obgleich bei Anerkenntnis der Schutzfähigkeit durch den Arbeitgeber der Zeitpunkt des Beginns der Laufzeit eines hypothetischen Schutzrechts zusammenfällt mit dem Zeitpunkt der Erteilung des Schutzrechts.

4. Soweit der Arbeitgeber im Interesse der Geheimhaltung konsequenterweise auch auf parallele Auslandsschutzrechte verzichtet, insoweit gegebene Verwertungsmöglichkeiten aber tatsächlich ausnutzt, ist der Arbeitnehmererfinder über seinen allgemeinen Vergütungsanspruch nach dem Grundsatz des § 17 Abs. 3 ArbEG und RL Nr. 27 Satz 2,

wonach bei der Bemessung der Vergütung für betriebsgeheime Erfindungen auch die wirtschaftlichen Nachteile zu berücksichtigen sind, die sich für den Arbeitnehmer daraus ergeben, dass auf die Diensterfindung kein Schutzrecht erteilt worden ist, daran zu beteiligen und zwar so, als ob dort ein Auslandsschutzrecht bestünde.

5. Zur Beantwortung der Frage, ob eine Ergänzung oder Weiterentwicklung einer gemeldeten Diensterfindung ihrerseits als Diensterfindung zu qualifizieren ist, kommt es auf den innerbetrieblichen Stand der Technik nach der Meldung der Diensterfindung, die weiterentwickelt worden ist, an.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Die Antragsteller sind Miterfinder der Diensterfindung „A.“ ..., die sie der Antragsgegnerin am 02.11.2007 gemeldet haben. Die Antragsgegnerin, bei der die Antragsteller beschäftigt sind, hat die Erfindung gegenüber dem Antragsteller zu 1 am 28.02.2008 und gegenüber dem Antragsteller zu 2 am 29.02.2008 jeweils unbeschränkt in Anspruch genommen. Nach den von Seiten der Antragsgegnerin unwidersprochenen Angaben der Antragsteller hat die Antragsgegnerin den Antragstellern mit Schreiben vom 14.03.2008 mitgeteilt, sie wolle die Diensterfindung als Betriebsgeheimnis behandeln und erkenne die Schutzfähigkeit der Diensterfindung ihnen gegenüber nicht an.

Die Antragsteller haben für das Verfahren vor der Schiedsstelle nach § 17 Abs. 2 ArbEG ihre Diensterfindung überarbeitet und diese der Antragsgegnerin am 24.04.2008 per E-Mail übermittelt und anschließend - wie sie mit Schriftsatz vom 15.03.2012, Seite 9, mitgeteilt haben - schriftlich gemeldet. Die Antragsgegnerin hat die ihr am 24.04.2008 übermittelte technische Lehre nicht in Anspruch genommen, weil - so berichten die Antragsteller weiter - der Gegenstand der neuen Erfindungsbeschreibung weder eine eigenständige Erfindung darstelle noch eine schöpferische Ergänzung der ursprünglich gemeldeten Diensterfindung sei.

Die Schiedsstelle hat den Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 26.01.2012, auf den vollumfänglich Bezug genommen wird, mitgeteilt, nach ihrer vorläufigen Einschätzung auf der Grundlage der bisher von den Beteiligten eingereichten Unterlagen halte sie das in der Erfindungsmeldung vom 02.11.2007 und durch Schreiben vom 24.04.2008 beschriebene Verfahren für patentfähig. Die Schiedsstelle hat die Beteiligten in diesem Zusammenhang um die Beantwortung der folgenden Fragen gebeten: ...

Die Beteiligten haben in mehreren Schriftsätzen zu diesen Fragen Stellung genommen, können sich aber nach wie vor nicht darüber einigen, ob die Diensterfindung patent- oder gebrauchsmusterfähig ist.

Zum Einigungsvorschlag

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. Die Antragsteller haben der Antragsgegnerin die Diensterfindung am 02.11.2007 gemeldet, weshalb auf diese Erfindung die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden sind.

B. Meldepflicht, § 5 ArbEG; Inanspruchnahme, § 6 ArbEG; Grundsatz vom Recht am Arbeitsergebnis

Der Antragsgegnerin stehen die Rechte an der ihr am 02.11.2007 gemeldeten Diensterfindung und die Rechte an der ihr am 24.04.2008 mitgeteilten überarbeiteten technischen Lehre zu.

Die Antragsteller haben mit Schriftsatz vom 15.03.2012 (Seite 9) erklärt, sie hätten der Antragsgegnerin die überarbeitete Erfindungsmeldung vom 24.04.2008 nicht ausschließlich per E-Mail übermittelt, sondern anschließend auch schriftlich gemeldet. In ihrem Antragsschriftsatz vom 18.04.2011 (Seite 1) haben die Antragsteller - von der Antragsgegnerin unwidersprochen - vorgetragen, die Antragsgegnerin habe am 30.04.2008 ihnen gegenüber Folgendes erklärt:

> *„Eine Inanspruchnahme der neuen Erfindungsbeschreibung entfällt, da ihr Gegenstand weder eine eigenständige Erfindung darstellt, noch eine schöpferische Ergänzung der ursprünglich gemeldeten Diensterfindung ist“.*

Ist die überarbeitete Erfindungsmeldung vom 24.04.2008 als Diensterfindung zu qualifizieren, ergibt sich die Meldepflicht der Antragsteller aus § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbEG. Eine Diensterfindung kann der Arbeitgeber nach § 6 Abs. 1 ArbEG unbeschränkt in Anspruch nehmen, wobei die Frist für den Zugang der Inanspruchnahmeerklärung beim

Arbeitnehmer nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 ArbEG mit dem Eingang der ordnungsgemäßen Meldung des Arbeitnehmers (§ 5 Abs. 2 und 3 ArbEG) beim Arbeitgeber zu laufen beginnt. Kommt dagegen der überarbeiteten Erfindungsmeldung vom 24.04.2008 nicht die Qualität einer Diensterfindung zu, bestand keine Meldepflicht der Antragsteller nach § 5 Abs. 1 ArbEG. Mangels Diensterfindung kann der Arbeitgeber eine solche Ergänzung nicht nach § 6 ArbEG unbeschränkt in Anspruch nehmen. Vielmehr steht dem Arbeitgeber eine Ergänzung oder Weiterentwicklung einer gemeldeten Diensterfindung, die ihrerseits keine Diensterfindung ist, nach dem Grundsatz vom Recht am Arbeitsergebnis kraft Gesetzes zu. Zur Beantwortung der Frage, ob eine Ergänzung oder Weiterentwicklung einer gemeldeten Diensterfindung ihrerseits als Diensterfindung zu qualifizieren ist, kommt es auf den innerbetrieblichen Stand der Technik nach der Meldung der Diensterfindung, die weiterentwickelt worden ist, an (Schiedsstelle, B u. EV vom 28.01.2009, Arb. Erf. 34/06 - in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 02.02.2010, Arb. Erf. 15/09 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2010, Bd. 1, S. 308/315 f., im Anschluss an Hellebrand, Probleme der Teilhabe an Erfindung und Patent, mit besonderem Blick auf das Arbeitnehmererfindungsrecht, Mitt. 2008, 433/435 f.).

Vorliegend kann die Schiedsstelle nicht erkennen, dass der überarbeiteten Erfindungsmeldung der Antragsteller vom 24.04.2008 die Qualität einer Diensterfindung zukommt, weshalb der Antragsgegnerin die Rechte an der ihr am 02.11.2007 gemeldeten und von ihr am 28. bzw. 29.02.2008 unbeschränkt in Anspruch genommenen Diensterfindung nach § 7 Abs. 1 ArbEG und die Rechte an der ihr am 24.04.2008 mitgeteilten überarbeiteten technischen Lehre nach dem Grundsatz vom Recht am Arbeitsergebnis zustehen.

C. Schutzrechtsanmeldung im Inland, § 13 ArbEG; Betriebsgeheimnisse, § 17 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 18.04.2012 u.a. vorgetragen:

> *„Würde der Fachmann allerdings bei Betrachtung des Endproduktes erkennen, dass dieses nach einem ihm unbekannten Verfahren hergestellt wurde, er jedoch nicht automatisch bzw. zwangsläufig zum neuen Verfahren und somit zur Erfindung geführt werden würde, wäre die Erfindung neu und erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik. Wenn aber die Erfindung schutzfähig wäre, so läge es im Ermessen der Antragsgegnerin, die Erfindung zum Schutzrecht anzumelden oder geheim zu halten.“*

Hierzu weist die Schiedsstelle auf Folgendes hin: Der Arbeitgeber ist nach § 13 Abs. 1 ArbEG verpflichtet und allein berechtigt, eine gemeldete Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Eine patentfähige Diensterfindung hat er zur Erteilung eines Patents anzumelden, sofern nicht bei verständiger Würdigung der Verwertbarkeit der Erfindung der Gebrauchsmusterschutz zweckdienlicher erscheint. Die Anmeldung hat unverzüglich zu geschehen. Nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG entfällt die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Anmeldung, wenn die Voraussetzungen des § 17 ArbEG vorliegen. Nach § 17 Abs. 1 ArbEG kann der Arbeitgeber von der Erwirkung eines Schutzrechts absehen, wenn berechtigte Belange des Betriebes es erfordern, eine gemeldete Diensterfindung nicht bekanntwerden zu lassen, sofern er die Schutzfähigkeit der Diensterfindung gegenüber dem Arbeitnehmer anerkennt. Erkennt der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit der Diensterfindung nicht an, so kann er nach § 17 Abs. 2 ArbEG von der Erwirkung eines Schutzrechts absehen, wenn er zur Herbeiführung einer Einigung über die Schutzfähigkeit der Diensterfindung die Schiedsstelle anruft. Insofern liegt es - anders als die Antragsgegnerin meint - nicht in ihrem Ermessen, ob sie die Diensterfindung zum Schutzrecht anmeldet oder geheim hält.

D. Schutzfähigkeit der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung, § 17 Abs. 2 ArbEG

Nach Auffassung der Schiedsstelle ist aus den nachstehend erläuterten Gründen eine Schutzfähigkeit als Patent gemäß den §§ 2 und 17 Abs. 2 ArbEG gegeben, wenn der Patentanspruch 1 für die technische Lehre mit der Bezeichnung „A.“ ... wie folgt gefasst wird:

...

Von der Antragsgegnerin wurden folgende Druckschriften genannt, die der Patentfähigkeit der Erfindungsmeldung entgegenstehen sollen:

...

Da aus keiner der genannten Druckschriften eine Anregung zu entnehmen ist, die ... heranzuziehen, wird der Gegenstand der Erfindungsmeldung für patentfähig erachtet.

E. Nachbemerkung: Erfindungen, deren Verwertbarkeit noch nicht feststellbar ist, RL Nr. 23; betriebsgeheime Erfindungen, § 17 ArbEG, RL Nr. 27

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 18.04.2012 vorgetragen:

"Zu 1.) Produktionswechsel

Das X ist ein Testgerät. Als erstes Gerät wird das Y vermutlich im Dezember 2012 an den Erstkunden ausgeliefert werden. Ein die Erfindung enthaltenes Gerät wurde somit noch nicht an Kunden ausgeliefert.

Zu 2.) Ort der Benutzung

Die angebliche Benutzung der Erfindung erfolgt in dem … Werk ... und somit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Dennoch ist die Antragsgegnerin verwundert darüber, dass die Antragssteller sie nicht über die Aufnahme der Benutzung informiert haben."

Die Antragsteller haben mit Schriftsatz vom 07.05.2012 hierauf erwidert:

„Zu 2. Ort der Benutzung

Unsere Erfindung wird bei der Herstellung ... für das Y Gerät genutzt. Diese erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ...

Die Verbesserungen durch das neue Verfahren wirken sich auch auf den Kunden des Werkes in Deutschland, … (das Werk im EU-Ausland) ..., aus. Dieses interne Kunden-Lieferanten Verhältnis bekommt … (in der Y-Produktlinie) eine besondere Bedeutung, da die Endkunden die Geräte über (Vorauszahlungen) vorfinanzieren (…).
Vom Werk in Deutschland wurden bisher 32 erfindungsgemäß hergestellte Teile geliefert. Pro Gerät werden 4 Teile gefertigt."

Vor diesem Hintergrund weist die Schiedsstelle auf Folgendes hin: Weil der Arbeitgeber nicht immer sofort feststellen kann, ob eine Erfindung wirtschaftlich verwertbar ist oder ob mit ihrer späteren Verwertbarkeit zu rechnen ist, es vielmehr in einer Reihe von Fällen einer gewissen Zeit der Prüfung und Erprobung bedarf, ist nach RL Nr. 23 Abs. 1 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 nach RL Nr. 23 Abs. 1 Satz 5 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. RL Nr. 23 liegt rechtspolitisch der Leitgedanke zugrunde, den Arbeitgeber in der Zeit, in der er nur Kosten hat, nicht mit Erfindervergütung zu belasten, auch wenn er zur Prüfung und Erprobung die Erfindung benutzt und zu diesem Zweck bereits erfindungsgemäße

Gegenstände hergestellt hat (Schiedsstelle, EVe vom 08.08.1989, Arb.Erf. 90/98; vom 25.01.1995, Arb.Erf. 79/93 - beide in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; vom 12.01.2011, Arb. Erf. 12/08 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 1, S. 406/431 f.; vom 04.07.2012, Arb. Erf. 1/09 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 23 Rn. 4). RL Nr. 23 gesteht dem Arbeitgeber indes keine zeitlich unbegrenzte vergütungsfreie Prüfungs- und Erprobungsphase zu. Die Frist, die ihm zur Feststellung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit billigerweise gewährt werden muss, wird nach RL Nr. 23 Abs. 2 Satz 1 zwar von Fall zu Fall verschieden sein, sollte aber drei bis fünf Jahre nach Patenterteilung nur in besonderen Ausnahmefällen überschreiten. Im Blick auf das inzwischen nachgeschaltete Einspruchsverfahren im Patenterteilungsverfahren ist nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle ein Zeitraum von sieben Jahren ab Patentanmeldung vergütungsfrei (s. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 23 Rn. 49 mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle in Fn. 57). Ist ein Patent vor Ablauf dieser 7-Jahresfrist erteilt worden, kann der Arbeitgeber in der restlichen Frist der RL Nr. 23 Abs. 2 Satz 1 die Erfindung vergütungsfrei prüfen und erproben (Schiedsstelle, B und EV vom 13.01.2010, Arb.Erf. 38/07 - unveröffentlicht).

Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle (EV vom 24.10.1995, Arb.Erf. 21/94; B u. EV vom 06.05.1996, Arb.Erf. 1/95; EV vom 29.05.1996, Arb. Erf. 9/95 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 04.07.2007, Arb. Erf. 86/04 - im hier interessierenden Zusammenhang unveröffentlicht) gelten diese Grundsätze in gleicher Weise für eine als Betriebsgeheimnis behandelte Diensterfindung. Die Vergütungspflicht beginnt deshalb ab dem 8. Laufjahr eines für das Betriebsgeheimnis hypothetisch erteilten Schutzrechts. Die Laufzeit beginnt, sobald der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit der Diensterfindung gegenüber dem Arbeitnehmer nach § 17 Abs. 1 ArbEG anerkennt. Erkennt - wie vorliegend - der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit der Diensterfindung nicht an, beginnt die Laufzeit ab Zugang des Schriftsatzes des Antragstellers (Arbeitgeber (s. § 17 Abs. 2 ArbEG) oder Arbeitnehmer) bei der Schiedsstelle, mit dem dieser nach § 31 Abs. 1 ArbEG die Schiedsstelle anruft. Obwohl bei einer als Betriebsgeheimnis behandelten Diensterfindung, dessen Schutzfähigkeit der Arbeitgeber nach § 17 Abs. 1 ArbEG gegenüber dem Arbeitnehmer oder durch Annahme eines Einigungsvorschlages nach § 17 Abs. 2 ArbEG, mit dem die Schiedsstelle den Beteiligten die Schutzfähigkeit einer Diensterfindung vorschlägt, anerkennt, der Zeitpunkt des Beginns der Laufzeit eines hypothetischen Schutzrechts zusammenfällt mit dem Zeitpunkt der Erteilung des Schutzrechts, hält es die Schiedsstelle im Anschluss an ihre bisherige Spruchpraxis (a.a.O.), an der sie festhält, für gerechtfertigt, die durchschnittliche Prüfungsfrist von 4 Jahren für die wirtschaftliche Verwertbarkeit nicht schon an diesen Zeitpunkt anzuknüpfen

und eine Vergütungspflicht nicht schon mit Beginn des 5. Laufjahres anzunehmen, sondern auch erst ab dem 8. Laufjahr. Denn § 17 Abs. 3 ArbEG und RL Nr. 27 Satz 1 ist der allgemeine Grundsatz zu entnehmen, dass der Arbeitnehmererfinder durch die Behandlung seiner Diensterfindung als Betriebsgeheimnis vergütungsrechtlich so behandelt werden muss als wäre für die Diensterfindung ein Schutzrecht erteilt worden. Er darf deshalb vergütungsrechtlich weder schlechter, aber auch nicht besser gestellt werden als wenn ein Schutzrecht bestehen würde. Der Arbeitnehmer soll also keine Vorteile daraus erlangen, dass der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit der als Betriebsgeheimnis behandelten Diensterfindung anerkennt.

Der Schriftsatz, mit dem die Antragsteller die Schiedsstelle angerufen haben, ist bei der Schiedsstelle am 20.04.2011 eingegangen, so dass die 7-Jahresfrist mit diesem Tag angelaufen, aber noch nicht abgelaufen ist, weshalb die Erprobung der Diensterfindung durch ihre Benutzung bei der Herstellung des Testgeräts X nach RL Nr. 23 nicht vergütungspflichtig ist.

Im Blick auf den von der Antragsgegnerin herausgestellten „Ort der Benutzung“ weist die Schiedsstelle erneut auf § 17 Abs. 3 ArbEG und RL Nr. 27 Satz 2 hin, wonach bei der Bemessung der Vergütung für betriebsgeheime Erfindungen auch die wirtschaftlichen Nachteile zu berücksichtigen sind, die sich für den Arbeitnehmer daraus ergeben, dass auf die Diensterfindung kein Schutzrecht erteilt worden ist. Nachteil in diesem Zusammenhang kann es sein, dass die Pflicht zur Auslandsfreigabe nach § 14 Abs. 2 ArbEG entfällt und dem Arbeitnehmer damit eigene Verwertungsmöglichkeiten im Ausland genommen werden. Soweit der Arbeitgeber im Interesse der Geheimhaltung konsequenterweise auch auf parallele Auslandsschutzrechte verzichtet, insoweit gegebene Verwertungsmöglichkeiten aber tatsächlich ausnutzt, ist der Arbeitnehmererfinder über seinen allgemeinen Vergütungsanspruch daran zu beteiligen und zwar so, als ob dort ein Auslandsschutzrecht bestünde (EV vom 04.07.2007, Arb. Erf. 86/04 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 17 Rn. 61; dies., Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 27 Rn. 33). Insofern haben die Antragsteller gegen die Antragsgegnerin auch einen Anspruch auf angemessene Vergütung für die Benutzung der Diensterfindung im Ausland.