



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	20.06.2013	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 32/12
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 28 ArbEG, § 12 Abs. 6 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG bzgl. eines angenommenen Einigungsvorschlags		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Begehrt der Antragsteller mit der Anrufung der Schiedsstelle die Feststellung, er könne von der Antragsgegnerin die Einwilligung in eine andere Vergütungsregelung verlangen als die einem früheren zwischen den Beteiligten ergangenen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle, dann gibt es hinsichtlich dieses Verfahrensgegenstandes keinen wirksamen Einigungsvorschlag und besteht insoweit ein Interesse an der Anrufung der Schiedsstelle.
2. Besteht die gemeldete Lehre der Diensterfindung aus Maßnahmen eines chemischen Verfahrens ohne Angabe eines einzuhaltenden Temperaturbereiches und wird zur Abgrenzung von dem ansonsten voraussichtlich neuheitsschädlichen Stand der Technik mit Zustimmung des Erfinders ein Temperaturbereich in den Patentanspruch der Patentanmeldung eingefügt, so liegt darin keine Verletzung der Schutzrechtserwirkungspflicht des Arbeitgebers nach § 13 Abs. 1 ArbEG durch Nichtausschöpfung der gemeldeten Lehre der Erfindung.
3. Ein angenommener Einigungsvorschlag kann als Vergleich i.S.d. § 779 BGB dem Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG unterliegen.
4. Wird nach der Annahme eines Einigungsvorschlags die Benutzung der seinen Gegenstand bildenden, zum Patent angemeldeten technischen Lehre durch den Arbeitgeber aufgegeben und eine veränderte technische Lehre als Betriebsgeheimnis behandelt und benutzt, dann ist die Geheimhaltung keine spätere Veränderung

wesentlicher Umstände im Sinne von § 12 Abs. 6 ArbEG, welche zu einer Anpassung des Einigungsvorschlags führen könnte.

### **Gründe:**

#### **Zum Sachverhalt**

Der Antragsteller ist Alleinerfinder eines geänderten Verfahrens zur Herstellung von ..., dessen besonderes Ziel darin besteht, zur Weiterverarbeitung eingekauftes, aber den Qualitätsanforderungen nicht entsprechendes ... doch noch zu ... verarbeiten zu können. Der Antragsteller hat die Vorgehensweise nach dem geänderten Verfahren zunächst im Jahr 1996 mündlich als Verbesserungsvorschlag in den Betrieb der Antragsgegnerin eingebracht. Dort wurde es auch alsbald betrieblich eingesetzt. Am 19.12.1997 hat er eine Erfindungsmeldung bei der Antragsgegnerin eingereicht, die nach seiner Angabe dasselbe Verfahren zum Inhalt hat. Die Antragsgegnerin hat die gemeldete Diensterfindung am 03.02.1998 unbeschränkt in Anspruch genommen und ... zum Patent angemeldet. Nachdem das DPMA am 03.02.2000 und noch vor Offenlegung die Erteilung des Patents beschlossen hatte ..., hat die Antragsgegnerin die Patentanmeldung zurückgezogen, die Geheimstellung der Erfindung i.S.d. § 17 Abs. 1 ArbEG angeordnet und gegenüber dem Antragsteller die Patentfähigkeit anerkannt.

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller für die Benutzung der Diensterfindung in den Jahren 1998 und 1999 Erfindervergütung bezahlt... Die Antragsgegnerin hat erklärt, sie habe ... ab dem Jahr 2000 ... die Diensterfindung nicht mehr benutzt, weshalb sie dem Antragsteller ab dem Jahr 2000 keine Erfindervergütung schulde. Der Antragsteller hat in dem Schiedsverfahren Arb.Erf. ... von der Antragsgegnerin die Zahlung von Vergütung für die Benutzung seiner technischen Lehre vor dem Jahr 1998 als Verbesserungsvorschlag und ab dem Jahr 2000 als Diensterfindung gefordert. Die Schiedsstelle hat mit Zwischenbescheid ... erklärt, der Antragsteller habe gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf angemessene Vergütung für die Verwertung eines qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags, weil er der Antragsgegnerin keinen qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag mitgeteilt habe. Dem Antragsteller stehe - so die Schiedsstelle in dem Zwischenbescheid weiter - für das Jahr 1997 Vergütung aufgrund der Benutzung einer erst im Jahr 1998 unbeschränkt in Anspruch genommenen Diensterfindung nicht zu. Weil die Antragsgegnerin die ... ab dem Jahr 2000 lediglich auf ... erhitzt habe, sei der Schutzzumfang der Diensterfindung eindeutig verlassen worden. Der seit dem Jahr 2000 von der

Antragsgegnerin genutzte Temperaturbereich führe deshalb nicht zu einer vergütungspflichtigen Benutzung der Erfindung.

Die Schiedsstelle hat den Beteiligten in der Schiedssache Arb.Erf. ... den folgenden Einigungsvorschlag unterbreitet:

*„1. Die Beteiligten sind sich in Folgendem einig:*

- a) Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf angemessene Vergütung für die Verwertung eines qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlages in den Jahren 1996 und 1997.*
- b) Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung für die Benutzung der Dienstleistung „Verfahren zur Herstellung von ... durch Umsetzung von ... in den Jahren 1998 und 1999 i.H.v. ... €.*
- c) Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin ab dem Jahr 2000 keinen Anspruch auf Erfindervergütung für die unter b) genannte Dienstleistung.“*

Hinsichtlich eines Anspruchs des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin für die Benutzung der Dienstleistung ab dem Jahr 2000 hat die Schiedsstelle in dem Einigungsvorschlag von ... in der Schiedssache Arb.Erf. ... Folgendes ausgeführt:

*„C. Kein Anspruch auf angemessene Vergütung für die Benutzung einer Dienstleistung ab dem Jahr 2000, § 9 Abs. 1 ArbEG*

*Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin ab dem Jahr 2000 keinen Anspruch auf Erfindervergütung, weil die Antragsgegnerin ab dem Jahr 2000 die verfahrensgegenständliche Dienstleistung nicht mehr benutzt.*

*Die Schiedsstelle ist nach wie vor und trotz des Vorbringens des Antragstellers in seinem Schriftsatz vom 27.10.2005 der Auffassung, dass die Antragsgegnerin ... den Schutzzumfang des Patents eindeutig verlassen hat, weshalb die Antragsgegnerin seit dem Jahr 2000 die Erfindung nicht mehr benutzt und deshalb auch keine Erfindervergütung schuldet. Zur Begründung nimmt die Schiedsstelle Bezug auf ihre Ausführungen in ihrem Zwischenbescheid ... (dort Seiten 11 bis 13).*

*Der Schiedsstelle ist durchaus bewusst, dass für die Lösung der erfinderischen Aufgabe die Temperaturbereiche nicht entscheidend sind. Für entscheidend hält sie vielmehr, dass man ... (s. Patentanspruch 2). In seiner Erfindungsmeldung vom 19.12.1997 hat deshalb der Antragsteller auch gar keine Temperaturbereiche angegeben. Ein Temperaturbereich, nämlich ..., ist erst im Rahmen der Formulierung der Patentansprüche durch die Antragsgegnerin eingeführt worden und zwar nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Antragsgegnerin zur Abgrenzung vom Stand der Technik. Dies geschah mit Billigung des Antragstellers, der den entsprechenden Entwurf der Fassung der*

*Patentansprüche vor Einreichung beim Deutschen Patent- und Markenamt am 15.04.1999 gegengezeichnet hat.*

*Vor diesem Hintergrund hat der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch Erfindervergütung unter dem Gesichtspunkt, dass nach Auffassung des BGH (v. 29.11.1988, GRUR 1989, 205/207 - Schwermetalloxidationskatalysator; ebenso BVerfG v. 24.04.1998, Mitt. 1999, 61/64 - Induktionsschutz von Fernmeldekabeln) Grundlage für den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers die dem Arbeitgeber nach § 5 Abs. 1 und 2 ArbEG gemeldete Dienstleistung sein soll. Der Anspruch auf Erfindervergütung soll sich nach dieser Rechtsprechung danach bemessen, was der Arbeitnehmererfinder dem Arbeitgeber gemeldet hat. Vorliegend kann aber keine Rede davon sein, dass die Antragsgegnerin den erfinderischen Gehalt der Erfindungsmeldung des Antragstellers vom 19.12.1997 nicht ausgeschöpft hat und die Dienstleistung über den Schutzbereich der Patentansprüche hinausgeht. Die Antragsgegnerin hat den Temperaturbereich zur Abgrenzung vom Stand der Technik eingefügt, wohl weil sie befürchtet hat, andernfalls würde eine Patentierung an der fehlenden Neuheit scheitern. Die Schiedsstelle glaubt nicht, dass ein Unternehmen der Größe und Reputation der Antragsgegnerin den Temperaturbereich deshalb eingefügt hat, um in der Größenordnung doch relativ geringe Vergütungsbeträge einzusparen. Der Einführung eines Temperaturbereichs hat der Antragsteller am 15.04.1999 ausdrücklich zugestimmt. Auch hat der Antragsteller im Schiedsstellenverfahren nicht bestritten, dass der Temperaturbereich zur Abgrenzung vom Stand der Technik eingefügt worden ist, weshalb dieser Umstand nach § 138 Abs. 3 ZPO analog als zugestanden gilt. Insofern gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Antragsgegnerin die ihr vom Antragsteller gemeldete Erfindung nicht voll ausgeschöpft hat.“*

Den Beteiligten ist der Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom ... in der Schiedssache Arb.Erf. ... jeweils am 09.04.2008 zugestellt worden. Die Beteiligten haben dem Einigungsvorschlag nicht widersprochen, weshalb dieser nach § 34 Abs. 3 ArbEG als angenommen gilt.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Antragsteller mit Schriftsatz vom 11.06.2012 erneut an die Schiedsstelle gewendet. Er hat beantragt, die Schiedsstelle möge feststellen, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller eine angemessene Nachvergütung ab dem Jahr 2000 schuldet. Er könne - so hat der Antragsteller weiter vorgetragen - von der Antragsgegnerin aus § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG die Einwilligung in eine andere Vergütungsregelung verlangen, weil das Geheimhaltungsinteresse der Antragsgegnerin nach § 17 Abs. 1 ArbEG weggefallen sei und weil die Antragsgegnerin die Dienstleistung seit dem Jahr 2000 benutze. Mit Schriftsatz vom 31.10.2012 hat der Antragsteller „den Vergütungsanspruch als Schadensersatz aufgrund § 823 II BGB i.V.m. dem ArbEG als Schutzgesetz geltend“

gemacht. Der Antragsteller hat nach der Zustellung des Einigungsvorschlags der Schiedsstelle in der Schiedssache Arb.Erf. ... am 09.04.2008 mehrfach von der Antragsgegnerin die Freigabe der Diensterfindung verlangt. Aus dem Umstand, dass die Antragsgegnerin die Freigabe der Diensterfindung abgelehnt hat, hat der Antragsteller geschlossen, dass die Diensterfindung für die Antragsgegnerin einen beachtlichen Wert besitze, weshalb er Anspruch auf angemessene Vergütung aus § 9 ArbEG habe.

Die Antragsgegnerin hat in ihrem Schriftsatz vom 27.08.2012 auf den durch Annahme wirksam gewordenen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle von ... in der Schiedssache Arb.Erf. ... verwiesen und beantragt, die Schiedsstelle möge den Antrag des Antragstellers zurückweisen und feststellen, dass der Antragsteller gegen sie aus der Diensterfindung keine Forderungen mehr habe.

### **Zum Einigungsvorschlag**

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

Auf die verfahrensgegenständliche Erfindung sind die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung anzuwenden...

#### **B. Zulässigkeit des Verfahrens vor der Schiedsstelle, § 28 ArbEG; Anrufungsinteresse des Antragstellers**

Die Anrufung der Schiedsstelle mit Schriftsatz vom 11.06.2012 durch den Antragsteller ist nach § 28 ArbEG zulässig. Der Antragsteller hat ein berechtigtes Interesse an dem Tätigwerden der Schiedsstelle.

Entsprechend allgemeinen Rechtsgrundsätzen muss der Antragsteller, der die Schiedsstelle anruft, ein berechtigtes Interesse an dem Tätigwerden der Schiedsstelle haben. Dieses Anrufungsinteresse ist dem Rechtsschutzbedürfnis im Prozess vergleichbar. Ein Anrufungsinteresse fehlt insbesondere dann, wenn über den Verfahrensgegenstand bereits ein wirksamer Einigungsvorschlag oder ein Urteil vorliegt<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Schiedsstelle, B vom 27.11.2008, Arb.Erf. 2/08; B und EV vom 23.07.2009, Arb.Erf. 10/05; EV vom 20.10.2011, Arb.Erf. 9/10 - alle in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; *Bartenbach/Volz*, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 5. Aufl. 2012, § 28 Rn. 24 ff.; *Busse/Keukenschrijver*, Patentgesetz, Kommentar, 6. Aufl. 2003, § 28 ArbEG Rn. 9; *Reimer/Schade/Schippel/Trimborn*, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 31 Rn. 10, § 34 Rn. 6 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle.

Der Antragsteller begehrt mit der Anrufung der Schiedsstelle durch Schriftsatz vom 11.06.2012 insbesondere die Feststellung, er könne von der Antragsgegnerin die Einwilligung in eine andere Vergütungsregelung als diejenige verlangen, die dem Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom ... in der Schiedssache Arb.Erf. ... entspricht. Hinsichtlich dieses Verfahrensgegenstandes gibt es keinen wirksamen Einigungsvorschlag, weshalb der Antragsteller insoweit ein Interesse an der Anrufung der Schiedsstelle hat und seine Anrufung der Schiedsstelle nach § 28 ArbEG zulässig ist (s. aber u. D. II.).

### **C. Feststellung der Vergütung (§ 12 Abs. 1 ArbEG) durch den von den Beteiligten angenommenen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom ... (§ 34 Abs. 2, 3 ArbEG)**

#### **I. Der angenommene Einigungsvorschlag als privatrechtlicher Vertrag zwischen den Beteiligten**

Wird ein Einigungsvorschlag der Schiedsstelle angenommen oder tritt die Fiktionswirkung des § 34 Abs. 3 ArbEG ein, wirkt der Einigungsvorschlag wie ein privatrechtlich geschlossener Vertrag zwischen den an dem jeweiligen Schiedsstellenverfahren Beteiligten<sup>2</sup>.

#### **II. Schiedsfall**

Der Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom ... in der Schiedssache Arb.Erf. ... ist dem Antragsteller und der Antragsgegnerin jeweils am 09.04.2008 zugestellt worden. Die Frist zur Einlegung eines Widerspruchs lief nach § 34 Abs. 3 ArbEG i.V.m. §§ 186 ff. BGB deshalb am Freitag, 09.05.2008, ab. Die Beteiligten haben dem Einigungsvorschlag der Schiedsstelle nicht widersprochen, weshalb nach § 34 Abs. 3 ArbEG der Einigungsvorschlag am 10.05.2008 als angenommen gilt. Die am 10.05.2008 aufgrund der gesetzlichen Fiktion des § 34 Abs. 3 ArbEG zustande gekommene Vereinbarung zwischen den Beteiligten entsprechend dem Inhalt des Einigungsvorschlags stellt sich als Vergleich i.S.d. § 779 BGB dar.

### **D. Anspruch auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung, § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG**

---

<sup>2</sup> Schiedsstelle, EV vom 19.10.2010 Arb.Erf. 3/09 - in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis). Einer dem Inhalt des Einigungsvorschlags entsprechenden Vereinbarung kommt in der Regel die Rechtsnatur eines Vergleiches i.S.d. § 779 BGB zu (Schiedsstelle, EV vom 24.08.1989, Arb.Erf. 5/89 - unveröffentlicht; Schiedsstelle, B vom 12.05.2010, Arb.Erf. 38/09 - in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; *Bartenbach/Volz*, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 34 Rn. 12; *Reimer/Schade/Schippel/Trimborn*, a.a.O., § 34 Rn. 1.

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung als die dem Inhalt des Einigungsvorschlags ... in der Schiedssache Arb.Erf. ... entsprechende Vereinbarung vom 10.05.2008.

**I. Fehlende berechnete Belange der Antragsgegnerin i.S.d. § 17 Abs. 1 ArbEG, die ihr gemeldete Diensterfindung nicht bekannt werden zu lassen**

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz vom 11.06.2012 Folgendes vorgetragen: ...

§ 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG stellt einen gesetzlich normierten Anwendungsfall der Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) dar, die als besondere Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben aus § 242 BGB abgeleitet wird. Realisieren sich später Umstände, deren möglicher Eintritt den Beteiligten bereits beim Zustandekommen der Vergütungsregelung bekannt war und die zwangsläufig ins Auge gefasst werden mussten, können derartige Ereignisse keine anpassungsbedürftigen Veränderungen darstellen. § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG will vielmehr die Erfindervergütung an unerwartete Nutzungsentwicklungen anpassen. Tatsächliche Veränderungen der von den Parteien zugrunde gelegten Umstände müssen nachträglich objektiv zu einem auffälligen groben Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung geführt haben. Die Äquivalenzstörung muss also wesentlich sein. Den Parteien muss ein Festhalten an der bisherigen Vereinbarung unzumutbar sein. Nur dann kann der Grundsatz der Vertragstreue (pacta sunt servanda) durchbrochen werden. Maßgebend ist, ob bei Kenntnis der neuen Umstände die Parteien die Vereinbarung nicht oder mit einem anderen Inhalt abgeschlossen hätten. Die Parteien müssen deshalb Veränderungen, die sich in den Grenzen eines üblichen Risikos bewegen, hinnehmen<sup>3</sup>.

Die hier relevante Vereinbarung zwischen den Beteiligten über die Regelung der Vergütung des Antragstellers für die verfahrensgegenständliche Diensterfindung ist am 10.05.2008 durch die gesetzliche Fiktion des § 34 Abs. 3 ArbEG zustande gekommen. Der Antragsteller kann nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG von der Antragsgegnerin daher nur dann die Einwilligung in eine andere Vergütungsregelung verlangen, wenn sich Umstände, die für die Vereinbarung der Vergütung maßgebend waren, nach dem 10.05.2008 wesentlich geändert haben.

Unterstellt, der Vortrag des Antragstellers wäre wahr und die Antragsgegnerin hätte die Diensterfindung nicht als Betriebsgeheimnis nach § 17 Abs. 1 ArbEG behandeln dürfen, weil sie sich nicht auf berechnete Belange des Betriebes hätte berufen können, die es

---

<sup>3</sup> *Bartenbach/Volz*, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 97 ff.; *Reimer/Schade/Schippel/Trimborn*, a.a.O., § 12 Rn. 45 ff. jeweils m.w.N. aus Rechtsprechung und Schiedsstellenpraxis.

erforderten, die Diensterfindung nicht bekannt werden zu lassen, wäre dieser Umstand kein Umstand, der nach dem 10.05.2008 eingetreten ist, sondern ein Umstand, der bereits im Jahr 2000 bestand. Denn die Antragsgegnerin hat im Jahr 2000 den in der Patentanmeldung genannten Temperaturbereich ... verlassen und ... ab dem Jahr 2000 auf lediglich ... erhitzt, im Jahr 2000 die Patentanmeldung zurückgezogen und im Jahr 2000 die Diensterfindung - unter Anerkennung der Patentfähigkeit der Erfindung gegenüber dem Antragsteller - nach § 17 Abs. 1 ArbEG als Betriebsgeheimnis behandelt. Insofern haben sich nach dem Abschluss der Vergütungsvereinbarung ... keine tatsächlichen Umstände, die für den Vertrag maßgebend waren, wesentlich geändert, so dass der Antragsteller von der Antragsgegnerin schon aus diesem Grund nicht die Einwilligung in eine andere Vergütungsregelung nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG verlangen kann.

Dazu, ob es sich bei dem von dem Antragsteller Vorgebrachten überhaupt um eine wesentliche Änderung von Umständen i.S.d. § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG handeln könnte, die zu einem Anspruch auf Einwilligung in eine andere Vergütungsregelung führen könnte (was sehr zweifelhaft ist), muss sich die Schiedsstelle daher nicht äußern.

## **II. Betriebliche Benutzung der Diensterfindung durch die Antragsgegnerin**

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 31.10.2012 erklärt: ...

Mit Schriftsatz vom 02.11.2012 hat der Antragsteller vorgetragen:

*„Die Antragsgegnerin produziert nach wie vor nach dem in der Erfindungsmeldung und in der Patentanmeldung unter Beispiel (2) beschriebenen Bedingungen! ...*

Die Antragsgegnerin hat mit ... erklärt, an den im Einigungsvorschlag vom ... in der Schiedssache Arb.Erf. ... festgestellten Umständen hätte sich seither nichts geändert.

Die Schiedsstelle hat in ihrem Einigungsvorschlag vom ... (Arb.Erf. ...) unter dem bereits oben zitierten Gliederungspunkt C. festgestellt, sie sei nach wie vor

*„der Auffassung, dass die Antragsgegnerin die Suspension ab dem Jahr 2000 lediglich auf ... erhitzt und damit den Schutzzumfang des Patents eindeutig verlassen hat, weshalb die Antragsgegnerin seit dem Jahr 2000 die Erfindung nicht mehr benutzt und deshalb auch keine Erfindervergütung schuldet. Zur Begründung nimmt die Schiedsstelle Bezug auf ihre Ausführungen in ihrem Zwischenbescheid vom 07.04.2005 (dort Seiten 11 bis 13).“*

Dass sich mit Blick auf die Benutzung der Diensterfindung nach dem 10.05.2008 Umstände wesentlich geändert hätten, hat der Antragsteller nicht vorgetragen. Vielmehr wiederholt er lediglich seine schon im Schiedsverfahren Arb.Erf. ... vorgetragene

Behauptung, die Antragsgegnerin benutze die Diensterfindung auch ab dem Jahr 2000. Insoweit dürfte ihm bereits das Interesse zur Anrufung der Schiedsstelle fehlen (siehe oben B.). Auf jeden Fall hat der Antragsteller nicht bewiesen, dass sich im Blick auf die Benutzung der Diensterfindung durch die Antragsgegnerin ab dem Jahr 2000 nach dem 10.05.2008 Umstände wesentlich geändert haben, die für die Vergütungsvereinbarung vom 10.05.2008 maßgebend waren. Wer etwas ihm Günstiges behauptet, muss es bei Bestreiten beweisen. Der Antragsteller behauptet, die Antragsgegnerin benutze seit dem Jahr 2000 die Diensterfindung, was die Antragsgegnerin bestreitet. Der Antragsteller ist den Beweis für die Benutzung der Erfindung durch die Antragsgegnerin seit dem Jahr 2000 beruhend auf der wesentlichen Änderung von tatsächlichen Umständen nach dem 10.05.2008 schuldig geblieben.

#### **E. Anspruch auf angemessene Vergütung, § 9 Abs. 1 ArbEG**

Weil der Antragsteller von der Antragsgegnerin nicht nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung als die am 10.05.2008 getroffene verlangen kann, hat der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin für die Diensterfindung auch keinen (weiteren) Anspruch auf angemessene Vergütung aus § 9 Abs. 1 ArbEG.

#### **F. Anspruch auf Freigabe der Diensterfindung**

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Freigabe der Diensterfindung.

Mit Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme gehen nach § 7 Abs. 1 ArbEG alle Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber über. Damit ist die Diensterfindung dem Einfluss des Arbeitnehmers vollständig entzogen. Insofern hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber keinen Anspruch auf Übernahme der Diensterfindung, auch wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht verwertet<sup>4</sup>.

Zwar sollen nach RL Nr. 22 Satz 3 Erfindungen, die nicht benutzt werden, dem Erfinder freigegeben werden. Gleichwohl hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber keinen Anspruch auf Freigabe der Diensterfindung. Denn zum einen sind die Vergütungsrichtlinien nach RL Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 keine verbindlichen Vorschriften, sondern geben nur Anhaltspunkte für die Vergütung, sprechen also lediglich Empfehlungen aus. Vor allem aber kann dem Arbeitnehmererfinder unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten kein Rückübertragungsanspruch zustehen. Denn ein Arbeitnehmererfinder hat an dem Zustandekommen einer Diensterfindung nur einen

Anteil von regelmäßig etwa 15 % (Anteilsfaktor). Mehr als 80 % des Wertes einer Arbeitnehmererfindung gehen also auf Leistungen des Arbeitgebers zurück. Deswegen ist es rechtens und gerecht, dass das ArbEG den Arbeitgeber nicht zwingt, ein unbenutztes Diensterfindungsschutzrecht auf den Arbeitnehmererfinder zu 100 % zu übertragen. Nur so kann der Arbeitgeber verhindern, dass der Arbeitnehmer die dem Arbeitgeber zu über 80 % zustehende Diensterfindung den Konkurrenten des Arbeitgebers zur Verfügung stellt<sup>5</sup>.

#### **G. Anspruch auf Schadenersatz aus § 823 Abs. 2 BGB wegen Verletzung von § 17 Abs. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 1 ArbEG**

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Schadenersatz, weil die Antragsgegnerin (angeblich) die Diensterfindung mangels berechtigter betrieblicher Belange nicht nach § 17 Abs. 1 ArbEG - unter Anerkennung der Patentfähigkeit gegenüber dem Antragsteller - als Betriebsgeheimnis behandeln durfte und deshalb die Verpflichtung der Antragsgegnerin zur Anmeldung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts im Inland nicht nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG entfallen ist, sondern die Antragsgegnerin zur Schutzrechtsanmeldung im Inland nach § 13 Abs. 1 ArbEG verpflichtet geblieben ist.

#### **I. Pflichtverletzung**

Wer etwas ihm Günstiges behauptet muss es bei Bestreiten beweisen. Der Antragsteller hat nicht bewiesen, dass es im Jahr 2000 auf Seiten der Antragsgegnerin keine berechtigten betriebliche Belange gab, die es erforderten, die Diensterfindung nicht bekannt werden zu lassen. Insofern hat die Antragsgegnerin ihre Verpflichtung zur Anmeldung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts im Inland aus § 13 Abs. 1 ArbEG nicht verletzt. Vielmehr ist diese Verpflichtung nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG entfallen, weil es keinen Hinweis dafür gibt, dass die Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 ArbEG nicht vorgelegen haben.

---

<sup>4</sup> *Bartenbach/Volz*, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 7 n.F. Rn. 22 mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle in Fußn. 18.

<sup>5</sup> *Reimer/Schade/Schippel/Himmelman*, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 2 Rn. 2; *Bartenbach/Volz*, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 22 Rn. 29 jeweils mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle.

## **II. Schaden**

Selbst wenn die Antragsgegnerin ihre Schutzrechtsanmeldepflicht aus § 13 Abs. 1 ArbEG verletzt hätte, ist nicht ersichtlich, dass dem Antragsteller hieraus ein Schaden entstanden wäre. Es gibt nämlich keinen Hinweis dafür, dass dann, wenn die Antragsgegnerin die Diensterfindung nicht als Betriebsgeheimnis behandelt hätte, sondern zum Patent geführt hätte, der Antragsteller einen höheren Anspruch auf Erfindervergütung gehabt hätte, als er tatsächlich gehabt hat. Denn auch dann hätte die Antragsgegnerin wohl den dann patentierten Temperaturbereich ... verlassen und die Suspension ab dem Jahr 2000 auf lediglich ... erhitzt. Außerdem sind nach § 17 Abs. 3 ArbEG bei der Bemessung der Vergütung für eine Erfindung nach Absatz 1 auch die wirtschaftlichen Nachteile zu berücksichtigen, die sich für den Arbeitnehmer daraus ergeben, dass auf die Diensterfindung kein Schutzrecht erteilt worden ist.

### **H. Anspruch auf Schadenersatz aus § 823 Abs. 2 BGB durch Verletzung von § 13 Abs. 1 ArbEG wegen Nichtausschöpfung der der Antragsgegnerin gemeldeten Diensterfindung (BGH vom 29.11.1988, GRUR 1989, 205 - Schwermetalloxidationskatalysator)**

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin auch nicht deshalb einen Anspruch auf Schadenersatz, weil die Antragsgegnerin (angeblich) die ihr gemeldete Diensterfindung, die keinen Temperaturbereich vorgesehen hat, nicht ausgeschöpft ... hat.

#### **I. Pflichtverletzung**

Auch insoweit fehlt es an einer Pflichtverletzung der Antragsgegnerin. Denn die Antragsgegnerin hat den genannten Temperaturbereich im Rahmen der Patentanmeldung zur Abgrenzung vom Stand der Technik eingefügt. Dies geschah mit Billigung des Antragstellers, der den entsprechenden Entwurf der Fassung der Patentansprüche vor Einreichung beim DPMA ... gegengezeichnet hat. Von einer Pflichtverletzung der Antragsgegnerin kann deshalb keine Rede sein.

#### **II. Schaden**

Insoweit fehlt es auch an einem Schaden. Wenn nämlich die Antragsgegnerin die Diensterfindung ohne Einfügung des genannten Temperaturbereichs zur Erteilung eines Patents beim DPMA angemeldet hätte, hätte für diese technische Lehre mangels Neuheit wohl kein Schutzrecht erteilt werden können. Dann aber hätte es sich bei der technischen Lehre des Antragstellers um einen einfachen Verbesserungsvorschlag gehandelt, der der Antragsgegnerin als Arbeitsergebnis zugestanden und für deren Benutzung die

Antragsgegnerin dem Antragsteller keine Erfindervergütung nach § 9 ArbEG geschuldet hätte.

### **III. Mitverschulden des Antragstellers durch Zustimmung zur Patentanmeldung, § 254 BGB**

Im Blick auf die Zustimmung des Antragstellers zur Anmeldung der Dienstfindung zur Erteilung eines Patents beim DPMA unter Einfügung des genannten Temperaturbereichs müsste zudem ein Mitverschulden des Antragstellers geprüft werden. Hat nämlich bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt nach § 254 Abs. 1 BGB die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist...