



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	11.12.2014	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 31/10
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 13 Abs. 1 ArbEG, § 16 Abs. 1 ArbEG, § 23 Abs. 2 ArbEG, §§ 194 ff. BGB		
<b>Stichwort:</b>	Erfüllung der Anmeldepflicht durch prioritätsbegründende Gebrauchsmusteranmeldung und PCT-Nachanmeldung; Verjährung; § 16 ArbEG bei Aufgabe einer Schutzrechtsanmeldung zugunsten einer Nachfolgeanmeldung; Anwendbarkeit des § 23 ArbEG bei Verjährung		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Hat der Arbeitgeber für die gemeldete Dienstfindung unverzüglich ein Gebrauchsmuster angemeldet und sodann fristgemäß unter Inanspruchnahme der Priorität des angemeldeten Gebrauchsmusters eine PCT-Anmeldung, die als Bestimmung auch ein regionales europäisches Patent mit Wirkung für Deutschland enthält, ist er seiner Verpflichtung hinreichend nachgekommen, eine gemeldete Dienstfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts und zwar im Regelfall zum Patent anzumelden, § 13 Abs. 1 S. 1, 2 ArbEG.
2. Haben die Arbeitnehmererfinder der Weiterverfolgung der Erfindung in einer nachfolgenden PCT-Anmeldung zugestimmt, dann haben sie dadurch ihren Vergütungsanspruch nicht verloren, sondern diesen an diese Schutzrechtsanmeldung angeknüpft, weswegen der Arbeitgeber mit der Aufgabe der vorangegangenen PCT-Anmeldung auch den Schutzzweck des § 16 Abs. 1 ArbEG nicht verletzt hat.
3. Durch die Möglichkeit, sich nach § 23 Abs. 2 ArbEG bis sechs Monate nach dem Ausscheiden auf die Unbilligkeit der Vergütung berufen zu können, wird die eingetretene Verjährung eines Vergütungsanspruchs nicht berührt.

Begründung:**I. Sachverhalt**

... Die Antragssteller haben die Dienstleistung gemeldet, die die Antragsgegnerin ordnungsgemäß in Anspruch genommen und zum Gebrauchsmuster angemeldet hat...

Mit dem am 26. Juli 2010 eingeleiteten Schiedsstellenverfahren machen die Antragsteller Schadensersatzansprüche geltend, die sie wie folgt begründen:

- „(1) Unterlassenes Patentbegehren nach unbeschränkter Inanspruchnahme, nur Gebrauchsmusteranmeldung obwohl Verwendung in sehr langlebigem Produkt
- (2) Willkürliche Verringerung der ursprünglich festgesetzten „Lizenzanalogie“-Faktoren zur Berechnung von (Folge-)Erfindervergütungen
- (3) Anwendung der Lizenzsatz-Abstufung (RL 11) in der Berechnung der Erfindervergütungen ohne Hinweis oder Vereinbarung, weder im Zuge der Inanspruchnahme noch bei Festsetzung der Lizenzanalogiefaktoren“

Nach Anmeldung zum oben angeführten Gebrauchsmuster hatte die Antragsgegnerin fristgemäß unter Inanspruchnahme der Priorität des angemeldeten Gebrauchsmusters eine PCT-Anmeldung mit folgender Bestimmung eingereicht:

- Nationales Patent: Japan, USA
- Regionales Patent: Europäisches Patent mit den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, u.a. Deutschland

1992 hat die Antragsgegnerin die PCT-Anmeldung aufgegeben. Die Aufgabe der PCT-Anmeldung hatte den Hintergrund, dass die Antragsteller zusammen mit weiteren Miterfindern in der Folgezeit eine Verbesserung der streitgegenständlichen Dienstleistung erfunden hatten, die Eingang in eine weitere PCT-Anmeldung ... gefunden hatte.

Die Antragssteller hatten in diesem Zusammenhang auf einer Checkliste zur ursprünglichen PCT-Anmeldung einen handschriftlichen Vermerk angebracht.

Die Checkliste hatte auszugsweise folgenden Wortlaut:

*„(...) sind Anmeldungen in folgenden Ländern eingereicht:*

*Nach EPÜ für (...) CH DE (...) FR GB (...) IT (...)“*

Am Ende der Checkliste sind die Ländercodes aufgeschlüsselt. Unter anderem ist dem Code „DE“ die Bundesrepublik Deutschland zugewiesen.

Der handschriftliche Vermerk war von den Antragstellern eigenhändig unterzeichnet und hatte folgenden Wortlaut:

*„Mit der Rücknahme der Patentanmeldung einverstanden. Weiterverfolgung des Erfindungsgegenstand in ...“*

Die Antragsgegnerin hat für die Benutzung der Dienstleistung bis zum Ablauf der Höchstschutzzeit des Gebrauchsmusters ... Arbeitnehmererfindervergütung bezahlt.

Im Schiedsstellenverfahren hat die Antragsgegnerin bezüglich der von den Antragstellern behaupteten Ansprüche die Einrede der Verjährung erhoben. Die Antragsteller sind ... der Auffassung, dass im Zeitpunkt der ersten Geltendmachung ihrer Ansprüche im Februar 2009 noch keine Verjährung eingetreten sei. Zudem sind sie der Auffassung, dass die gewährte Vergütung als unbillig gering einzustufen sei, was nach § 23 Abs. 2 ArbEG bis zu 6 Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht werden könne.

In Bezug auf die im Schiedsstellenverfahren umfangreich geführte schriftsätzliche Auseinandersetzung hat die Antragsgegnerin ... darauf hingewiesen, dass sie sich nur hinsichtlich der mit dem Anrufungsschriftsatz geltend gemachten Ansprüche auf das Verfahren eingelassen hat...

## **II. Wertung der Schiedsstelle**

... Den Rahmen und den Umfang (Verfahrensgegenstand) des Schiedsstellenverfahrens bestimmen die Beteiligten. Vorliegend sind dies die o.a. „Schadensersatz“-Ansprüche (1) – (3).

Hiervon ausgehend bewertet die Schiedsstelle den ihr vorgelegten Sachverhalt wie folgt:

### **1. Anwendbares Recht**

Auf die Dienstleistungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Dienstleistung am 26. Juli 1991 gemeldet wurde.

### **2. Schadensersatzanspruch aufgrund unterlassenem Patentbegehren nach unbeschränkter Inanspruchnahme**

Im Hinblick auf diesen Antrag der Antragsteller kommt vorliegend grundsätzlich ein Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 13 Abs. 1, 16 ArbEG in Betracht.

## a) Verjährung

Ein etwaiger Schadensersatzanspruch ist nicht verjährt.

Schadensersatzansprüche nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 13 Abs. 1, 16 ArbEG verjähren nach § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB in 10 Jahren von ihrer Entstehung an. Nach dem Grundsatz der Schadenseinheit entsteht ein Schadensersatzanspruch grundsätzlich einheitlich auch für erst in der Zukunft fällig werdende Beträge, sobald ein erster Teilbetrag im Wege der Leistungsklage geltend gemacht werden kann. Hiervon ausgehend wäre der Verjährungsbeginn in zeitlichem Zusammenhang mit der Aufgabe der PCT-Anmeldung am 14. Dezember 1992 zu suchen. Allerdings wurde diese Verjährungsfrist mit der Schuldrechtsreform zum 1. Januar 2002 eingeführt und hat die ursprünglich geltende 30-jährige Verjährungsfrist abgelöst. Daher beginnt die 10-jährige Verjährungsfrist nach Art 229 § 6 Abs. 4 EGBGB am 1. Januar 2002 und endet damit am 31. Dezember 2011. Ab dem 01. Januar 2012 wären die geltend gemachten Schadensersatzansprüche verjährt. Allerdings wurde die Schiedsstelle am 26. Juli 2010 angerufen, wodurch die Verjährung in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB gehemmt wurde. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) steht die Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen insoweit einer durch die Landesjustizverwaltungen eingerichteten oder anerkannten Gütestelle gleich (BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren).

## b) Schadensersatzanspruch

Die Antragsteller haben jedoch keinen Anspruch auf Schadensersatz nach § 823 Abs. 2 BGB, da die Antragsgegnerin keine der die Arbeitnehmer schützenden Normen der §§ 13 Abs. 1, 16 ArbEG verletzt hat.

Schutzzweck des § 13 ArbEG ist die Erhaltung der Prioritätsrechte des Erfinders, der zunächst vor Inanspruchnahme nach § 6 PatG das Recht auf das Patent hat. Die Antragsgegnerin hat unverzüglich ein Gebrauchsmuster angemeldet und sodann fristgemäß unter Inanspruchnahme der Priorität des angemeldeten Gebrauchsmusters eine PCT-Anmeldung eingereicht. Da diese als Bestimmung auch ein regionales europäisches Patent mit Wirkung für Deutschland enthielt, ist die Antragsgegnerin ihrer Verpflichtung hinreichend nachgekommen, eine gemeldete Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts und zwar im Regelfall zum Patent anzumelden, § 13 Abs. 1 S. 1, 2 ArbEG.

Die Antragsgegnerin hat mit der Aufgabe der PCT-Anmeldung am 14.12.1992 auch den Schutzzweck des § 16 Abs. 1 ArbEG nicht verletzt.

§ 16 ArbEG schränkt die Berechtigung des Arbeitgebers ein, eine Schutzrechtsanmeldung aufzugeben, soweit der Anspruch des Arbeitnehmers auf angemessene Vergütung noch nicht voll erfüllt ist. Geschützt wird somit der weitere Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers.

Im vorliegenden Fall allerdings haben die Arbeitnehmer selbst der Weiterverfolgung der Erfindung in einer nachfolgenden Schutzrechtsanmeldung zugestimmt, nämlich in der PCT-Anmeldung ... Dadurch haben sie ihren in ihrer Erfindung begründeten Vergütungsanspruch nicht verloren, sondern diesen an diese Schutzrechtsanmeldung angeknüpft. Der Vergütungsanspruch wurde damit erhalten und dem Schutzzweck des § 16 ArbEG genüge getan.

Weiterhin kann sich der Arbeitgeber der Einschränkung des § 16 ArbEG außerdem auch dadurch entledigen, indem er dem Arbeitnehmer die Übertragung des Schutzrechts anbietet. Nur wollten dies die Arbeitnehmer im vorliegenden Fall nicht. Sie haben vielmehr ausdrücklich und eindeutig erklärt, dass die Schutzrechtsanmeldung aufgegeben werden und die Erfindung in einer weiteren Schutzrechtsanmeldung weiterverfolgt werden solle und diese Erklärung auch eigenhändig unterzeichnet. Auch unter diesem Gesichtspunkt wurde der Arbeitgeber von den Beschränkungen des § 16 ArbEG frei.

Die Erklärung der Antragssteller ist ebenso klar, eindeutig und unmissverständlich wie das Dokument, auf dem sie diese abgegeben haben. Die abgegebenen Erklärungen waren auch gemäß § 22 S. 2 ArbEG gültig, da sie nach der Erfindungsmeldung abgegeben wurden.

### **3. „Schadensersatzanspruch“ wegen willkürlicher Verringerung der ursprünglich festgesetzten Lizenzanalogiefaktoren und Anwendung der Lizenzsatzabstaffelung**

Im Hinblick auf diesen Antrag der Antragsteller kommt vorliegend grundsätzlich ein Anspruch auf angemessene Vergütung nach § 9 ArbEG in Betracht. Für Schadensersatzansprüche hingegen fehlt es an einer Anspruchsgrundlage.

Etwaige Ansprüche auf angemessene Vergütung sind jedoch zumindest verjährt. Ob sie jemals bestanden haben, kann daher dahinstehen.

Vergütungsansprüche verjähren nach § 195 BGB in drei Jahren. Nach § 199 Abs. 1 BGB beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht mit seiner Fälligkeit nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Das Gebrauchsmuster ist vorliegend 2001 ausgelaufen, so dass der letzte Vergütungsanspruch spätestens im Jahr 2002 entstanden ist.

Die Kenntnis der Umstände, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsanspruch beruht, muss nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs umfassen. Auch kommt es grundsätzlich nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung an. Die anspruchsbegründenden Umstände erstrecken sich auf die für Grundlage und Entstehen (Fälligkeit) des Vergütungsanspruchs relevanten Tatsachen. Dies sind grundsätzlich die Erfinder-/Miterfindereigenschaft des Anspruchsberechtigten, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber. Dabei reicht es aus, dass die Kenntnis für die anspruchsbegründenden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten gegeben ist, sie müssen nicht im Detail bekannt sein (LG Düsseldorf vom 3. Dezember 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät, Düsseldorfer Entscheidungen 2144). Ausreichend ist, wenn dem Gläubiger zugemutet werden kann, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen eine bestimmte Person aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben (vgl. BGH, NJW 2004, 510; NJW-RR 2010, 681 Rdnr. 14). Dabei muss der Gläubiger seinen Anspruch nicht abschließend beziffern können. Es genügt, wenn er etwa eine Feststellungsklage erheben kann. Entsprechendes gilt, wenn dem Gläubiger die Erhebung einer Stufenklage zuzumuten ist (vgl. BGH, GRUR 2012, 1248 (1250) – Fluch der Karibik).

Vorliegend war den Antragstellern ihre Erfinder-/Miterfindereigenschaft, der Charakter ihrer Erfindung als Dienstleistung, die erfolgte Inanspruchnahme und Tatsache der Verwertung der Erfindung durch die Antragsgegnerin hinreichend bekannt, da die Erfindung bis 2001 unstreitig vergütet wurde.

Im Hinblick auf das Schuldrechtmodernisierungsgesetz ist für die Frage, nach welchen Vorschriften sich die Verjährung im Einzelfall bestimmt, das Entstehen des Vergütungsanspruchs maßgeblich:

Die neuen Verjährungsregeln gelten, wenn der Vergütungsanspruch nach dem 31. Dezember 2001 entstanden ist. Gleiches gilt, wenn der Vergütungsanspruch zwar nach dem 31. Dezember 2001 fällig ist, aber auf einem vor dem 1. Januar 2002 entstandenen Schuldverhältnis beruht.

Ist der noch nicht verjährte Vergütungsanspruch bereits vor dem 1. Januar 2002 entstanden und vor diesem Tag auch schon fällig, so gilt das neue Verjährungsrecht nach den Vorgaben der Übergangsvorschrift des Art. 229 § 6 EGBGB. Insbesondere berechnet sich

nach Abs. 4 die gegenüber der früheren 30-jährigen Verjährungsfrist stark verkürzte dreijährige Verjährungsfrist ab dem 1. Januar 2002.

Hiervon ausgehend war die ganz überwiegende Anzahl der jährlichen Vergütungsansprüche mit Ablauf des 31. Dezember 2004 verjährt und auch der auf die Nutzungshandlungen im Jahr 2001 bezogene Vergütungsanspruch war spätestens zum 31. Dezember 2005 verjährt.

Zwar hemmt die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen die Verjährung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB (BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren). Jedoch wurden entsprechende Vergütungsansprüche erstmals 2009 gegenüber der Antragsgegnerin geltend gemacht und die Schiedsstelle erst im Jahr 2010 angerufen. Beides geschah somit lange nach Eintritt der Verjährung und hatte daher keinen Einfluss mehr auf die Verjährung.

Soweit sich die Antragssteller darauf berufen, dass sie sich nach § 23 Abs. 2 ArbEG bis sechs Monate nach dem Ausscheiden auf die Unbilligkeit der Vergütung berufen könnten, führt auch dieses Argument nicht weiter. Die Verjährung wird hiervon nicht berührt.

§ 23 Abs. 2 ArbEG ist keine Sonderregelung zum Verjährungsrecht. Vielmehr ist Voraussetzung für § 23 Abs. 2 ArbEG, dass bislang keine Verjährung eingetreten ist. Bei § 23 Abs. 2 ArbEG handelt es sich um eine von Verjährungsregeln unabhängige Regelung eigener Art. Ihre Zielrichtung ist zwar wie die der Verjährungsregeln auch die Schaffung von Rechtsfrieden. Sie knüpft allerdings nicht wie die Verjährung an eine länger zurückliegende Fälligkeit eines Anspruchs an, sondern daran, dass die Arbeitsvertragsparteien künftig getrennte Wege gehen. In einem solchen Fall soll im Hinblick auf etwaige Vereinbarungen und Festsetzungen und deren etwaige Unbilligkeit nach dem Willen des Gesetzgebers schnelle Rechtssicherheit geschaffen werden.

#### **4. Gesamtergebnis**

Da nach Auffassung der Schiedsstelle etwaige Schadensersatzansprüche der Antragssteller nicht bestehen und etwaige Vergütungsansprüche zumindest verjährt sind, empfiehlt die Schiedsstelle den Antragsstellern trotz dieses für sie sicherlich unbefriedigenden, jedoch rechtlich eindeutigen Ergebnisses den Einigungsvorschlag anzunehmen, damit dauerhaft und abschließend Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zu schaffen und sich weitere Aufwendungen in einem etwaigen Gerichtsverfahren, in dem zudem Anwaltskosten anfielen, zu ersparen.