



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	19.12.2014	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 48/12
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 9 Abs. 1 ArbEG, § 20 ArbEG		
Stichwort:	Fehlender Dienstfindungscharakter des Gegenstands eines betrieblichen Verbesserungsvorschlags bei Vorbekanntheit, auch wenn er in eine anderweitig zustande gekommene Gebrauchsmusteranmeldung Eingang gefunden hat		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ein Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG besteht für den Gegenstand eines Verbesserungsvorschlags schon dem Grunde nach nicht, wenn dem Verbesserungsvorschlag kein Dienstfindungscharakter zuerkannt werden kann, weil die im Verbesserungsvorschlag enthaltene technische Lehre bei Einreichung des Verbesserungsvorschlags bereits bekannt war.
2. Kann die technische Lehre eines Verbesserungsvorschlags wegen ihrer Bekanntheit jederzeit von Wettbewerbern nachgeahmt werden, sei es aufgrund schriftlichen Standes der Technik, sei es durch Beschaffung und Nachbau eines Produkts des Arbeitgebers, dann fehlt es von Beginn an an einer faktischen Monopolstellung für eine Qualifizierung des Verbesserungsvorschlags im Sinne des § 20 ArbEG.

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Antragsstellerin ist Arbeitgeberin des Antragsgegners. Streitbefangen ist folgender Verbesserungsvorschlag:

...

Der u.a. vom Antragsgegner eingereichte Verbesserungsvorschlag betrifft die kinematische Umkehr einer Anordnung ...

Der Verbesserungsvorschlag wurde von der Antragsstellerin zunächst als nicht sinnvoll verworfen.

Unabhängig von diesem Vorgang hat ein anderer Mitarbeiter der Antragsstellerin im Jahr 2009 mehrere Dienstfindungen gemeldet, woraufhin die Antragsstellerin das Gebrauchsmuster DE ... U1 angemeldet hat, welches eingetragen wurde. Der Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters beansprucht die im Verbesserungsvorschlag beschriebene Anordnung.

Zwischenzeitlich hat die Antragsstellerin jedoch diesbezüglich neuheitsschädlichen Stand der Technik recherchiert und festgestellt, dass bereits zum Zeitpunkt der Einreichung des Verbesserungsvorschlags im Jahr 2008 und somit auch zum Zeitpunkt der Anmeldung des Gebrauchsmusters im Jahr 2009 eine kinematische Umkehr der Anordnung bekannt war, beispielsweise aus ...

Die Antragsstellerin hält daher nur noch die Ansprüche 9, 12 und 15 des o.a. Gebrauchsmusters, die nicht im Verbesserungsvorschlag enthalten waren, für schutzfähig. Sie strebt deshalb an, dem DPMA einen geänderten beschränkten schutzfähigen Anspruchssatz zur Akte zu reichen und zu erklären, dass das Gebrauchsmuster nur noch im Umfang der neuen Ansprüche gegenüber Dritten geltend gemacht wird.

Der Antragsgegner steht nunmehr mit der Antragsstellerin im Streit über Vergütungsansprüche bezogen auf den im Anspruchssatz 1 des Gebrauchsmusters enthaltenen Verbesserungsvorschlag. Deshalb hat es die Antragsstellerin bislang unterlassen, dem DPMA den geänderten beschränkten schutzfähigen Anspruchssatz zur Akte zu reichen.

Die Antragsstellerin hat im Schiedsstellenverfahren beantragt,

1. festzustellen, dass der Verbesserungsvorschlag einen Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung dem Grunde nach nicht begründet
2. festzustellen, dass sie als Gebrauchsmusterinhaberin der DE ... U1 ohne Zustimmung des Antragsgegners berechtigt ist, dem DPMA einen geänderten Schutzanspruchssatz zur Akte zu reichen, soweit dies zur Erlangung eines rechtsbeständigen Gebrauchsmusters notwendig ist.

Der Antragsgegner hingegen hat im Schiedsstellenverfahren beantragt,

1. den Verbesserungsvorschlag ... als Dienstfindung bzw. als qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag i. S. d. § 20 Abs. 1 ArbEG anzuerkennen
2. eine laufende Erfindervergütung zugunsten des Antragsgegners festzulegen, deren Höhe in das Ermessen der Schiedsstelle gestellt wird.

Er ist der Auffassung, dass selbst bei mangelnder Schutzfähigkeit zumindest eine Vergütungsanspruch für einen qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag nach

§ 20 Abs. 1 ArbEG bestehe. Bei mangelnder Schutzfähigkeit sei die Vorschrift des § 20 Abs. 1 ArbEG vergütungsrechtlich als Auffangtatbestand für Dienstervfindungen anzusehen.

Die Antragsstellerin bestreitet sowohl die Eigenschaft des Verbesserungsvorschlags als Dienstervfindung wie auch eine Vorzugsstellung nach § 20 Abs. 1 ArbEG...

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Grundsatz

Vorliegend stützt der Antragsgegner Vergütungsansprüche auf die Anspruchsgrundlagen des § 9 Abs. 1 ArbEG, bzw. hilfsweise des § 20 Abs. 1 ArbEG.

Beiden Anspruchsgrundlagen gemein ist als Grundvoraussetzung eine Monopolstellung des Arbeitgebers, die auf einer schöpferischen Leistung seines Arbeitnehmers auf technischem Gebiet beruht. Die Anspruchsgrundlage des § 9 Abs. 1 ArbEG knüpft einen Vergütungsanspruch an eine rechtliche Monopolstellung, § 20 Abs. 1 ArbEG an eine faktische Monopolstellung. § 9 Abs. 1 ArbEG betrifft Monopolstellungen in Folge von Dienstervfindungen, § 20 Abs. 1 ArbEG hingegen Monopolstellungen infolge technischer Verbesserungsvorschläge. Die Anspruchsgrundlagen stehen daher alternativ nebeneinander.

a) Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG

§ 9 Abs. 1 ArbEG setzt für einen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber eine in Anspruch genommene Dienstervfindung voraus.

Dienstervfindungen sind wiederum gemäß § 4 Abs. 2 ArbEG während der Dauer eines Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen. Nach § 2 ArbG sind Erfindungen in diesem Sinne nur Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

Patentfähig sind nach § 1 PatG Erfindungen auf allen Gebieten der Technik, sofern sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und neu sind.

Gebrauchsmusterfähig sind nach § 1 GebrMG Erfindungen, die auf einem erfinderischen Schritt beruhen und neu sind.

Als neu gelten Erfindungen dann, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehören. Der Stand der Technik wiederum umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag z.B. durch schriftliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind (§§ 3 PatG, 3 GebrMG).

Im Ergebnis können daher Arbeitnehmererfindungen, die nicht neu sind, auch keinen Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG auslösen.

- b) Vergütungsanspruch nach § 20 Abs. 1 ArbEG (sog. qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag)

§ 20 Abs. 1 ArbEG setzt für einen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber einen technischen Verbesserungsvorschlag des Arbeitnehmers voraus, der dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung wie ein gewerbliches Schutzrecht gewährt und den der Arbeitgeber verwertet.

Im Regierungsentwurf des Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten vom 19. August 1955 (BT-Drucksache 1648) war § 20 ArbEG noch nicht enthalten. Dieser fand im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren erst über den Bundestagsausschuss für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Eingang in das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Damit wurde nach langen Erörterungen dem Wunsch der Arbeitnehmer Rechnung getragen, solche technischen Verbesserungsvorschläge in die Vergütungspflicht einzubeziehen, die, ohne schutzfähig zu sein, dem Arbeitgeber eine monopolähnliche Vorzugsstellung geben, so lange sie nicht allgemein bekannt werden und er sie alleine auswerten kann. Der Ausschuss war sich einig darüber, dass die Vergütungspflicht nur dann eintrete, wenn der Verbesserungsvorschlag verwertet werde, und nur so lange gelte, als die Verwertung und schutzrechtsähnliche Stellung andauerten. Nur so bliebe das dem Gesetz zugrundeliegende Monopolprinzip gewahrt (vgl. Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff).

Der Anspruchsgrundlage des § 20 Abs. 1 ArbEG kommt somit eine Ausnahmestellung mit der Folge eines strengen Prüfungsmaßstabs zu.

Durch den qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag muss der Arbeitgeber eine monopolartige Vorzugsstellung erlangen, die ihm eine alleinige Verwertung der technischen Lehre unter Ausschluss der Mitbewerber vermittelt. Eine solche Stellung setzt voraus, dass die Verbesserung von Dritten nicht nachgeahmt werden kann (Schiedsstelle vom 20.03.2003 – Arb.Erf. 65/01, veröffentlicht in Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte 2002, S. 559). Dies wiederum setzt voraus dass die im qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag enthaltene technische Lehre nicht bereits durch schriftliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Im Ergebnis können daher insbesondere technische Verbesserungsvorschläge, deren technische Lehre bereits in einer Patentschrift beschrieben ist, keinen Vergütungsanspruch nach § 20 Abs. 1 ArbEG auslösen.

2. Anwendung auf den vorliegenden Sachverhalt

a) Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG

Ein Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG besteht schon dem Grunde nach nicht, da dem Verbesserungsvorschlag keine Dienstfindungscharakter zuerkannt werden kann. Die im Verbesserungsvorschlag enthaltene technische Lehre war bei Einreichung des Verbesserungsvorschlags bereits bekannt, beispielsweise aus ..., veröffentlicht am 27.12.2007. Somit war die technische Lehre nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig.

b) Vergütungsanspruch nach § 20 Abs. 1 ArbEG (sog. qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag)

Ebenfalls kann der Verbesserungsvorschlag nicht als qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag nach § 20 Abs. 1 ArbEG eingeordnet werden. Die technische Lehre kann nämlich jederzeit von Wettbewerbern nachgeahmt werden, zum einen aufgrund der Offenlegungsschrift ... zum andern durch Beschaffung und Nachbau eines Produkts der Antragsstellerin. Somit fehlt es von Beginn an an der faktischen Monopolstellung.

3. Einreichung eines geänderten Schutzanspruchssatzes beim DPMA

Die Schiedsstelle ist nach § 28 ArbEG nur für Ansprüche zuständig, die sich aus den im ArbEG geregelten Rechten und Rechtsverhältnissen unmittelbar herleiten. Sie ist auch nicht Teil des DPMA, sondern als eigenständiger Spruchkörper lediglich an das DPMA angegliedert. Es bleibt der Antragsstellerin jedoch unbenommen, einen entsprechenden Antrag bei der Gebrauchsmusterstelle des DPMA (§ 10 GebrMG) einzureichen, über denn dann dort zu befinden sein wird. In Ermangelung einer Dienstfindung wäre ein solches Vorgehen zumindest im Hinblick auf die Vorschriften des ArbEG unschädlich.

4. Gesamtergebnis

Da nach Auffassung der Schiedsstelle keine Vergütungsansprüche des Antragsgegners bestehen, empfiehlt die Schiedsstelle dem Antragsgegner trotz dieses für ihn 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 weitere Anwalts- und Gerichtskosten anfielen, zu ersparen.

In Ansehung der Tatsache, dass nach eigenem Bekunden der Antragsstellerin Anspruch 1 des Gebrauchsmusters DE ... U1 aus Sicht ihrer Patentabteilung rückblickend betrachtet dem Verbesserungsvorschlag des Antragsgegners entnommen werden kann, regt die Schiedsstelle bei der Antragsstellerin an, zu prüfen, ob es ihr bei verständiger Würdigung von Präzedenz- und Gleichbehandlungsgesichtspunkten in ihrem Unternehmensgefüge möglich ist, unabhängig vom Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht nach freiem Ermessen eine Anerkennungsprämie an den Antragsgegner auszus zahlen.