



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	16.04.2015	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 02/13
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 14 Abs. 2 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Frist zur rechtzeitigen Freigabe der Erfindung für Auslandsanmeldungen		

#### **Leitsatz (nicht amtlich):**

Hat der Arbeitgeber dem Erfinder die Erfindung für Auslandsanmeldungen gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 ArbEG am 11. September freigegeben, so ist diese Freigabeerklärung bei Ablauf der Prioritätsfrist am 10. November rechtzeitig im Sinne von § 14 Abs. 2 Satz 2 ArbEG.

#### Begründung:

##### **I. Sachverhalt**

Der Antragssteller war im Sommer 2007 im Rahmen eines studentischen Ferienjobs bei der Antragsgegnerin beschäftigt (...)

Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er der Antragsgegnerin eine Diensterfindung gemeldet, die diese in Anspruch genommen und (...) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zum Schutzrecht angemeldet hat (...)

Mit Schreiben vom 11. September 2008 hat die Antragsgegnerin den Antragssteller darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie keine Anmeldung der Diensterfindung zum Schutzrecht im Ausland tätigen wird und ihm mitgeteilt, dass eine solche Anmeldung bis zum 10. November 2008 eingereicht werden muss, sollte er eine solche Anmeldung selbst auf eigene Kosten tätigen wollen. In diesem Zusammenhang hat die Antragsgegnerin den Antragsteller gebeten, eine Anmeldeabsicht rechtzeitig mitzuteilen, um die Übertragung des Prioritätsrechts gewährleisten zu können. Der Antragssteller hat die Möglichkeit der eigenen Auslandsanmeldung jedoch nicht in Anspruch genommen.

Die Antragsgegnerin hat die Dienstfindung intern als „Defensivanmeldung“ eingestuft und deshalb keinen Prüfungsantrag und keinen Rechercheantrag gestellt.

Im Jahr 2012 hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller mitgeteilt, dass sie sich mit ihm ggf. vor Ablauf der siebenjährigen Frist zur Stellung des Prüfungsantrags in Verbindung setzen werde.

Die Antragsgegnerin hat die Dienstfindung zu keinem Zeitpunkt benutzt.

Mit Schreiben vom 17. Juni 2014 hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller die beabsichtigte Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung mitgeteilt und ihm die Übernahme und Weiterführung auf eigene Kosten angeboten. Der Antragsteller hat hiervon Gebrauch gemacht. Auf den beim DPMA am 5. November 2014 eingegangenen Umschreibungsantrag hin hat das DPMA den Antragsteller als Anmelder eingetragen. Ebenfalls am 5. November 2014 hat der Antragsteller wirksam Prüfungsantrag beim DPMA gestellt (...)

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass er gegen die Antragsgegnerin einen Vergütungsanspruch habe und begründet dies mit der Vorrats- und Sperrwirkung der Schutzrechtsanmeldung gegenüber anderen Wettbewerbern und Zulieferern und dem deshalb bei der Antragsgegnerin vorhandenen „Monopolnutzen“. Er unterlegt diese Auffassung mit Hinweisen auf „Autobild“ und „ADAC“, wonach die Thematik der Erfindung sehr aktuell sei (...) Weiterhin seien für ihn die Auslandsfreigabe und die ihm hierzu gesetzte Frist „fraglich“.

Die Antragsgegnerin hingegen ist der Auffassung, dass dem Antragsteller keine Vergütungsansprüche zustehen. Eine nachvollziehbare Begründung könne sie dem Vortrag des Antragstellers weder zum behaupteten Monopolnutzen noch zur Fraglichkeit der Auslandsfreigabe entnehmen (...)

## **II. Wertung der Schiedsstelle**

(...)

### 1. Anwendbares Recht

Auf die Dienstfindungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden.

(...)

### 3. Auslandsfreigabe - § 14 Abs. 2 ArbEG

Der Schiedsstelle erschließt sich nicht, inwieweit die Auslandsfreigabe und die dem Antragsteller hierfür genannte Frist „fraglich“ gewesen sein soll.

Nach § 14 Abs. 2 S. 2 ArbEG soll die Freigabe so rechtzeitig vorgenommen werden, dass der Arbeitnehmer die Prioritätsfristen der zwischenstaatlichen Verträge auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausnutzen kann.

Die Antragsgegnerin hat gegenüber dem Antragsteller mit Schreiben vom 11. September 2008 die Freigabe erklärt und mitgeteilt, dass eine Auslandsanmeldung unter Ausnutzung ebendieser Prioritätsfristen bis zum 10. November 2008 eingereicht werden kann.

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller mithin hinreichend Zeit eingeräumt für die Entscheidung über eine Auslandsanmeldung und für deren Umsetzung.