



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	23.09.2015	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 59/13
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 16 ArbEG, § 823 Abs. 2 BGB		
<b>Stichwort:</b>	Schutzrechtsaufgabe ohne ausdrückliche Mitteilung an Erfinder, der in Schutzrechtsstrategie eingebunden ist		

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

Hat der Erfinder die Aufgabe der Schutzrechtsanmeldungen mitverantwortet, bedarf er der Mitteilung nach § 16 Abs. 1 ArbEG, welche den Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Absicht der Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts mitzuteilen, nicht mehr.

### Begründung:

#### **I. Sachverhalt**

Die Antragstellerinnen und der Antragssteller sind Erben des Erfinders, welcher bei der Antragsgegnerin als Leiter der Abteilung Entwicklung beschäftigt war.

Aus diesem Beschäftigungsverhältnis sind folgende drei Diensterfindungen hervorgegangen, an welchen der Erfinder als (Mit)erfinder beteiligt war und die die Antragsgegnerin in Anspruch genommen und zum Patent angemeldet hat: (...)

In keinem Fall kam es zur Erteilung eines Patents.

Die Patentanmeldung hinsichtlich der Diensterfindung Nr. 1 hat das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) mit Beschluss vom (...) zurückgewiesen, der seit dem 16. Dezember 2014 rechtskräftig ist.

Die Patentanmeldung zur Diensterfindung Nr. 2 hat die Antragsgegnerin durch Nichtzahlung der Jahresgebühr mit Wirkung zum 1. September 2012 erlöschen lassen. Hierzu haben die Antragstellerinnen und der Antragsteller behauptet, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Erklärung des Erfinders (...) gegeben habe, mit welcher sich dieser mit der

Nichtweiterführung der Patentanmeldung einverstanden erklärt hätte. Die Antragsgegnerin hat daraufhin ausgeführt, dass der Erfinder als Entwicklungsleiter in die strategischen Entscheidungen hinsichtlich der Patentaktivitäten der Antragsgegnerin eingebunden gewesen sei. Es seien hierzu turnusmäßige Patentbesprechungen durchgeführt worden, an denen die Geschäftsführer, der Patentverantwortliche und der Erfinder als Entwicklungsleiter teilgenommen hätten. In einer dieser Patentbesprechungen im Juni 2011 sei einvernehmlich und insbesondere auf Veranlassung des Erfinders selbst festgelegt worden, die Erfindung nicht mehr weiter zu verfolgen, da sich zwischenzeitlich herausgestellt habe, dass das Funktionsprinzip für die angestrebte Anwendung nicht nutzbar sei. Dementsprechend habe der Patentverantwortliche dem Miterfinder des Erfinders noch die Übernahme angeboten, die auch dieser abgelehnt habe. Zu diesem Vortrag der Antragsgegnerin haben sich die Antragsstellerinnen und der Antragsteller dann nicht mehr weiter eingelassen.

Zu den Patentanmeldungen hinsichtlich der Diensterfindung Nr. 3 hat die Antragsgegnerin den Antragstellerinnen und dem Antragsteller mit Schreiben vom 21. Februar 2014 ihre Aufgabeabsicht mitgeteilt und die Anmeldungen zur Übernahme angeboten. Nachdem diese hiervon keinen Gebrauch gemacht haben, hat die Antragsgegnerin die Anmeldungen durch Nichtzahlung der Jahresgebühren mit Wirkung zum 3. März / 1. April 2015 erlöschen lassen.

Die Antragsgegnerin hat die Auskunft erteilt, dass sie keine einzige der streitgegenständlichen Erfindungen in irgendeinem ihrer Geräte eingesetzt habe und diese auch nicht lizenziert oder anderweitig benutzt habe. Auch sei keine der Erfindungen in realer technischer Anwendung jemals auf Funktionalität getestet worden.

Der anwaltliche Vertreter der Antragstellerinnen und des Antragstellers hat zur Diensterfindung Nr. 1 eine jährliche Vergütung von 93.750 €, zur Diensterfindung Nr. 2 eine jährliche Vergütung / Zahlung von 1.125 € und zur Diensterfindung Nr. 3 eine jährliche Vergütung von 1.406,25 € beansprucht. Zur Begründung hat er eigene Prognosen zum möglichen Absatzmarkt für erfindungsgemäße Produkte angestellt.

Die Antragsgegnerin hat unter dezidierter Darlegung der im Arbeitnehmererfindungsrecht gültigen Grundsätze zur Vergütungsberechnung für jede Diensterfindung gesondert begründet, welche Vergütungsfaktoren bei den einzelnen Diensterfindungen in Betracht kommen und warum sie vorliegend keine Vergütungspflicht zu erkennen vermag (...)

## II. Wertung der Schiedsstelle

(...) 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 Dienstleistungen vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden.

### 2. Vergütungsanspruch

Ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers entsteht nach § 9 Abs. 1 ArbEG bereits mit der Inanspruchnahme, dies allerdings nur dem Grunde nach, nicht jedoch der Höhe nach und damit zunächst in der Höhe 0 EUR. Somit hatte der Erfinder zunächst nur dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch.

### 3. Bemessung des Vergütungsanspruchs

Nach § 9 Abs. 2 ArbEG richtet sich die Bemessung der Vergütung nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung.

Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet.

Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung finden im Anteilsfaktor ihren Niederschlag.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilsfaktor.

### 4. Erfindungswert

Der Erfindungswert ist ausschließlich der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließt. Die vom Arbeitgeber tatsächlich erzielten wirtschaftlichen Vorteile spiegeln nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den Erfindungswert nämlich am besten wider, da der Arbeitgeber schon im eigenen Interesse die Erfindung in dem sachlich möglichen und wirtschaftlich vernünftigen Umfang ausnutzen wird (BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe).

Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistungen nicht genutzt. Ihr ist daher auch kein geldwerter Vorteil zugeflossen. Somit liegt auch kein vergütungsrelevanter Erfindungswert vor, der eine Vergütung rechtfertigen würde (...)

Eine wie auch immer geartete Vorratsvergütung kommt ebenso wenig in Betracht.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass den Dienstleistungen Nr. 1 – 3 kein vergütungsrelevanter Erfindungswert zukommt (...)

#### 6. Kein Schadensersatzanspruch wegen der Aufgabe der Dienstleistung Nr. 2

Die Antragsteller haben keinen Anspruch auf Schadensersatz nach § 823 Abs. 2 BGB, da die Antragsgegnerin die den Arbeitnehmer schützende Norm des § 16 ArbZG nicht verletzt hat. Der Schutzzweck des § 16 Abs. 1 ArbZG ist nämlich nicht verletzt.

§ 16 ArbZG 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 hat der Erfinder selbst das Absehen von der Weiterverfolgung der Erfindung veranlasst. Die substantiierte Darlegung der Antragsgegnerin, dass im Rahmen der strategischen Patentbesprechungen auf Geschäftsleitungsebene auf Betreiben des Erfinders einvernehmlich entschieden wurde, die Anmeldungen der Dienstleistung aus technischen Gründen nicht mehr weiter zu betreiben, haben die Antragstellerinnen und der Antragsteller nicht oder zumindest nicht substantiiert bestritten. Die Schiedsstelle geht daher davon aus, dass sich der Sachverhalt wie geschildert abgespielt hat und hält dies zudem für lebensnah.

§ 16 Abs. 1 ArbZG verpflichtet den Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer die Absicht der Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts mitzuteilen. Nachdem der Erfinder die Aufgabe der Schutzrechtsanmeldungen mitverantwortet hat, bedurfte er dieser Mitteilung nicht mehr. Dem Schutzzweck des § 16 Abs. 1 ArbZG war damit Genüge getan. Er hätte nämlich ohne weiteres erklären können, die Schutzrechtsanmeldungen selbst übernehmen zu wollen, was er offenkundig wohlüberlegt im Hinblick auf die problematische technische Umsetzbarkeit der Dienstleistung nicht getan hat. Die Antragsgegnerin ist daher von den Beschränkungen des § 16 ArbZG frei geworden.

Darüber hinaus haben die Antragstellerinnen und der Antragsteller auch keinen konkreten äquivalent und adäquat kausal verursachten Schaden substantiiert dargelegt. Nach Auffassung der Schiedsstelle wäre ein solcher Schaden auch schwer vorstellbar, müsste

doch dargelegt und bewiesen werden, dass die konkrete Kaufabsicht eines Interessenten an der Schutzrechtsanmeldung vereitelt worden ist, und das vor dem Hintergrund der Probleme der technischen Umsetzung.

#### 7. Kein Anspruch wegen der Aufgabe der Dienstfindung Nr. 3

Hinsichtlich der Dienstfindung Nr. 3 hat die Antragsgegnerin ihre Aufgabeabsicht gemäß § 16 ArbEG mitgeteilt. Die Antragstellerinnen und der Antragsteller haben jedoch nicht verlangt, die Schutzrechtsanmeldung zu übernehmen. Nach § 16 Abs. 2 ArbEG war die Antragsgegnerin somit berechtigt, die Schutzrechtsanmeldung aufzugeben.

Warum die Antragstellerinnen und der Antragsteller Ansprüche daraus ableiten wollen, dass die Antragsgegnerin von Ihrem Recht nach § 16 Abs. 3 ArbEG Gebrauch gemacht hat, erschließt sich der Schiedsstelle nicht. Sich ein Nutzungsrecht vorzubehalten, entspricht vorausschauendem und redlichem kaufmännischen Handeln, um sich die generelle technische und wirtschaftliche Handlungsfreiheit zu bewahren.

#### 8. keine Vergütungszusage

Die Schiedsstelle kann dem unterbreiteten Sachverhalt auch keine bindende Vergütungsvereinbarung nach § 12 ArbEG entnehmen. Die allgemeine Zusage sich um Ansprüche nach dem ArbEG kümmern zu wollen, vermag eine solche jedenfalls nicht zu begründen, umso mehr als solche Ansprüche wie dargelegt nicht bestanden haben (...)