



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	07.03.2016	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 09/14
<b>Dokumenttyp:</b>	Zwischenbescheid	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 2 ArbEG, § 4 ArbEG, § 5 ArbEG, § 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Meldung einer Dienstfindung oder Meldung eines Verbesserungsvorschlags, Patentfähigkeit der Dienstfindung, Inhalt der Erfindungsmeldung, Konzernnutzung, Anteilfaktor eines Versuchsfahrers		

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

Schildert der Arbeitnehmer seiner Arbeitgeberin in einem an seinen unmittelbaren Vorgesetzten und dessen Vorgesetzten übergebenen Schreiben den technischen Sachstand hinsichtlich eines bereits vorgelegten Verbesserungsvorschlags und weist er darin darauf hin, dass sie seine Erfindung bis zu einem bestimmten Ablaufdatum freigeben müsse, da sonst die viermonatige Frist nach dem ArbEG ablaufen, und sie nach deren Ablauf seine Idee als Dienstfindung automatisch in Anspruch genommen haben werde, dann handelt es sich hierbei um eine Meldung einer Dienstfindung.

#### **Zwischenbescheid**

Gemäß § 28 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) hat die Schiedsstelle bei einem bestehenden Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Beteiligte) aufgrund des ArbEG nach Anhörung beider Seiten zu versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Sie hat somit eine streitschlichtende Funktion (...)

Somit ist es an der Schiedsstelle zu versuchen, zwischen den Beteiligten eine gütliche Einigung herbeizuführen. Diese ist dabei wiederum auf den Willen der Beteiligten zur Einigung angewiesen, und (...) ist ganz besonders im Verfahren selbst von einem Sachvortrag der Beteiligten nach bestem Wissen und Gewissen zu den streitigen Punkten, geprägt von konstruktiver Mitwirkung und dem erkennbaren Willen zur Einigung, angewiesen. Hierzu sind die Beteiligten – haben sie sich einmal gemäß §§ 31, 35 Abs. 1 Ziff. 1 ArbEG auf das Schiedsstellenverfahren eingelassen – zur Erhaltung

des Arbeits- und Rechtsfriedens entsprechend dem dargestellten Gesetzeszweck dann auch bis zum Abschluss des Schiedsstellenverfahrens durch die Schiedsstelle verpflichtet.

Gleichwohl hat die Antragsgegnerin darauf verzichtet, sich mit dem Sachvortrag des Antragstellers substantiell auseinander zu setzen und hierzu substantiiert Stellung zu nehmen (...)

Vor diesem Hintergrund ist es der Schiedsstelle im Hinblick auf die sich aus dem Sachvortrag des Antragstellers ergebenden Fragen zur Behandlung der Vorgänge im Hause der Antragsgegnerin schlechterdings nicht möglich, ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend einen ausgewogenen Lösungsvorschlag zur gütlichen Einigung zu unterbreiten, der den berechtigten Interessen von Arbeitgeberin und Arbeitnehmer Rechnung trägt und somit Aussicht auf Herstellung des Rechts- und Arbeitsfriedens hat.

Die Schiedsstelle unterbreitet daher keinen Einigungsvorschlag i.S.v. § 34 Abs. 2 ArbEG, sondern gibt den Beteiligten in einem Zwischenbescheid gemäß § 33 Abs. 2 ArbEG von ihr für angezeigt gehaltene Hinweise mit dem Ziel, dass die Beteiligten auf dieser Grundlage eigenständig zu einer Einigung finden und ihr zukünftiges Handeln daran ausrichten.

## **Zum Sachverhalt**

(...) Der Antragsteller ist seit 2002 bei der Antragsgegnerin als Versuchsfahrer beschäftigt. Ursprünglich gelernter Bäcker und Konditor, bildete er sich zum Bauzeichner mit branchenübergreifendem CAD Zertifikat weiter, arbeitet jedoch seit 1999 als Versuchsfahrer.

Im Juni 2012 führte der Antragsteller im Rahmen dieser Tätigkeit (...) erprobungen durch (...) Der Antragsteller konstruierte daraufhin zu Hause computergestützt ein geeignetes Element (...) und legte seinem Vorgesetzten (...) seine Idee mit einem Schreiben vom 22. Juni 2012 vor. Das Schreiben ist wie folgt überschrieben:

*„Verbesserungsvorschlag zum (...) Testlauf (...)“*

In diesem Schreiben sind das aufgetretene Problem und dessen Lösung beschrieben. Das Schreiben endet mit folgendem Satzsatz:

*„Ich würde mich freuen, wenn mein Vorschlag den Ablauf im Testlauf effizienter gestalten könnte.“*

Der Antragsteller führt aus, dass ihm die Regelungen zu Verbesserungsvorschlägen insbesondere hinsichtlich des ArbEG im Unternehmen nicht bekannt gewesen seien.

Er habe daher zunächst eine Bitte seines Vorgesetzten, in der Abteilung eine Präsentation seiner Idee zu machen abgelehnt, um durch eine mit einer solchen Präsentation

verbundenen „Veröffentlichung“ nicht gegen das ArbEG zu verstoßen. Dieser habe überrascht darauf reagiert, woraus der Antragsteller schließt, auch seinem Vorgesetzten solche Regelungen nicht bekannt gewesen seien.

Er habe daher noch im Juni 2012 den Betriebsrat (...) aufgesucht, ihm eine aktuelle Version des ArbEG und ein mit der Überschrift „Erfindung“ versehenes Duplikat seines Verbesserungsvorschlags überreicht und gebeten, ihm hierzu Hilfestellung zu leisten. Dieser habe dazu die Auskunft erteilt, dass er sich damit nicht auskenne.

Am 26. Juli 2012 erhielt der Antragsteller von seinem Vorgesetzten per E-Mail die Rückmeldung, dass Mitarbeiter der Muttergesellschaft die vorgeschlagenen Elemente gefertigt und montiert hätten und damit Erfolg gehabt hätten.

Der Antragsteller entwickelte daraufhin seine Idee weiter. Seinem Sachvortrag entsprechend habe er sodann auf Vorschlag seines Vorgesetzten (...) den ursprünglichen Verbesserungsvorschlag und seine Weiterentwicklung am 21. August 2012 in das Computersystem des betrieblichen Vorschlagwesens bei der Muttergesellschaft eingegeben. Gegenstand der Weiterentwicklung war der Wegfall des herkömmlichen (...) und dessen Ersatz durch in die (...) Konstruktion integrierte stehende Elemente. Das entsprechende Schreiben vom 21. August 2012 ist wie folgt überschrieben

*„Mein Verbesserungsvorschlag vom 22.06.2012 zum Testlauf mit der (...)  
Nachtrag zu den ersten Ergebnissen bei Verwendung des von mir  
vorgeschlagenen Elements an hochbelasteten Teilen“.*

In diesem Schreiben wies er darauf hin, dass seine Lösung neben der Erprobung im Normaleinsatz auch für den (...) Rennsport (...) interessant wäre. auch. Das Schreiben endet mit folgendem Satzsatz:

*„Ich würde mich freuen, wenn meine weitergehenden Entwürfe als Grundlage für die Weiterentwicklung meines Verbesserungsvorschlags dienen könnten“.*

Sodann habe ihm im September 2012 sein Vorgesetzter (...) mitgeteilt, dass der Leiter Dauererprobung der Muttergesellschaft (...) mit ihm sprechen wolle. Daraufhin hat der Antragsteller am 27. September 2012 dem Leiter Dauererprobung eine E-Mail geschrieben, um einen Termin zu vereinbaren. Mit E-Mail vom 12. Oktober 2012 hat der Leiter Dauererprobung dem Antragsteller mitgeteilt, dass er den Verbesserungsvorschlag mit einer gutachterlichen Stellungnahme auf den Genehmigungsweg gebracht habe und er mit einem „Weihnachtsgeschenk“ rechnen könne. Weiterhin teilte er dem Antragsteller in dieser E-Mail mit, dass es nach Auskunft der Patentabteilung leider schon seit 2008 Patentschriften zu diesem Thema gebe. Er bot weiterhin an, den Versuch zu unternehmen,

diese unter Mithilfe der Patentabteilung der Muttergesellschaft (...) zu umgehen. Dann sollten der Antragsteller und er als Erfinder eingetragen werden.

Daraufhin hat der Antragsteller ihm am 16. Oktober 2012 eine E-Mail geschrieben und ihm mitgeteilt, dass er sich mit den rechtlichen Fragestellungen noch nicht befasst habe und er sich kündigt machen müsse, da es bei seiner Arbeitgeberin kein betriebliches Vorschlagswesen gebe und er daher zunächst Probleme gehabt hätte, formal den richtigen Weg bezüglich seines Verbesserungsvorschlags zu gehen. Diesem E-Mail fügte er weitere Beispiele für Ausführungsmöglichkeiten seiner Idee an.

Mit Schreiben vom 19. Oktober 2012, adressiert an die Arbeitgeberin (...) schilderte der Antragsteller seiner Arbeitgeberin den Sachstand hinsichtlich des vorgelegten Verbesserungsvorschlags. Er teilte weiterhin mit, dass er sich von einem Patentanwalt habe beraten lassen, demzufolge seine Arbeitgeberin für seine Erfindung zuständig sei, und bat um umgehende rechtliche Klärung bzw. Regelung. Er wies seine Arbeitgeberin weiterhin darauf hin, dass sie seine Erfindung bis zum 22. Oktober 2012 freigeben müsse, da sonst die viermonatige Frist nach dem ArbEG ablaufen, und sie nach deren Ablauf seine Idee als Diensterfindung automatisch in Anspruch genommen haben werde. Dieses Schreiben habe er am 19. Oktober 2012 dem ihm wie seinem unmittelbaren Vorgesetzten ebenfalls vorgesetzten Herrn X übergeben und ihm hierzu noch weitere Details erläutert. Daraufhin habe dieser sich mit (...) einem Rechtsanwalt aus der Rechtsabteilung seiner Arbeitgeberin telefonisch in Verbindung gesetzt. Dieser habe aufgrund mangelnder Kenntnis des ArbEG eine Rückmeldung versprochen. Am Morgen des 22. Oktober 2012 habe er sodann einen Telefonanruf von Herrn X erhalten, in welchem dieser ihm mitgeteilt habe, dass die Antragsgegnerin an der Technik des Verbesserungsvorschlags kein Interesse habe und er über seine eingereichte Idee frei verfügen könne. Er habe eingewandt, dass er diese Erklärung schriftlich und von einer berechtigten Person unterzeichnet benötige. Dies hat der Antragsteller am selben Tag auch per E-Mail bei dem Rechtsanwalt aus der Rechtsabteilung seiner Arbeitgeberin geltend gemacht.

In der Folge wurde der Antragsteller zu einem Gespräch am 24. Oktober 2015 mit seinem Abteilungsleiter (...) geladen. An dem Gespräch nahm auch ein weiterer Rechtsanwalt aus der Rechtsabteilung der Antragsgegnerin (...) teil. In diesem Gespräch habe ihm dieser Rechtsanwalt mitgeteilt, dass die Antragsgegnerin ihm den Verbesserungsvorschlag nicht freigeben könne, weil seine Ausführungen für eine Beurteilung nicht ausreichend gewesen seien. Wenn er seinen Verbesserungsvorschlag nach den Kriterien eines Patentantrages nachgebessert hätte, könne er diesen erneut einreichen. Der Rechtsanwalt hätte dazu angemerkt, dass er ihm dazu ein Formular senden werde, ihm es aber ohnehin nicht gelingen werde, vermeintliche Ansprüche einzufordern. In dem Gespräch sei ihm auf seine Frage, ob die Antragsgegnerin oder die Muttergesellschaft für die Diensterfindung rechtlich

zuständig sei, seitens des Abteilungsleiters aufbrausend entgegnet worden „*Von einer Diensterfindung sprechen wir hier noch lange nicht*“, weiterhin „*Wenn Sie glauben, Sie könnten mit ihrem Verbesserungsvorschlag Millionen verdienen, dann machen Sie doch mit der Muttergesellschaft, was Sie wollen*“.

Im November 2012 habe er dann von dem Rechtsanwalt das Erfindungsformular erhalten, auf welchem allerdings die Empfängeradresse gefehlt habe. Bei einer Recherche im Intranet der Muttergesellschaft habe er dann festgestellt, dass es sich um das Formular der Muttergesellschaft gehandelt habe, wobei diese als Empfänger aus dieser Formularvorlage entfernt worden sei. Der Antragsteller hat dann mit Schreiben/E-Mails vom 18. Dezember 2012 und vom 14. Januar 2013 bei dem Rechtsanwalt um Klärung des korrekten Adressaten nachgefragt, ohne eine Antwort zu erhalten. Auf eine weitere E-Mail-Anfrage vom 22. Januar 2013 hin hat der Rechtsanwalt den Antragsteller sodann an den Head of Legal & Compliance der Antragsgegnerin, verwiesen, bei welchem der Antragsteller sodann mit E-Mail vom 29. Januar 2013 angefragt hat. Erst auf erneute Anfrage des Antragstellers bei dem Head of Legal & Compliance mit E-Mail vom 15. März 2013 erhielt der Antragsteller am gleichen Tage eine E-Mail eines Rechtsanwalts aus dem Bereich Legal & Compliance der Antragsgegnerin. Dieser vertritt nunmehr im Wesentlichen die Auffassung, dass die Muttergesellschaft die Verpflichtung der Antragsgegnerin aus dem ArbEG stellvertretend wahrgenommen habe, keine Diensterfindung vorläge und dass die Muttergesellschaft die technische Neuerung als technischen Verbesserungsvorschlag i.S.v. §§ 3, 20 ArbEG bereits verwertet habe und auch eine angemessene Vergütung bezahlt habe. Es folgte hierzu weiterer Schriftverkehr.

Der Antragsteller hat ein Schreiben der Muttergesellschaft vom 24. Oktober 2012 erhalten, mit welchem sein Verbesserungsvorschlag mit 5.794 € prämiert wurde. Die Prämie wurde mit der Entgeltabrechnung für den November 2012 bezahlt. Die Abrechnung erfolgt unter dem Briefkopf der Muttergesellschaft und der Absenderadresse der Arbeitgeberin des Antragstellers.

Im Übrigen wird zum Sachverhalt auf den schriftsätzlich vorgetragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

### **Wertung der Schiedsstelle**

Die Schiedsstelle bewertet diesen Sachverhalt wie folgt:

## 1. Anwendbares Recht

Auf die Dienstleistungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der ab dem 1. Oktober 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Dienstleistung nach dem 30. September 2009 gemeldet wurde.

## 2. Erfindung - § 2 ArbEG

Erfindungen i.S.d. ArbEG sind gemäß § 2 ArbEG Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

Eine Erfindung ist dann gemacht, wenn sich der Erfinder die Erkenntnis erschließt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann und diese Erkenntnis so verlautbart, dass sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann (BGH vom 18.05.2010, Az.: X ZR 79/07 – Steuervorrichtung).

Vorliegend hat der Antragsteller das technische Problem erkannt, dass (...) Somit hat der Antragsteller unzweifelhaft eine Erfindung gemacht.

Die Patentfähigkeit einer Erfindung setzt gemäß § 1 Abs. 1 PatG voraus, dass die zu Grunde liegende Lehre zum technischen Handeln neu ist, § 3 PatG, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, § 4 PatG, und gewerblich anwendbar ist, § 5 PatG. Die Entscheidung über die Patentfähigkeit einer Erfindung trifft im Patenterteilungsverfahren das Patentamt, §§ 35 ff. PatG, im Beschwerdeverfahren das Bundespatentgericht, §§ 73 ff. PatG und im Rechtsbeschwerdeverfahren der Bundesgerichtshof, §§ 100 ff. PatG. Die Rechtsbeständigkeit eines erteilten Patents kann im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht, §§ 81 ff., 22 PatG, und sodann ggf. vor dem Bundesgerichtshof, §§110 ff. PatG, überprüft werden.

Daher obliegt es nicht dem Arbeitgeber, über die Patentfähigkeit der Erfindung zu befinden. Somit kann sich der Arbeitgeber auch nicht dadurch den gesetzlichen Regelungen des ArbEG entziehen, dass er die Schutzfähigkeit der Erfindung i.S.v. § 2 ArbEG in Zweifel zieht.

Andernfalls würden z.B. die Bestimmungen zur Meldepflicht (§ 5 ArbEG), zur Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) und zur Anmeldung (§ 13 ArbEG) ins Belieben des Arbeitgebers gestellt werden und damit völlig leer laufen. Dies findet seine Bestätigung auch darin, dass nur sehr wenige Regelungen des ArbEG auf die Erteilung eines Schutzrechts abstellen, wie z.B. § 12 Abs. 3 S. 2 oder § 16 Abs. 1 ArbEG.

Der Arbeitgeber kann lediglich im Rahmen von § 17 Abs. 1 ArbEG eine einseitige Festlegung zur Schutzfähigkeit treffen, die dann auch nur im Innenverhältnis zwischen

ihm und dem Arbeitnehmer bindende Wirkung hat. Eine solch einseitige Festlegung kann auch nur die Anerkennung der Schutzfähigkeit zum Inhalt haben.

Bestehen Zweifel an der Schutzfähigkeit der Erfindung, so stehen diese der Anwendbarkeit der Regelungen des ArbEG nicht entgegen. Die Patentfähigkeit i.S.v. § 2 ArbEG ist eine der Erfindung von vornherein anhaftende Eigenschaft (BGH vom 28.06.1962, Az.: I ZR 28/61 – Cromegal, unter Verweis auf RG vom 7.12.1932, Az.: I 189/32 – Kupferseidenfaden, GRUR 1933, S. 225).

### 3. Diensterfindung - § 4 ArbEG

Bei der Erfindung des Antragstellers handelt es sich um eine Diensterfindung i.S.v. § 4 Abs. 2 ArbEG und nicht um eine freie Erfindung i.S.v. §§ 4 Abs. 3, 18, 19 ArbEG.

Die Einordnung einer Erfindung eines Arbeitnehmers als Diensterfindung erfolgt anhand der von § 4 Abs. 2, 3 ArbEG vorgegeben Kriterien.

Demnach ist Voraussetzung einer Diensterfindung, dass

- die Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht wurde und
- sie aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist (Aufgabenerfindung) oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs beruht (Erfahrungserfindung).

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, handelt es sich um eine freie Erfindung.

Vorliegend hat der Antragsteller die Erfindung zweifelsfrei während der Dauer des Arbeitsverhältnisses bei der Antragsgegnerin gemacht. Er hat seine bis heute andauernde Beschäftigung bei der Antragsgegnerin nämlich im Jahr 2002 aufgenommen und die Erfindung am 22. Juni 2012 als Verbesserungsvorschlag gemeldet.

Es fehlt zwar wohl an einer Aufgabenerfindung. Diese liegt nämlich nur vor, wenn die Erfindung aus der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeit entstanden ist und somit Folge eines ausdrücklichen oder stillschweigenden Auftrags des Arbeitgebers war. Ein Unternehmen darf zwar grundsätzlich erwarten, dass ein Arbeitnehmer seine gesamte Kraft und sein gesamtes Wissen in den Dienst des Unternehmens stellt, auch auf Gebieten, die nicht im unmittelbaren Aufgabenbereich liegen. Eine Aufgabenerfindung ist daher schon dann gegeben, wenn die dem Erfinder übertragene Tätigkeit Probleme aufwirft oder Überlegungen veranlasst, die zu der Erfindung geführt haben. Da aber der Antragsteller als Fahrer beschäftigt ist, ist jedoch davon auszugehen, dass sein arbeitsvertraglicher Pflichtenkreis nicht derart weit gezogen werden kann, dass die Erfindung noch von einem stillschweigenden Auftrag seiner Arbeitgeberin gedeckt war.

Die Schiedsstelle ist jedoch der Auffassung, dass im vorliegenden Fall zumindest eine Erfahrungserfindung vorliegt, so dass eine Diensterfindung gegeben ist. Der Begriff der Erfahrungen des Betriebs ist nämlich weit zu fassen. Hierunter fällt jede betriebsbezogene Erfahrung, sowohl der Erfahrungsaustausch im Betrieb wie auch negative Erfahrungen z.B. aus Problemstellungen beim Kunden. Weiterhin fallen unter Arbeiten des Betriebs jegliche Arbeiten des Betriebs. Nachdem der Antragsteller mit dem Problem der (...) bei von ihm im Rahmen seiner Aufgaben bei der Antragsgegnerin durchgeführten Testfahrten bei der Muttergesellschaft konfrontiert worden ist, beruht die Erfindung auf betriebsbezogenen Erfahrungen.

#### 4. Meldung der Diensterfindung - § 5 ArbEG

Nach § 5 Abs. 1 ArbEG ist ein Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, dazu verpflichtet, sie seinem Arbeitgeber unverzüglich in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Diese Meldepflicht stellt eine Konkretisierung der dem Arbeitnehmer im Rahmen der arbeitsrechtlichen Treuepflicht obliegenden Informationspflicht dar und dient der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zum Schutz des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers. Dem Arbeitgeber sollen eine unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 ArbEG gemachte Diensterfindung und die insoweit maßgeblichen Umstände so bekannt werden, dass er den Erfindungscharakter und die an der Erfindung beteiligte Person erkennen kann und in der Lage ist, sachgerecht über eine Inanspruchnahme oder eine Freigabe sowie über den der Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung zu entscheiden.

Der Arbeitnehmer ist aber auch verpflichtet, seinem Arbeitgeber technische Verbesserungsvorschläge mitzuteilen. Dies ist zwar gesetzlich nicht normiert, ergibt sich aber aus der Hauptleistungspflicht nach § 611 Abs. 1 BGB bzw. zumindest aus der Verpflichtung des Arbeitnehmers nach § 241 Abs. 2 BGB zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Arbeitgebers.

Nur wird man es dem Arbeitnehmer selten zum Vorwurf machen können, wenn er statt einer Diensterfindung einen technischen Verbesserungsvorschlag meldet, da es für ihn in der Praxis vielfach schwierig zu erkennen ist, ob es sich bei der von ihm entwickelten technischen Neuerung um das eine oder das andere handelt. Dies trifft in besonderem Maße auf den vorliegenden Fall zu, in dem sich der Antragsteller in erheblichem Maße darum bemüht hat, formell richtig zu handeln, die Antragsgegnerin jedoch von der wohl entschuldbaren Unkenntnis der unmittelbaren Vorgesetzten und der fehlenden Sachkunde des Personalrats einmal abgesehen, es bis heute unter Aufbietung eines Abteilungsleiters und mindestens dreier Juristen ihrer Rechtsabteilung zuzüglich ihrer



Vertreter im Schiedsstellenverfahren fertig gebracht hat, einfachste Fragen zu formell korrekten Meldewegen und Zuständigkeiten in ihrem Unternehmen hinsichtlich der Abgabe von Erfindungsmeldungen und des betrieblichen Vorschlagwesens unbeantwortet zu lassen.

Für eine Erfindungsmeldung nach § 5 Abs. 1 ArbEG ist Voraussetzung, dass die vom Arbeitnehmer vorgelegten Unterlagen eindeutig erkennen lassen, dass es sich um die Meldung einer Diensterfindung handelt. Diesen Hinweis benötigt der Arbeitgeber im Hinblick auf daran anknüpfenden Fristen für die Inanspruchnahme bzw. die Freigabe der Diensterfindung. Das Kenntlichmachen der Meldung als Diensterfindung muss nicht ausdrücklich unter Verwendung des Wortes Erfindungsmeldung erfolgen. Es kann auch in anderer Weise ersichtlich werden, dass eine Lehre zum technischen Handeln gefunden worden ist, sofern für den Arbeitgeber erkennbar wird, dass ihm der Arbeitnehmer eine Erfindung nahebringen will und nicht etwa nur ein normales Arbeitsergebnis oder ein Verbesserungsvorschlag gemeldet werden soll. Voraussetzung für eine Kenntlichmachung i.S.v. § 5 Abs. 1 ArbEG ist der eindeutige Hinweis darauf, dass der Meldende glaubt, bei der dargestellten technischen Lösung eine Erfindung gemacht zu haben. Eine Kenntlichmachung als Verbesserungsvorschlag reicht daher regelmäßig nicht zur Kenntlichmachung als Erfindungsmeldung aus. Einerseits geht nämlich bereits das ArbEG von einer klaren Trennung von Erfindungswesen und Vorschlagswesen aus und andererseits ist in der Betriebspraxis zumindest größerer Unternehmen traditionell eine organisatorische Trennung zwischen Erfindungs- und Vorschlagswesen etabliert, so dass bei einer nicht eindeutigen Kennzeichnung die Gefahr einer Zuleitung an eine unzuständige Fachabteilung besteht. Weiterhin wird eine als Verbesserungsvorschlag angesehene Erklärung des Arbeitnehmers üblicherweise wegen des regelmäßig geringeren Stellenwerts solcher Vorschläge und deren von vornherein bestehenden originären Zuordnung zum Arbeitgeber häufig einer anderen tatsächlichen und rechtlichen Behandlung zugeführt und auch von einem anderen Personenkreis bearbeitet.

Hiervon ausgehend bewertet die Schiedsstelle die Vorschläge des Antragstellers vom 22. Juni 2012 und 21. August 2012 lediglich als Meldungen von Verbesserungsvorschlägen und nicht als Meldung einer Diensterfindung, zumal diese an keiner Stelle erkennen lassen, dass der Antragsteller die Meldung einer Diensterfindung im Sinn hatte und diese auch nicht an den Arbeitgeber adressiert waren, sondern ohne Adressierung beim Vorgesetzten abgegeben wurden bzw. auf Vorschlag des Vorgesetzten in die Vorschlags-EDV der Muttergesellschaft eingegeben wurden. Die Weiterleitung an die Muttergesellschaft hat allerdings ausschließlich die Antragsgegnerin zu verantworten. Den Vorschlag vom 22. Juni 2012 hat sie nämlich selbst dorthin geleitet, wie sich aus Rückmeldungen zu den dortigen Versuchen zwingend ergibt und die

Ergänzungen vom 21. August 2012 wurden auf Geheiß des Vorgesetzten des Antragstellers dorthin geleitet.

Allerdings sieht die Schiedsstelle das Schreiben des Antragstellers vom 19. Oktober 2012 in Verbindung mit seinem Verbesserungsvorschlag als Erfindungsmeldung an. Dieses war eindeutig an die Antragsgegnerin adressiert. In diesem Schreiben hat er auch auf die Beratung durch einen Patentanwalt hingewiesen und seinen Vorschlag als Erfindung bezeichnet. Darüber hinaus hat er auf die Inanspruchnahmefrist des § 6 Abs. 2 ArbEG sehr deutlich hingewiesen.

Das Schreiben ist der Antragsgegnerin auch zugegangen, wie sich schon aus der nunmehr eiligst anberaumten Besprechung vom 24. Oktober 2012 mit dem Abteilungsleiter und dem Vertreter aus der Rechtsabteilung ergibt.

Nicht haltbar ist die in diesem Gespräch von der Antragsgegnerin geäußerte Auffassung, der Antragsteller hätte die Erfindungsmeldung in Form eines Patentantrages vorlegen müssen. Welchen Anforderungen eine solche Meldung genügen muss, ist in § 5 Abs. 2 ArbEG vorgegeben. Diese Anforderungen hat der Antragsteller vollumfänglich erfüllt, wie die zeitnahe Konstruktion und die durchgeführten Tests (...) beweisen. Im Übrigen hätte die Antragsgegnerin hinsichtlich einer Nachbesserung der Erfindungsmeldung nach § 5 Abs. 3 S.2 ArbEG eine Unterstützungspflicht getroffen. Dass sie dieser nicht nur nicht nachgekommen ist, sondern eher das Gegenteil gemacht hat, bedarf hinsichtlich des der Schiedsstelle vorliegenden Sachverhalts keiner weiteren Erläuterung mehr.

#### 5. Inanspruchnahme der Diensterfindung - § 6 ArbEG

Entsprechend dem Vorgesagten hat die Antragsgegnerin die Diensterfindung des Antragstellers gemäß § 6 Abs. 2 ArbEG spätestens Ende Februar 2013 in Anspruch genommen und damit alle Rechte gemäß § 7 ArbEG auf sich übergeleitet. Sie hat die Diensterfindung auch unter keinen Umständen, auch nicht durch den Telefonanruf seines übergeordneten Vorgesetzten Herrn X am 22. Oktober 2012, freigegeben, da eine solche Freigabe gemäß § 6 Abs. 2 ArbEG der Textform bedurft hätte.

#### 6. Vergütungsanspruch dem Grunde nach

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. Nachdem die Antragsgegnerin die Diensterfindung in Anspruch genommen hat, hat der Antragsteller einen Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung.

## 7. Bemessung der Höhe der Vergütung

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 und ist abhängig von den vom Arbeitgeber tatsächlich erzielten wirtschaftlichen Vorteilen.

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.

## 8. Erfindungswert der Dienstleistung

Hierzu kann die Schiedsstelle vergleichsweise wenig sagen, da sich die Antragsgegnerin hierzu nicht eingelassen hat. Der Schiedsstelle ist nur aus der Beobachtung des Antragstellers bekannt, dass die Muttergesellschaft die Dienstleistung offensichtlich bei (...) einsetzt.

Jedoch kann sich die Antragsgegnerin nicht darauf zurückziehen, dass diese Nutzung nicht bei ihr, sondern der Muttergesellschaft stattfindet. Die Antragsgegnerin und die Muttergesellschaft sind nach wie vor konzernverbundene Unternehmen, selbst wenn die Muttergesellschaft nicht mehr Mehrheitsgesellschafterin sein sollte. In diesem Zusammenhang wäre es im Übrigen an der Antragsgegnerin gewesen, der Schiedsstelle nachvollziehbar die Verflechtungen zur Muttergesellschaft in allen dieses Schiedsstellenverfahren berührenden Punkten, insbesondere hinsichtlich des Arbeitsverhältnisses des Antragstellers mit ihr vor dem Hintergrund der Tätigkeit des Antragstellers bei der Muttergesellschaft, der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem Arbeitnehmererfindergesetz, des betrieblichen Vorschlagwesens und der Gehaltsabrechnung, offen zu legen. Die Eingliederung des Antragstellers in die (...)umgebung der Muttergesellschaft wirft nämlich gleichermaßen Fragen auf wie die Weitergabe des Verbesserungsvorschlags durch Mitarbeiter der Antragsgegnerin an die Muttergesellschaft, die dortige Prämierung und die Auszahlung der Prämie wiederum durch die Antragsgegnerin, allerdings mit dem Briefkopf der Muttergesellschaft.

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Nutzung von Dienstleistung in verbundenen Unternehmen (Grundsatzentscheidung vom 16.04.2002

– Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; fortgeführt mit Entscheidungen vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung und vom 6.03.2012 – Az X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack) hängt die Frage eines hieraus resultierenden Erfindungswerts von einer Einzelfallbewertung ab.

Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass es einer möglichst umfassenden Verwertung der Dienstfindung dienlich ist, wenn ein Arbeitgeber die Dienstfindung im Konzernverbund anderen Unternehmen zur Verfügung stellt. Da der Umfang der Benutzung den Erfindungswert maßgeblich beeinflusst, ist eine möglichst umfassende Nutzung der Dienstfindung letztlich auch im Interesse des Arbeitnehmers, zumal der Erfinder aufgrund der dem Arbeitgeber grundgesetzlich garantierten unternehmerischen Freiheit keinen Anspruch auf eine optimale Verwertung einer in Anspruch genommenen Dienstfindung hat.

Hinsichtlich der Frage, welcher Erfindungswert sich sodann konkret aus einer solchen Konzernnutzung ergibt, gilt für den Fall, dass der konzernverbundene Arbeitgeber keine bezifferte Gegenleistung dafür erhält, dass er anderen konzernangehörigen Unternehmen die Nutzung der von ihm in Anspruch genommenen Dienstfindung gestattet, Folgendes:

Da bei der Ermittlung des Erfindungswerts der Marktwert der Dienstfindung durch eine fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags zwischen einem freien Erfinder und dem Arbeitgeberunternehmen ermittelt wird, ist der Erfindungswert bei dieser Fallkonstellation von der Frage abhängig, ob ein vernünftiger freier Erfinder als Lizenzgeber bei der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz an einen einem Konzernverbund angehörenden vernünftigen Lizenznehmer mit diesem üblicherweise vereinbart hätte, dass die geschuldete Lizenzgebühr auch von der Art und dem Umfang der Nutzung der Erfindung durch konzernangehörige Unternehmen abhängig sein soll und wenn ja, wie sie als vernünftige Lizenzvertragsparteien einer solchen Konstellation Rechnung getragen hätten. Sie würden dann nach einem Maßstab suchen, der in irgendeiner Weise das wirtschaftliche Gesamtpotential der Nutzung der Erfindung im Konzern wiedergibt. Welchen Lösungsansatz vernünftige Lizenzvertragsparteien hierbei wählen würden, hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Lösungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Abwicklung eines solchen Lizenzvertrages ab. Hier sind eine Vielzahl von Szenarien denkbar, welche an Hand dieser Maßstäbe einer Einzelfallbewertung zu unterziehen wären.

### 9. Anteilfaktor

Der Anteilfaktor berücksichtigt den betrieblichen Anteil am Zustandekommen der Erfindung und mindert entsprechend – in Prozenten ausgedrückt – den Erfindungswert. Mit ihm werden die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegenüber

einem freien Erfinder hat. Im Gegensatz zu einem freien Erfinder nimmt ein Arbeitnehmererfinder bei Erfindungen nämlich typischerweise die Hilfe des Unternehmens in Anspruch. Während ein freier Erfinder zunächst einen Produktmarkt finden muss, auf welchem ihm die wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung gelingen kann, steht dem Arbeitnehmererfinder die Produktpalette des Arbeitgebers zur Verfügung. Bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden der technischen Lehre der Erfindung wird der Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber mit seinem Gehalt bezahlt, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss. Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung typischerweise Anregungen aus dem Betrieb. Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit der Vorgängertechnik gewonnen wurden, und er erhält oft auch technische Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfür in Anspruch genommen werden müssen. Dem freien Erfinder steht solche Unterstützung nicht zur Verfügung, es sei denn, er kauft sie als fremde Dienstleistung ein. Der typische und weitaus häufigste Fall des Entstehens einer Diensterfindung sieht daher so aus, dass der Arbeitnehmererfinder zum Zustandekommen der Diensterfindung im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt.

Die Ermittlung des Anteilsfaktors erfolgt mittels der Addition von Wertzahlen, die die Stellung der Aufgabe (Wertzahl „a“), die Lösung der Aufgabe (Wertzahl „b“) und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (Wertzahl „c“) abbilden. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet.

Die Kriterien der Wertzahl-Ermittlung nach den Vergütungsrichtlinien versuchen, die Bedingungen miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der Arbeitnehmererfinder die erfinderische Lösung gefunden hat, und andererseits diejenigen Bedingungen, die für einen freien Erfinder gelten.

Hinsichtlich der Stellung der Aufgabe (RL Nr. 31) hält die Schiedsstelle die Wertzahl „a=3“ für sachgerecht.

Die Wertzahl „a“ stellt auf die Initiative ab, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Es kommt hierbei darauf an, ob es betriebliche Anstöße für die Erfindung gegeben hat.

Die Gruppen 1 - 2 unterscheiden sich von den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 dadurch, dass sie die betriebliche Aufgabenstellung zur Voraussetzung haben, während diese bei den übrigen Gruppen fehlen muss.

Der Begriff Betrieb beschränkt sich dabei nicht auf bestimmte Betriebsteile, sondern erfasst den gesamten Unternehmensbereich des Arbeitgebers. Die Schiedsstelle stellt daher regelmäßig auf die Einflüsse aus der Unternehmenssphäre ab. Die betriebliche

Aufgabenstellung kann sich dabei bereits aus dem Arbeits- und Pflichtenkreis und Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers ergeben, wenn das Suchen und Auffinden von Lösungen für neuartige technische Problemstellungen zum Kernbereich der arbeitsvertraglichen Leistungspflicht gehört. Dann ist ein betrieblicher Anstoß für die Erfindung bereits z.B. aufgrund von Anregungen aus dem Kollegenkreis, Anfragen, Wünschen oder Mängelhinweisen aus anderen Unternehmensteilen oder von Kunden, Lieferanten, Kooperations- oder Geschäftspartnern gegeben. Die Art der Aufgabenstellung unterliegt dabei auch keinen besonderen Anforderungen. Sie kann sich auch konkludent und auch nur mittelbar aus dem innerbetrieblichen Informationsaustausch oder Vorgaben aus dem Kundenkreis ergeben.

Da der Antragsteller aber nur als Testfahrer beschäftigt war, war das Suchen und Auffinden von Lösungen für neuartige technische Problemstellungen nicht von seinem arbeitsvertraglichen Pflichtenkreis erfasst. Allerdings hatte er das Bedürfnis, dass (...) nicht selbst erfasst. Dieses war bereits Vorgabe für (...) und für dieses Szenario gab es auch Vorgaben, nämlich (...) zu machen.

Somit hat sich der Antragsteller die Aufgabe selbst gestellt, den zu lösenden Mangel hat er allerdings nicht erst selbst festgestellt.

Die Wertzahl b ergibt sich aus der Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und berufliche Tätigkeit vermittelt worden sind. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass dieses Teilmerkmal nicht erfüllt ist. Der Antragsteller hat Bäcker und Konditor gelernt und dann eine Weiterbildung als Bauzeichner gemacht. Langjährige Berufserfahrung hat er als Testfahrer. Somit bestehen keine Bezüge zur Konstruktion von (...).

Hinsichtlich der betriebliche Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Antragsteller dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden. Entscheidend ist, ob diese dem Erfinder den Weg zur Lösung zumindest erleichtert haben. Es kann sich hierbei auch um negative Erfahrungen aus Vorläuferlösungen, Anregungen von Kunden oder um Kenntnisse von Wettbewerbsprodukten etc. handeln. Auch die aus Diskussionen mit Kollegen gewonnenen Erkenntnisse können zur Bejahung dieses Merkmals führen. Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass dieses Merkmal erfüllt ist. Der Antragsteller war als

Testfahrer in ständigem Kontakt mit der Problemstellung und der Technik, die er mit seiner Erfindung verbessert hat.

Mit technischen Hilfsmitteln hat die Antragsgegnerin den Antragsteller hingegen nicht unterstützt. Zum einen handelt es sich um eine Gedankenerfindung, zum anderen hat der Antragsteller für die Erstellung des Vorschlags nur privates Equipment verwendet.

Nachdem somit nur ein Merkmal erfüllt ist, ist Wertzahl „b=4,5“ sachgerecht.

Die Wertzahl c ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl c davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend sind die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung.

Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Erzeugung und Entwicklung im Unternehmen ist. Hierbei kommt es nicht auf die nominelle Stellung, sondern auf die tatsächliche Stellung im Betrieb zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung an. Die Schiedsstelle geht nicht davon aus, dass die Antragsgegnerin von einem Testfahrer bereits die Lösung konstruktiver oder verfahrensmäßiger technischer Aufgaben erwartet, so dass die Wertzahl „c=7“ i.S.d. RL Nr. 34 angemessen erscheint.

Aus den Wertzahlen „a = 3“ + „b = 4,5“ + „c = 7“ ergibt sich die Wertzahl 14,5 und damit ein Anteilsfaktor von 51 %.

## 10. Gesamtergebnis

Im Hinblick auf den bekannten Stand der Technik (...) erscheint es tatsächlich zweifelhaft, ob die Erfindung des Antragstellers in der zunächst vorgeschlagen Form schutzfähig wäre. Anderes könnte gegebenenfalls für die angedachten Modifikationen gelten.

Bei Benutzung der Diensterfindung steht dies jedoch einer Vergütung der Diensterfindung, allerdings mit einem Risikoabschlag, nicht entgegen, da die Antragsgegnerin keine Entscheidung des Patentamts herbeigeführt hat, wozu sie nach § 13 ArbEG verpflichtet gewesen wäre. Vor diesem Hintergrund kann die Schiedsstelle nicht nachvollziehen, warum die Antragsgegnerin nicht das Gespräch mit dem Antragsteller gesucht hat, anstelle sich in der hinreichend beschriebenen Art zu verhalten. In einem solchen Gespräch hätte man den Stand der Technik rational diskutieren können und sich z.B. ggf. auf einen Verzicht auf die Anmeldung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG einigen können und überdies übereinkommen können, die technische Neuerung als

technischen Verbesserungsvorschlag zu bewerten und sie in Zukunft so zu behandeln (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Auflage, § 2 RNr. 14).

Bei hier nur überschlägig möglicher Abschätzung der letztlich angemessenen Erfindervergütung erscheint die Vergütung der Erfindung im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens der Schiedsstelle auch durchaus als lukrativ.

Die Schiedsstelle hat aus dem Sachverhalt auch nicht den Eindruck gewonnen, dass es dem Antragsteller vorrangig um die Vergütung, sondern um einen respektvollen Umgang und eine korrekte Behandlung geht, worauf er nach Auffassung der Schiedsstelle auch Anspruch hat.

Abschließend möchte die Schiedsstelle noch darauf hinweisen, dass nach ihren Erfahrungen innovationsstarke Unternehmen sehr häufig auch über ein attraktives und transparentes Incentive-System verfügen, in welches das Arbeitnehmererfinderrecht und das betriebliche Vorschlagswesen eingebettet sind. Ein solches System bietet dem Arbeitgeber überdies den Vorteil, administrativen Aufwand abzubauen und Konflikte wie den vorliegenden von vornherein vermeiden zu können.