



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	12.05.2016	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 41/13
<b>Dokumenttyp:</b>	Zwischenbescheid	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 5 ArbEG, § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG, § 397 BGB, §§ 195 ff. BGB, § 271 BGB, § 242 BGB		
<b>Stichwort:</b>	Bestreiten der Erfinderschaft durch den Arbeitgeber, Voraussetzungen für Verzicht auf Vergütung bei Äußerung des Erfinders über Patentierungsverzicht; Verjährung und Verwirkung;		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Bestreitet der Arbeitgeber über 10 Jahre nach den Erfindungsmeldungen und den Prioritätsanmeldungen für die Diensterfindungen erstmals im Schiedsstellenverfahren die Erfinderschaft, wurde die Patentanmeldung aber nach der inhaltlich sehr knappen Erfindungsmeldung im Wechselspiel zwischen dem Leiter Entwicklung und Konstruktion und dem Leiter F & E, dem Patentsachbearbeiter und dem externem Patentanwalt ausgearbeitet, dann erscheint es lebensnah, dass dem Leiter Entwicklung und Konstruktion ein nicht unerheblicher Miterfinderanteil zukommt.
2. Zu einem wirksamen Vergütungsverzicht ist ein klares unzweideutiges Angebot des Erfinders an den Arbeitgeber sowie dessen Annahme durch diesen erforderlich. Eine in einer Fachzeitschrift verlautbarte Mitteilung derart, dass auf eine Patentierung der technischen Lösung verzichtet werde und die Lösung zur Standardisierung vorgeschlagen werde beinhaltet noch kein Angebot des Erfinders an den Arbeitgeber, auf Vergütungsansprüche für die betreffende Erfindung zu verzichten.

## 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.

Der Gesetzgeber hat das Schiedsstellenverfahren insbesondere deshalb vorgesehen, weil im Spannungsfeld zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen vielfach aus der Systematik des ArbEG resultierende Bewertungsfragen von zentraler Bedeutung sind, die zur Folge haben, dass auch bei gutem Willen beider Seiten Meinungsverschiedenheiten auftreten können. Um zu vermeiden, dass solche Meinungsverschiedenheiten sämtlich vor Gericht ausgetragen werden und damit das Arbeitsverhältnis belasten, hat der Gesetzgeber im Interesse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in § 37 Abs. 1 ArbEG einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorgeschaltet. Überdies ist es zweckmäßig und geboten, den Beteiligten die Möglichkeit zu geben, sich vor Anrufung des Gerichts in einem Schiedsstellenverfahren gütlich zu einigen, da sich Arbeitnehmer wegen ihrer persönlich und wirtschaftlich abhängigen Lage meist nur sehr schwer werden entschließen können, gegen ihre Arbeitgeber zu klagen (BT-Drucksache 1648 vom 19. August 1955, S. 42).

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 zwar nicht nur bei Eröffnung des Schiedsstellenverfahrens dahingehend, dass sich Antragssteller und Antragsgegner auf das Verfahren einlassen. Sie 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 erschöpft sich der Sachvortrag der Antragsgegnerin im Wesentlichen in dem Rückzug auf formale und aus Sicht der Schiedsstelle ganz offensichtlich nicht einschlägige Positionen, um der Feststellung einer Verpflichtung zur Zahlung von Arbeitnehmererfindervergütung an den Antragsteller unter allen Umständen zu entgehen. Dementsprechend hat sie auch keinerlei Auskünfte zu Umsätzen mit erfindungsgemäßen Produkten erteilt und jegliche Ausführungen zum Erfindungswert vermieden. Letztlich hat die Antragsgegnerin durch das Bestreiten der Erfinderschaft des Antragstellers den Streitfall

überdies im Kern aus dem Zuständigkeitsbereich der Schiedsstelle heraus verlagert und damit eine gütliche Einigung im Schiedsstellenverfahren unmöglich gemacht.

Vor diesem Hintergrund ist es der Schiedsstelle 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.

### **Zum Sachverhalt:**

Der Antragssteller ist Diplom-Ingenieur und war als „Leiter Entwicklung und Konstruktion von Werkzeugen“ von 2000 bis 2007 bei der Antragsgegnerin beschäftigt.

Im Schiedsstellenverfahren macht er Ansprüche aus zwei Dienstleistungen geltend, die unter anderem zu einem Europäischen Patent / Europäischen Patentanmeldungen geführt haben, bei welchen der Antragsteller jeweils als Miterfinder benannt ist (...)

Der Antragsteller führt zu beiden Erfindungsmeldungen aus, dass diese üblicherweise knapp gefasst seien. Umfang und Tragweite einer Erfindung, ebenso wie der Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung würden nach Erfindungsmeldung im Wechselspiel zwischen Erfindern, Patentsachbearbeiter sowie gegebenenfalls externem Patentanwalt erörtert und bestimmt.

Zum Vergütungsanspruch trägt der Antragsteller vor, dass die Antragsgegnerin die Dienstleistungen bereits seit dem Jahr 2003 intensiv nutze. Der Nettoumsatz mit erfindungsgemäßen Produkten belaufe sich auf einen mindestens achtstelligen Betrag.

Der Antragsteller trägt weiter vor, er habe bei der Antragsgegnerin vor und nach dem Jahr 2007 regelmäßig nach Vergütung nachgefragt. Hierzu hat der Antragsteller zwei Telefonnotizen vom 1.03.2013 und vom 17.05.2013 des ihn im Schiedsstellenverfahren vertretenden Patentanwalts vorgelegt, die dieser im Hinblick auf Gespräche mit dem Herrn G., der auch die Inanspruchnahmen unterschrieben hat, gefertigt hat. Den Telefonnotizen zufolge habe Herr G. bestätigt, dass es bis zum Ausscheiden des Antragstellers wiederholt Gespräche über die Vergütung und nach dessen Ausscheiden auch wiederholte Anfragen gegeben habe und dass die Antragsgegnerin vor Patenterteilung keine Vergütungen bezahle.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass der Antragsteller auf seine Vergütungsansprüche verzichtet habe, diese zudem verwirkt und verjährt seien. Außerdem liege sein Miterfinderanteil bei 0 %.

Den behaupteten Verzicht begründet sie damit, dass der Antragsteller ein Mitautor des Artikels (...) in der Zeitschrift „(...)“ sei, der am (...) 2009 erschienen sei. In diesem Artikel laute der Schlusssatz dahingehend, dass auf eine Patentierung der beschriebenen (...) verzichtet worden sei und die Lösung (...) zur Standardisierung vorgeschlagen werde.

Hinsichtlich der Verwirkung führt sie aus, dass der Antragsteller seine Ansprüche 10 Jahre lang nicht geltend gemacht habe.

Zur Verjährung vertritt sie die Auffassung, dass die dreijährige Verjährungsfrist an die Entstehung der Vergütungspflicht dem Grunde nach, mithin an die Inanspruchnahme anknüpfe, so dass alle Ansprüche bereits 2007 verjährt gewesen seien.

Die fehlende Erfinderschaft begründet die Antragsgegnerin mit der knapp gehalten Erfindungsmeldung (...)

Der Vorsitzende der Schiedsstelle hat den Sachverhalt mit den Beteiligten am (...) telefonisch besprochen. Im Übrigen wird zu den Einzelheiten des Sachverhalts auf den schriftsätzlich vorgetragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

## **Wertung der Schiedsstelle**

Die Schiedsstelle bewertet diesen Sachverhalt wie folgt:

### 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, da diese vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden.

### 2. zur Erfinderschaft des Antragstellers und zur Zuständigkeit der Schiedsstelle

Die Erfinderschaft ist in § 6 PatG geregelt. Demnach hat der Erfinder das Recht auf das Patent, das der Arbeitgeber bei Dienstfindungen nach den §§ 6, 7 ArbEG auf sich überleiten kann und im vorliegenden Fall auch auf sich übergeleitet hat. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen gemäß § 6 S. 2 PatG das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Hierbei gilt derjenige als Erfinder, der den Erfindungsgedanken erkennt, dessen schöpferischer Tätigkeit die Erfindung also entspringt. Der Kreis der Miterfinder erfasst daher all diejenigen, die einen schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre der Erfindung geleistet haben (BGH vom 17.05.2011 –

X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung). Zur Klärung der Frage der Erfinderschaft bzw. der Miterfinderschaft ist daher die gesamte unter Schutz gestellte technische Lehre und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen und zu prüfen, mit welcher konkreten schöpferischen Eigenleistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat (BGH vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung und vom 20.02.1979 – X ZR 63/77 – Biedermeiermanschetten).

Ausgehend von den Erfindungsmeldungen und der Erfinderbenennung in den Schutzrechtsanmeldungen scheinen vorliegend für die Dienstfindung mit dem internen Aktenzeichen G/12 H., M. und G. und für die Dienstfindung mit dem internen Aktenzeichen G/92 M. und G. als Miterfinder hauptsächlich in Betracht zu kommen. Allerdings haben die Beteiligten mit ihrem Sachvortrag die Schiedsstelle im vorliegenden Fall noch nicht einmal theoretisch in die Lage versetzt, sich anhand des vom BGH gesetzten Maßstabs zur Frage der (Mit)erfinderschaft eine fundierte Meinung zu bilden.

Es genügt für den Beleg der Erfinderschaft und des Umfangs eventueller Miterfinderanteile nämlich nicht, lediglich auf die Erfindungsmeldung, deren unbeanstandete Inanspruchnahme und die Erfinderbenennung in den Patentanmeldungen zu verweisen. Zwar umfasst der Inhalt der Meldepflicht nach § 5 Abs. 2 ArbEG auch Ausführungen zu den Mitarbeitern sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit und zum Anteil des meldenden Arbeitnehmers. Gleichwohl sind solche Aussagen der Arbeitnehmer in ihrer Erfindungsmeldung selbst dann nicht für den Arbeitgeber verbindlich, wenn er wie hier die Beanstandungsfrist des § 5 Abs. 3 ArbEG verstreichen lässt. Die Meldepflicht des § 5 ArbEG stellt nämlich eine Konkretisierung der dem Arbeitnehmer im Rahmen der arbeitsrechtlichen Treupflicht obliegenden Informationspflicht dar. Ziel dieser Informationspflicht ist es, dass dem Arbeitgeber die maßgeblichen Umstände so bekannt werden, dass er den Erfindungscharakter und die an der Erfindung beteiligten Personen erkennen kann und in der Lage ist, sachgerecht über eine Inanspruchnahme oder Freigabe sowie über den der Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und über die Festsetzung einer Vergütung gegenüber allen Miterfindern zu entscheiden (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Auflage, § 5 RNr. 1 mit weiteren Nachweisen zur Rechtsprechung des BGH und der Instanzgerichte). Daher kann der Arbeitgeber aufgrund der arbeitsrechtlichen Treupflicht solche Informationen jederzeit auch nachfordern, selbst wenn er die Beanstandungsfrist des § 5 Abs. 3 ArbEG ungenutzt verstreichen lässt. Diese Frist hat insoweit nur Relevanz für die Inanspruchnahmefrist des § 6 Abs. 2 ArbEG, d.h. wenn der Arbeitgeber die Erfindungsmeldung nicht beanstandet, beginnt die Inanspruchnahmefrist mit dem Zugang der Erfindungsmeldung zu laufen, andernfalls mit dem Zugang der infolge einer Beanstandung nachgebesserten Erfindungsmeldung.

Weiterhin bindet die Erfinderbenennung nach § 63 PatG den Arbeitgeber ebenfalls nicht. Es handelt sich hierbei nämlich lediglich um die Gewährleistung des Erfinderpersönlichkeitsrechts, wobei es Ziel des Gesetzes ist, vor allem das negative Recht zu gewährleisten, nämlich als Erfinder im Verborgenen zu bleiben.

Vor diesem Hintergrund wäre es am Antragsteller gewesen, über die sehr knappe Erfindungsmeldung hinaus zur Erfindungsgeschichte substantiiert vorzutragen und so den Behauptungen der Antragsgegnerin zur fehlenden Erfinderschaft entgegen zu treten.

Andererseits hält es die Schiedsstelle aber für lebensnah, dass die Patentanmeldung wie vom Antragsteller vorgetragen nach der Erfindungsmeldung im Wechselspiel zwischen Erfindern, Patentsachbearbeiter sowie externem Patentanwalt ausgearbeitet wurde und dem Antragsteller als Leiter Entwicklung und Konstruktion neben dem Leiter F & E und der dritten benannten Person sehr wohl ein nicht unerheblicher Miterfinderanteil zukommt. Auf Grundlage der äußerst knappen Erfindungsmeldungen wäre die Ausarbeitung der Patentanmeldungen nämlich schlechterdings nicht möglich gewesen. Im Übrigen ist die Antragsgegnerin offensichtlich erstmals im Schiedsstellenverfahren und damit über 10 Jahre nach den Erfindungsmeldungen und den Prioritätsanmeldungen auf die Argumentation verfallen, dass der Antragsteller nicht Erfinder sei. Vor diesem Hintergrund hält die Schiedsstelle die Argumentation der Antragsgegnerin nicht für tragfähig.

Im Ergebnis bietet der von den Beteiligten der Schiedsstelle unterbreitete Sachverhalt der Schiedsstelle somit keine hinreichende Grundlage für eine vernünftige Meinungsbildung zu konkreten Miterfinderanteilen. Letztlich ist unter den gegebenen Umständen die Bewertung der Frage der Erfinderschaft der Schiedsstelle aber nicht nur tatsächlich unmöglich, sondern auch rechtlich ihrer Zuständigkeit entzogen und somit vor den Patentstreitkammern der Landgerichte zu klären. Die Entscheidungspraxis der Schiedsstelle zur Zuständigkeit für die Frage der Erfinder- und Miterfinderschaft stellt sich nämlich wie folgt dar:

Die Schiedsstelle hatte unter Verweis auf ihre ständige Praxis bereits mit Beschluss vom 14. Juni 1977 – Az.: Arb.Erf. 42/76 (Blatt für PMZ 1979 S. 159) festgestellt, dass sie für Fragen der Erfinderschaft und der Miterfinderschaft sachlich nicht zuständig ist und daher hierzu keine Einigungsvorschläge unterbreiten kann. Sie hat dies damit begründet, dass es sich hierbei nicht um im Arbeitnehmererfindergesetz geregelte Fragen handele. Vielmehr setze das Arbeitnehmererfindergesetz den in § 6 PatG geregelten Erfinderstatus bereits voraus. In diesem Beschluss hatte die Schiedsstelle jedoch auch mitgeteilt, dass sie sich gleichwohl bereits auch schon mit Fragen der Miterfinderschaft im Rahmen von bei ihr anhängigen Streitigkeiten über die Höhe der Vergütung nach §§ 9, 12 ArbEG mitbefasst habe, wenn es sich lediglich um reine Vorfragen hierzu gehandelt habe.

Diese Hinweise hat die Schiedsstelle in ihrem Beschluss und Einigungsvorschlag vom 10. März 1993 – Az.: Arb.Erf 3/92 (nicht veröffentlicht) dahingehend präzisiert, dass eine solche Befassung nur dann und auch nur im Rahmen von in der Höhe streitigen Vergütungsansprüchen in Betracht komme, wenn es um die technisch-patentrechtliche gewichtende Bewertung von zwischen den Beteiligten völlig unstrittigen Beiträgen möglicher Erfinder zu der technischen Lehre der Erfindung gehe. Dementsprechend hat die Schiedsstelle bis heute in ständiger, allerdings überwiegend nicht veröffentlichter Praxis, Schiedsstellenverfahren hinsichtlich Fragen der Erfinder-/Miterfinderschaft aufgrund ihrer Unzuständigkeit regelmäßig eingestellt.

Nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle „in allen Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Grund dieses Gesetzes“ angerufen werden; gemeint ist das Arbeitnehmererfindergesetz. Der insoweit bestimmte Wortlaut hinsichtlich der sich als mögliche Beteiligte eines Schiedsstellenverfahrens gegenüber Stehenden, nämlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer, schließt zunächst Schiedsstellenverfahren aus, in denen sich verschiedene Arbeitnehmer als Beteiligte z.B. im Streit um Miterfinderanteile gegenüber stehen. Für solche Verfahren besteht keine Rechtsgrundlage mit der Folge, dass die Schiedsstelle sachlich unzuständig ist und nicht tätig werden darf.

Für Streitigkeiten wie hier zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer um die Erfinderschaft gilt Folgendes:

Die Formulierung „auf Grund dieses Gesetzes“ in § 28 ArbEG stellt bei Anwendung der grammatikalische Interpretation (Auslegung des Wortlauts) eine weite generalklauselartig wirkende Formulierung dar, die nur eingeschränkt bestimmt ist und deren Regelungsumfang durch weitere Auslegung zu ermitteln ist. Vorrangig ist hierbei die systematische Interpretation (Auslegung des Regelungszusammenhangs) heranzuziehen. Nach § 37 Abs. 1 ArbEG können „Rechte oder Rechtsverhältnisse, die in diesem Gesetz geregelt sind“, gemeint ist das Arbeitnehmererfindergesetz, im Wege der Klage erst geltend gemacht werden, nachdem ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorausgegangen ist. Diese Norm regelt eine Sachurteilsvoraussetzung für Klagen im Zivilprozess und nimmt von ihrem Regelungszusammenhang her unmittelbar Bezug auf § 28 ArbEG. Der Wortlaut ist bestimmter als der des § 28 ArbEG und konkretisiert diesen somit. Folglich ist die Schiedsstelle sachlich nur zuständig, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Arbeitnehmererfindergesetz geregelt sind. Soweit für die Klärung einer rechtlichen Fragestellung im Klageverfahren vor den Zivilgerichten ein Schiedsstellenverfahren nicht Sachurteilsvoraussetzung ist, besteht somit nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs auch kein Anspruch auf Prüfung im Verfahren vor der Schiedsstelle (BayVGh vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380). Eine weitere Norm in diesem Zusammenhang ist § 39 ArbEG, der die

Zuständigkeit der Patentstreitkammern der Landgerichte für „alle Rechtsstreitigkeiten über Erfindungen eines Arbeitnehmers“ regelt. Diese Norm nimmt allerdings keinen Bezug auf § 28 ArbEG und konkretisiert diesen somit auch nicht. Vielmehr geht aus dem Normzusammenhang und dem Wortlaut hervor, dass die Zuständigkeit der Patentstreitkammern der Landgerichte deutlich weiter ist als die der Schiedsstelle. Sie sind nämlich für alle Rechtsstreitigkeiten über Erfindungen eines Arbeitnehmers zuständig, während die Schiedsstelle nur für Streitigkeiten über Rechte oder Rechtsverhältnisse zuständig ist, die im Arbeitnehmererfindergesetz geregelt sind. Nach der vorrangigen grammatikalischen und systematischen Interpretation ist die Schiedsstelle somit zuständig für alle Ansprüche, die sich aus den im ArbEG geregelten Rechten und Rechtsverhältnissen unmittelbar herleiten, nicht aber für solche, die sich ausschließlich aus anderen Bestimmungen ergeben. Mangels Rechtsgrundlage ist ihr hier das Tätigwerden verwehrt.

Die teleologische Interpretation – Auslegung nach dem Regelungszweck kann den Regelungsumfang des § 28 ArbEG somit nur noch insoweit näher bestimmen, als dieser nach grammatikalischer und systematischer Interpretation noch nicht abschließend geklärt ist. Gesetzeszweck des § 28 ArbEG ist es, dass im Interesse der Erhaltung des Arbeitsfriedens nicht sämtliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Dienstleistungen betreffend vor Gericht ausgetragen werden (vgl. Gesetzesbegründung, Bundestagsdrucksache 1648 vom 19. August 1955, S. 42). Wenn aber nicht sämtliche Meinungsverschiedenheiten vor Gericht ausgetragen werden sollen, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass es sehr wohl Dienstleistungen betreffende Meinungsverschiedenheiten gibt, die nicht vor der Schiedsstelle ausgetragen werden können, sondern nur vor den Gerichten, namentlich den Patentstreitkammern der Landgerichte (s.o.) ausgetragen werden können. Wie bereits ausgeführt ist die Schiedsstelle nach § 28 ArbEG nach grammatikalischer und systematischer Interpretation nur für Ansprüche zuständig, die sich aus den im ArbEG geregelten Rechten und Rechtsverhältnissen unmittelbar herleiten. Fragen der Erfinderschaft und der Miterfinderschaft sind ausschließlich im Patentgesetz, insbesondere in § 6 PatG geregelt. Regelungen bzw. Anspruchsgrundlagen hierzu finden sich im Arbeitnehmererfindergesetz hingegen nicht. Solche Fragestellungen sind somit direkt den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen ohne vorangegangene Zuständigkeit der Schiedsstelle. Soweit sich die Schiedsstelle bisher gleichwohl mit Fragestellungen um die Miterfinderschaft befasst hat, hat sie dies in Anwendung der teleologischen Interpretation getan und sich im Rahmen des durch die grammatikalische und systematische Interpretation vorgegebenen Regelungsumfang gehalten. Sie hat diese Fragen nämlich nur dann behandelt, wenn sie im Rahmen von Anspruchsgrundlagen des



Arbeitnehmererfindergesetzes, vorrangig Vergütungsansprüchen nach § 9 ArbEG, eine ohne weiteren Aufwand und weiteres Konfliktpotential klärbare Vorfrage dargestellt haben. Dies ist bei Vorfragen zur Erfinderschaft und zur Miterfinderschaft nur dann der Fall, wenn alle in Betracht kommenden handelnden Personen am Schiedsstellenverfahren beteiligt sind, sich auf dieses eingelassen haben und der Sachverhalt zur Erfinderschaft / Miterfinderschaft der Schiedsstelle von allen Beteiligten vollständig und völlig unstrittig zur Bewertung unterbreitet wird, so dass die Schiedsstelle insbesondere mit Hilfe der Fachkompetenz der technischen Beisitzer ohne weiteren Aufwand eine Bewertung leisten kann. Von einer Streitigkeit im eigentlichen Sinne kann in solchen Fällen bezogen auf die Erfinderschaft nämlich nicht gesprochen werden. In solchen Fällen wäre es im Hinblick auf die Erhaltung des Arbeitsfriedens nicht sinnvoll, eine solche Fragestellung erst streitig und für die Beteiligten emotional belastend und mit mitunter hohen Kosten verbunden von den Patentstreitkammern der Landgerichte klären zu lassen. Diese Situation ist vorliegend wie bereits dargelegt aber nicht einmal ansatzweise gegeben.

Ist jedoch der Sachverhalt zur Erfinderschaft zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber streitig und wären wie hier weitere Streitigkeiten zwischen weiteren am Verfahren nicht beteiligten Miterfindern untereinander oder mit ihrem Arbeitgeber die mögliche Folge eines Schiedsstellenverfahrens zwischen Arbeitgeber und einem einzelnen Arbeitnehmer zur Miterfinderschaft, so wäre nicht nur der Regelungsbereich des § 28 ArbEG weit überschritten, sondern auch das Gegenteil des Gesetzeszwecks „Erhaltung des Arbeitsfriedens“ erreicht.

Auch verfahrensrechtlich stehen einer Überdehnung der Zuständigkeit der Schiedsstelle durch exzessive teleologische Auslegung erhebliche Argumente entgegen. Nach § 33 Abs. 1 ArbEG i.V.m. § 1042 Abs. 2 ZPO ist jedem Beteiligten im Schiedsstellenverfahren rechtliches Gehör zu gewähren. Beteiligt am Schiedsstellenverfahren sind aber nur Antragssteller und Antragsgegner und nur soweit sie sich auch auf das Schiedsstellenverfahren eingelassen haben und auch nur zwischen diesen kann ein Einigungsvorschlag nach § 34 Abs. 3 ArbEG ggf. vertragliche Bindungswirkung entfalten. Hieraus folgt, dass nicht weitere (schon ursprünglich bekannte) Miterfinder von Amts wegen ins Verfahren einbezogen werden können. Somit könnte diesen auch kein rechtliches Gehör gewährt werden, obgleich die Schiedsstelle im Schiedsstellenverfahren aber mittelbar deren Rechtsposition behandeln würde. Hinzu käme, dass der Schiedsstelle eine vollständige Sachaufklärung auch nicht möglich wäre, da sie keine Miterfinder als Zeugen gegen deren Willen vorladen kann. Eine Allzuständigkeit der Schiedsstelle vergleichbar der der Patentstreitkammern gemäß § 39 ArbEG würde somit unzulässig weit über den Wortlaut des Gesetzes hinausgehen

und dem Sinn des Schiedsstellenverfahrens z.T. auch entgegenlaufen. Eine solche Betrachtungsweise verbietet sich daher.

Insgesamt bleibt der Schiedsstelle daher nur, den Antragsteller darauf zu verweisen, seine Miterfinderschaft in einem Verfahren vor den Patentstreitkammern der Landgerichte nach § 39 ArbEG nachzuweisen, soweit die Antragsgegnerin hier nicht nachgeben sollte.

### 3. zum Verzicht auf Arbeitnehmererfindervergütung

Die Vergütungsvorschrift des § 9 ArbEG stellt eine Schutzvorschrift für die Arbeitnehmererfinder i.S.v. § 22 S. 1 ArbEG dar.

Sie ist gemäß § 22 S. 2 ArbEG daher nur im Einzelfall nach der Erfindungsmeldung abdingbar. Hierfür bedarf es einer Individualabrede, an die wegen ihrer rechtseinschränkenden Wirkung insbesondere bei einem vollständigen Verzicht auf Arbeitnehmererfindervergütung ganz besonders strenge Anforderungen zu stellen sind. Hierzu muss in Kenntnis des damit verbundenen Rechtsverlusts zunächst der Abänderungswillen klar und unzweideutig zum Ausdruck gebracht werden. Bereits hieran scheitert vorliegend der von der Antragsgegnerin behauptete Erlassvertrag i.S.v. § 397 BGB.

Eine solche rechtseinschränkende Vereinbarung ist nämlich ein Rechtsgeschäft, bei dem durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen ein rechtlicher Erfolg erzielt werden soll, das mithin ein Angebot und eine Annahme voraussetzt.

Ein solches Rechtsgeschäft ist nach Auffassung der Schiedsstelle dem vorliegenden Sachverhalt noch nicht einmal ansatzweise zu entnehmen. Der im Artikel „(...)“ in der Zeitschrift „(...)“ verlautbarte Schlusssatz (...) enthält nämlich bereits seinem Wortlaut nach schon keinerlei Erklärungsgehalt zur Frage von arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsansprüchen. Hier wird lediglich die Frage der Patentanmeldung thematisiert, wobei die dort getroffene Aussage bereits im Widerspruch zu den tatsächlich angemeldeten Schutzrechten steht. Schon deshalb liegt kein Angebot des Antragstellers auf Abschluss eines Erlassvertrags vor.

Im Übrigen wäre eine Vereinbarung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG über die Nichtanmeldung nicht zwingend mit einem Verzicht auf Vergütung verbunden, so dass in einem Verzicht auf eine Anmeldung auch nicht ohne auch nur einen weiteren Anhaltspunkt ein Erlassvertrag hineininterpretiert werden kann.

### 4. zur Verjährungseinrede und zur Verwirkung

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.

Anknüpfungspunkt ist hierbei anders als von der Antragsgegnerin angenommen nicht die Entstehung des Vergütungsanspruchs dem Grunde nach infolge der Inanspruchnahme nach § 9 Abs. 1 ArbEG, sondern die Entstehung der Höhe nach gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG. Nach § 271 Abs. 1, 2 BGB kann der Gläubiger die Leistung nämlich nicht vor der Zeit verlangen, die für die Leistung bestimmt oder aus dem Umständen zu entnehmen ist. Zwar hat der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung in Anspruch genommen hat. Da es sich hier jedoch nur um den Vergütungsanspruch dem Grunde nach in der Höhe „0 €“ handelt, eignet sich die Inanspruchnahme nicht als Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des Leistungszeitpunkts i.S.v. § 271 Abs. 2 BGB. Der korrekte Leistungszeitpunkt ist vielmehr nach § 271 Abs. 1 BGB aus den Umständen zu gewinnen, die mit der Bestimmung der Höhe der Vergütung zusammenhängen. Für die Höhe der Vergütung ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG die wirtschaftliche Verwertbarkeit maßgebend. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Dies ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließt. Im vorliegenden Fall liegt der geldwerte Vorteil in der Benutzung der technischen Lehre bei der Produktion und dem anschließenden Verkauf erfindungsgemäßer Produkte. In einem solchen Fall ist der Erfindungswert nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gemäß RL Nr. 3, 6-11 nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln, d.h. der Erfindungswert ist der Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde (BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 6/96 – antimykotischer Nagellack). Da Lizenzgebühren in der Regel auf einen bestimmten Prozentanteil am Produktumsatz ausgerichtet sind, entstehen sie und damit der Erfindungswert mit jedem verkauften Produkt. Eine Abrechnung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Produktverkauf wäre jedoch nicht praktikabel. Deshalb sehen Lizenzverträge mit freien Erfindern im Hinblick auf gesicherte Bemessungsgrundlagen üblicherweise eine jährliche Abrechnung vor. Dieser Logik hat dann auch die in Analogie zum freien Lizenzmarkt stattfindende Erfindervergütung zu folgen. Die Arbeitnehmererfindervergütung wird daher nachschüssig für die im vorangegangenen Geschäftsjahr getätigten Umsätze fällig, in der Praxis jährlich nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Hierauf ist dann auch bei der Verjährung abzustellen.

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 auch 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, Düsseldorf Entscheidungen 2144).

Der Antragsteller war als „Leiter Entwicklung und Konstruktion von Werkzeugen“ von 2000 bis 2007 bei der Antragsgegnerin beschäftigt und gibt außerdem an, regelmäßig bei der Antragsgegnerin nach der Vergütung nachgefragt zu haben. Es ist daher davon auszugehen, dass ihm die anspruchsbegründenden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten in o.a. Sinne bekannt waren, so dass die Verjährungsvorschriften eingreifen.

Die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hemmt die Verjährung (§§ 203, 209 BGB) jedoch in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB (BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren). Die Schiedsstelle wurde am 26.06.2013 angerufen. Die Verjährung wurde daher für etwaige Benutzungshandlungen in den Geschäftsjahren 2009 und danach gehemmt.

Die von der Antragsgegnerin behauptete Verwirkung sieht die Schiedsstelle hingegen nicht als gegeben an. Die Schiedsstelle geht bei lebensnaher Betrachtung davon aus, dass der Antragsteller tatsächlich regelmäßig um Vergütung nachgefragt hat und hat dies bei der Verjährung entsprechend berücksichtigt. Für das für die Verwirkung erforderliche Zeitmoment besteht daher kein Raum. Sollte die Antragsgegnerin tatsächlich grundsätzlich erst ab Patenterteilung Arbeitnehmererfindervergütung bezahlen, stünde auch dies im Übrigen der Verwirkung entgegen (...)