



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	12.09.2017	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 05/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 3 ArbEG, § 7 ArbEG, § 9 ArbEG, § 611 BGB		
Stichwort:	Erfindungswert einer zunächst als einfaches Arbeitsergebnis benutzten und später zur Patenterteilung angemeldeten Erfindung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ausgangspunkt, welches rechtliche Prozedere durch die Mitteilung einer vom Arbeitnehmer kreierten technischen Lehre angestoßen wird, ist nicht die Patentfähigkeit an sich, sondern welchen Charakter der Arbeitnehmer der von ihm erfundenen technischen Lehre mit der Mitteilung an den Arbeitgeber zuweist.
2. Hat der Erfinder die erfindungsgemäße Lehre lediglich als verbessertes Arbeitsergebnis gemeldet, dann ist diese mit dieser Meldung nach § 611 BGB Eigentum der Arbeitgeberin geworden, so dass sie damit ein eigenständiges Benutzungsrecht erworben hat.
3. Dieses Benutzungsrecht kann nach Patentanmeldung nur insoweit Vergütungsansprüche auslösen, als es über die bereits nach § 611 BGB rechtmäßige Benutzung hinaus zu einem Zufluss geldwerter Vorteile bei der Arbeitgeberin führt.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Er macht Erfindervergütung für die Benutzung einer „Vorrichtung“ durch die Antragsgegnerin für den Nutzungszeitraum von 2007 bis 2015 sowie für laufende und zukünftige Nutzungen geltend.

Der Antragsteller macht geltend, im Jahr 2007 eine diesbezügliche Diensterfindung gemacht zu haben, welche die Antragsgegnerin nicht vorschriftsgemäß in Anspruch genommen, aber

benutzt habe. Die Abgabe einer vorschriftsgemäßen Erfindungsmeldung hat er weder dargelegt noch wurde eine solche im Schiedsstellenverfahren zu den Akten gegeben.

Die Antragsgegnerin hat (...) 2012 eine „Vorrichtung“ beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Erteilung eines Patents angemeldet und den Antragsteller als Erfinder benannt. Ein Patent ist bislang nicht erteilt.

Die Antragsgegnerin setzt erfindungsgemäße Vorrichtungen seit 2007 innerbetrieblich im Rahmen der Produktion (...) ein.

(...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

(...)

2. Anwendbares Recht

Auf das Schiedsstellenverfahren sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der ab dem 1. Oktober 2009 geltenden Fassung anzuwenden.

3. zum Bestehen eines arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs

Gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber eine Diensterfindung in Anspruch genommen hat.

Die Inanspruchnahme selbst ist in § 6 ArbEG geregelt. § 9 Abs. 1 ArbEG knüpft jedoch weder an das dort konstituierte grundsätzliche Recht des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme noch an die dort geregelten Form- und Fristvorgaben an. Denn nach dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 ArbEG tritt der Vergütungsanspruch ein, sobald der Arbeitgeber „in Anspruch genommen hat“. Folglich ist der Anknüpfungspunkt für den Vergütungsanspruch nicht der Vorgang der Inanspruchnahme nach § 6 ArbEG, sondern das Resultat dieses Vorgangs, also die rechtliche Folge einer nach § 6 Abs. 1 ArbEG wirksam abgegebenen Inanspruchnahme-Erklärung oder deren von § 6 Abs. 2 ArbEG vorgesehenen Fiktion. Die rechtliche Folge der Inanspruchnahme nach § 6 ArbEG ist in § 7 ArbEG geregelt, wonach mit der Inanspruchnahme nach § 6 ArbEG alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber übergehen.

Somit ist der Rechtsübergang nach den §§ 6, 7 ArbEG der Auslöser für den Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG. Der Arbeitnehmer soll sodann nach

§ 9 Abs. 2 ArbEG an der dem Arbeitgeber durch den Rechtsübergang vermittelten wirtschaftlichen Verwertbarkeit partizipieren.

Diese wirtschaftliche Verwertbarkeit einer Dienstleistung erfasst grundsätzlich die betriebliche Eigennutzung, die Lizenzvergabe, den Verkauf, den Einsatz als Sperrpatent, aber im Ausnahmefall auch nichtausgeschöpfte Verwertungsmöglichkeiten und den Einsatz als Vorratsschutzrecht¹.

Ausgehend von der aufgezeigten gesetzlichen Systematik, wonach für einen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 9 ArbEG die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung dem Arbeitgeber durch den Rechtsübergang nach den §§ 6, 7 ArbEG vermittelt worden sein muss, ist für jede dieser einzelnen Formen der Verwertung zu prüfen, ob sie im konkreten Fall durch einen Rechtsübergang nach den §§ 6, 7 ArbEG vermittelt wurde.

Die Antragsgegnerin hat bislang ausschließlich von der Möglichkeit der betrieblichen Eigennutzung Gebrauch gemacht. Somit wäre Voraussetzung für eine Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG, dass die Antragsgegnerin hiervon infolge eines Rechtsübergangs nach den §§ 6, 7 ArbEG Gebrauch gemacht hat und ihr diese Benutzung nicht schon anderweitig rechtlich erlaubt war.

Der Antragsteller stand zu dem Zeitpunkt, als er die streitgegenständliche technische Lehre der Antragsgegnerin im Jahr 2007 erstmals mitgeteilt hat, mit dieser in einem Arbeitsverhältnis, welchem ein Arbeitsvertrag zu Grunde lag. Der Arbeitsvertrag ist nach § 611 BGB ein gegenseitiger Vertrag, in welchem Leistungen gegeneinander ausgetauscht werden. Der Arbeitgeber schuldet dem Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt. Im Gegenzug schuldet der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Arbeitsleistung. Werden die jeweiligen Leistungen erbracht, gehen sie in das Eigentum der jeweils anderen Seite über. Zur vom Arbeitnehmer geschuldeten Arbeitsleistung zählt es auch, dem Arbeitgeber erkannte Verbesserungsmöglichkeiten zu melden. Denn der Arbeitnehmer muss nicht nur die konkret vereinbarte Arbeitsleistung erbringen, sondern nach § 241 BGB bei der Erbringung dieser Leistung auch Rücksicht auf die Rechtsgüter des Arbeitgebers nehmen. Teilt ein Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber ganz allgemein eine verbesserte technische Lehre mit, ist diese somit Gegenstand der arbeitsvertraglich zu erbringenden Arbeitsleistung und geht deshalb ins Eigentum des Arbeitgebers über.

Die Antragsteller hat der Antragsgegnerin die streitgegenständliche technische Lehre im Jahr 2007 mitgeteilt. Er hat die streitgegenständliche technische Lehre der Antragsgegnerin jedoch nie als Dienstleistung gemeldet, so dass etwaige nach

¹ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

§ 6 ArbEG bestehende Pflichten und Fristen der Antragsgegnerin zunächst nicht ausgelöst wurden. Die Antragsgegnerin hat die technische Lehre erst im Jahr 2012 offensichtlich aus eigenem Antrieb und aufgrund eines zwischenzeitlich unabhängig vom Antragsteller eigenständig erlangten Erkenntniszugewinns unter Benennung des Antragstellers als Erfinder zur Erteilung eines Patents angemeldet und damit erstmals dokumentiert, dass sie nunmehr über die ihr nach § 5 ArbEG vom Arbeitnehmer zu vermittelnden Erkenntnisse verfügt hat. Nach der mehrfach bestätigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs² soll im Falle einer fehlenden Erfindungsmeldung eine solche Anmeldung zur Erteilung eines Patents die fehlende Erfindungsmeldung insoweit mit der Folge ersetzen, dass die Inanspruchnahme-Regelungen des § 6 ArbEG durch die Patentanmeldung ausgelöst werden. Die Antragsgegnerin hat die streitgegenständliche technische Lehre am 4. Juli 2012 zur Erteilung eines Patents angemeldet. Folglich hat sie die streitgegenständliche technische Lehre nach § 43 Abs. 3 ArbEG i.V.m. den §§ 6 Abs. 2, 7 ArbEG am 5. November 2012 in Anspruch genommen und damit das Recht auf das Patent nach § 6 PatG auf sich übergeleitet.

Die Antragsgegnerin hat die ihr vom Antragsteller mitgeteilte technische Lehre aber bereits im Jahr 2007 benutzt, indem sie Produktionsanlagen dementsprechend gestaltet hat. Die Antragsgegnerin hat somit ab dem Jahr 2007 von einer technischen Lehre Gebrauch gemacht, die als Arbeitsergebnis bereits seit über fünf Jahren in ihrem Eigentum stand, als die die Vergütungspflicht nach § 9 ArbEG auslösende Rechtsüberleitung am 5. November 2012 erfolgte.

Deshalb war ihr die Nutzung der technischen Lehre bereits anderweitig erlaubt, so dass die wirtschaftliche Verwertung in Form der Eigennutzung in den Produktionsanlagen nicht auf den Rechtsübergang nach § 7 ArbEG zurückgeht und damit auch nicht für eine Bemessung einer Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG herangezogen werden kann³.

Dem steht auch nicht die mögliche Patentfähigkeit der zunächst nicht als Diensterfindung gemeldeten technischen Lehre entgegen. Zwar besagt § 2 ArbEG, dass Erfindungen im Sinne des ArbEG Erfindungen sind, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

§ 2 ArbEG definiert damit dem Wortlaut nach aber lediglich, was unter einer Erfindung zu verstehen ist, wenn das ArbEG den Begriff „Erfindung“ verwendet. Aus § 2 ArbEG ergibt sich aber nicht, dass derartige Erfindungen bereits aufgrund der reinen Patentfähigkeit ausschließlich einer Behandlung nach dem ArbEG zugänglich sind.

² Grundlegend BGH vom 04.04.2006, Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett; zuletzt bestätigt mit Urteil vom 14. Februar 2017, Az.: X ZR 64/15 – Lichtschutzfolie.

³ So auch EV vom 21. Juni 2006, Arb.Erf. 38/05 – Datenbank; ebenso die einhellige Meinung der Literatur: Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage, § 3 RNr. 4, 6; Boemke/Kursawe, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, § 3 RNr. 34, 35, 44; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Einl. vor § 3 RNr. 4 ff.

Vielmehr knüpft im gesamten Regelungsgefüge des ArbEG zum einen nur eine einzige Norm, nämlich § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG, an die Erteilung eines Schutzrechts und damit an die Patent- / Gebrauchsmusterfähigkeit an. Zum anderen beschäftigt sich diese Norm auch nur mit dem Zeitpunkt, zu dem eine Vergütung formal spätestens festzusetzen ist, wenn eine Erfindung ausdrücklich als solche gemeldet, in Anspruch genommen und zur Erteilung eines Patents angemeldet worden ist.

Die Arbeitsvertragsparteien werden deshalb durch den reinen Fakt der Patentfähigkeit noch nicht ausschließlich auf das ArbEG festgelegt. Den Arbeitsvertragsparteien steht es deshalb auch frei, sogar eine als Diensterfindung gemeldete technische Lehre unabhängig von deren Schutzfähigkeit einvernehmlich als reinen betrieblichen Verbesserungsvorschlag zu behandeln, wie sich aus § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG ergibt.

Weiterhin ist es auch gar nicht an einer der beiden Arbeitsvertragsparteien, über die Schutzfähigkeit einer gefundenen technischen Lehre einseitig zu befinden, um wahlweise die Anwendbarkeit oder die Nichtanwendbarkeit des ArbEG zu begründen. Denn die Prüfung der Schutzfähigkeit ist ausschließlich dem Patentamt im Patenterteilungsverfahren nach den §§ 35 ff. PatG, dem Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren gemäß den §§ 73 ff. PatG und im Nichtigkeitsverfahren gemäß den §§ 81 ff., 22 PatG und dem Bundesgerichtshof im Rechtsbeschwerdeverfahren nach den §§ 100 ff. PatG und im Nichtigkeitsverfahren nach den §§ 110 ff. PatG vorbehalten. Deshalb ist die Patentfähigkeit i.S.v. § 2 ArbEG lediglich eine der gemeldeten Erfindung von vornherein anhaftende Eigenschaft⁴, bzw. eine Arbeitshypothese, wenn Regelungen des ArbEG zur Anwendung kommen.

Ausgangspunkt, welches rechtliche Prozedere durch die Mitteilung einer vom Arbeitnehmer kreierten technischen Lehre angestoßen wird, ist daher nicht die Patentfähigkeit an sich, sondern zunächst, welchen Charakter der Arbeitnehmer der von ihm erfundenen technischen Lehre mit der Mitteilung an den Arbeitgeber zuweist. Zur Meldung an den Arbeitgeber ist er arbeitsrechtlich nämlich nach den §§ 611, 241 BGB unabhängig von der Frage verpflichtet, ob es sich um eine Diensterfindung oder lediglich einen technischen Verbesserungsvorschlag handelt.

Meldet er nach § 5 ArbEG eine Erfindung, setzt er damit das Regelungsgefüge der §§ 6, 7 ArbEG (Inanspruchnahme / Rechtsübergang), 13, 17 ArbEG (Anmeldepflicht im Inland), 14 ArbEG (Anmelderecht im Ausland bzw. Freigabe), 16 ArbEG (Anbietungspflicht vor Fallenlassen) und schlussendlich 9 ArbEG (Vergütungspflicht) in Gang, das dezidierte Pflichten und Rechte für Arbeitnehmer und Arbeitgeber vorsieht.

⁴ 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.

Macht er hingegen nicht deutlich, eine Dienstfindung zu melden, sondern teilt er lediglich eine verbesserte technische Lehre mit, gelten zunächst die schuldrechtlichen Regelungen des Arbeitsrechts, wonach gemeldete Verbesserungen stets dem Arbeitgeber gehören, ohne dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer neben dem Arbeitsentgelt eine gesonderte Vergütung schuldet, es sei denn, er hat sich vertraglich durch Einzelvereinbarung, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag hierzu verpflichtet.

Dies bedeutet zwar nicht, dass der Arbeitnehmer ein Wahlrecht hätte, ob er seinem Arbeitgeber eine Dienstfindung unter Beachtung der Anforderungen des § 5 ArbEG oder einen betrieblichen Verbesserungsvorschlag meldet. Wenn der Arbeitnehmer meint, eine schutzfähige Erfindung gemacht zu haben, ist er nach § 5 ArbEG, der insoweit § 241 BGB konkretisiert, auch verpflichtet, diese als Dienstfindung zu melden. Denn einer solchen Erfindung kommt aufgrund der Möglichkeit, ein Monopolrecht nach den §§ 6, 9, 10 PatG zu erlangen, eine besondere das Eigentum des Arbeitgebers maßgeblich berührende Position zu.

Man wird es dem Arbeitnehmer aber selten zum Vorwurf machen können, wenn er statt einer Dienstfindung 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.

Deshalb muss es dem Arbeitgeber auch gestattet sein, einen vom Arbeitnehmer gemeldeten technischen Verbesserungsvorschlag als Dienstfindung nach dem ArbEG zu behandeln. Denn damit schützt er sein Eigentumsrecht. Verpflichtet ist er hierzu allerdings nicht.

Im vorliegenden Fall hat die Arbeitgeberin den technischen Verbesserungsvorschlag zunächst nicht als patentfähige Erfindung angesehen. Somit verbleibt es dabei, dass der Antragsteller die erfindungsgemäße Lehre als Verbesserungsvorschlag gemeldet hat und diese mit dieser Meldung nach § 611 BGB Eigentum der Antragsgegnerin geworden ist, so dass sie diese unabhängig vom ArbEG benutzen durfte. An solche Benutzungshandlungen kann daher auch kein Vergütungsanspruch aus dem ArbEG anknüpfen.

Der am 5. November 2012 nach dem ArbEG erfolgte Rechtsübergang kann deshalb nur insoweit Vergütungsansprüche auslösen, als er über die bereits nach § 611 BGB rechtmäßige Benutzung hinaus zu einem Zufluss geldwerter Vorteile bei der Antragsgegnerin geführt hat, der der nun geschaffenen Monopolsituation geschuldet ist.

Die Antragsgegnerin hat die technische Lehre aber lediglich rein intern im Einsatz. Die damit verbundene tatsächliche Realisierung wirtschaftlicher Vorteile hat sich durch die spätere Patentanmeldung nicht verändert. Die Patentanmeldung hat insbesondere nicht

dazu geführt, dass die Antragsgegnerin nunmehr monopolgeschützte Produkte auf den Markt bringt und damit Produkte von Wettbewerbern vom Markt fernhalten kann. Denn die Antragsgegnerin produziert und vertreibt Kunststoffbauteile mit (...) Baugruppen. Die erfindungsgemäße Lehre verkörpert sich aber nicht in diesen Baugruppen, bei deren Produktion die Erfindung in den Produktionsanlagen selbst zum Einsatz kommt.

Weiterhin hat die Antragsgegnerin auch keine klassisch mit der Monopolisierung verbundenen wirtschaftlichen Vorteile erlangt, insbesondere eine Entschädigung nach § 33 PatG gegenüber Wettbewerbern durchgesetzt oder eine Lizenzierung erreicht.

Ein Vergütungsanspruch nach dem ArbEG besteht somit zwar infolge der Inanspruchnahme dem Grunde nach gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG. Der Höhe nach beträgt dieser jedoch 0 €, da die Antragsgegnerin keinerlei wirtschaftliche Vorteile realisiert hat, für die der Rechtsübergang nach den §§ 6, 7 ArbEG kausal war.

(...)