



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	22.03.2017	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 15/15
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	bearbeiteter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 13 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Anmeldepflicht, Zustimmung zur Nichtanmeldung		

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

Weist der Erfinder bei Meinungsverschiedenheiten mit dem Arbeitgeber über die Schutzfähigkeit seiner Erfindung darauf hin, dass, um mögliche Kosten einer Patentanmeldung zu vermeiden, § 17 ArbEG die Möglichkeit einräumt, von einer Erwirkung eines Schutzrechts abzusehen, wenn die Schutzfähigkeit der Diensterfindung nicht anerkannt wird, stattdessen aber zur Herbeiführung einer Einigung die Schiedsstelle angerufen wird, dann ist dies keine Zustimmung zu einer Nichtanmeldung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG.

### Begründung:

#### **I. Sachverhalt**

Der Antragsteller hat (...) der Antragsgegnerin eine Erfindung (...) gemeldet (...)

Die Antragsgegnerin hat die Erfindung in Anspruch genommen und (...) erprobt bzw. benutzt. Hierdurch hat sie Mehreinnahmen (...) erzielt.

Zum Schutzrecht angemeldet hat die Antragsgegnerin die Diensterfindung hingegen bislang nicht, da unterschiedliche Auffassungen zur Schutzfähigkeit zwischen den Beteiligten bestehen. Während der Antragsteller ausgehend von einer von ihm eingeholten patentanwaltlichen Stellungnahme von der Schutzfähigkeit der Diensterfindung ausgeht, bezweifelt die Antragsgegnerin die Schutzfähigkeit.

Im Anschluss an den ergebnislosen Meinungsaustausch der Beteiligten hierzu hatte die Antragsgegnerin die Vergütung festgesetzt, die festgesetzte Vergütung bezahlt und angekündigt, aufgrund ihrer Verpflichtung aus dem ArbEG eine Patentanmeldung zu

veranlassen. Bei der Vergütungsfestsetzung ist sie von einem Erfindungswert von (...) und einem Anteilsfaktor von (...) ausgegangen, woraus sich eine Vergütung von 5.985 € ergibt (...)

Daraufhin hatte der Antragsteller (...) der Vergütungsfestsetzung widersprochen und u.a. folgendes erklärt:

*„(...) Um nun ggf. doch noch mögliche Kosten einer Patentanmeldung ... zu vermeiden, wenn hierdurch ohnehin nicht alle Fragen geklärt und auch auf anderem Wege eine Lösung erzielt werden könnte, möchte ich darauf hinweisen, dass z.B. das ArbErfG § 17 (2) die Möglichkeit einräumt, von einer Erwirkung eines Schutzrechts abzusehen, wenn die Schutzfähigkeit der Diensterfindung nicht anerkannt wird, stattdessen aber zur Herbeiführung einer Einigung die Schiedsstelle angerufen wird. Dies steht zwar unter dem Begriff „Betriebsgeheimnisse“, ich bin jedoch davon überzeugt, dass die Möglichkeit der Herbeiführung einer Einigung durch die Schiedsstelle die Nichtanmeldung eines Patents mit den damit verbundenen Kosten und Aufwänden auch in dem vorliegenden Fall rechtfertigen würde.*

*Da ich der Festsetzung der Arbeitnehmererfindungsvergütung nun widersprochen habe und zur neutralen Klärung aller relevanten Aspekte parallel zu diesem Schreiben meinerseits die Schiedsstelle gemäß § 28 ArbErfG anrufen werde, stimme ich – in der Hoffnung der Herbeiführung einer Einigung durch die Schiedsstelle- daher einer Nichtanmeldung zu und werde die Schiedsstelle auch dementsprechend hierüber informieren. (...)“*

Die Antragsgegnerin hat dies in einem Schreiben (...) als Zustimmung zur Nichtanmeldung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG aufgefasst und mitgeteilt, dementsprechend von einer Patentanmeldung abzusehen (...).

## **II. Wertung der Schiedsstelle**

### 1. Vorbemerkung

Gemäß § 28 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 (...).

## 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, da die Erfindung nach dem 30. September 2009 gemeldet wurde.

## 3. Schutzfähigkeit der Diensterfindung

Im vorliegenden Fall bestehen zwischen den Beteiligten unterschiedliche Auffassungen über die Schutzfähigkeit der Diensterfindung des Antragstellers. Derartige Zweifel entbinden jedoch grundsätzlich weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber von der Beachtung der jeweiligen Pflichten, welche ihnen das ArbEG auferlegt.

Wenn ein Arbeitnehmer der Auffassung ist, eine Erfindung gemacht zu haben, steht es nicht in seinem Ermessen, ob er diese Erfindung seinem Arbeitgeber auch meldet. Er ist vielmehr nach § 5 Abs. 1 ArbEG, welcher die arbeitsvertragliche Hauptleistungspflicht des Arbeitnehmers nach § 611 Abs. 1 BGB und die arbeitsvertragliche Pflicht zur Rücksichtnahme auf Rechtsgüter des Arbeitgebers nach 241 Abs. 2 BGB konkretisiert, dazu verpflichtet, eine gemachte Diensterfindung seinem Arbeitgeber unverzüglich in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Kommt er seiner Meldepflicht nicht nach, verletzt er diese ihm obliegenden Pflichten und muss mit arbeitsrechtlichen Sanktionen rechnen, die bis hin zur Kündigung reichen können. Denn eine solche Pflichtverletzung würde in das Aneignungsrecht des Arbeitgebers an der Diensterfindung nach den §§ 6, 7 ArbEG und damit in dessen Eigentumsrecht eingreifen. Mithin kann auch keinem Arbeitnehmer zugemutet werden, eine Erfindungsmeldung zu unterlassen, selbst wenn ein Arbeitgeber gar kein gesteigertes Interesse an solchen Meldungen haben sollte, weil er sich von der Erfindungsmeldung keine wirtschaftlichen Vorteile verspricht und deshalb gegebenenfalls die an die Erfindungsmeldung anknüpfenden von ihm zu beachtenden Pflichten als unangenehm oder belastend empfindet.

Ebenso wie es aber nicht im Ermessen des Arbeitnehmers liegt, eine Diensterfindung zu melden oder dies zu unterlassen, entbinden Zweifel an der Schutzfähigkeit auch den Arbeitgeber nicht von der Beachtung der an die Meldung einer Diensterfindung anknüpfenden und ihn treffenden Pflichten aus dem Arbeitnehmererfindergesetz. Denn diese Pflichten, insbesondere die Pflicht, über eine Inanspruchnahme zu entscheiden gemäß den §§ 6, 8 ArbEG, die grundsätzliche Pflicht zur Vergütung nach § 9 ArbEG, die Pflicht zur Patentanmeldung im Inland gemäß § 13 Abs. 1 ArbEG, die Pflicht, dem Arbeitnehmer eine Patentanmeldung im Ausland zu ermöglichen nach § 14 Abs. 2 ArbEG, und die Pflicht, eine Patentanmeldung vor deren Fallenlassen dem Arbeitnehmer nach § 16 ArbEG anzubieten, sind nicht an die Erfolgsaussichten einer Patenterteilung

geknüpft, sondern bestehen davon unabhängig. Im gesamten ArbEG knüpft dementsprechend nur eine einzige Norm unmittelbar an die tatsächliche Erteilung eines Schutzrechts an, nämlich § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG, der sich lediglich mit dem Zeitpunkt beschäftigt, zu dem eine Vergütung spätestens festzusetzen ist. Im Übrigen ist die Schutzrechtserteilung oder deren Wahrscheinlichkeit nur – wenn auch wesentlich – hinsichtlich der Bemessung der Höhe des Erfindungswerts und damit der Vergütung im Rahmen von § 9 Abs. 2 ArbEG von Bedeutung. Über die Schutzfähigkeit einer Erfindung hat der Arbeitgeber mithin nicht zu befinden. Dies 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. Folglich kann sich der Arbeitgeber auch nicht dadurch den gesetzlichen Regelungen des ArbEG entziehen, dass er die Schutzfähigkeit der Erfindung i.S.v. § 2 ArbEG selbst in Zweifel zieht. Zweifel an der Schutzfähigkeit der Erfindung stehen der Anwendbarkeit der Regelungen des ArbEG nicht entgegen. Insofern ist die Patentfähigkeit i.S.v. § 2 ArbEG lediglich eine der Erfindung von vornherein anhaftende Eigenschaft<sup>1</sup>. Die aufgezeigten Pflichten des Arbeitgebers und die damit korrelierenden Rechte des Arbeitnehmers stellen letztlich Inhaltsbestimmungen für das zunächst aus § 6 PatG folgende Eigentumsrecht des Arbeitnehmers an der Erfindung i.S.v. Art 14 Abs. 1 S.2 GG dar<sup>2</sup>, die auch von daher nicht dem Belieben des Arbeitgebers unterworfen sein können. Ihre Verletzung ist letztlich geeignet, Eigentumsrechte des Arbeitnehmers zu verkürzen und kann Schadensersatzansprüche auslösen.

Im Ergebnis kann die Frage der Anwendung der Regelungen des ArbEG mit dem Argument der fehlenden Patentfähigkeit somit auch nicht von einer Entscheidung der Schiedsstelle nach § 28 ArbEG abhängig gemacht werden, denn die Schiedsstelle ist außer im Fall des Betriebsgeheimnisses nach § 17 Abs. 2 ArbEG ebenso wenig wie der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer berufen, über die Schutzfähigkeit der Dienstleistung zu befinden. Soweit sie sich gleichwohl mit dieser Frage beschäftigt, betrifft dies lediglich auf den Erfindungswert bezogene Wertungen.

#### 4. Anmeldepflicht

Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistung des Antragstellers im vorliegenden Fall nicht im Inland zur Erteilung eines Patents angemeldet. Nach § 13 Abs. 1 ArbEG hat der

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88.

Arbeitgeber eine gemeldete Dienstfindung jedoch unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern i.S.v. § 121 BGB zur Erteilung eines Patents anzumelden.

Entbunden von der Verpflichtung zur unverzüglichen Anmeldung ist der Arbeitgeber nur dann, wenn der Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG der Nichtanmeldung zustimmt, weiterhin auch dann, wenn der Arbeitgeber gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG die Dienstfindung unter Beachtung der Voraussetzungen des § 17 ArbEG als Betriebsgeheimnis behandelt. Nur wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG zustimmt, besteht für den Arbeitgeber mithin keine Notwendigkeit mehr, unverzüglich eine Patentanmeldung durchzuführen oder von einer Anmeldung auf Grundlage von § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 17 Abs. 1 ArbEG abzusehen.

Im vorliegenden Fall geht die Antragsgegnerin davon aus, dass der Antragsteller mit Schreiben vom 7. April 2015 der Nichtanmeldung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG zugestimmt hat. Die Schiedsstelle entnimmt diesem Schreiben jedoch einen anderen Erklärungswert. In dem der Schiedsstelle vorliegenden Schriftverkehr wird verschiedentlich deutlich, dass dem Antragsteller stets daran gelegen war, keinen Mehraufwand für die Antragsgegnerin zu verursachen. Nach Auffassung der Schiedsstelle folgerichtig hat er daher im Schreiben vom 7. April 2015 darauf hingewiesen, dass § 17 Abs. 2 ArbEG die Möglichkeit eröffnet, die Schutzfähigkeit und die Vergütungsfrage von der Schiedsstelle kostenfrei prüfen zu lassen, wohingegen eine bloße Patentanmeldung zwar Klarheit hinsichtlich der Schutzfähigkeit, nicht aber hinsichtlich der Vergütungsfragen bringen werde. In diesem Zusammenhang hat er erklärt, dass er die Schiedsstelle anrufen werde und der Nichtanmeldung zum Patent zugestimmt. Die Schiedsstelle vertritt die Auffassung, dass diesen Erklärungen des Antragstellers nach den §§ 133, 157 BGB nur der Wille entnommen werden kann, dass sowohl die Frage der Schutzfähigkeit als auch die Frage der angemessenen Vergütung von der Schiedsstelle geklärt werden sollen und er unter der Voraussetzung, dass sich die Antragsgegnerin hierauf einlässt, auf einem Beharren auf der Anmeldepflicht absieht. Da der Antragsteller den Verzicht auf Anmeldung an die Frage der Klärung der Vergütungshöhe mit der Motivation gekoppelt hat, seiner Arbeitgeberin Aufwände zu ersparen, hält die Schiedsstelle die Schlussfolgerung nicht für tragfähig, dass der Antragsteller nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG auf die Anmeldepflicht und damit eine Monopolsituation der Antragsgegnerin mit der Folge verzichten wollte, dass er zukünftig keinerlei Vergütungsansprüche mehr hat, wie das die Antragsgegnerin vorträgt.

Nach Auffassung der Schiedsstelle kommen hinsichtlich eines Verzichts auf Patentanmeldung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG vernünftigerweise alternativ zwei Sachverhaltskonstellationen in Betracht.

Im ersten Fall schaffen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Einigkeit darüber dass die Erfindung nicht patentfähig ist, so dass der Arbeitnehmer in der Folge der Nichtanmeldung ohne oder ohne weitere Vergütungszahlung zustimmt. Dies setzt jedoch eine zeitnahe technische Diskussion auf Augenhöhe zwischen Arbeitgeber und Erfinder voraus, die auf Grundlage einer belastbaren Recherche zum Stand der Technik geführt wird. Denn letztlich gilt es, einen Erfinder mit Sachargumenten zu überzeugen, der naturgemäß von der Bedeutung seiner Erfindung überzeugt sein muss, damit dieser aus freien Stücken seinen Arbeitgeber von der Anmeldepflicht entbindet.

Vorliegend ist die Erfindungsmeldung am 5. August 2013 bei der Antragsgegnerin eingegangen, eine zeitnahe Diskussion in der beschriebenen Weise ist jedoch nicht geführt worden. Nach den der Schiedsstelle vorliegenden Unterlagen wurde die Erfindungsmeldung vielmehr intern an den Bereich (...) zur rechtlichen Begutachtung weitergeleitet und über Monate hinweg weder eine Anmeldung zur Erteilung eines Patents vorgenommen noch mit dem Erfinder kommuniziert. Letztlich hat der Antragsteller im Mai 2014 selbst und auf eigene Kosten um eine externe Expertise bei Patentanwälten nachgesucht und damit eine Kommunikation überhaupt erst in Gang gebracht. Nachdem er hierbei die Auskunft erhalten hatte, dass die Erfindung als schutzfähig angesehen werden kann, musste die weitere und unter dem Gesichtspunkt des § 121 BGB viel zu spät begonnene Diskussion fast zwangsläufig ergebnislos verlaufen. Dem Arbeitgeber ist zwar durchaus zuzugestehen, dass er zunächst mit dem Arbeitnehmer Verhandlungen über einen Verzicht nach §13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG führen darf. Dies muss aber zeitnah zur Erfindungsmeldung geschehen. Außerdem darf er nicht weiter zuwarten, wenn klar ist, dass er nicht zeitnah zum Ziel kommen wird. Denn die Pflicht zur unverzüglichen Anmeldung dient vorrangig der Prioritätssicherung und damit dem Schutz der Rechtsgüter von Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Im zweiten Fall verzichtet der Arbeitnehmer im Rahmen einer Abkaufvereinbarung auf die Geltendmachung der Anmeldepflicht des Arbeitgebers. Wurde keine Einigkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über fehlende Aussichten auf Erteilung eines Patents erzielt, kommt hierbei ein entgeltloser Verzicht nicht in Betracht. Vielmehr muss für eine Nichtanmeldung unabhängig von der voraussichtlichen Schutzfähigkeit eine Gegenleistung erbracht werden, die in angemessener Relation zur Gesamtvergütung steht, die der Arbeitnehmer bekäme, wenn die nicht angemeldete technische Lehre Gegenstand eines Inlandsschutzrechts würde und benutzt würde<sup>3</sup>. Hierbei gilt, dass die Gegenleistung nach § 23 Abs. 1 ArbEG unbillig wäre, sollte die Gesamtvergütung doppelt so hoch ausfallen als die vereinbarte Gegenleistung. Dies liegt darin begründet, dass dem Arbeitnehmererfinder aufgrund des mit dem Verzicht auf Anmeldung verbundenen

---

<sup>3</sup> Einigungsvorschlag vom 18. Juli 2012, Az.: Arb.Erf. 30/10.

fehlenden Monopols des Arbeitgebers Vergütungszahlungen bei Benutzung entgehen würden.

Die Beteiligten haben vorliegend keine Abkaufvereinbarung geschlossen. Allerdings hat die Antragsgegnerin eine Vergütung von (...) für den Antragsteller festgesetzt, die aufgrund seines Widerspruchs nicht verbindlich geworden ist, und diese ausbezahlt. Es ist daher im Folgenden zu klären, ob die Diensterfindung des Antragstellers damit angemessen vergütet worden ist. In diesem Fall hätte die Antragsgegnerin durch die unterlassene Anmeldung zur Erteilung eines Patents lediglich eigene Rechtsgüter, nicht aber Rechtsgüter des Antragstellers beeinträchtigt.

#### 5. Grundsätzliches zum Vergütungsanspruch

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindungen nach § 6 ArbEG in Anspruch genommen (...)

#### 6. Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall

(...)

#### 9. Berechnung der für die Benutzungshandlungen angemessenen Vergütung

Aus einem Erfindungswert (...) und einem Anteilsfaktor (...) ergibt sich eine Vergütung von 7.182 €.

#### 10. Gesamtergebnis

Dem Antragsteller steht nach Auffassung der Schiedsstelle ein Vergütungsanspruch für die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung in Höhe von 7.182 € zu. Nachdem der Antragsteller bereits 5.985 € erhalten hat, sind noch 1.197 € offen.

Darüber hinaus hält es die Schiedsstelle in Anbetracht der Tatsache, dass die Antragsgegnerin entgegen ihrer Pflicht aus § 13 ArbEG keine unverzügliche Patentanmeldung getätigt hat und deshalb auch unklar ist, inwieweit etwaige Patentansprüche reichen würden, an welchen etwaige zukünftige Benutzungshandlungen zu messen wären, für zielführend, eine Lösung vorzuschlagen, die dauerhaft Rechtsfrieden schafft und alle etwaigen Ansprüche abgilt. Hierbei ist Folgendes zu berücksichtigen:

Einerseits sind nach Auffassung der Schiedsstelle durch das Verhalten der Antragsgegnerin zumindest die Anwaltskosten des Antragstellers verursacht worden, so dass er diese ausgeglichen bekommen sollte.

Weiterhin sind durch das Verhalten der Antragsgegnerin gemäß §§ 6, 16 PatG aus der Patentdauer von 20 Jahren herrührende Rechtspositionen wie z.B. § 16 ArbEG beeinträchtigt worden.

Die vorliegende Situation ist ein Stück weit derjenigen des § 17 ArbEG ähnlich. Denn hier wie auch im Falle des § 17 ArbEG ist unklar, wie eine etwaige Monopolsituation aussehen würde und wie sich eine solche auswirken würde. Deshalb sieht § 17 Abs. 2 ArbEG auch die Verpflichtung vor, etwaige Nutzungshandlungen innerhalb eines 20-Jahreszeitraums zu vergüten.

Andererseits neigt die Schiedsstelle dazu, dass eine längerfristige Vergütung nach der Methode der Lizenzanalogie zu berechnen wäre. Hier wäre sodann die Frage zu klären, inwieweit die erfindungsgemäßen Mehreinnahmen als Gewinn oder Umsatz zu qualifizieren wären. Bei einer Qualifizierung als Umsatz, was nicht fernliegend erscheint, würde die Vergütung deutlich niedriger ausfallen, als nach der hier von der Antragsgegnerin gewählten Berechnung.

In Abwägung dieser Fragestellungen hält die Schiedsstelle eine Zahlung von zusätzlich weiteren 3.000 € für sachgerecht, um eine alle gegenseitigen Ansprüche abgeltende Lösung zu ermöglichen.

Somit ergibt sich insgesamt eine noch zu zahlende abschließende Vergütung von 4.197 €

Der Schiedsstelle ist daran gelegen, abschließend nochmals deutlich zu machen, dass der Antragsteller lediglich seiner gesetzlichen und arbeitsvertraglichen Meldepflicht nachgekommen ist und nach dem der Schiedsstelle vorliegenden Schriftverkehr vorrangig darauf bedacht war, im gesetzlich vorgesehenen Rahmen den Interessen der Antragsgegnerin entgegen zu kommen. Deshalb sollte das durchgeführte Schiedsstellenverfahren dem Antragsteller auch bei seiner zukünftigen beruflichen Entwicklung nicht zum Nachteil gereichen. Denn dies würde sowohl dem vom Gesetzgeber vorgesehen Zweck des Schiedsstellenverfahrens als auch dem Zweck des Arbeitnehmererfinderrechts widersprechen. Denn dieses wurde zum Vorteil der Arbeitgeber mit dem Ziel geschaffen, engagierte Arbeitnehmer zu noch mehr Innovation zu motivieren.