



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	20.02.2017	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 34/15
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	bearbeiteter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 13 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Nichterfüllung der Anmeldepflicht nach § 13 Abs. 1 ArbEG, stattdessen Erfindungsübertragung an einen freien Miterfinder unter Auferlegung der Schutzrechtsanmelde- und -aufrechterhaltungspflicht		

### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Wenn der Arbeitgeber nach Inanspruchnahme des Miterfinderanteils seines Arbeitnehmers keine Patentanmeldungen tätigt, sondern die Miterfindungsrechte unentgeltlich an den freien Miterfinder unter Auferlegung der Schutzrechtsanmelde- und -aufrechterhaltungspflicht und unter dem Vorbehalt eines übertragbares Nutzungsrechts an der Anmeldung überträgt, dann trägt er das Risiko einer nicht sachgerechten Weiterbehandlung der Diensterfindung durch den freien Erfinder.
2. Erfüllt der freie Miterfinder die ihm vertraglich auferlegte Schutzrechtsanmeldepflicht nicht und lässt er wegen Nichtzahlung der Anmeldegebühr die Rücknahmefiktion noch vor Offenlegung eintreten, dann kann den Interessen des Arbeitnehmererfinders dadurch Rechnung getragen werden, dass die Vergütung der Benutzung wie bei einem Betriebsgeheimnis erfolgt.

### Begründung:

#### **I. Sachverhalt**

Der Antragsteller ist bei der Antragsgegnerin als Ingenieur beschäftigt. Er hat der Antragsgegnerin am 21. November 2013 eine Diensterfindung (...) gemeldet. Miterfinder ist der freie Erfinder X.

Die Antragsgegnerin hat den ihr durch den Antragsteller als Arbeitnehmer vermittelten Anteil an der Erfindung in Anspruch genommen, diesen jedoch (...) dem freien Erfinder X zur Übertragung angeboten und mit diesem einen entsprechenden Vertrag geschlossen.

Der mit dem freien Erfinder X geschlossene Vertrag sah vor, dass dieser eine Patentanmeldung beim DPMA hinterlegen wird. Weiterhin enthielt der Vertrag u.a. folgende Regelungen:

*„(...) Sollte Herr X beabsichtigen, Vertragsschutzrechte aufzugeben, ist er verpflichtet, diese vor einem Untergang des Schutzrechts der Y AG zur kostenfreien Übernahme anzubieten. (...)*

*(...) Die Y AG erhält ein unentgeltliches und übertragbares Nutzungsrecht an der Erstanmeldung sowie an ggf. folgenden (Auslands-) Nachanmeldungen, welche die Priorität des Schutzrechts in Anspruch nehmen. Dieses Nutzungsrecht erstreckt sich auf Geschäftstätigkeiten bei der Y AG und bei mit der Y AG im Sinne des § 15 Aktiengesetz verbundenen Unternehmen. Darüber hinaus gilt das Nutzungsrecht auch für Joint-Ventures der Y AG und andere Unternehmen in dem Umfang, in dem diese die Produkte mit der Zustimmung der Y AG nachbauen. (...)*“

Für die Übertragung der Dienstleistung hat die Antragsgegnerin von ihrem Vertragspartner kein gesondertes Entgelt erhalten, musste sich aber auch nicht an den Schutzrechtskosten beteiligen.

Der freie Erfinder X hat die Erfindung (...) zur Erteilung eines Patents angemeldet (...) Die Patentanmeldung gilt jedoch seit dem (...) wegen Nichtzahlung der Anmeldegebühr als zurückgenommen.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin durch ihren Umgang mit der Dienstleistung gegen die Anmeldepflicht des § 13 Abs. 1 ArbEG verstoßen bzw. sein Recht verletzt habe, selbst im Inland anzumelden, so die Arbeitgeberin dies nicht tut. Sie habe weiterhin gegen ihre Pflicht verstoßen, ihm nicht genutzte Anmeldeöglichkeiten im Ausland zu ermöglichen (...)

## **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. Sie hat somit eine streitschlichtende Funktion. Das Verfahren vor ihr dient dem Interesse an der Erhaltung des Arbeits- und Rechtsfriedens und der Vermeidung von Gerichtsverfahren. Es ist auf

eine außergerichtliche Verständigung zwischen den ggf. auch ehemaligen Arbeitsvertragsparteien ausgerichtet (...)

## 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. Rechte der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin hat den Anteil des Antragstellers an der Diensterfindung nach § 6 ArbEG in Anspruch genommen. In der Folge sind gemäß § 7 Abs. 1 ArbEG alle vermögenswerten Rechte an diesem Anteil auf sie übergegangen. Sie war somit befugt, über diesen Anteil zu verfügen, d.h. diesen selbst zu benutzen, dessen Benutzung zu gestatten oder diesen zu übertragen. Es ist daher zunächst nicht zu beanstanden, dass die Antragsgegnerin sich dafür entschieden hat, ihren Anteil an den weiteren Miterfinder X im Rahmen eines Vertrages zu übertragen.

## 4. Rechte des Antragstellers

Das Inanspruchnahmerecht der Antragsgegnerin nach § 6 ArbEG resultiert aus der Besonderheit, dass die Diensterfindung im Arbeitsverhältnis gemacht wurde, und dem arbeitsrechtlichen Grundsatz, dass Arbeitsergebnisse gemäß § 611 Abs. 1 BGB dem Arbeitgeber zustehen.

Durch die Inanspruchnahme wird jedoch das auf § 6 PatG fußende Eigentumsrecht des Erfinders an der Erfindung beeinträchtigt, da infolge des § 7 Abs. 1 ArbEG die Rechte an der Diensterfindung vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber übergehen. Das Arbeitnehmererfindergesetz trägt dem mit verschiedenen Pflichten des Arbeitgebers Rechnung, die mit Rechten des Arbeitnehmers korrespondieren. Hierzu zählen die Pflicht zur unverzüglichen Anmeldung im Inland nach § 13 ArbEG, die Pflicht dem Arbeitnehmer eine Anmeldung im Ausland zu ermöglichen nach § 14 ArbEG, soweit der Arbeitgeber dies nicht selbst tun möchte, die rechtzeitige Mitteilung der Aufgabeabsicht nach § 16 ArbEG, damit der Arbeitnehmer die Schutzrechtsanmeldung oder das Schutzrecht im Falle der Aufgabe durch den Arbeitgeber bis zum Ablauf der Höchstschutzdauer selbst weiterführen kann, und vor allem die Vergütungspflicht des Arbeitgebers nach § 9 ArbEG. Diese gesetzlichen Regelungen stellen somit Inhaltsbestimmung des Eigentums an der

Erfindung i.S.v. Art 14 Abs. 1 S.2 GG dar<sup>1</sup>. Somit stellt sich die Frage, wie es um diese Pflichten in der vorliegenden Fallkonstellation im Einzelnen steht.

a) Vergütungsanspruch des Antragstellers nach § 9 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung nach § 6 ArbEG in Anspruch genommen, so dass der Antragsteller nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch gegen die Antragsgegnerin hat.

Die Höhe des Vergütungsanspruchs richtet sich nach § 9 Abs. 2 ArbEG nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet.

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

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

Der Erfindungswert ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt. Hauptfälle des Zuflusses eines geldwerten Vorteils sind die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung oder der Verkauf der Diensterfindung. Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin den ihr durch den Antragsteller vermittelten Anteil an der Diensterfindung an den freien Miterfinder X übertragen. Ausweislich des der Schiedsstelle vorgelegten Vertrages ist dies offensichtlich unentgeltlich geschehen. Daraus könnte man zunächst schließen, dass die Antragsgegnerin kein wirtschaftliches Interesse an der Diensterfindung hatte. Dann wäre es jedoch angezeigt gewesen, diese gar nicht nach § 6 ArbEG in Anspruch zu nehmen oder sie dem Antragsteller nach § 8 ArbEG freizugeben oder im Falle einer bereits getätigten Schutzrechtsanmeldung diese nach § 16 ArbEG zur Übernahme anzubieten. Das hat sie jedoch nicht getan und stattdessen einen Vertrag mit einem Dritten über die Diensterfindung abgeschlossen. Da in einer Marktwirtschaft der Grundsatz gilt, dass niemand etwas zu verschenken hat, muss hinter der unentgeltlichen Übertragung gleichwohl ein geldwerter Vorteil der Antragsgegnerin stehen.

---

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

Der Antragsgegnerin kommt laut Vertrag ein unentgeltliches und übertragbares Nutzungsrecht an allen die Erfindung betreffenden Inlands und Auslandsschutzrechten zu, das sich nicht nur auf Geschäftstätigkeiten der gesamten Y AG und mit ihr verbundenen Unternehmen bezieht, sondern darüber hinaus auch für Joint-Ventures der Y AG und andere Unternehmen gilt, die erfindungsgemäße Produkte mit der Zustimmung der Y AG fertigen. Somit hat sich die Antragsgegnerin mit dem Vertrag ein umfassendes Nutzungsrecht gesichert, das als Gegenleistung für die unentgeltliche Übertragung anzusehen ist und das sogar über die ursprüngliche Rechtsposition der Antragsgegnerin vor der Übertragung hinaus geht. Vor der Übertragung stand sie nämlich in einer Bruchteilsgemeinschaft nach den §§ 741 ff. BGB mit dem freien Erfinder X und hätte für die Übertragung des Nutzungsrechts an einen Dritten im Wege eines Lizenzvertrags nach § 744 Abs. 1 BGB dessen Zustimmung bedurft, was nun nicht mehr der Fall ist.

An dieser Gegenleistung partizipiert der Antragsteller in Rahmen des § 9 Abs. 2 ArbEG dahingehend, dass jegliche durch die Antragsgegnerin selbst vorgenommenen oder ermöglichten Nutzungshandlungen einen nach der Methode der Lizenzanalogie zu bemessenden Erfindungswert generieren und bei etwaigen Lizenzeinnahmen auch hieraus ein Erfindungswert resultieren würde.

b) Pflicht der Antragsgegnerin zur unverzüglichen Anmeldung nach § 13 ArbEG

Der Pflicht zur unverzüglichen Anmeldung hat die Antragsgegnerin dadurch Genüge getan, dass sie den Vertragspartner X. diesbezüglich in die Pflicht genommen hat. Die Anmeldung war nämlich ebenso Vertragsgegenstand wie die Übertragung entsprechender Anmeldungen an die Antragsgegnerin, sollte der Vertragspartner X Schutzrechte aufgeben wollen.

Allerdings hat die Antragsgegnerin die Hoheit, für entsprechende Schutzrechtsanmeldungen Sorge zu tragen, damit aus der Hand gegeben. Das damit verbundene Risiko fehlender Vertragstreue des Vertragspartners X muss nach Auffassung der Schiedsstelle deshalb bei der Antragsgegnerin verbleiben und kann nicht dahingehend auf den Antragsteller verlagert werden, dass dessen Vergütungsanspruch beeinträchtigt wird, wenn durch ein Fehlverhalten des Vertragspartners die durch die Erfindung ermöglichte Monopolsituation verloren geht. Vorliegend hat sich genau dieses Risiko realisiert. Faktisch läuft die vorliegende Situation auf eine mit § 17 ArbEG vergleichbare Situation hinaus. Denn die Antragsgegnerin hat mit dem geschlossenen Vertrag dokumentiert, dass sie von der Schutzfähigkeit der Dienstleistung ausgeht. Durch das Fallenlassen der Dienstleistung vor Offenlegung ist die erfindungsgemäße technische Lehre auch

weiterhin betriebsgeheim. Die Schiedsstelle ist daher der Auffassung, dass es sachgerecht ist, dass die Antragsgegnerin Verwertungshandlungen wie auch in § 17 Abs. 3 ArbEG vorgesehen, bis zur maximal möglichen Schutzdauer vergüten muss.

c) Pflicht der Antragsgegnerin nach § 16 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat die Rechte an der Dienstfindung vertraglich übertragen und dafür eine Gegenleistung erhalten (siehe Ausführungen unter Ziffer a). Diese Situation unterscheidet sich im Hinblick auf § 16 ArbEG nicht von einem Verkauf der Dienstfindung, zu dem der Arbeitgeber berechtigt ist, da er durch die Inanspruchnahme über die Rechte an der Dienstfindung verfügt. Auch in einem solchen Fall würde § 16 ArbEG keine Wirkungen mehr entfalten, weil der Arbeitgeber nicht mehr Inhaber des Schutzrechts wäre. Die Antragsgegnerin hat mit der Übertragung der Dienstfindung mithin keine Rechte des Antragstellers aus § 16 ArbEG abgeschnitten. Im Falle des Verkaufs würde der Arbeitnehmer über den Verkaufspreis an der Dienstfindung letztmals partizipieren. Da der Arbeitnehmer vorliegend aber an der Gegenleistung des geschlossenen Vertrages dahingehend partizipiert, als jegliche Nutzungshandlung der Antragsgegnerin so zu vergüten ist, als wäre die Antragsgegnerin selbst Inhaberin des Schutzrechts, ist für § 16 ArbEG auch insoweit kein Raum.

d) Pflicht der Antragsgegnerin nach § 14 ArbEG

Dadurch, dass die Antragsgegnerin die Dienstfindung bereits sehr frühzeitig übertragen und die Entscheidung über Schutzrechtsanmeldungen im Ausland auf den Vertragspartner verlagert hat, bleibt dem Antragsteller eine etwaige Anmeldemöglichkeit im Ausland tatsächlich verschlossen. Dies steht der hier vorgenommenen Übertragung einer Dienstfindung innerhalb des Prioritätsjahres jedoch grundsätzlich nicht entgegen. Denn eine Einschränkung der durch die Inanspruchnahme erlangten umfassenden Verfügungsberechtigung des Arbeitgebers nach § 7 ArbEG sieht § 14 ArbEG zum einen nicht vor. Zum anderen aber wird ein Arbeitgeber bei einer Übertragung einer Dienstfindung unbelastet durch eine für den Erfindungsgegenstand wirtschaftlich relevante Auslandsanmeldung des Arbeitnehmers stets eine bessere Gegenleistung erhalten, was davon herrührt, dass der Erwerber sich weltweit die Monopolsituation sichern kann. Nachdem aus dieser gegebenenfalls höheren Gegenleistung der Erfindungswert resultiert, sind die gesetzlich vorgesehenen Partizipationsmöglichkeiten des Arbeitnehmers an der in Anspruch genommenen Dienstfindung nicht beeinträchtigt. Die Möglichkeit, Schutzrechte im Ausland anzumelden, steht zunächst dem Arbeitgeber zu. Überträgt

er diese an einen Dritten, partizipiert der Arbeitnehmer hinreichend an der dafür erlangten Gegenleistung des Arbeitgebers. Im vorliegenden Fall partizipiert der Antragsteller dahingehend an der entsprechenden Gegenleistung, als die Antragsgegnerin jegliche Nutzungshandlung zu vergüten hat (siehe Ausführungen unter Ziffer a).

Überdies hat die Information des Arbeitgebers, er wolle in einem ausländischen Staat kein Schutzrecht erwerben, regelmäßig keinen Wert für den Arbeitnehmer, da der Arbeitgeber, soweit sachlich sinnvoll, bereits selbst Schutzrechte erwerben wird. Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder für den Verzicht auf die Information oftmals einen bestimmten Betrag anbietet, dann tut er dies regelmäßig nicht, um damit einen angemessenen Gegenwert zu beziffern, sondern um einen Anreiz zu bieten, bei der Einsparung von Verwaltungskosten mitzuhelfen<sup>2</sup>. Dass im Einzelfall die Situation ausnahmsweise anders gelagert sein könnte, ist vorliegend nicht ersichtlich (...)

---

<sup>2</sup> EV vom 18.07.2012, Arb.Erf. 30/10, Leitsatz in Internetdatenbank DPMA.