



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	07.02.2017	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 44/15
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	bearbeiteter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 13 ArbEG, § 17 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Verhandlung über Verzicht auf Anmeldung; betriebliche Belange für die Geheimhaltung einer Dienstleistung; Frist zur Anrufung der Schiedsstelle bei Nichtanerkennung der Schutzfähigkeit; sachgerechter Zeitpunkt für die Beurteilung des Stands der Technik		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Soll eine Dienstleistung wegen berechtigter Belange des Betriebs nicht zur Erwirkung eines Schutzrechts angemeldet werden, ist dem Arbeitgeber im Hinblick auf die Systematik des § 13 Abs. 2 ArbEG zuzugestehen, dass er zunächst mit dem Arbeitnehmer Verhandlungen über einen Verzicht nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG führen darf, welcher eine Erklärung zum Betriebsgeheimnis gemäß § 17 Abs. 1 und 2 ArbEG und eine Anrufung der Schiedsstelle obsolet machen würde.
2. Einer zeitlich verzögerten Anrufung der Schiedsstelle gemäß § 17 Abs. 2 ArbEG nach Erklärung der Dienstleistung zum Betriebsgeheimnis kann dadurch Rechnung getragen werden, dass die Schiedsstelle bei ihrer Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht auf den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Anrufung abstellt, sondern auf einen sachgerechten früheren Zeitpunkt, um zu vermeiden, dass in der Zwischenzeit bekannt gewordener neuheitsschädlicher Stand der Technik zu Lasten des Arbeitnehmers berücksichtigt wird.
3. Da dem Arbeitgeber eine gewisse Zeit für die Vorbereitung der Anrufung der Schiedsstelle, wie sie ihm auch für die Ausarbeitung einer Patentanmeldung zusteht, einzuräumen ist, ohne dass dies ein schuldhaftes Zögern gegenüber der Unverzüglichkeit einer Schutzrechtsanmeldung darstellt, erscheint bei einer Erfindungsmeldung am 15.05.2013 und Abschluss der Verhandlungen über eine Nichtanmeldung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG am 31.12.2013 als Prüfungstichtag der 1. Januar 2014 sachgerecht.

## Begründung:

### **I. Sachverhalt**

Die Antragsgegnerin war bei der Antragstellerin als Biochemikerin beschäftigt und hat im Januar 2014 mit der Antragstellerin einen Aufhebungsvertrag zum 31. Dezember 2014 geschlossen.

Am 15. Mai 2013 hatte sie der Antragstellerin eine Diensterfindung (...) gemeldet, die die Antragstellerin in Anspruch genommen, jedoch nicht zur Erteilung eines Patents angemeldet hat.

Die Antragstellerin hatte die Auffassung vertreten, dass es nicht zielführend sei, Patentschutz anzustreben, da eine Schutzrechtsverletzung durch Wettbewerber bedingt durch den Erfindungsgegenstand nicht nachprüfbar sei. Weiterhin bestanden und bestehen zwischen den Beteiligten Differenzen hinsichtlich der Schutzfähigkeit der gemeldeten Erfindung. Dementsprechend standen die Beteiligten vor und nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses verschiedentlich in Diskussion, die aber erfolglos verlief.

Zuletzt hat die Antragsgegnerin die Antragstellerin mit Schreiben vom 28. September 2015 vor die Wahl gestellt, ihr die Erfindung zur weiteren eigenen Verwertung freizugeben und für ein nichtausschließliches Benutzungsrecht 18.000 € zu bezahlen oder die Erfindung als Betriebsgeheimnis zu betrachten und für die exklusive Nutzung eine Vergütung von 65.000 € zu bezahlen, und der Antragstellerin für die Entscheidung eine Frist bis zum 31. Oktober 2015 gesetzt.

Daraufhin hat die Antragstellerin der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 30. Oktober 2015 mitgeteilt, dass sie zur Frage der Schutzfähigkeit ein Verfahren nach § 17 Abs. 2 ArbEG einleiten wird. In der Folge hat sie am 23. November 2015 die Schiedsstelle angerufen.

Im Schiedsstellenverfahren hat die Antragstellerin vorgetragen, dass berechnete Belange für die Geheimhaltung der Diensterfindung vorlägen. Die mangelnde Möglichkeit des Nachweises einer Patentverletzung lasse die Geheimhaltung für das Unternehmen wirtschaftlich zweckmäßiger als eine Patentanmeldung erscheinen. Die Patentierung (...) könne ihr keine kommerziell relevante Exklusivität gegenüber Wettbewerbern verschaffen.

Die Antragsgegnerin trägt vor, dass es von Seiten der Antragstellerin an einem Antrag nach § 17 Abs. 2 ArbEG fehle. Es liege bereits keine ausdrückliche Erklärung vor, dass der vorliegende Streitgegenstand zum Betriebsgeheimnis erklärt worden ist. Es sei der Antragstellerin ausschließlich darauf angekommen, durch die unterlassene

Patentanmeldung Vergütungszahlungen zu vermeiden. Dass man aufgrund der fehlenden Nachweisbarkeit von Patentverletzungen auf die Anmeldung verzichtet habe, sei als ungeeignete Schutzbehauptung zu werten. Die erst im Jahr 2015 erfolgte Anrufung der Schiedsstelle verletze die Pflicht zur unverzüglichen Inlandsanmeldung und verpflichte zum Schadensersatz.

Die Antragstellerin hält die Dienstfindung für nicht patentfähig und hat für die Prüfung der Schutzfähigkeit der Dienstfindung die Erfindungsmeldung und einen Entwurf einer Patentanmeldung vorgelegt. Darüber hinaus haben die Beteiligten die Schutzfähigkeit schriftsätzlich diskutiert. Die Antragsgegnerin hält die Dienstfindung für schutzfähig (...).

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

### 3. Entfall der Anmeldepflicht und Erklärung der Dienstfindung zum Betriebsgeheimnis

Nach § 13 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitgeber eine gemeldete Dienstfindung unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern i.S.v. § 121 BGB zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden.

Entbunden von der Verpflichtung zur unverzüglichen Anmeldung ist der Arbeitgeber allerdings dann, wenn der Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG der Nichtanmeldung zustimmt, aber auch dann, wenn der Arbeitgeber gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG die Dienstfindung unter Beachtung der Voraussetzungen des § 17 ArbEG als Betriebsgeheimnis behandelt.

Soweit der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG zustimmt, besteht für die Arbeitgeberin jedoch keine Notwendigkeit mehr, von einer Anmeldung auf Grundlage von § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 17 Abs. 1 ArbEG abzusehen.

Die Antragstellerin hatte im vorliegenden Fall zunächst angestrebt, die Zustimmung der Antragsgegnerin zur Nichtanmeldung zu erreichen. Sie ist hiermit aber über einen längeren Zeitraum nicht durchgedrungen, so dass sie weiterhin in der Pflicht stand, unverzüglich anzumelden.

Dieser Pflicht hat sie sich jedoch in zulässiger Weise durch die Berufung auf § 17 ArbEG entzogen. Denn die Voraussetzungen der Behandlung als Betriebsgeheimnis sind nach Auffassung der Schiedsstelle gegeben.

Die Antragstellerin hat die Erfindung spätestens mit dem Schreiben vom 30. Oktober 2015 zum Betriebsgeheimnis erklärt.

Hinsichtlich der berechtigten Belange des Betriebs steht dem Arbeitgeber ein weiter Beurteilungsspielraum zu, da der Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit berührt ist. Denn die Gestaltung des Betriebs und damit die Frage, in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist Bestandteil der grundrechtlich geschützten unternehmerischen Freiheit, wie sie sich aus Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG ableiten lässt<sup>1</sup>. Dementsprechend bleibt die Frage, ob es erforderlich ist, die Erfindung nicht bekannt werden zu lassen, dem unternehmerischen Ermessen des Arbeitgebers überlassen<sup>2</sup>, so dass berechnete Belange des Betriebes bereits dann vorliegen, wenn die Geheimhaltung für die wirtschaftliche Situation des Unternehmens zweckmäßiger als die Schutzrechtsanmeldung erscheint, ohne dass es darauf ankommt, dass sie dringend geboten wäre<sup>3</sup>. Die Antragstellerin hat vorgetragen, dass sie mit einer Patentierung keine kommerziell relevante Exklusivität gegenüber Wettbewerbern erreichen könne und die mangelnde Möglichkeit, die Benutzung der durch eine Patentanmeldung offengelegten technischen Lehre durch Wettbewerber nachzuweisen, dazu führe, dass die Behandlung als Betriebsgeheimnis zweckmäßiger sei. Die Schiedsstelle sieht diese Argumentation als schlüssig und als im Rahmen der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit liegend an, zumal die Antragsgegnerin durch die reine Behandlung als Betriebsgeheimnis auch keinerlei Nachteile erleidet, da ihr Vergütungsanspruch hiervon nicht berührt wird, soweit die Schutzfähigkeit durch die Arbeitgeberin oder die Schiedsstelle anerkannt wird.

Im Schreiben vom 30. Oktober 2015 hat die Antragstellerin auch ausdrücklich die Schutzfähigkeit bestritten, so dass die Befreiung von der Anmeldepflicht eingetreten ist. Weiterhin steht dem Bestreiten der Schutzfähigkeit und der entsprechenden Anrufung der Schiedsstelle nicht die Dauer von über zwei Jahren seit der Erfindungsmeldung bis zur

---

<sup>1</sup> BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11.

<sup>2</sup> Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage, § 17 RNr. 5.

<sup>3</sup> Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Auflage, § 17 RNr. 14.

Anrufung der Schiedsstelle entgegen. Denn die Antragstellerin hat die Schutzfähigkeit der Diensterfindung stets in Frage gestellt. Die Möglichkeit, die Schiedsstelle nach § 17 Abs. 2 ArbEG über die Schutzfähigkeit befinden zu lassen, wäre nur dann nicht mehr gegeben, wenn der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit einer Diensterfindung bereits einmal anerkannt hätte. Nur dann stünde ihm grundsätzlich nicht mehr das Recht zu, sich später auf die Schutzunfähigkeit einer geheim gehaltenen Diensterfindung zu berufen<sup>4</sup>. Der Antragsgegnerin ist zwar zuzugestehen, dass die Erklärung zum Betriebsgeheimnis und die Anrufung der Schiedsstelle bei Bestreiten der Schutzfähigkeit im Hinblick auf das Zeitmoment mit der Pflicht zur unverzüglichen Anmeldung korreliert. Allerdings bleibt eine gegebenenfalls verspätete Anrufung der Schiedsstelle weitgehend folgenlos<sup>5</sup>. Denn die Pflicht zur unverzüglichen Anmeldung dient vorrangig der Prioritätssicherung, was bei einer betriebsgeheim gehaltenen Erfindung naturgemäß nicht verfangen kann. Somit kann eine zeitlich verzögerte Anrufung der Schiedsstelle nur Auswirkungen auf den Zeitpunkt haben, welchen die Schiedsstelle bei der Prüfung der Schutzfähigkeit zu Grunde legt. Üblicherweise stellt die Schiedsstelle bei einer zeitnahen Anrufung zur Beurteilung der Schutzfähigkeit grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Anrufung der Schiedsstelle ab, entsprechend der auf den Anmeldetag abstellenden Prüfung einer Patentanmeldung. Einer zeitlich verzögerten Anrufung der Schiedsstelle kann daher dadurch hinreichend Rechnung getragen werden, dass die Schiedsstelle bei ihrer Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht auf den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Anrufung abstellt, sondern auf einen sachgerechten früheren Zeitpunkt, um zu vermeiden, dass in der Zwischenzeit bekannt gewordener neuheitsschädlicher Stand der Technik zu Lasten des Arbeitnehmers berücksichtigt wird. Hierbei ist dem Arbeitgeber im Hinblick auf die Systematik des § 13 Abs. 2 ArbEG zuzugestehen, dass er zunächst mit dem Arbeitnehmer Verhandlungen über einen Verzicht nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG führen darf, welcher eine Erklärung zum Betriebsgeheimnis und eine Anrufung der Schiedsstelle obsolet machen würde. Erkennt er aber, dass er hier nicht zum Ziel kommen wird, darf er nicht weiter zuwarten. Dies scheint vorliegend relativ schnell erkennbar gewesen sein. Weiterhin ist dem Arbeitgeber eine gewisse Zeit für die Vorbereitung der Anrufung der Schiedsstelle einzuräumen, wie sie ihm auch für die Ausarbeitung einer Patentanmeldung zusteht, denn Maßstab ist letztlich, ob die vergangene Zeit ein schuldhaftes Zögern darstellt. Ausgehend von den vorliegenden Daten (Erfindungsmeldung 15.05.2013, Abschluss des Aufhebungsvertrags im Januar 2014) geht die Schiedsstelle davon aus, dass als Prüfungsstichtag der 1. Januar 2014 sachgerecht erscheint.

---

<sup>4</sup> BGH vom 29.09.1987, Az.: X ZR 44/86 – Vinylpolimerisate.

<sup>5</sup> Vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 01.04.2015, Arb.Erf. 49/11, Internetdatenbank DPMA.

#### 4. Prüfung der Schutzfähigkeit

Vorliegend hat der Arbeitgeber Zweifel an der Schutzfähigkeit. Aufgrund der Anrufung der Schiedsstelle nach § 17 Abs. 2 ArbEG wird die Schiedsstelle ausnahmsweise gutachterlich tätig.

Die Schiedsstelle hat ihre Bewertung hierbei auf Grundlage der Erfindungsmeldung und des vorgelegten Entwurfs einer Schutzrechtsanmeldung vorgenommen, der ihr eine detaillierte Abgrenzung zum Stand der Technik erlaubt. Ebenfalls hat sie die Stellungnahmen der Beteiligten mit einbezogen.

Auf dieser Grundlage hat die Schiedsstelle Folgendes festgestellt: (...)

#### 5. Gesamtergebnis

Da nach ausführlicher Prüfung der Schiedsstelle, die aus dem Vorsitzenden und zwei Patentprüfern des Deutschen Patent- und Markenamtes besteht, die auf dem Gebiet der Technik, auf das sich die Erfindung bezieht, über besondere Sachkunde und Erfahrung verfügen, die streitgegenständliche Dienstleistung im dargestellten Umfang schutzfähig erscheint, empfiehlt die Schiedsstelle den Teil-Einigungsvertrag anzunehmen und eine Einigung über den Erfindungswert zu finden.