



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	08.08.2017	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 58/15
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	bearbeiteter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 5 ArbEG, § 6 ArbEG, § 28 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Anforderung an eine wirksame Erfindungsmeldung; Bindung an eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber zur Höhe des Miterfinderanteils		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Eine Bezeichnung eines dem Vorgesetzten überreichten Schriftstücks als „Neue technische Innovation“ reicht nicht zur Kenntlichmachung als Erfindungsmeldung aus, weil ein eindeutiger Hinweis darauf fehlt, dass der Meldende glaubt, bei der dargestellten technischen Lösung eine Dienstfindung gemacht zu haben.
2. Eine gegenüber dem Arbeitgeber auf dessen Inanspruchnahmeschreiben mit eigenhändiger Unterschrift abgegebene Einverständniserklärung zur Aufteilung der Miterfinderanteile ist für die Erfinder nach dem Grundsatz, dass Verträge eingehalten werden müssen, bindend.

#### Begründung:

##### **I. Sachverhalt**

Streitgegenstand ist die dem Gebrauchsmuster (...) zu Grunde liegende Erfindung.

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin vom 1. Mai 2008 bis zum 30. Juni 2013 beschäftigt.

Er hat vorgetragen, dass er die Erfindung als Alleinerfinder am 9. März 2009 seinem Vorgesetzten gemeldet habe. Zum Beleg hat er eine von ihm erstellte und unterschriebene Dokumentation über eine Vandalismussicherung und einen Screenshot vorgelegt, der zeigt, dass eine Datei mit der Bezeichnung „Vandalismussicherung (...).pdf“ am 8. März 2009

erstellt worden ist. Diese Dokumentation habe er seinem Vorgesetzten am 9. März 2009 vorgestellt und sie diesem wie erbeten am 22. März 2009 per E-Mail übersandt.

Die Antragsgegnerin hingegen hat der Schiedsstelle eine schriftliche Erfindungsmeldung vom 19. Juni 2009 vorgelegt, die vom Antragsteller und zwei weiteren Miterfindern unterzeichnet ist und die einen Miterfinderanteil des Antragstellers in Höhe von 40 % ausweist. Der Antragsteller hat hierzu vorgetragen, dass dies kein belastungsfähiger Beweis sei, da die Antragsgegnerin dieses Dokument manipuliert habe.

Die Antragsgegnerin hat weiterhin ein Schreiben vom 21. August 2009 vorgelegt, mit welchem sie die Inanspruchnahme der Diensterfindung erklärt hat, einen Miterfinderanteil des Antragstellers von 40 % neben den Anteilen der beiden Miterfinder von jeweils 30 % ausgewiesen und dem Antragsteller gegen eine Prämie von 100 € den Abkauf der Rechte nach den §§ 13 Abs. 1, 14 Abs. 2, und 16 Abs. 1 ArbEG angeboten hat. Das Schreiben weist eine handschriftlich unterschriebene Einverständniserklärung des Antragstellers auf.

Der Antragsteller vertritt die Auffassung, dass die Inanspruchnahmeerklärung im Hinblick auf seine Meldung vom März 2009 verspätet abgegeben worden sei und die Erfindung frei geworden sei.

Die Antragsgegnerin hat mitgeteilt von 2009 bis 2012 einen Umsatz mit erfindungsgemäßen Produkten von (...) gemacht zu haben. Ab dem Jahr 2013 seien keine weiteren Umsätze realisiert worden. Sie hat zur Ermittlung des Erfindungswerts einen Lizenzsatz von 0,75 % in Ansatz gebracht und den sich daraus ergebenden Erfindungswert auf die Miterfinderanteile aufgeteilt. Unter Anlegung eines Anteilsfaktors von 21 % hat sie sodann eine Erfindervergütung von 2,81 € ermittelt.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass er einen jährlichen Vergütungsanspruch von mindestens 600.000 € beginnend mit dem 1. Januar 2000 habe. Er geht davon aus, dass die Antragsgegnerin bis zurück ins Jahr 2000 von ihr gelieferte Produkte hätte erfindungsgemäß nachrüsten müssen. Die Grundlage für seine Forderung habe er aus ihm bekannten Umsatzlisten mit nachzurüstenden Produkten extrapoliert.

(...)

## II. Wertung der Schiedsstelle

### 1. Vorbemerkung

(...)

### 2. Anwendbares Recht

Auf das Schiedsstellenverfahren sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Erfindung vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde.

### 3. Zur Inanspruchnahme der Erfindung und zur Zuständigkeit der Schiedsstelle

Der Antragsteller macht geltend, dass er Ansprüche wie ein freier Erfinder gegen die Antragsgegnerin habe, da diese die Erfindung erst verspätet in Anspruch genommen habe. Die Schiedsstelle weist hierzu zunächst darauf hin, dass sie für derartige Ansprüche nicht die zuständige Stelle ist. Sollte der Antragsteller hieran festhalten wollen, müsste er für die Geltendmachung solcher Ansprüche ein ordentliches Gericht bemühen.  
(...)

Allerdings ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die Antragsgegnerin die Erfindung ordnungsgemäß in Anspruch genommen hat.

Nach § 5 Abs. 1 ArbEG ist zunächst der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, dazu verpflichtet, diese seinem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Diese Meldepflicht stellt eine Konkretisierung der dem Arbeitnehmer im Rahmen der arbeitsrechtlichen Treuepflicht obliegenden Informationspflicht dar und dient der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zum Schutz des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers. Dem Arbeitgeber sollen eine unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 ArbEG gemachte Diensterfindung und die insoweit maßgeblichen Umstände so bekannt werden, dass er den Erfindungscharakter und die an der Erfindung beteiligte Person erkennen kann und in der Lage ist, sachgerecht über eine Inanspruchnahme oder eine Freigabe sowie über den der Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung zu entscheiden.

Der Arbeitnehmer ist aber auch verpflichtet, seinem Arbeitgeber technische Verbesserungsvorschläge mitzuteilen. Dies ist zwar gesetzlich nicht normiert, ergibt sich aber aus der Hauptleistungspflicht nach § 611 Abs. 1 BGB bzw. zumindest aus der Verpflichtung des Arbeitnehmers nach § 241 Abs. 2 BGB zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Arbeitgebers.

Für eine Erfindungsmeldung nach § 5 Abs. 1 ArbEG ist deshalb Voraussetzung, dass die vom Arbeitnehmer vorgelegten Unterlagen eindeutig erkennen lassen, dass es sich um die Meldung einer Dienstfindung handelt. Diesen Hinweis benötigt der Arbeitgeber im Hinblick auf daran anknüpfenden Fristen für die Inanspruchnahme bzw. die Freigabe der Dienstfindung. Das Kenntlichmachen der Meldung als Dienstfindung muss nicht ausdrücklich unter Verwendung des Wortes Erfindungsmeldung erfolgen. Dies kann auch in anderer Weise ersichtlich werden, sofern für den Arbeitgeber erkennbar wird, dass ihm der Arbeitnehmer eine Erfindung nahebringen will und nicht etwa nur ein normales Arbeitsergebnis oder ein Verbesserungsvorschlag gemeldet werden soll. Voraussetzung für eine Kenntlichmachung i.S.v. § 5 Abs. 1 ArbEG ist der eindeutige Hinweis darauf, dass der Meldende glaubt, bei der dargestellten technischen Lösung eine Dienstfindung gemacht zu haben. Eine Kenntlichmachung eines Schriftstücks wie vorliegend als „Neue technische Innovation“ reicht daher nicht zur Kenntlichmachung als Erfindungsmeldung aus. Einerseits geht nämlich bereits das ArbEG von einer klaren Trennung von Erfindungswesen und Vorschlagswesen aus und andererseits ist in der Betriebspraxis häufig eine organisatorische Trennung zwischen Erfindungs- und Vorschlagswesen etabliert, so dass bei einer nicht eindeutigen Kennzeichnung die Gefahr einer Zuleitung an eine unzuständige Stelle besteht. Weiterhin wird eine als Verbesserungsvorschlag angesehene Erklärung des Arbeitnehmers üblicherweise wegen des regelmäßig geringeren Stellenwerts solcher Vorschläge und deren von vornherein bestehenden originären Zuordnung zum Arbeitgeber häufig einer anderen tatsächlichen und rechtlichen Behandlung zugeführt.

Hiervon ausgehend bewertet die Schiedsstelle die Dokumentation „Neue technische Innovation“ lediglich als Meldungen eines Verbesserungsvorschlags und nicht als Meldung einer Dienstfindung, zumal diese an keiner Stelle erkennen lässt, dass der Antragsteller die Meldung einer Dienstfindung im Sinn hatte und diese Dokumentation auch nicht an den Arbeitgeber adressiert war, sondern ohne Adressierung beim Vorgesetzten abgegeben wurde bzw. per E-Mail an diesen weitergegeben wurde.

Deshalb sieht die Schiedsstelle erst die Erfindungsmeldung vom 10. Juni 2009 als Erfindungsmeldung an. Diese hat die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 21. August 2009 form- und fristgerecht in Anspruch genommen. Damit hat sie die Rechte an der Erfindung gemäß den §§ 6, 7 ArbEG wirksam auf sich übergeleitet.

Für die Prüfung des vom Antragsteller in diesem Zusammenhang erhobenen Manipulationsvorwurfs ist die Schiedsstelle nicht die sachlich zuständige Stelle.

#### 4. Zur Erfinderschaft und zur Zuständigkeit der Schiedsstelle

Der Antragsteller beansprucht die Alleinerfinderschaft. Die Klärung der Frage etwaiger Miterfinderanteile obliegt aber nicht der gesetzlichen Zuständigkeit der Schiedsstelle (...)

Die Schiedsstelle weist den Antragsteller jedoch darauf hin, dass er gegenüber der Antragsgegnerin auf dem Inanspruchnahmeschreiben vom 21. August 2009 sein Einverständnis mit den dort niedergelegten Regelungen, zu welchen auch die Aufteilung der Miterfinderanteile zählte, mit eigenhändiger Unterschrift erklärt hat. Hinsichtlich dieses Schreibens hat der Antragsteller auch keine Manipulationsvorwürfe erhoben. An diese Vereinbarung ist der Antragsteller nach dem Grundsatz, dass Verträge eingehalten werden müssen („pacta sunt servanda“), nach Auffassung der Schiedsstelle gebunden. (...)