



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	29.06.2017	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 62/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 6 ArbEG, § 8 ArbEG, § 13 ArbEG, § 16 ArbEG		
Stichwort:	Freigabe nach Inanspruchnahme, aber vor Schutzrechtsanmeldung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Nach § 8 S. 1 ArbEG ist die Freigabe der Dienstfindung nach Inanspruchnahme möglich, sofern noch keine Schutzrechtsanmeldung erfolgt ist.
2. Ein Vertragsangebot des Arbeitgebers an den Erfinder nach der Inanspruchnahme der Erfindung, dass die Berechtigung sich um ein Schutzrecht im eigenen Namen zu bemühen und dieses im Erteilungsfall zu nutzen, ausschließlich beim Erfinder liegen solle, stellt keine wirksame Freigabe der Erfindung nach § 8 S. 1 ArbEG dar, wenn es mit der Einschränkung versehen ist, dass aus diesem Vorgang keinerlei wechselseitige Ansprüche entstehen sollen.
3. Erst ab einer wirksamen Freigabe der Erfindung wird der Arbeitgeber für die Zukunft von der Anmeldepflicht nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG frei.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragsteller ist Maurermeister und war bei der Antragsgegnerin (...) als Polier beschäftigt.

Am 8. / 9. Dezember 2014 hat er der Antragsgegnerin eine Dienstfindung (...) gemeldet. Die Antragsgegnerin hat den Erhalt der Erfindungsmeldung bestätigt, sich aber hierzu nicht mehr geäußert. Sie hat die Dienstfindung nicht zur Erteilung eines Patents angemeldet.

Der Antragsteller hat der Schiedsstelle eine am 18.12.2014 mit einem Kollegen abgeschlossene Kaufvereinbarung vorgelegt, wonach dieser Kollege bei Nichtannahme der Dienstfindung durch die Antragsgegnerin die Erfindung mit allen Rechten und Pflichten in sein Eigentum übernimmt. Als Gegenleistung wurde eine Kaufsumme von 200.000 € vereinbart, welche bei Nichtinanspruchnahme durch die Antragsgegnerin innerhalb von vier Wochen zur Zahlung fällig werden sollte.

Mit Schreiben vom 11. Juli 2015 hat der Antragsteller die Antragsgegnerin darauf hingewiesen, dass ihr die Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung obliege und er einen Anspruch auf angemessene Arbeitnehmererfindervergütung habe.

In der Folge hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller am 12. November 2015 eine Vereinbarung angeboten, welcher zufolge sie kein Interesse an der Anmeldung eines Schutzrechts habe, weshalb die Berechtigung sich um ein Schutzrecht im eigenen Namen zu bemühen und ein solches im Falle der Erteilung zu nutzen, ausschließlich beim Antragsteller liegen solle. Weiterhin sollten aus dem Vorgang keinerlei wechselseitige Ansprüche bestehen. Der Antragsteller hat die Vereinbarung nicht angenommen.

Der Antragsteller begehrt Arbeitnehmererfindervergütung, die sich an der in der mit dem Kollegen abgeschlossenen Kaufvereinbarung genannten Summe von 200.000 € orientieren solle. Durch die nicht rechtzeitige Freigabe der Erfindung habe der Kaufvertrag nicht umgesetzt werden können, so dass dadurch ein entsprechender Schaden entstanden sei. Weiterhin könne mit der Dienstfindung pro Jahr ein Umsatz von 500.000 € erzielt werden, was bei einer Patentlaufzeit von 20 Jahren zu einer Gesamtvergütung von 141.000 € führen würde.

Die Antragsgegnerin hält die Dienstfindung nicht für schutzfähig und die technische Lehre mangels praktischer Nutzbarkeit für wirtschaftlich nicht vorteilhaft. Weiterhin zieht sie die vom Antragsteller vorgelegte Kaufvereinbarung in Zweifel. Sie sieht daher keine Möglichkeit, zu einer Einigung zu gelangen.

(...)

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

3. Zusammenfassung der rechtliche Würdigung des Sachverhalts

Nach Auffassung der Schiedsstelle hat der Antragsteller der Antragsgegnerin am 8./9. Dezember 2014 die Diensterfindung (...) nach § 5 Abs. 1 ArbEG wirksam gemeldet. Die Erfindungsmeldung war auch ordnungsgemäß, da die Antragsgegnerin nicht innerhalb der Zweimonatsfrist des § 5 Abs. 3 ArbEG eine Ergänzung der Erfindungsmeldung erbeten hat. Somit wurde die Viermonatsfrist des § 6 ArbEG zur Inanspruchnahme in Gang gesetzt. Nachdem die Antragsgegnerin die Diensterfindung dem Antragsteller nicht innerhalb der Viermonatsfrist nach § 6 Abs. 2 ArbEG freigegeben hat, sind alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung auf die Antragsgegnerin übergegangen. Darüber hinaus hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller die Diensterfindung bislang auch nicht nach § 8 S.1 ArbEG freigegeben, so dass die vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung nach wie vor bei ihr liegen.

Daraus ergeben sich zwei Rechtsfolgen:

- Zum einen war und ist die Antragsgegnerin gemäß § 13 Abs. 1 S. 1, 2 ArbEG verpflichtet, die Erfindung in Deutschland zur Erteilung eines Patents anzumelden, was nach § 13 Abs. 1 S.3 ArbEG unverzüglich i.S.v. § 121 BGB zu erfolgen hat. Nachdem § 13 Abs. 1 ArbEG auf die Erfindungsmeldung abstellt, ist bei der Beurteilung der Frage, ob die Antragsgegnerin die Patentanmeldung schuldhaft verzögert hat, auf den Zeitpunkt der Erfindungsmeldung abzustellen. Nachdem der Antragsteller die Diensterfindung am 9. Dezember 2014 gemeldet hat und die Antragsgegnerin die Diensterfindung bis heute nicht zur Erteilung eines Patents angemeldet hat, hat sie die Patentanmeldung in jedem Fall schuldhaft verzögert, was zu einem Schadensersatzanspruch des Antragstellers nach § 823 Abs. 2 BGB führen kann, wenn zwischenzeitlich neuheitsschädlicher Stand der Technik entstanden ist.

- Zum anderen schuldet die Antragsgegnerin nach § 9 Abs. 1 ArbEG seit der Inanspruchnahme der Dienstleistung am 10. April 2015 dem Antragsteller dem Grunde nach eine angemessene Vergütung.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

4. zur Inhaberschaft an der Dienstleistung

Meldet ein Arbeitnehmer eine Dienstleistung nach § 5 ArbEG ordnungsgemäß, so kann der Arbeitgeber den Übergang der Rechte an der Dienstleistung auf sich nur dadurch verhindern, dass er die Dienstleistung vor Ablauf von vier Monaten ab Eingang der Erfindungsmeldung dem Arbeitnehmer nach § 6 Abs. 2 ArbEG freigibt. Nachdem die Antragsgegnerin dies nicht getan hat, ist sie Inhaberin der Dienstleistung geworden.

Der Inhaberschaft an der Dienstleistung und den damit verbundenen Pflichten kann sich der Arbeitgeber sodann nur noch nach § 8 S. 1 ArbEG oder nach § 16 Abs. 2 ArbEG entledigen.

Hat der Arbeitgeber die Dienstleistung noch nicht zur Erteilung eines Patents angemeldet, so kommt eine Freigabe nach § 8 S. 1 ArbEG in Betracht, wobei zu beachten ist, dass die Frage, ob ein Arbeitgeber die Anmeldung der Dienstleistung zur Erteilung eines Patents schuldhaft verzögert hat, von einer derartigen Freigabe nicht berührt wird. Denn nach § 13 Abs. 1, 2 Nr. 1 ArbEG i.V.m § 8 S. 2 ArbEG entfällt die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Patentanmeldung nur dann, wenn die Dienstleistung frei geworden ist, d.h. der Entfall der Anmeldeverpflichtung knüpft an den Zeitpunkt des Freiwerdens an und wirkt damit erst ex nunc in die Zukunft.

Hat der Arbeitgeber die Dienstleistung hingegen bereits pflichtgemäß zur Erteilung eines Patents angemeldet, so ist für eine Freigabe nach § 8 S. 1 ArbEG kein Raum mehr, denn diesen Fall erfasst § 16 Abs. 2 ArbEG als *lex specialis*.

Dieser Betrachtungsweise liegt die Überlegung zu Grunde, dass andernfalls § 8 S. 1 ArbEG ohne Anwendungsbereich wäre, was vom Gesetzgeber nicht gewollt gewesen sein kann. Denn ausweislich der Gesetzgebungsmaterialien¹ wurde § 8 ArbEG bewusst neu gefasst, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die fehlende ausdrückliche Inanspruchnahme künftig nicht mehr zum Freiwerden der Erfindung führt. Während des Laufs der Inanspruchnahmefrist bedarf es aber keiner Freigabemöglichkeit nach § 8 S. 1 ArbEG. Denn die Freigabe ist für diesen Zeitraum bereits nach § 6 Abs. 2 ArbEG möglich. Hätte es der Gesetzgeber nur bei dieser Freigabemöglichkeit belassen wollen, hätte es § 8 S. 1 ArbEG nicht bedurft. Zur Klarstellung der Folgen der

¹ Bundesrat Drucksache 757/08 S. 51.

Freigabe nach § 6 Abs. 2 ArbEG hätte der Regelungsgehalt des § 8 S.2 ArbEG ausgereicht, um klarzustellen, dass der Arbeitnehmer über eine solche Dienstfindung frei verfügen kann. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber mit der getroffenen Regelung nicht bezweckt hat, dass ein Arbeitgeber nach Ablauf der viermonatige Inanspruchnahmefrist unabhängig von der Frage, ob er die Patentanmeldung schuldhaft verzögert hat oder nicht, ausschließlich zu dem Zweck zu einer Patentanmeldung verpflichtet sein soll, damit er die Dienstfindung im Anschluss an die Anmeldung nach § 16 Abs. 2 ArbEG freigeben kann. Denn Ausgangspunkt der gesetzlichen Regelungen des ArbEG ist das Recht des Erfinders auf das Patent nach § 6 PatG, das sich der Arbeitgeber aufgrund der Besonderheit, dass die Erfindung dem Arbeitsverhältnis zuzuordnen ist und ihm nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen das Recht an Arbeitsergebnissen zusteht (§ 611 Abs. 1 BGB), aneignen können soll. Soweit der Arbeitgeber keinen Bedarf an diesem Aneignungsrecht hat oder hieran keinen Bedarf mehr hat, soll es bei der erfinderrechtlichen Eigentumszuordnung des Patentgesetzes verbleiben bzw. soll der ursprüngliche Zustand durch Rückabwicklung wieder hergestellt werden, wie § 16 ArbEG aufzeigt. Der Arbeitnehmererfinder soll somit durch die Regelungen des ArbEG keine Besserstellung gegenüber einem freien Erfinder erfahren, sondern es soll seinen aus § 6 PatG herrührenden Rechten bzw. deren Verlust unter Beachtung der Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses in angemessener Weise Rechnung getragen werden. Hierfür ist es nicht erforderlich, dass der Arbeitgeber für den Arbeitnehmererfinder die Aufwände der Patentanmeldung übernimmt, denn diese obliegen nach dem Patentgesetz dem Erfinder.

Dementsprechend geht auch die Literatur davon aus, dass nach § 8 S. 1 ArbEG die Freigabe der Dienstfindung nach Inanspruchnahme möglich ist, sofern noch keine Schutzrechtsanmeldung erfolgt ist².

Die Antragsgegnerin hat allerdings bis heute weder eine Patentanmeldung vorgenommen noch eine Freigabe nach § 8 S.1 ArbEG erteilt. Zwar hat sie am 12.11.2015 dem Arbeitnehmer ein Angebot zum Abschluss einer Vereinbarung unterbreitet, die zum Inhalt hatte, dass die Berechtigung, sich um ein Schutzrecht im eigenen Namen zu bemühen und dieses im Erteilungsfall zu nutzen, ausschließlich beim Antragsteller liegen soll. Dieses Angebot hat sie auch wortgleich am 16.03.2016 wiederholt. Darin kann jedoch keine Freigabeerklärung i.S.d. § 8 S. 1 ArbEG gesehen werden. Denn die Antragsgegnerin hat damit nicht wirksam das ihr von § 8 S. 1 ArbEG eingeräumte Gestaltungsrecht ausgeübt, sondern nur ein Vertragsangebot unterbreitet. Die Freigabe war nämlich mit der Einschränkung versehen, dass aus diesem Vorgang keinerlei

² Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Auflage, § 8 n.F. RNr. 39.

wechselseitige Ansprüche entstehen sollten. Damit wollte sie sich vor den etwaigen Rechten des Antragstellers aus einem Patent schützen, was dem Wesensgehalt der Freigabe, dem Erfinder wieder seine ursprüngliche Rechtsposition aus § 6 PatG zu verschaffen, völlig entgegengelaufen. Denn der Gesetzgeber hat in § 8 S. 2 ArbEG vorgesehen, dass der Arbeitnehmer in Folge der Freigabe keinen Beschränkungen mehr unterliegen soll.

5. zur Schutzfähigkeit der Dienstleistung und zur Anmeldepflicht

Im vorliegenden Fall bestehen zwischen den Beteiligten unterschiedliche Auffassungen über die Schutzfähigkeit der Dienstleistung. 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 Dienstleistung 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 Dienstleistung 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 Dienstleistung zu melden oder dies zu unterlassen, entbinden Zweifel an der Schutzfähigkeit auch den Arbeitgeber nicht von der Beachtung der an die Meldung einer Dienstleistung 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 Eigenschaft³. 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 dar⁴, 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 nach § 823 Abs. 2 BGB auslösen.

Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistungserfindung des Antragstellers im vorliegenden Fall nicht im Inland zur Erteilung eines Patents angemeldet. Nach § 13 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitgeber eine gemeldete Dienstleistungserfindung 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 Dienstleistungserfindung unter Beachtung der Voraussetzungen des § 17 ArbEG als Betriebsgeheimnis behandelt oder dann, wenn die Erfindung nach § 8 ArbEG

³ 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.

⁴ BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88.

freigeworden ist, § 13 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG. Vorliegend ist bislang keine dieser Möglichkeiten eingetreten. Mithin war und ist die Antragsgegnerin nach wie vor zur Patentanmeldung verpflichtet. Sollte sie nunmehr die Erfindung freigeben, würde sie ab Freigabe für die Zukunft von der Anmeldepflicht nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG frei. Einem etwaigen Schadensersatzanspruch des Antragstellers hinsichtlich der Verletzung der Anmeldepflicht vor diesem Zeitpunkt könnte sie damit jedoch nicht die Grundlage nehmen.

6. zum Vergütungsanspruch und zur vorgelegten Kaufvereinbarung

Die vom Antragsteller in das Verfahren eingeführte Kaufvereinbarung, die er mit einem Kollegen geschlossen haben will, ist nach Auffassung der Schiedsstelle sowohl für etwaige Schadensersatzansprüche wie auch für mögliche Vergütungsansprüche ohne jeden Belang.

Denn diese ist zum einen nie wirksam geworden. Die Kaufvereinbarung haben die Vertragspartener nämlich unter die Bedingung gestellt, dass die Antragsgegnerin die Diensterfindung nicht annimmt. Die Kaufvereinbarung stand somit nach § 158 Abs. 1 BGB unter einer aufschiebenden Bedingung. Nachdem die Inanspruchnahme der Diensterfindung durch die Antragsgegnerin aufgrund der verstrichenen Frist des § 6 Abs. 2 ArbEG als erklärt gilt, ist die Bedingung nicht eingetreten und die Kaufvereinbarung nicht wirksam geworden.

Zum anderen ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass den der Kaufvereinbarung zu Grunde liegenden Willenserklärungen der Mangel der Ernstlichkeit nach § 118 BGB innewohnen muss. Denn kein i.S.v. § 104 BGB halbwegs geschäftsfähiger Marktteilnehmer hätte sich ernstlich dazu bereit erklärt, für eine Erfindung, deren Patentfähigkeit und wirtschaftliche Verwertbarkeit wie hier völlig offen ist, auf Grundlage einer acht Zeilen umfassenden Vereinbarung 200.000 € zu bezahlen.

Für den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers gilt vielmehr folgende Systematik:

Durch die Inanspruchnahme der Diensterfindung nach § 6 ArbEG sind die Rechte an dieser Diensterfindung gemäß § 7 ArbEG vom Antragsteller auf die Antragsgegnerin mit der Folge übergegangen, dass die Antragsgegnerin über die Rechte an der Diensterfindung frei verfügen kann und 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.

Für die Bemessung der Vergütung ist somit zunächst die „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ der Dienstfindung maßgebend. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist hierunter als Regelfall der durch die tatsächliche Verwertung der Dienstfindung realisierte Erfindungswert zu verstehen⁵. Hauptfälle einer tatsächlichen Verwertung sind die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung oder der Verkauf der Dienstfindung. Der Erfindungswert orientiert sich dann an dem geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer derartigen Verwertung der Dienstfindung tatsächlich zufließt⁶.

Die Antragsgegnerin hat die Dienstfindung aber weder lizenziert noch verkauft, so dass ihr aus solchen Geschäften tatsächlich nichts zugeflossen ist und ein darauf bezogener Erfindungswert nicht in Betracht kommt.

Somit verbleibt allenfalls die Möglichkeit, dass die Antragsgegnerin die Dienstfindung selbst benutzt hat. Wenn ein Arbeitgeber eine Dienstfindung im eigenen Betrieb benutzt, ist der Erfindungswert das, was der Arbeitgeber einem freien Erfinder für die Nutzung der geschützten technischen Lehre zahlen müsste⁷, wenn ihm das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre.

Was der Arbeitgeber einem freien Erfinder für die Nutzung der geschützten technischen Lehre zahlen müsste, ist regelmäßig mit der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln. Denn um eine für einen Dritten geschützte Erfindung rechtmäßig zu benutzen, müsste ein Unternehmen mit diesem nämlich eine Vereinbarung schließen. Üblicherweise geschieht dies in Form eines Lizenzvertrags, der die Zahlung von Lizenzgebühren zum Inhalt hat, deren Höhe sich aus einer Multiplikation der Nettoumsätze mit erfindungsgemäßen Produkten ab Werk mit dem marktüblichen Lizenzsatz ergibt. Daher lässt sich der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber bei Benutzung einer Dienstfindung im eigenen Betrieb zufließt, mit der fiktiven Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder regelmäßig am genauesten abschätzen⁸.

Nachdem Benutzungshandlungen der Antragsgegnerin nicht Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens geworden sind und die Antragsgegnerin auch selbst die wirtschaftliche Verwertbarkeit der erfindungsgemäßen Lehre bestritten hat, kann aber auch kein Erfindungswert aufgrund der Eigennutzung entstanden sein.

⁵ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

⁶ BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe.

⁷ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

⁸ Ständige Schiedsstellenpraxis und Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

Weitere Ausführungen zum Vergütungsanspruch erscheinen daher entbehrlich.

7. Ergebnis

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass auf Grundlage des ihr unterbreiteten Sachverhalts eine interessengerechte Lösung darin besteht, dass der Antragsteller nach Möglichkeit so gestellt wird, als hätte die Antragsgegnerin die Diensterfindung bereits zeitnah zur Erfindungsmeldung freigegeben und diesem eine Anmeldung zur Erteilung eines Patents auf eigenen Namen ermöglicht.

Nachdem die Antragsgegnerin durch die Verletzung der Anmeldepflicht jedoch zumindest die Kosten des Antragstellers zur Verfolgung seiner Rechte kausal verursacht hat, erscheint es sachgerecht, dass sie diese Aufwendungen übernimmt.

Die Schiedsstelle hat ihren Einigungsvorschlag dementsprechend gefasst und hofft, dass durch Annahme des Einigungsvorschlags der Rechtsfriede zwischen den Beteiligten wiederhergestellt wird.