



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	14.06.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 12/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§§ 6, 8 ArbEG, §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG, § 43 Abs. 3 ArbEG		
Stichwort:	Vereinbarung der ordnungsgemäßen Inanspruchnahme nach Freiwerden der Erfindung; Vereinbarungen zur Vergütung; Zuständigkeit der Schiedsstelle		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Eine 8 Jahre nach dem Freiwerden der Erfindung getroffene Vereinbarung zwischen Arbeitgeberin und Erfinder mit der generalklauselartige Formulierung, wonach sich die Parteien darüber einig seien und ausdrücklich erklären, dass die Erfindung nach den Bestimmungen des Arbeitnehmer-Erfindungsgesetzes form- und fristgerecht von der Arbeitgeberin in Anspruch genommen worden sei, ändert nichts daran, dass die Erfindung frei geworden ist.
2. Eine solche Vereinbarung ist folglich eine rein vertragliche und keine den Regelungen des ArbEG folgende Überleitung der Rechte an der Erfindung. Das gilt auch für in dieser Vereinbarung enthaltene Regelungen zum Umfang einer Vergütung und zu etwaigen Anpassungsansprüchen.
3. Ein gesetzlicher Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG kann hingegen wegen des Freiwerdens der Erfindung nicht bestehen. Die Schiedsstelle ist deshalb für die Frage einer Vergütungsanpassung unzuständig.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Die Antragsgegnerin war bei der Antragstellerin bzw. deren Rechtsvorgängerin beschäftigt und ist Miterfinderin der dem Patent DE (...) B4 zu Grunde liegenden Dienstleistungserfindung.

Die Arbeitgeberin der Antragsgegnerin hat die Dienstleistungserfindung im September 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Erteilung eines Patents angemeldet und die Antragsgegnerin als Miterfinderin benannt.

Die Antragstellerin hat der Schiedsstelle in diesem Zusammenhang eine Vereinbarung mit der Antragsgegnerin vom 5. / 14. Januar 2012 vorgelegt, die auszugsweise folgenden Wortlaut hat (Hervorhebungen durch die Schiedsstelle):

„(...) Die Erfinderin hat als Angestellte (...) im Rahmen einer Entwicklung (...) die Erfindung (...) gemacht (...), die näher beschrieben ist in der Patentanmeldung Nr. (...). Die Entwicklung wurde in einem Zeitraum von 2002 bis 2008 durchgeführt.

Die Parteien sind sich darüber einig und erklären ausdrücklich, dass die Erfindung nach den Bestimmungen des Arbeitnehmer-Erfindungsgesetzes form- und fristgerecht von „X AG“ unbeschränkt gegenüber Frau (...) in Anspruch genommen wurde.

Die Parteien vereinbaren was folgt:

- 1. „X AG“ **nimmt** die Erfindung unbeschränkt in Anspruch. Alle Rechte der Erfinderin auf die und aus der Erfindung gehen **hiermit** auf die „X AG“ über. Sollte die **Inanspruchnahme aus irgendwelchen Gründen unwirksam** sein, **tritt** die Erfinderin **hiermit** ihren **Anteil** an sämtlichen Rechten auf die und aus der Erfindung an die „X AG“ **ab**.*

(...)

- 4. Zur Abgeltung aller **etwaigen Ansprüche** der Erfinderin **auf Arbeitnehmererfindervergütung** haben sich die Erfinderin und die „X AG“*

*über folgende Berechnung der vorläufigen Vergütung geeinigt: (...)
[Anteilsfaktor (20%)] (...)*

Wird ein oder werden mehrere Patente nur eingeschränkt erteilt, so werden die Beteiligten prüfen, in welchem Umfang noch eine Nachzahlung auf die vorläufige Vergütung angemessen ist und ob eine Änderung der oben angegebenen Vergütungssätze nach den Grundsätzen des § 12 Abs. 6 ArbEG geboten ist.

(...)“

Die Antragstellerin verfolgt mit dem Schiedsstellenverfahren das Ziel, eine Herabsetzung der vereinbarten Vergütung zu erreichen.

(...)

III. 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. Denn die Diensterfindung wurde bereits am 2. September 2003 zur Erteilung eines Patents angemeldet, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass sie der Arbeitgeberin der Antragsgegnerin im Vorfeld zur Patentanmeldung bekannt geworden sein muss.

3. Überleitung der Rechte an der Diensterfindung auf die Arbeitgeberin der Antragsgegnerin

Nach den §§ 6, 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG der für die Streiterfindung geltenden Rechtslage wurde eine Diensterfindung frei, wenn der Arbeitgeber sie nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 und 3) schriftlich in Anspruch genommen hat. Über eine derart frei gewordene Diensterfindung konnte der Arbeitnehmer nach § 8 Abs. 2 ArbEG ohne Beschränkungen verfügen.

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs¹ soll das in § 5 ArbEG normierte Erfordernis einer gesonderten schriftlichen Erfindungsmeldung sicherzustellen, dass dem Arbeitgeber Dienstleistungen seiner Arbeitnehmer und die insoweit maßgeblichen Umstände so bekannt werden, dass er den Erfindungscharakter und die an der Erfindung beteiligten Personen erkennen kann und in der Lage ist, sachgerecht über eine Inanspruchnahme oder Freigabe, über den der Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und über die Festsetzung einer Vergütung allen Miterfindern gegenüber zu entscheiden. Sollte eine Erfindung jedoch nicht gesetzeskonform gemeldet worden sein, sei dies deshalb dann nicht von Belang, wenn in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form dokumentiert ist, dass der Arbeitgeber das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hat, die ihm nach § 5 ArbEG vermittelt werden müssen. Dies sei insbesondere dann der Fall, wenn der Arbeitgeber die Dienstleistung mit dem Inhalt der von seinem Arbeitnehmer entwickelten technischen Lehre zum Patent anmeldet und dabei die an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt. Die hinreichend zuverlässige aktenmäßige Grundlage für den Fristbeginn der Inanspruchnahmefrist stelle dann die Einreichung der Patentanmeldung dar.

Die Arbeitgeberin hat die erfindungsgemäße Lehre im September 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Erteilung eines Patents angemeldet und die Antragsgegnerin als Miterfinderin benannt. Die Voraussetzungen der BGH-Rechtsprechung zur Entbehrlichkeit einer formgerechten Erfindungsmeldung sind mithin gegeben. Die Arbeitgeberin hätte die Dienstleistung deshalb spätestens innerhalb von vier Monaten ab Patentanmeldung form- und fristgerecht in Anspruch nehmen müssen.

Aus der von der Antragstellerin vorgelegten Vereinbarung mit der Antragsgegnerin vom 5. / 14. Januar 2012 entnimmt die Schiedsstelle jedoch, dass es im Zusammenhang mit der Patentanmeldung im Jahr 2003 offensichtlich an einer solchen Inanspruchnahme der Dienstleistung innerhalb der Viermonatsfrist des § 6 Abs. 2 ArbEG in jedem Fall gefehlt hat, sei es, dass die Frist durch eine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung ausgelöst worden ist, sei es, dass diese durch die Patentanmeldung ausgelöst worden ist. Denn die Vereinbarung sieht unter Ziffer 1 vor, dass die „X AG“ die Erfindung unbeschränkt in Anspruch „nimmt“, was aufgrund des Abschlusses der Vereinbarung erst am 14. Januar

¹ BGH vom 04.04.2006, Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett; vom 12.04.2011, Az.: X ZR 72/10 – Initialidee; vom 14.02.2017, Az.: X ZR 64/14 – Lichtschutzfolie

2012 der Fall war. Zu diesem Zeitpunkt war die spätestens mit Patentanmeldung anlaufende Frist aber seit über acht Jahren abgelaufen. Die Diensterfindung ist somit nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG freigeworden. Das erklärt auch den weiteren Wortlaut der Vereinbarung, wonach alle Rechte des Erfinders auf die und aus der Erfindung „hiermit“, also erst mit der Vereinbarung, auf die Arbeitgeberin übergehen sollten. Darüber war sich die Arbeitgeberin ausweislich des Wortlauts der Vereinbarung auch absolut bewusst, denn dieser besagt weiterhin, dass die Erfinderin „hiermit“, also erst mit der Vereinbarung, ihren Anteil an sämtlichen Rechten auf die und aus der Erfindung an die Arbeitgeberin abtritt, sollte die Inanspruchnahme aus irgendwelchen Gründen unwirksam sein.

Daran vermag auch die in der Vereinbarung vorgeschaltete generalklauselartige Formulierung, wonach sich die Parteien darüber einig seien und ausdrücklich erklären, dass die Erfindung nach den Bestimmungen des Arbeitnehmer-Erfindungsgesetzes form- und fristgerecht von „X AG“ in Anspruch genommen worden sei, nichts zu ändern. Denn wie ausgeführt, war eben das nicht der Fall, was die Arbeitgeberin und die Arbeitnehmerin im daran anschließenden Vertragstext auch mehr als eindeutig dokumentiert haben.

Folglich war die Diensterfindung spätestens vier Monate nach der Patentanmeldung frei geworden. Die Antragsgegnerin konnte deshalb über ihren Miterfinderanteil frei verfügen und hat diesen erst mit der Vereinbarung vom 5. / 14. Januar 2012 vertraglich auf die Arbeitgeberin übergeleitet. Denn wenn eine Rechtslage nicht bestand, kann man auch nicht vereinbaren, dass diese gleichwohl bestand.

4. Arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergütungsanspruch

Voraussetzung für einen arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG ist der durch die wirksame Inanspruchnahme erfolgte gesetzliche Rechtsübergang nach § 7 Abs. 1 ArbEG. Dieser hat vorliegend aber gerade nicht stattgefunden. Vielmehr hat die Arbeitgeberin bis zur vertraglichen Überleitung der Eigentumsrechte an der Erfindung diese als Unberechtigte benutzt. Die vertragliche Regelung kann deshalb auch keine Vergütungsvereinbarung nach § 12 Abs. 1 ArbEG darstellen. Folglich besteht vorliegend auch kein gesetzlicher Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG.

Alle von den beteiligten getroffenen Regelungen zur Rechteüberleitung und zur Vergütung beruhen mithin nicht auf gesetzlichen Ansprüchen aus dem ArbEG, sondern einzig und allein auf einer vertraglichen Regelung, die ausschließlich daran anknüpft, dass die Antragsgegnerin der Arbeitgeberin als freie Erfinderin gegenüberstand. Dass die Beteiligten Regelungen in Anlehnung an Regelungen im ArbEG vertraglich vereinbart haben, vermag hieran nichts zu ändern. Dies ist ausschließlich dem Grundsatz der Vertragsfreiheit geschuldet, führt aber nicht dazu, dass gesetzliche Ansprüche wiederaufleben.

5. Zuständigkeit der Schiedsstelle für den vertraglich vereinbarten Anpassungsanspruch

Die Schiedsstelle ist für die von der Antragstellerin begehrte Feststellung, dass die vereinbarte Vergütung herabzusetzen sei, nicht die zuständige Stelle. Denn nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Wie sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG ergibt, liegt ein solcher Streitfall aber nur dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind. Ein gesetzlicher Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG besteht aber wie ausgeführt gerade nicht. Die Frage der Vergütungsanpassung ist ausschließlich vertraglich zwischen einer als freien Erfinderin anzusehenden Arbeitnehmerin und dem Unternehmen vereinbart worden. Für Streitigkeiten aus dieser Vertragsklausel ist das Schiedsstellenverfahren deshalb nicht Sachurteilsvoraussetzung für eine gerichtliche Geltendmachung und die Schiedsstelle deshalb nicht die für die Klärung der Frage vorgesehene gesetzliche Institution².

6. weitere Empfehlung der Schiedsstelle

Die Antragsgegnerin hat die vertragliche Vereinbarung mit der Arbeitgeberin aus der Position einer freien Erfinderin heraus geschlossen. Aus dieser Position heraus wäre es nicht zwingend erforderlich gewesen, einen Anteilsfaktor in die Vergütungsberechnung mit eingehen zu lassen, denn dieser ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG nur beim gesetzlichen Vergütungsanspruch infolge einer rechtswirksamen Inanspruchnahme zu berücksichtigen. Die Antragsgegnerin ist der Arbeitgeberin deshalb bei Abschluss der Vereinbarung

² BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Auflage 2013, § 28 RNr. 22.2

entgegengekommen. Die Schiedsstelle empfiehlt der Antragstellerin auch vor diesem Hintergrund, aber auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Hinblick auf die nunmehr anstehenden Rechtsverfolgungskosten und das bestehende Prozessrisiko, ihr Begehren auf vertragliche Vergütungsanpassung nicht weiter zu verfolgen.