



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	30.01.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 36/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 611 BGB, § 6 ArbEG, § 7 ArbEG, § 8 ArbEG, §§ 133, 157 BGB, § 280 BGB (CIC)		
Stichwort:	Vereinbarung nach Freiwerden einer Dienstleistung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Zur Frage der Gültigkeit einer Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Erfinder, eine gemeldete Dienstleistung als reines Arbeitsergebnis zu behandeln, wenn die Vereinbarung zum Zeitpunkt der Vereinbarung bereits wegen Fristablaufes für die Inanspruchnahme frei geworden ist und der Erfinder hierüber nicht aufgeklärt wurde.
2. Haben Erfinder und Arbeitgeber nach dem Freiwerden einer Erfindung eine Vereinbarung getroffen, in welcher der Erfinder der Behandlung der Erfindung als in Anspruch genommen zustimmt, ohne dass darin eine Regelung über eine Gegenleistung des Arbeitgebers an den Erfinder getroffen wurde, dann ist davon auszugehen, dass als Gegenleistung eine Vergütung nach dem ArbEG vereinbart ist, da die Behandlung als in Anspruch genommen und die weitere Verweisung auf die Regelungen der §§ 13, 14 und 16 ArbEG in der Vereinbarung hierfür sprechen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragsteller hat am 17. November 2000 bei der Antragsgegnerin einen Verbesserungsvorschlag eingereicht (...) Einen im wesentlichen gleichlautenden Vorschlag hat er am 28. Mai 2001 zur Einstellung in eine Product Engineering Datenbank der Antragsgegnerin gefertigt.

Weiterhin hat der Antragsteller am 11. Juli 2001 eine Erfindungsmeldung gefertigt. Die gemeldete Erfindung hat er wie folgt beschrieben:

(...)

Dieser Beschreibung hat er folgende hat er folgende Zeichnung beigefügt:

(...)

Die Antragsgegnerin hat den Antragsteller daraufhin erstmals am 13. November 2001 angeschrieben und ihn im Hinblick auf den Stand der Technik gebeten, seine Zustimmung dazu zu erteilen, die Erfindungsmeldung als reines Arbeitsergebnis zu behandeln. Der Antragsteller hat dem mit eigenhändiger Unterschrift vom 15. November 2001 zugestimmt.

Weiterhin hat die Antragsgegnerin den Antragsteller am 22. Januar 2003 angeschrieben und um Zustimmung dazu gebeten, dass die gemeldete Diensterfindung nachträglich unbeschränkt in Anspruch genommen wird und alle Rechte am Gegenstand der Erfindungsmeldung auf sie übergehen. Der Antragsteller hat sich damit mit eigenhändiger Unterschrift vom 19. Februar 2003 einverstanden erklärt. Vereinbarungen über eine Gegenleistung für den Rechtsübergang enthält dieses Schreiben nicht.

Ebenfalls mit Schreiben vom 22. Januar 2003 hat die Antragsgegnerin den Antragsteller angeschrieben und ihm für einen Verzicht auf die aus den §§ 13, 14 und 16 ArbEG resultierenden Rechtspositionen einen Betrag von (...) € angeboten. Der Antragsteller hat hierzu mit eigenhändiger Unterschrift ebenfalls vom 19. Februar 2003 sein Einverständnis erklärt.

Die Antragsgegnerin hat infolge von Erfindungsmeldungen anderer Mitarbeiter 4 technische Schutzrechte angemeldet.

Der Antragsteller geht davon aus, dass diese Schutzrechtsanmeldungen seine Diensterfindung zumindest auch zum Inhalt haben und begehrt deshalb Arbeitnehmererfindervergütung. Die Antragsgegnerin tritt dem entgegen. Im Vorfeld des Schiedsstellenverfahrens hatte sie den Antragsteller darauf verwiesen, sich mit den in diesen Schutzrechtsanmeldungen benannten Erfindern direkt auseinanderzusetzen, um von diesen als Miterfinder anerkannt zu werden (...)

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. Verbesserungsvorschläge vom 17. November 2000 und am 28. Mai 2001

Der Antragsteller hat am 17. November 2000 und am 28. Mai 2001 seiner Arbeitgeberin im Wesentlichen gleichlautende Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Aus diesen Verbesserungsvorschlägen kann er jedoch keinen arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruch herleiten.

Denn nach dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 ArbEG tritt der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsanspruch ein, sobald ein Arbeitgeber eine erkennbar als solche gemeldete Diensterfindung „in Anspruch genommen hat“. Anknüpfungspunkt für einen Vergütungsanspruch ist somit die rechtliche Folge einer nach § 6 Abs. 1 ArbEG wirksam abgegebenen Inanspruchnahme-Erklärung, nämlich der Übergang der nach § 6 PatG zunächst beim Erfinder liegenden Erfindungsrechte nach § 7 Abs. 1 ArbEG auf den Arbeitgeber infolge der Inanspruchnahme-Erklärung. Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 9 Abs. 2 ArbEG knüpft somit an die dem Arbeitgeber durch Übergang der Rechte aus § 6 PatG vermittelte wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung an.

Deshalb ist für eine arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungspflicht jeweils zu prüfen, ob die konkrete Verwertung durch einen Rechtsübergang nach den §§ 6, 7 ArbEG vermittelt wurde. Dies ist dann nicht der Fall, wenn die konkrete Verwertung dem Arbeitgeber schon anderweitig rechtlich erlaubt war.

Der Antragsteller stand zu den Zeitpunkten, als er die jeweiligen Verbesserungsvorschläge seiner Arbeitgeberin erstmals mitgeteilt hat, mit dieser in einem Arbeitsverhältnis, welchem ein Arbeitsvertrag zu Grunde lag. Der Arbeitsvertrag ist nach § 611 BGB ein gegenseitiger Vertrag, in welchem Leistungen gegeneinander ausgetauscht werden. Der Arbeitgeber schuldet dem Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt. Im Gegenzug schuldet der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Arbeitsleistung. Werden die jeweiligen Leistungen erbracht, gehen sie in das Eigentum der jeweils anderen Seite über. Zur vom Arbeitnehmer geschuldeten Arbeitsleistung zählt es auch, dem Arbeitgeber erkannte Verbesserungsmöglichkeiten zu melden. Denn der Arbeitnehmer muss nicht nur die konkret vereinbarte Arbeitsleistung erbringen, sondern nach § 241 BGB bei der Erbringung dieser Leistung auch Rücksicht auf die Rechtsgüter des Arbeitgebers nehmen. Teilt ein Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber ganz allgemein eine verbesserte

technische Lehre mit, ohne von der Möglichkeit einer Erfindungsmeldung nach § 5 ArbEG Gebrauch zu machen, ist diese Gegenstand der arbeitsvertraglich zu erbringenden Arbeitsleistung und geht deshalb ohne weiteres ins Eigentum des Arbeitgebers über, so dass ihm deren Benutzung gestattet ist.

Nur wenn der Arbeitgeber einen solchen Verbesserungsvorschlag, obgleich er nicht als Erfindungsmeldung eingereicht wurde, rechtlich monopolisieren würde, käme ein Anknüpfungspunkt für einen arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruch in Betracht, und auch nur insoweit, als durch die Verwertung erlangte Vorteile als der Monopolstellung geschuldet angesehen werden können. Die technische Lehre der beiden Verbesserungsvorschläge findet sich jedoch in keiner der streitgegenständlichen von der Antragstellerin getätigten Patentanmeldungen wieder, weshalb ein arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergütungsanspruch aufgrund der mitgeteilten Verbesserungsvorschläge ausscheiden muss.

4. Erfindungsmeldung vom 11. Juli 2001

Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 11. Juli 2001 (...) die Erfindung eines (...) gemeldet, der (...)

Erstmals schriftlich auf dieses Schreiben reagiert hat die Antragsgegnerin am (...) 2001. Die Diensterfindung ist deshalb nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG frei geworden. Der Antragsteller konnte darüber frei verfügen.

Dies muss der Antragsgegnerin aufgrund ihrer Expertise bekannt gewesen sein, als sie den Antragsteller am (...) 2001 angeschrieben und seine Zustimmung dazu erbeten hat, die Erfindungsmeldung als reines Arbeitsergebnis zu behandeln, was wie unter Ziffer 3) dargelegt, im Ergebnis zu einer Zuordnung der gemeldeten technischen Lehre zur Arbeitgeberin führt. Eine Gegenleistung hatte sie dem Antragsteller dafür nicht angeboten, weshalb es bei lebensnaher Betrachtung nicht fernliegend erscheint, dass dem Antragsteller anders als der Antragsgegnerin seine damalige Rechtsposition nicht bekannt war, zumal er nicht der Entwicklungsabteilung angehörte und damit auf dem Gebiet der Arbeitnehmererfindungen unerfahren war.

Der Antragsteller hatte am (...) dem Begehren der Antragsgegnerin zugestimmt, so dass ein entsprechender Vertrag zustande gekommen ist. Nach Auffassung der Schiedsstelle könnte man in Anbetracht des hier gegebenen Sachverhalts durchaus die Rechtsauffassung vertreten, dass der Antragsteller nach den §§ 311 Abs. 2 Nr. 1, 241 Abs. 2, 242, 280 Abs. 1, 249 Abs. 1 BGB („culpa in contrahendo“) einen Anspruch auf Aufhebung dieses Vertrags hat. Die hierfür entscheidende Frage, ob die Antragsgegnerin aufgrund des gegebenen Informationsgefälles und einem naheliegenden erkennbaren

Irrtum des Antragstellers über die Rechtslage zur Aufklärung des Antragstellers verpflichtet gewesen ist, bedarf jedoch keiner Entscheidung.

Denn offensichtlich ist diese Problematik auch der Antragsgegnerin bewusst geworden. Denn sie hat den Antragsteller mit Schreiben vom (...) 2003 um einen vertraglichen Übergang der Rechte am Gegenstand der Erfindungsmeldung gebeten, welchem der Antragsteller am (...) 2003 zugestimmt hat. Mit dieser Vereinbarung haben die Beteiligten die Vereinbarung vom (...) 2001 selbst aufgehoben.

5. Vergütungsanspruch des Antragstellers nach § 9 ArbEG

Der Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG knüpft an die Inanspruchnahme nach den §§ 6,7 ArbEG an. Wie bereits ausgeführt hat die Antragsgegnerin die Rechte an der Diensterfindung aber nicht durch Inanspruchnahme auf sich übergeleitet, sondern sie hat die Rechte an der frei gewordenen Erfindung vertraglich erworben. Somit besteht kein Vergütungsanspruch des Antragstellers nach § 9 ArbEG.

Ob der Antragsteller Anspruch auf vertraglich zugesicherte Leistungen hat, hängt vom Inhalt der vertraglichen Rechtsüberleitung ab. Für Streitigkeiten über solche Leistungen ist die Schiedsstelle allerdings nicht zuständig. Denn der gesetzliche Auftrag der Schiedsstelle umfasst nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen. 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.

Die Frage, ob und in welcher Höhe Vertragsparteien einen Leistungsanspruch als Gegenleistung für die vertragliche Übertragung einer frei gewordenen Erfindung vereinbart haben, ist nicht im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt. Solche Fragestellungen sind somit ohne vorangegangene Zuständigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen. Ist jedoch für die Klärung einer rechtlichen Fragestellung im Klageverfahren vor den Zivilgerichten ein Schiedsstellenverfahren nicht Sachurteilsvoraussetzung, ist die Schiedsstelle nicht die für die Prüfung dieser Frage vorgesehene gesetzliche Institution¹.

Die Schiedsstelle möchte jedoch gleichwohl ihren Beitrag zu einer gütlichen Einigung leisten und deshalb den Beteiligten weitere Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt geben.

¹ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380

6. Vertraglicher Leistungsanspruch des Antragsstellers

Die vertragliche Vereinbarung über den Übergang der Rechte am Gegenstand der Erfindungsmeldung (...) enthält keinerlei Hinweise auf eine Gegenleistung. Ob und in welcher Weise die Vereinbarung einer Gegenleistung angenommen werden kann, ist deshalb nach den §§ 133, 157 BGB durch Auslegung zu ermitteln. Einen Hinweis, was die Beteiligten gewollt haben könnten, ist die weitere unter dem gleichen Datum abgeschlossene Vereinbarung. Diese nimmt Bezug auf Regelungen des Arbeitnehmererfindergesetzes, nämlich auf die §§ 13, 14 und 16 ArbEG. Ein weiterer Hinweis ist die Formulierung der Rechtsüberleitung, die als nachträgliche Inanspruchnahme bezeichnet worden ist. Deshalb geht die Schiedsstelle davon aus, dass etwaige Leistungen in entsprechender Anwendung der Regelungen im Arbeitnehmererfindergesetz abgerechnet werden sollten.

7. Vergütungsanspruch in entsprechender Anwendung des § 9 ArbEG

Gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG bemisst sich die Höhe der Vergütung nach der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ der Diensterfindung, wobei der tatsächlichen Verwertung und dem damit verbundenen Zufluss von Geld oder geldwerten Vorteilen die ausschlaggebende Rolle bei der Bemessung der Vergütung zukommt².

Die Antragsgegnerin verkauft Gegenstände mit erfindungsgemäßen Vorrichtungen. Damit benutzt sie die erfindungsgemäße Lehre im eigenen Betrieb. Anders als bei einer Lizenzerteilung oder einem Verkauf der Diensterfindung erhält ein Arbeitgeber bei einer solchen Eigennutzung keine unmittelbaren Zahlungen. Deshalb ist zu ermitteln, welche geldwerten Vorteile der Antragsgegnerin durch die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung zugeflossen sind und / oder zufließen.

Gemäß § 2 ArbEG knüpft § 9 ArbEG an ein Monopolrecht an, das sich entweder in einem Patent (§ 9 PatG), zumindest aber in einer Patentanmeldung des Arbeitgebers realisiert haben muss (§ 33 ArbEG). Benutzt er eine solche Diensterfindung, so macht er von diesem Monopolrecht Gebrauch.

Vorliegend hat der Antragsteller vier Patentanmeldungen und eine Gebrauchsmusteranmeldung benannt, welche der Antragsgegnerin eine Monopolstellung in Gestalt der von ihm gemeldeten technischen Lehre vermitteln sollen.

Der Antragsteller hatte der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 11. Juli 2001 (Eingang 16. Juli 2001) die Erfindung eines (...) gemeldet, der (...)

² Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8

Die Antragsgegnerin hat am (...) 2002 einen (...) zur Erteilung eines Patents angemeldet (DE ... A1) (...) Nach Auffassung der Schiedsstelle ist genau das Gegenstand der gemeldeten Dienstleistung.

Die übrigen vom Antragsteller in Bezug genommenen Schutzrechtsanmeldungen beschäftigen sich hingegen mit funktionellen Erweiterungen (...) Sie können deshalb unter keinen Umständen als vom Gegenstand der gemeldeten Dienstleistung erfasst angesehen werden.

Zur Ermittlung der etwaigen Höhe eines Vergütungsanspruchs ist nunmehr ist zu klären, inwieweit die Antragsgegnerin durch die Benutzung der Patentanmeldung (DE ... A1) kausal auf das aus § 33 PatG herrührende Monopolrecht zurückzuführende wirtschaftliche Vorteile realisiert hat.

Durch die Benutzung einer solchen Monopolstellung fließt dem Arbeitgeber das zu, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste³, wenn ihm das Recht zur Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre. Das ist der Marktpreis der Erfindung, welcher nur geschätzt werden kann. Im Interesse einer angemessenen Vergütung sind Schätzungenauigkeiten jedoch nach Möglichkeit zu minimieren, weshalb die Schätzung so nah wie möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufbauen soll.

Freie Erfindungen werden regelmäßig im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Deshalb wird durch die fiktive Nachbildung eines zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten vernünftigen Lizenzvertrags der Marktpreis mit der geringsten Schätzungenauigkeit und damit am genauesten ermittelt⁴.

Es ist daher zu überlegen, ob es im vorliegenden Fall einem Lizenzgeber gelungen wäre, mit einem Lizenznehmer die Zahlung von Lizenzgebühren zu vereinbaren, was im Wesentlichen vom Ausschlusswert der Patentanmeldung abhängig ist.

Zwar weisen bereits bloße Patentanmeldungen regelmäßig einen höheren Ausschlusswert auf als gänzlich ungeschützte Erfindungen, was sich auch aus dem Entschädigungsanspruch des § 33 PatG ergibt. Denn sie bieten einen ersten Anhaltspunkt über zukünftige eventuell unter Patentschutz stehende Technologien. Gleichwohl weisen sie aber schon aufgrund der Tatsache, dass ein erheblicher Anteil der angemeldeten Patente nicht erteilt wird, einen deutlich niedrigeren Marktwert als Patente

³ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

⁴ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; vom 13.11.1997, Az.: X ZR 6/96 – Copolyester II

auf⁵, der ausgehend vom tatsächlich vermittelten Ausschlusswert auch gegen Null gehen kann.

Vorliegend hat der von der Antragsgegnerin ursprünglich angestrebte Patentschutz zwar die gemeldete Dienstleistung erfasst, er war jedoch im Stand der Technik vollumfänglich vorweggenommen, was die zuständige Prüfungsstelle des DPMA im Prüfungsbescheid vom (...) eindeutig zum Ausdruck gebracht hat. Die daraufhin von der Antragsgegnerin neu gefassten Patentansprüche stellen deshalb darauf ab, dass (...) Hierzu ist der Erfindungsmeldung des Antragstellers jedoch nichts zu entnehmen.

Mithin kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein potentieller Lizenznehmer bereit gewesen wäre, für die Nutzung der Patentanmeldung in ihrer ursprünglichen Form Lizenzgebühren zu entrichten. Folglich kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Antragsgegnerin hinsichtlich des Vertriebs von ihr hergestellter erfindungsgemäßer Vorrichtungen aufgrund der gemeldeten Dienstleistung Lizenzgebühren erspart hat und ihr deshalb ein wirtschaftlicher Vorteil zugeflossen ist.

Deshalb müssen auch Vergütungszahlungen an den Antragsteller ausscheiden.

8. Ergebnis

Nach Auffassung der Schiedsstelle kommt unter keinem Aspekt eine Vergütungsverpflichtung der Antragsgegnerin in Betracht. Die Schiedsstelle kann nachvollziehen, dass sich der Antragsteller im Hinblick auf die von ihm stammende Grundidee und die tatsächliche Realisierung von erfindungsgemäßen Vorrichtungen übergangen gefühlt hat. Im Hinblick, darauf, dass seine Grundidee jedoch letztlich nicht geeignet war, seiner Arbeitgeberin eine irgendwie geartete Monopolstellung zu vermitteln, empfiehlt die Schiedsstelle diesem jedoch, sein Anliegen nicht weiterzuverfolgen.

⁵ LG München I vom 14.03.2008 – Az.: 14HK O 8038/06