



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	24.01.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 39/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 5 ArbEG, § 6 ArbEG, § 7 ArbEG, § 8 ArbEG, § 9 ArbEG, § 13 ArbEG, § 611 BGB; § 823 Abs. 2 BGB		
Stichwort:	Freigabe nach Inanspruchnahme; arbeitgeberseitiges Versäumnis einer Schutzrechtsanmeldung; Mitteilung der erfindungsgemäßen Lehre zunächst als Arbeitsergebnis und zwei Jahre nach Benutzungsaufnahme Meldung als Diensterfindung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Eine Freigabe der Diensterfindung gemäß § 8 S. 1 ArbEG nach Inanspruchnahme ist möglich, sofern noch keine Schutzrechtsanmeldung erfolgt ist.
2. Behält sich der Arbeitgeber bei der Freigabe gleichzeitig ein Benutzungsrecht vor, stellt er dieses aber unter den Vorbehalt der Zustimmung des Arbeitnehmers, so ist der Vorbehalt damit nicht zur Bedingung der Freigabe gemacht und die Freigabe auch dann wirksam erklärt, wenn der Erfinder die Zustimmung verweigert hat.
3. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Diensterfindung 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. Das Unterlassen der nach § 13 Abs. 1 ArbEG gebotenen Patentanmeldung durch den Arbeitgeber kann daher nicht mit der behaupteten Schutzunfähigkeit der Erfindung gerechtfertigt werden, sondern stellt eine Verletzung dieser Pflicht dar. Der Ersatz des dem Erfinder dadurch, dass es kein Schutzrecht für seine Erfindung gibt, entstandenen Schadens, kann darin bestehen, diese Diensterfindung so zu vergüten, als ob ein Patent bestehen würde.
4. Teilt ein Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber ganz allgemein eine verbesserte technische Lehre mit, ohne dies in Form einer Erfindungsmeldung zu tun, ist diese Gegenstand der

arbeitsvertraglich zu erbringenden Arbeitsleistung und geht deshalb ins Eigentum des Arbeitgebers über. Benutzt ein Arbeitgeber in der Folge einen solchen Vorschlag, bevor ihm der Arbeitnehmer dieselbe technische Lehre als Erfindung gemeldet hat, und damit ohne dabei eine dadurch vermittelte Monopolsituation auszunutzen, tut er dies nicht infolge eines Rechtsübergangs nach § 7 ArbEG und ist deshalb auch nicht vergütungspflichtig.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragsteller macht aus der Beschäftigung bei der Antragsgegnerin als Senior-Engineer (...) Ansprüche nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zu vier Sachverhalten geltend:

(...)

1. Erfindung A

Die Erfindungsmeldung ist der Antragsgegnerin am 14. August 2013 zugegangen. Eine Schutzrechtsanmeldung hat sie nicht vorgenommen. Sie hat dem Antragsteller hierzu mit Schreiben vom 6. März 2014, das mit der Überschrift „§ 8 ArbEG“ versehen ist, folgendes mitgeteilt:

„(...) Ihre mit dem o.a. Schreiben gemeldete Diensterfindung geben wir hiermit frei. (...) Ihre Zustimmung vorausgesetzt behält sich Arbeitgeber ein unbeschränktes Nutzungsrecht an dieser Erfindung und aus allen aus dieser Erfindung hervorgehenden Schutzrechte vor. Bei Inanspruchnahme erfolgt entsprechende Vergütung gem. ArbEG.“

Der Antragsteller hat dieses Schreiben nicht gegengezeichnet. Auch der Antragsteller hat kein Schutzrecht angemeldet.

2. Erfindung B

Die Erfindungsmeldung ist der Antragsgegnerin am 14. August 2013 zugegangen. Eine Schutzrechtsanmeldung hat sie nicht vorgenommen. Von einer Schutzrechtsanmeldung hat sie abgesehen, da sie die Erfindung als nicht schutzfähige einfache Fortentwicklung angesehen hat. Nachdem auch der Antragsteller keine Patentanmeldung nach § 13 Abs. 3 ArbEG getätigt habe, gäbe es keine Monopolstellung am Markt, so dass Nachbauten nicht unterbunden werden könnten.

3. Erfindung C

Der Antragsteller trägt vor, er habe die Erfindung im Jahr 2013 seinem Vorgesetzten gemeldet, wobei er hierzu keine konkretisierenden Angaben machen kann. Eine Erfindungsmeldung des Antragstellers ist der Antragsgegnerin jedoch erst am 19. Februar 2016 zugegangen.

Die die Punkte 1 - 3 betreffende technische Lehre benutzt die Antragsgegnerin seit September 2014 bei der Produktion von (...). Für die Jahre 2014 bis 2029 steht diesbezüglich ein vertraglich abgesicherter Gesamtumsatz von (...) € im Raum.

4. Erfindung D

Die Erfindungsmeldung ist der Antragsgegnerin am 14. August 2013 zugegangen. Eine Schutzrechtsanmeldung hat sie nicht vorgenommen. Sie hat dem Antragsteller hierzu mit Schreiben vom 6. März 2014, das mit der Überschrift „§ 8 ArbEG“ versehen ist, folgendes mitgeteilt:

„(...) Ihre mit dem o.a. Schreiben gemeldete Dienstleistung geben wir hiermit frei. (...) Ihre Zustimmung vorausgesetzt behält sich Arbeitgeber ein unbeschränktes Nutzungsrecht an dieser Erfindung und aus allen aus dieser Erfindung hervorgehenden Schutzrechte vor. Bei Inanspruchnahme erfolgt entsprechende Vergütung gem. ArbEG.“

Der Antragsteller hat dieses Schreiben nicht gegengezeichnet. Auch der Antragsteller hat kein Schutzrecht angemeldet. Inwiefern Benutzungshandlungen nach dem Freigabeschreiben erfolgt sind, ist unklar.

Weiterhin ist das unter dem Aktenzeichen (...) angemeldete Schutzrecht ins Verfahren eingeführt worden, ohne dass weitere Einlassungen hierzu erfolgt sind.

Zu weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den schriftsätzlich vorgetragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

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. Sie hat somit eine streitschlichtende Funktion. Das Verfahren vor ihr dient dem Interesse an der Erhaltung des Arbeits- und Rechtsfriedens und der Vermeidung von Gerichtsverfahren. Es ist auf

eine außergerichtliche Verständigung zwischen den ggf. auch ehemaligen Arbeitsvertragsparteien ausgerichtet.

Dazu macht die Schiedsstelle gemäß § 34 Abs. 2 ArbEG den Beteiligten Einigungsvorschläge. Die Schiedsstelle trifft hierbei keine materiell-rechtlichen Entscheidungen und spricht nicht Recht. Ihre Einigungsvorschläge sind auf eine gütliche Einigung der Beteiligten ausgerichtet, womit gegebenenfalls ein gegenseitiges Nachgeben der Beteiligten in ihren Positionen verbunden sein kann. Grundlage des jeweiligen Einigungsvorschlags ist eine neutrale rechtliche und technische Bewertung des vorgetragenen Sachverhalts durch die Schiedsstelle. Sie gibt den Beteiligten daher im Verlauf des Schiedsstellenverfahrens Gelegenheit, alles ihnen für den Einigungsvorschlag erforderlich Erscheinende vorzutragen. Es ist jedoch nicht Aufgabe der Schiedsstelle, den Sachverhalt darüber hinaus bis in alle Einzelheiten aufzuklären.

Bei Annahme des Einigungsvorschlags kommt ein privatrechtlicher Vertrag zwischen den Beteiligten zustande. Ist eine Partei der Auffassung, die Schiedsstelle sei im Rahmen des vorgelegten Einigungsvorschlags einer falschen Würdigung unterlegen, hat sie die Möglichkeit, diesem zu widersprechen (§ 34 Abs. 3 ArbEG) und vor den zuständigen Gerichten eine weitere Aufklärung zu erreichen. Auch wenn der Einigungsvorschlag nicht angenommen wird, steht es den Beteiligten jedoch auch frei, sich auf Grundlage des Einigungsvorschlags außergerichtlich trotzdem noch zu einigen, was häufig geschieht.

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 alle Erfindungsmeldungen nach dem 30. September 2009 abgegeben wurden.

3. zur Erfindung A

Nach Auffassung der Schiedsstelle hat die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 6. März 2014 dem Antragsteller gegenüber die Freigabe der Erfindung nach § 8 S.1 ArbEG erteilt. Das zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung beim Antragsteller liegende Recht auf das Patent nach § 6 PatG, das infolge der Viermonatsfiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG auf die Antragsgegnerin übergegangen war, ist damit wieder auf den Antragsteller zurückgefallen. Für den in der Überleitung des Rechts auf das Patent nach § 7 ArbEG begründeten Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG besteht mithin insoweit kein Rechtsgrund mehr, als die Antragsgegnerin von der technischen Lehre nach der Freigabe Gebrauch gemacht hat. Ob hinsichtlich solcher Benutzungshandlungen patentrechtliche Ansprüche des Antragstellers bestehen, hängt

davon ab, wie der Antragsteller nach Freigabe der Erfindung mit dieser verfahren ist. Da er ersichtlich keine Patentanmeldung getätigt hat, bestehen solche Ansprüche nicht. Solche Ansprüche wären aber ohnehin dem Schiedsstellenverfahren nicht zugänglich, da es sich nicht um arbeitnehmererfinderrechtliche, sondern um patentrechtliche Ansprüche handeln würde.

Dieser Bewertung liegen folgende rechtliche Überlegungen zu Grunde:

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 zunächst Inhaberin der Dienstleistung geworden, d.h. das Recht auf das Patent, das zunächst beim Antragsteller als Erfinder lag, ist auf sie übergegangen.

Der so erlangten 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 nach § 13 ArbEG 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

¹ Bundesrat Drucksache 757/08 S. 51.

§ 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 Freigabe nach § 6 Abs. 2 ArbEG hätte der Regelungsgehalt des § 8 S.2 ArbEG ausgereicht, um klarzustellen, dass der Arbeitnehmer über eine solche Dienstleistung frei verfügen kann. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber mit der getroffenen Regelung nicht bezweckt hat, dass ein Arbeitgeber nach Ablauf der viermonatigen 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 Dienstleistung 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 wiederhergestellt 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 Dienstleistung nach Inanspruchnahme möglich ist, sofern noch keine Schutzrechtsanmeldung erfolgt ist².

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller gegenüber mit Schreiben vom 6. März 2014 die Freigabe der Erfindung nach § 8 S.1 ArbEG erteilt. Zwar hat sie dem Arbeitnehmer in diesem Schreiben auch mitgeteilt, dass sie sich ein Benutzungsrecht vorbehält, was von § 8 ArbEG nicht vorgesehen ist und deshalb nicht einseitig geschehen kann. Denn der Gesetzgeber hat in § 8 S. 2 ArbEG vorgesehen, dass der Arbeitnehmer in Folge der Freigabe keinen Beschränkungen mehr unterliegen soll. Die Antragsgegnerin hat das Benutzungsrecht aber unter den Vorbehalt der Zustimmung des Antragstellers gestellt und damit nicht zur Bedingung der Freigabe, gemacht, so dass die Freigabe hiervon

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

nicht berührt wird. Nachdem der Antragsteller die Zustimmung nicht erteilt hat, da er eine entsprechende Unterschrift verweigert hat, ist das Benutzungsrecht zwar nicht zustande gekommen, die Antragsgegnerin hat aber wirksam das ihr von § 8 S. 1 ArbEG eingeräumte Gestaltungsrecht ausgeübt.

Somit wäre es an dem Antragsteller gewesen, selbst ein Schutzrecht zu erwirken. Hätte er dies erfolgreich getan, hätte er gegenüber der Antragsgegnerin ein Verbotungsrecht hinsichtlich der Benutzung der technischen Lehre der Erfindung gehabt. Da er dies nicht getan hat, war die Benutzung durch die Antragsgegnerin ohne Einschränkung möglich und damit auch nicht vergütungspflichtig.

4. zur Erfindung B

Hier beruft sich die Antragsgegnerin darauf, dass die gemeldete technische Lehre nicht schutzfähig gewesen sei. 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 Diensterfindung 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 Diensterfindung 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 Diensterfindung zu melden oder dies zu unterlassen, entbinden Zweifel an der Schutzfähigkeit auch den Arbeitgeber nicht von der Beachtung der an die Meldung einer Diensterfindung

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 Eigenschaft bzw. eine Arbeitshypothese³. 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 demgemäß geeignet, Eigentumsrechte des Arbeitnehmers zu verkürzen und kann Schadensersatzansprüche nach § 823 Abs. 2 BGB auslösen.

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.

Somit war die Antragsgegnerin infolge der Erfindungsmeldung des Antragstellers gehalten, nach § 13 Abs. 1 ArbEG eine Patentanmeldung zu tätigen. Diese Pflicht hat sie verletzt und muss dafür geradestehen.

Der Antragsteller muss auch nicht gegen sich gelten lassen, dass er von der Möglichkeit des § 13 Abs. 3 ArbEG keinen Gebrauch gemacht hat. Denn er ist nach dem Wortlaut des Gesetzes nur berechtigt, nicht aber verpflichtet, eine solche Ersatzvornahme vorzunehmen. Die rein theoretische Möglichkeit der Ersatzvornahme entbindet den Arbeitgeber weder von seiner Anmeldepflicht noch reduziert es sein Verschulden bei der Verletzung der Anmeldepflicht. Es ist darüber hinaus in der Praxis kaum vorstellbar, dass ein Arbeitnehmer von einer solchen Möglichkeit zur Ersatzvornahme Gebrauch macht, ohne damit das Arbeitsverhältnis erheblich zu belasten, weshalb ihm eine Ersatzvornahme regelmäßig auch nicht zugemutet werden kann.

Das Argument der fehlenden Schutzfähigkeit muss deshalb fehlgehen. Wenn die Antragsgegnerin die Frage der Schutzfähigkeit zur Vermeidung arbeitnehmererfinderrechtlicher Ansprüche bzw., um diese nach Möglichkeit gering zu halten, hätte streitig stellen wollen, hätte sie die gemeldete Diensterfindung unter gleichzeitiger Stellung des Prüfungsantrags zur Erteilung eines Patents anmelden müssen. Dann hätte das DPMA als zuständige Behörde über die Schutzfähigkeit befunden. Die Schiedsstelle ist hingegen, außer im hier nicht gegebenen Ausnahmefall des § 17 Abs. 2 ArbEG, hierzu nicht berufen. Die von der Antragsgegnerin im Schiedsstellenverfahren vorgetragene Argumentation zur fehlenden Schutzfähigkeit geht deshalb fehl. Überdies wäre es der Antragsgegnerin, wenn sie von der fehlenden Schutzfähigkeit überzeugt ist, ein Leichtes gewesen, die Erfindung nach den §§ 6 Abs. 1, 8 ArbEG freizugeben und sich dadurch jeglicher Vergütungsansprüche des Antragstellers zu entledigen.

Die Schiedsstelle schlägt zur Herbeiführung einer gütlichen Einigung deshalb vor, diese Diensterfindung so zu vergüten, als ob ein Patent bestehen würde und zur Vergütungsermittlung den für die Jahre 2014 bis 2029 vertraglich abgesicherten Gesamtumsatz von (...) € heranzuziehen.

5. Zur Erfindung C

Der Antragsteller hat die technische Lehre zunächst im Jahr 2013 seinem Vorgesetzten mitgeteilt und erst im Jahr 2016, mithin zwei Jahre nach Benutzungsaufnahme, als Erfindungsmeldung bei der Antragsgegnerin eingereicht. Für einen Vergütungsanspruch aufgrund der Eigennutzung der technischen Lehre durch die Antragsgegnerin besteht vor diesem Hintergrund aus folgenden Gründen keine Veranlassung:

Gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber eine Dienstfindung in Anspruch genommen hat.

Die Inanspruchnahme selbst ist in § 6 ArbEG geregelt. § 9 Abs. 1 ArbEG knüpft jedoch weder an das dort konstituierte grundsätzliche Recht des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme noch an die dort geregelten Form- und Fristvorgaben an. Denn nach dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 ArbEG tritt der Vergütungsanspruch ein, sobald der Arbeitgeber „in Anspruch genommen hat“. Folglich ist der Anknüpfungspunkt für den Vergütungsanspruch nicht der Vorgang der Inanspruchnahme nach § 6 ArbEG, sondern das Resultat dieses Vorgangs, also die rechtliche Folge einer nach § 6 Abs. 1 ArbEG wirksam abgegebenen Inanspruchnahme-Erklärung oder deren von § 6 Abs. 2 ArbEG vorgesehenen Fiktion. Die rechtliche Folge der Inanspruchnahme nach § 6 ArbEG ist in § 7 ArbEG geregelt, wonach mit der Inanspruchnahme nach § 6 ArbEG alle vermögenswerten Rechte an der Dienstfindung auf den Arbeitgeber übergehen.

Somit ist der Rechtsübergang nach den §§ 6, 7 ArbEG der Auslöser für den Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG. Der Arbeitnehmer soll sodann nach § 9 Abs. 2 ArbEG an der dem Arbeitgeber durch den Rechtsübergang vermittelten wirtschaftlichen Verwertbarkeit partizipieren.

Diese wirtschaftliche Verwertbarkeit einer Dienstfindung erfasst vorrangig die betriebliche Eigennutzung, die Lizenzvergabe und den Verkauf derselben⁵.

Ausgehend von der aufgezeigten gesetzlichen Systematik, wonach für einen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 9 ArbEG die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstfindung dem Arbeitgeber durch den Rechtsübergang nach den §§ 6, 7 ArbEG vermittelt worden sein muss, ist für jede dieser einzelnen Formen der Verwertung zu prüfen, ob sie im konkreten Fall durch einen Rechtsübergang nach den §§ 6, 7 ArbEG vermittelt wurde.

Die Antragsgegnerin hat bislang ausschließlich von der Möglichkeit der betrieblichen Eigennutzung Gebrauch gemacht. Somit wäre Voraussetzung für eine Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG, dass die Antragsgegnerin hiervon infolge eines Rechtsübergangs nach den §§ 6, 7 ArbEG Gebrauch gemacht hat und ihr diese Benutzung nicht schon anderweitig rechtlich erlaubt war.

Der Antragsteller stand zu den Zeitpunkten, als er die streitgegenständliche Idee seinem Vorgesetzten erstmals mitgeteilt hat, mit der Antragsgegnerin in einem Arbeitsverhältnis, welchem ein Arbeitsvertrag zu Grunde lag. Der Arbeitsvertrag ist nach § 611 BGB ein

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

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 dies in Form einer Erfindungsmeldung zu tun, ist diese somit Gegenstand der arbeitsvertraglich zu erbringenden Arbeitsleistung und geht deshalb ins Eigentum des Arbeitgebers über.

Der Antragsteller hat die verbesserte technische Lehre zunächst 2013 nur seinem Vorgesetzten mitgeteilt und damit als reinen Verbesserungsvorschlag gemeldet, bevor er sie 2016 nochmals als Diensterfindung gemeldet hat. Die Antragsgegnerin hat von den technischen Vorschlägen aber schon im Jahr 2014 und damit zu einem Zeitpunkt Gebrauch gemacht, zu dem diese als Arbeitsergebnis bereits in ihrem Eigentum standen.

Deshalb war ihr die Nutzung der Vorschläge bereits anderweitig erlaubt, so dass die wirtschaftliche Verwertung in Form der Eigennutzung nicht auf den Rechtsübergang nach § 7 ArbEG zurückgeht und damit auch nicht für eine Bemessung einer Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG herangezogen werden kann⁶.

Dem steht auch nicht eine mögliche Patentfähigkeit der zunächst nicht als Diensterfindung gemeldeten technischen Lehre entgegen. Zwar besagt § 2 ArbEG, dass Erfindungen im Sinne des ArbEG Erfindungen sind, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind. § 2 ArbEG definiert damit dem Wortlaut nach aber lediglich, was unter einer Erfindung zu verstehen ist, wenn das ArbEG den Begriff „Erfindung“ verwendet. Aus § 2 ArbEG ergibt sich aber nicht, dass derartige Erfindungen bereits aufgrund der reinen Patentfähigkeit ausschließlich einer Behandlung nach dem ArbEG zugänglich sind.

Vielmehr knüpft im gesamten Regelungsgefüge des ArbEG zum einen nur eine einzige Norm, nämlich § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG, an die Erteilung eines Schutzrechts und damit an die Patent- / Gebrauchsmusterfähigkeit an. Zum anderen beschäftigt sich diese Norm auch nur mit dem Zeitpunkt, zu dem eine Vergütung formal spätestens festzusetzen ist,

⁶ So auch EV vom 21. Juni 2006, Arb.Erf. 38/05 – Datenbank; ebenso die einhellige Meinung der Literatur: Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage, § 3 RNr. 4, 6; Boemke/Kursawe, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, § 3 RNr. 34, 35, 44; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Einl. vor § 3 RNr. 4 ff.

wenn eine Erfindung ausdrücklich als solche gemeldet, in Anspruch genommen und zur Erteilung eines Patents angemeldet worden ist.

Die Arbeitsvertragsparteien werden deshalb durch den reinen Fakt der Patentfähigkeit noch nicht ausschließlich auf das ArbEG festgelegt. Den Arbeitsvertragsparteien steht es deshalb auch frei, sogar eine als Diensterfindung gemeldete technische Lehre unabhängig von deren Schutzfähigkeit einvernehmlich als reinen betrieblichen Verbesserungsvorschlag zu behandeln, wie sich aus § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG ergibt.

Weiterhin ist es, wie bereits ausgeführt, auch gar nicht an einer der beiden Arbeitsvertragsparteien, über die Schutzfähigkeit einer gefundenen technischen Lehre einseitig zu befinden, um wahlweise die Anwendbarkeit oder die Nichtanwendbarkeit des ArbEG zu begründen. Denn die Prüfung der Schutzfähigkeit 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. Deshalb ist die Patentfähigkeit i.S.v. § 2 ArbEG lediglich eine der gemeldeten Erfindung von vornherein anhaftende Eigenschaft⁷, bzw. eine Arbeitshypothese, wenn Regelungen des ArbEG zur Anwendung kommen.

Ausgangspunkt, welches rechtliche Prozedere durch die Mitteilung einer vom Arbeitnehmer kreierte(n) technischen Lehre angestoßen wird, ist daher nicht die Patentfähigkeit an sich, sondern zunächst, welchen Charakter der Arbeitnehmer der von ihm erfundenen technischen Lehre mit der Mitteilung an den Arbeitgeber zuweist. Zur Meldung an den Arbeitgeber ist er arbeitsrechtlich nämlich nach den §§ 611, 241 BGB unabhängig von der Frage verpflichtet, ob es sich um eine Diensterfindung oder lediglich einen technischen Verbesserungsvorschlag handelt.

Meldet er nach § 5 ArbEG eine Erfindung, setzt er damit das Regelungsgefüge der §§ 6, 7 ArbEG (Inanspruchnahme / Rechtsübergang), 13, 17 ArbEG (Anmeldepflicht im Inland), 14 ArbEG (Anmelderecht im Ausland bzw. Freigabe), 16 ArbEG (Anbietungspflicht vor Fallenlassen) und schlussendlich 9 ArbEG (Vergütungspflicht) in Gang, das dezidierte Pflichten und Rechte für Arbeitnehmer und Arbeitgeber vorsieht.

Macht er hingegen nicht deutlich, eine Diensterfindung zu melden, sondern teilt er lediglich eine verbesserte technische Lehre mit, gelten zunächst die schuldrechtlichen Regelungen des Arbeitsrechts, wonach gemeldete Verbesserungen stets dem Arbeitgeber gehören, ohne dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer neben dem

⁷ 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.

Arbeitsentgelt eine gesonderte Vergütung schuldet, es sei denn, er hat sich vertraglich durch Einzelvereinbarung, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag hierzu verpflichtet. Benutzt ein Arbeitgeber in der Folge einen solchen Vorschlag, ohne dabei eine dadurch vermittelte Monopolsituation auszunutzen, tut er dies nicht infolge eines Rechtsübergangs nach § 7 ArbEG und ist deshalb auch nicht vergütungspflichtig.

Dies bedeutet zwar nicht, dass der Arbeitnehmer ein Wahlrecht hätte, ob er seinem Arbeitgeber eine Diensterfindung unter Beachtung der Anforderungen des § 5 ArbEG oder einen betrieblichen Verbesserungsvorschlag meldet. Wenn der Arbeitnehmer meint, eine schutzfähige Erfindung gemacht zu haben, ist er nach § 5 ArbEG, der insoweit § 241 BGB konkretisiert, auch verpflichtet, diese als Diensterfindung zu melden. Denn einer solchen Erfindung kommt aufgrund der Möglichkeit, ein Monopolrecht nach den §§ 6, 9, 10 PatG zu erlangen, eine besondere das Eigentum des Arbeitgebers maßgeblich berührende Position zu.

Deshalb muss es dem Arbeitgeber auch gestattet sein, einen vom Arbeitnehmer gemeldeten technischen Verbesserungsvorschlag als Diensterfindung nach dem ArbEG zu behandeln. Denn damit schützt er sein Eigentumsrecht. Verpflichtet ist er hierzu allerdings nicht.

Im Ergebnis benutzt die Antragsgegnerin die technische Lehre aufgrund ihres nach § 611 BGB erworbenen Eigentums und nicht infolge einer Rechtsüberleitung nach § 7 ArbEG. Ein Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG scheidet somit vorliegend aus.

6. Zur Erfindung D

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller gegenüber die Freigabe der Erfindung nach § 8 S.1 ArbEG erteilt. Das zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung beim Antragsteller liegende Recht auf das Patent nach § 6 PatG, das infolge der Viermonatsfiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG auf die Antragsgegnerin übergegangen war, ist damit wieder auf den Antragsteller zurückgefallen. Für den in der Überleitung des Rechts auf das Patent nach § 7 ArbEG begründeten Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG besteht mithin insoweit kein Rechtsgrund mehr. Im Übrigen wird auf die Begründung unter Ziffer 3) verwiesen.

7. zum Aktenzeichen (...)

(...)

8. Zur Berechnung der Vergütung hinsichtlich des Sachverhalts Erfindung B (siehe oben Ziffer 4)

(...)