



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	29.05.2019	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 27/17
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§§ 31 Abs. 2, 35 Abs. 1 Ziff. 1, 2 ArbEG; § 199 Abs. 4 BGB; §§ 204 Abs. 1 Nr. 4, 203, 209 BGB		
<b>Stichwort:</b>	Streitige Benutzung einer Diensterfindung; Verjährung und Verwir- kung; Umfang des Streitgegenstands im Schiedsstellenverfahren		

#### Leitsätze (nicht amtlich):

1. Das für den Eintritt der Verwirkung des Vergütungsanspruchs neben dem Zeitmoment erforderliche Umstandsmoment, nämlich dass sich der Arbeitgeber nach dem gesamten Verhalten des Erfinders darauf einstellen durfte, dass dieser die Vergütung auch in Zukunft nicht geltend machen werde, kann so gut wie nie innerhalb der kurzen dreijährigen Verjährungsfrist eintreten, da es dem Erfinder grundsätzlich frei steht, die ihm vom Gesetzgeber für die Geltendmachung seines Anspruchs eingeräumte Zeit auch voll auszuschöpfen.
2. Deswegen kann es für eine Verwirkung niemals ausreichen, dass der Erfinder nach einer Ablehnung eines Anspruchs der Erfinder lediglich zunächst nichts weiter unternimmt.
3. Werden vom Antragsteller nach Antragstellung im Laufe des Schiedsstellenverfahrens weitere Streitpunkte vorgetragen, auf welche sich die Antragsgegnerin aber nicht einlässt, dann werden diese Punkte nicht Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens.

## Begründung

### **I. Sachverhalt**

Der Antragsteller war bis zum Jahr 2002 bei der Antragsgegnerin beschäftigt. Er ist einer von drei Miterfindern der dem Patent A zu Grunde liegenden und von der Antragsgegnerin in Anspruch genommenen Diensterfindung.

Er hat die Schiedsstelle mit Schriftsatz vom 28.07.2017 angerufen und vorgetragen, dass die erfindungsgemäße Lehre (...) in den Türen des (...) realisiert sei.

Die Antragsgegnerin hat sich daraufhin mit Schriftsatz vom 06.09.2017 auf das Schiedsstellenverfahren eingelassen. Sie ist dem Vortrag des Antragstellers entgegengetreten und hat vorgetragen, dass dem nicht so sei. Vielmehr werde in den Türen des (...) ausschließlich von der technischen Lehre des Patents B Gebrauch gemacht, welches auf eine Diensterfindung anderer Mitarbeiter zurückgehe und auch entsprechend vergütet würde.

Diese Frage haben die Beteiligten sodann schriftsätzlich ausführlich diskutiert (Antragsteller: 28.10.2017, 08.03.2018, 22.06.2018; Antragsgegnerin: 05.12.2017, 04.05.2018, 03.08.2018).

Erstmals mit Schriftsatz vom 27.09.2018 hat der Antragsteller die Problematik einer nicht-ausgeschöpften Erfindungsmeldung aufgeworfen, ohne allerdings hierzu in der Sache vorzutragen. Weiterhin hat der Antragsteller die Frage seiner Miterfinderschaft hinsichtlich des Patents B aufgeworfen.

Die Antragsgegnerin hat sich hierzu nicht geäußert bzw. vorgetragen, dass dies nicht Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens sei und sie sich deshalb dazu nicht äußere.

(...)

### **II. Wertung der Schiedsstelle**

#### **1. Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens**

Der Antragsteller hat in seinem schriftlichen Antrag vom 28.07.2017 nach §§ 28, 31 Abs. 1 S. 1 ArbEG als Grund für das angestregte Schiedsstellenverfahren vorgetragen, dass die erfindungsgemäße Lehre aus der Patentschrift A in den Türen des (...) realisiert sei.

Sein Begehrt ist daher die Feststellung, dass die Antragsgegnerin die erfindungsgemäße Lehre aus der Patentschrift A in den Türen des (...) verwendet.

Hierauf hat sich die Antragsgegnerin gemäß §§ 31 Abs. 2, 35 Abs. 1 Ziff. 1, 2 ArbEG eingelassen. Somit bildet diese Fragestellung den Verfahrensgegenstand des Schiedsstellenverfahrens.

Der Antragsteller hat darüber hinaus erstmals mit Schriftsatz vom 27.09.2018 die Problematik einer nichtausgeschöpften Erfindungsmeldung hinsichtlich des Patents A aufgeworfen und die Frage seiner Miterfinderschaft hinsichtlich des Patents B thematisiert. Diese Punkte waren nicht Gegenstand der Anrufung der Schiedsstelle und sind daher als Erweiterung des Schiedsstellenverfahrens anzusehen. Die Antragsgegnerin hat sich dazu jedoch nicht geäußert bzw. explizit darauf verwiesen, dass sie sich dazu nicht äußern wird, weil dies nicht Streitgegenstand sei. Sie hat sich somit nicht auf diese Erweiterung eingelassen. Daher sind diese beiden Punkte nicht, auch nicht nachträglich Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens geworden. Die Schiedsstelle wird sich deshalb dazu inhaltlich nicht äußern. Denn den Verfahrensgegenstand bestimmen die Beteiligten.

Darüber hinaus merkt die Schiedsstelle an, dass der Antragsteller zur Fragestellung der nicht ausgeschöpften Erfindungsmeldung keinerlei Sachvortrag erbracht hat.

Weiterhin weist die Schiedsstelle darauf hin, dass sie für die Frage der Erfinderschaft, wie der Antragsgegner richtig ausführt, nicht zuständig ist. Denn nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Gemäß § 37 Abs. 1 ArbEG liegt ein solcher Streitfall aber nur dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind. Die Erfinderschaft und die Miterfinderschaft sind jedoch kein solches im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregeltes Rechtsverhältnis, sondern ausschließlich im Patentgesetz, insbesondere in § 6 PatG geregelt. Denn weder unterscheidet § 6 PatG zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern noch sind im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen entsprechende Sonderregelungen für Arbeitnehmererfinder zur Erfinderschaft enthalten, weshalb § 6 PatG für alle Erfinder unabhängig davon gilt, ob sie in ei-

nem Arbeitsverhältnis stehen oder nicht. Mit § 6 PatG zusammenhängende Fragestellungen sind somit ohne vorangegangene Zuständigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen. Ist aber 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 Institution<sup>1</sup>. Weiterhin ist es auch nicht „gute Praxis der Schiedsstelle“, wie der Antragsteller meint, sich in einer Konstellation wie der vorliegenden für zuständig zu erklären. Denn weder sind alle Erfinder, die an dem Patent DE ... B4 als Miterfinder beteiligt sind, noch ist auch nur ein einziger Erfinder von den in der Patentschrift DE ... B4 als Erfinder genannten am Schiedsstellenverfahren beteiligt. Jeder rechtswirksam werdende Einigungsvorschlag der Schiedsstelle würde daher deren Rechte berühren, ohne dass diesen hierzu rechtliches Gehör gewährt worden ist, geschweige denn, dass diese überhaupt in eine Behandlung dieser Frage eingewilligt haben.

## 2. Realisierung der erfindungsgemäßen Lehre des Patents A in den Türen des (...)

(...)

Die Schiedsstelle ist deshalb der Auffassung, dass die Antragsgegnerin in den Türen des (...) von der erfindungsgemäßen Lehre der Patentschrift A in vollem Umfang Gebrauch gemacht hat.

Die Patentschrift B stellt nach Auffassung der Schiedsstelle eine Weiterentwicklung der Lehre der Patentschrift A dar, wobei dessen Lehre weiterhin vollumfänglich genutzt wird. Die Weiterentwicklung gegenüber dem Patent A besteht nach Auffassung der Schiedsstelle im Wesentlichen in der Ergänzung eines separaten Lagerbeschlags für eines der beiden nach wie vor vorhandenen Kreuzgelenke. Die Lehre der Patentschrift B ermöglicht hierdurch eine Verbesserung der Montage bzw. Demontage des (...) antriebs und die Vermeidung von Fluchtungsfehlern (...). Eine von der Antragsgegnerin für das Patent B gezahlte Erfindungsvergütung kann sich daher also ausschließlich auf

---

<sup>1</sup> BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380.

diese Weiterentwicklung bezogen haben, nicht jedoch auf den zugrundeliegenden (...)antrieb, der aus dem Patent A entnommen wurde.

### 3. Verjährung und Verwirkung

Die Antragsgegnerin hat sich auf Verjährung der vom Antragsteller geltend gemachten Vergütungsansprüche berufen. Soweit dieser Einwand durchgreifen sollte, wäre die Antragsgegnerin nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, Vergütungszahlungen an den Antragsteller zu verweigern.

Nach § 199 Abs. 4 BGB verjähren Vergütungsansprüche ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder die grob fahrlässige Unkenntnis des Anspruchsberechtigten über die den Anspruch begründenden Umstände in zehn Jahren von ihrer Entstehung an.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht der Höhe nach mit seiner Fälligkeit nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Somit entstehen Vergütungsansprüche für eine Benutzung einer Diensterfindung im Jahr 2006 im Jahr 2007 und verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder die grob fahrlässige Unkenntnis nach 10 Jahren im Jahr 2017. Die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hemmt die Verjährung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB<sup>2</sup>. Die Schiedsstelle wurde im August 2017 angerufen. Im Hinblick auf die zehnjährige Verjährungsfrist sind daher lediglich Vergütungsansprüche verjährt, die auf Umsätzen im Jahr 2005 und davor beruhen.

Deshalb ist weiterhin zu klären, ob sich die Antragsgegnerin auch wirksam auf die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist für Vergütungsansprüche nach § 195 BGB berufen kann. Auch für diese Verjährungsfrist ist der Anknüpfungspunkt jeweils das Fälligwerden des Vergütungsanspruchs im auf die Nutzung folgenden Geschäftsjahr.

Voraussetzung der dreijährigen Verjährungsfrist ist gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB, dass der Arbeitnehmer Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hat.

Das ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann der Fall, wenn dem Arbeitnehmer aufgrund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrlässigkeit un-

---

<sup>2</sup> BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren.

bekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden konnte, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen die Arbeitgeberin aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dazu ist es nicht erforderlich, den Anspruch abschließend beziffern zu können. Es genügt, wenn der Arbeitnehmer eine Feststellungsklage oder im Falle, dass er für die Bezifferung noch Angaben vom Arbeitgeber benötigt, Stufenklage erheben konnte<sup>3</sup>.

Die Kenntnis der Tatsachen, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsanspruch beruht, muss dazu nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs umfassen. Ebenso wenig kommt es grundsätzlich nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung dieser Umstände durch den Arbeitnehmererfinder an. Es reicht aus, dass der Arbeitnehmer die anspruchsbegründenden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten kennt. Das sind grundsätzlich die Erfinder-/Miterfindereigenschaft des Anspruchsberechtigten, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die bloße Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber<sup>4</sup>.

Nachdem der Antragsteller im Jahr 2010 gegenüber der Antragsgegnerin die Auffassung vertreten hat, dass die erfindungsgemäße Lösung verwirklicht worden sei, muss davon ausgegangen werden, dass er Kenntnis von den die kurze Verjährungsfrist auslösenden Tatsachen hatte, so dass die dreijährige Verjährungsfrist gilt.

Nicht verjährt sind jedoch Umsätze ab den Geschäftsjahren ab 2013 bis heute. Denn die Anrufung der Schiedsstelle im Jahr 2017 hat die Verjährung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB gehemmt.

Die von der Antragsgegnerin ebenfalls eingewandte Verwirkung greift nach Auffassung der Schiedsstelle hingegen nicht durch.

Verwirkung bedeutet, dass sich eine an und für sich begründete Verfolgung eines Anspruchs als unzulässige Rechtsausübung wegen widersprüchlichen Verhaltens i.S.v. § 242 BGB (Treu und Glauben) darstellt. Ist das der Fall, gilt der Anspruch als vernichtet. Der Verstoß gegen Treu und Glauben liegt in der illoyalen Verspätung der Geltendmachung des Rechtsanspruchs und setzt voraus, dass ein Anspruch über längere Zeit nicht

---

<sup>3</sup> Vgl. BGH vom 16. Mai 2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor 2; BGH vom 10. Mai 2012, I ZR 145/11 – Fluch der Karibik.

<sup>4</sup> LG Düsseldorf vom 3. 12. 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät.

geltend gemacht worden ist (Zeitmoment) und sich der andere Teil nach dem gesamten Verhalten des Anspruchsinhabers darauf einstellen durfte, dass dieser das Recht auch in Zukunft nicht geltend machen werde und sich dementsprechend auch tatsächlich darauf eingerichtet hat (Umstandsmoment).

Allerdings handelt es sich bei der Verwirkung um einen Ausnahmetatbestand, an den deshalb strenge Anforderungen zu stellen sind. Grundsätzlich steht es dem Anspruchsberechtigten nämlich frei, die ihm vom Gesetzgeber von den Verjährungsfristen für die Geltendmachung seines Anspruchs eingeräumte Zeit auch voll auszuschöpfen. Das gilt ganz besonders für die kurze dreijährige Verjährungsfrist. Innerhalb dieser kann sich die Geltendmachung eines Rechts dem Grunde nach so gut wie nie als unzulässige Rechtsausübung darstellen bzw. es bedürfte schon ganz besonders gelagerter Einzelfallumstände. Diese müssten dann trotz des geringen Zeitmoments so gelagert sein, dass sich die Antragsgegnerin aufgrund des Verhaltens des Antragsstellers ohne jede Unwägbarkeit darauf verlassen können musste, nicht mehr in Anspruch genommen zu werden. Dafür kann es niemals ausreichen, dass nach einer wie hier gegebenen Ablehnung eines Anspruchs der Anspruchsberechtigte zunächst lediglich nichts weiter unternimmt. Soweit vorliegend in Anwendung der kurzen dreijährigen Verjährungsfristen Ansprüche nicht verjährt sind, sind diese mithin auch nicht verwirkt.

#### 4. weitere Hinweise

Zur Höhe des Vergütungsanspruchs kann die Schiedsstelle auf Grundlage der in der Verfahrensakte enthaltenen Informationen keinen Vorschlag unterbreiten mit Ausnahme des Hinweises, dass als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße bei der Ermittlung des Erfindungswerts keinesfalls die komplette Türeinheit in Betracht kommt. Sollte es den Beteiligten nicht gelingen, auf Grundlage des Einigungsvorschlags eigenständig zu einer Lösung zu kommen, so bestünde diesbezüglich die Möglichkeit, ein weiteres Schiedsstellenverfahren anzustoßen.