



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	13.02.2019	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 29/18
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§§ 14, 16 ArbEG, § 22 ArbEG, § 23 ArbEG, § 12 Abs. 6 ArbEG, § 41 ArbEG, § 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Abkaufvereinbarungen; Fehlvorstellung des Erfinders über die Schutz- rechtsstrategie der Arbeitgeberin; Unbilligkeit und Anpassungsan- spruch; Grundvergütung als einseitige Leistung des Dienstherrn an ei- nen Beamten		

#### Leitsätze (nicht amtlich):

1. Eine Fehlvorstellung des Arbeitnehmers über die Schutzrechtsstrategie des Arbeitgebers bei Vereinbarung eines Rechteabkaufs (§§ 14, 16 ArbEG) führt weder zur Unbilligkeit der Abkaufvereinbarung nach § 23 ArbEG noch zu einem Anspruch auf Anpassung der Abkaufvereinbarung nach § 12 Abs. 6 ArbEG.
2. Mit der Inanspruchnahme geht das Recht auf das Patent an einer Erfindung in das Eigentum des Arbeitgebers über. Der Arbeitnehmer ist sodann nur an solchen Vorteilen zu beteiligen, die dem Arbeitgeber aufgrund der erhaltenen Monopolsituation tatsächlich zufließen, wobei es diesem aufgrund der unternehmerischen Freiheit und der Organisationshoheit freigestellt ist, über sein Eigentum und damit über Art und Umfang der Verwertung zu entscheiden.
3. Wenn ein Arbeitgeber freiwillig einseitig eine nutzungsunabhängige Sofortvergütung von 600 € als Incentive für eine in Anspruch genommene Diensterfindung bezahlt, ist diese nicht dem Anpassungsanspruch des § 12 Abs. 6 ArbEG zugänglich, da dieser Zahlung keine Vergütungsvereinbarung oder Vergütungsfestsetzung nach § 12 ArbEG zu Grunde liegt.

## Begründung

### **I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

### **II. Streitgegenstand**

Der Antragssteller ist Erfinder der dem Patent (...) zu Grunde liegenden Erfindung. Er möchte im Schiedsstellenverfahren festgestellt haben, dass die von der Antragsgegnerin hierfür bezahlte Grundvergütung von 600 € und das für die Abtretung der Rechte aus §14 Abs. 2 ArbEG und § 16 Abs. 1 ArbEG gezahlte Abtretungsentgelt von 400 € unbillig sind. Seiner Auffassung nach sei damit nicht den wirtschaftlichen Vorteilen des Arbeitgebers hinsichtlich des lebenslangen Benutzungsrechts, der Offenhaltung des Wettbewerbs sowie der gewollten Erweiterung des internationalen Standes der Technik hinreichend Rechnung getragen. Außerdem sei die Vergütung nach § 12 Abs. 6 ArbEG anzupassen, da er erst später von der Schutzrechtsstrategie der Antragsgegnerin Kenntnis erlangt habe. Der Antragsteller erwartet eine Vergütung von mindestens 25.000 €.

### **III. Sachverhalt**

Der Antragsteller hatte der Antragsgegnerin die Erfindung am 05.11.2015 als Dienstleistung gemeldet. Mit Schreiben vom 19.01.2016 hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller gegenüber die Inanspruchnahme der Dienstleistung erklärt. Sie hat ihm mit gleichem Schreiben überdies mitgeteilt, dass sie ihm eine Sofortvergütung von 600 € gewährt, die mit einer späteren nutzungsabhängigen Vergütung verrechnet wird. Weiterhin hat sie ihm für den Verzicht auf § 14 Abs. 2 ArbEG und § 16 Abs. 1 ArbEG ein Abtretungsentgelt von 400 € angeboten. Der Antragsteller hat daraufhin am 01.02.2016 den Verzicht erklärt.

Die Antragsgegnerin hat verschiedenen Unternehmen Lizenzen am Patent angeboten. Darüber hinaus hat sie die Lizenzbereitschaft nach § 23 PatG erklärt. Ein Lizenzvertrag ist bislang aber nicht zustande gekommen. Weiterhin hat die Antragsgegnerin die Erfindung in den Planungsprozess für die Beschaffung neuer (...)güter eingebracht. Eine Eigennutzung hat sich hieraus bislang jedoch nicht ergeben.

(...)

#### IV. Wertung der Schiedsstelle

Der Antragsteller ist Beamter. Nach § 41 ArbEG gelten jedoch auch für ihn die für Arbeitnehmer geltenden Vorschriften des ArbEG. Daher gilt für das Begehren des Antragstellers vorliegend folgendes:

##### 1. Vergütungsanspruch dem Grunde nach - § 9 Abs. 1 ArbEG

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

Die Antragstellerin hat die vom Antragsteller gemeldete Dienstleistung ausdrücklich nach § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch genommen. Durch die Inanspruchnahme ist sie nach § 7 ArbEG Inhaberin der vermögenswerten Rechte an der Dienstleistung geworden. Deshalb besteht nach § 9 Abs. 1 ArbEG ab dem Zugang der Inanspruchnahmeerklärung vom 19.01.2016 beim Antragsteller ein Vergütungsanspruch des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin dem Grunde nach.

Die genaue Höhe dieses Vergütungsanspruchs bestimmt sich nach § 9 Abs. 2 ArbEG.

##### 2. Vergütungsanspruch der Höhe nach - § 9 Abs. 2 ArbEG

Maßgeblich für die Höhe des Vergütungsanspruches sind gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistungen und die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistungen. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Weist eine in Anspruch genommene Erfindung keinen Erfindungswert auf, so besteht auch kein tatsächlicher Anspruch auf Zahlung einer Vergütung.

Unter „wirtschaftlicher Verwertbarkeit“ i.S.d. § 9 Abs. 2 ArbEG ist nach dem Willen des Gesetzgebers als Regelfall der durch die tatsächliche Verwertung der Dienstleistung realisierte Erfindungswert zu verstehen<sup>1</sup>. Als eine solche tatsächliche Verwertung kommen vorrangig die Eigennutzung, die Lizenzierung oder der Verkauf der Dienstleistung in Betracht. Der Erfindungswert orientiert sich an dem Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer derartigen Verwertung einer Dienstleistung tatsächlich zufließt.

Eine Lizenzerteilung hat die Zahlung von Lizenzgebühren zum Inhalt. Bei einem Verkauf der Dienstleistung erhält ein Arbeitgeber vom Käufer den Kaufpreis. Deshalb ist bei diesen Verwertungsformen der Erfindungswert ausgehend von diesen der Monopolstellung des Patentinhabers geschuldeten Zahlungen zu ermitteln. Vorliegend liegen solche Zahlungen aber nicht vor. Ein darauf beruhender Erfindungswert scheidet mithin aus.

Somit verbleibt die Eigennutzung. Bei einer Eigennutzung einer Dienstleistung erhält der Arbeitgeber keine unmittelbaren Zahlungen, weshalb zu ermitteln ist, welche geldwerten Vorteile dem Arbeitgeber durch die Eigennutzung der Dienstleistung gleichwohl zufließen oder zugeflossen sind.

Dabei ist stets der Umfang der aus der Erfindung resultierenden Monopolstellung der Ausgangspunkt für die Bewertung, welche geldwerten Vorteile der Arbeitgeber erlangt hat und damit Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts. Denn der Arbeitgeber hat durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Dienstleistung und die daraus folgende Überleitung (§ 7 ArbEG) das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent und damit auf das Monopol vom Arbeitnehmer erlangt, während ihm reine Arbeitsergebnisse nach § 611 BGB ohnehin schon aufgrund des Arbeitsvertrags gehören. Deshalb knüpft der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers gemäß § 9 i.V.m. § 2 ArbEG an eine patentfähige Erfindung und damit an den Monopolschutz und nicht daran an, in welchem Maße der Arbeitgeber anderweitig von einer ihm mitgeteilten technischen Lehre profitiert.

---

<sup>1</sup> Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

Bei einer Eigennutzung einer Diensterfindung macht der Arbeitgeber vom patentrechtlichen Monopolschutz Gebrauch. Durch die Benutzung fließt ihm deshalb das zu, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der technischen Lehre zahlen müsste<sup>2</sup>, wenn ihm das Recht zur Nutzung dieser 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 an der Realität angelehnt sein muss. Nachdem freie Erfindungen in der Realität regelmäßig im Wege der Lizenzerteilung verwertet werden, kann der Marktpreis am genauesten durch die fiktive Nachbildung eines zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten vernünftigen Lizenzvertrags ermittelt werden<sup>3</sup>. Nachdem die Antragsgegnerin die Diensterfindung bislang aber nicht benutzt hat, kann ihr bislang auch kein derart zu ermittelnder Erfindungswert zugeflossen sein. Auch ist es derzeit nicht absehbar, ob jemals eine solche Nutzung erfolgen wird.

Im Ausnahmefall hat der Gesetzgeber mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ aber auch Möglichkeiten der Verwertung einer Diensterfindung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8). An die Annahme eines derartigen Erfindungswerts sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Denn einerseits hat der Arbeitgeber in einem solchen Fall nur durch eine Patentanmeldung bedingte Kosten, welchen keine messbaren Vorteile gegenüberstehen. Vor allem aber ist die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG<sup>4</sup>. Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung, ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn allein trifft. Einer Diensterfindung einen Erfindungs-

---

<sup>2</sup> BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> BAG vom 26. September 2002 –

Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – AZ.: 2 AZR 673/11.

wert aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, greift somit in dessen Grundrechtspositionen ein, was nicht leichtfertig geschehen darf. Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt daher nur dann in Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, mit einer Diensterfindung verbundene Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also dem Unternehmen auch unter Berücksichtigung der grundgesetzlich geschützten unternehmerischen Freiheit vorzuwerfen wäre. Dafür reicht es aber nicht, dass eine Diensterfindung gegebenenfalls objektiv verwertbar oder für eine bestimmte Verwendung von gesteigertem Interesse ist. Denn dem Arbeitgeber steht ein weiter Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu<sup>5</sup>. Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, dass im Ergebnis die Kosten den Nutzen überwiegen, liegt im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Maßgebend für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund unterlassener Verwertung ist daher, ob die Überlegungen eines Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen ist<sup>6</sup>. Eine solche Konstellation ist vorliegend absolut nicht erkennbar. Insbesondere obliegt es aufgrund der unternehmerischen Freiheit der Antragsgegnerin auch ausschließlich dieser zu entscheiden, welchen Aufwand sie zur Erzielung von Lizenzeinnahmen betreibt und wann sie solche Bemühungen einstellt. Folglich begründet vorliegend auch der Gesichtspunkt der nicht ausgeschöpften Verwertungsmöglichkeit keinen Erfindungswert, der derzeit eine Vergütung rechtfertigen könnte.

Den vom Antragsteller zur Begründung eines Erfindungswerts in das Verfahren eingebrachten Schlagwörtern „lebenslangen Benutzungsrecht“, „Offenhaltung des Wettbewerbs“ sowie „gewollte Erweiterung des internationalen Standes der Technik“ kommt aufgrund der aufgezeigten Systematik keine eigenständige Bedeutung bei der Bewertung des Erfindungswerts zu.

Im Ergebnis besteht derzeit somit unter keinem Gesichtspunkt ein Vergütungsanspruch des Antragstellers der Höhe nach gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG.

---

<sup>5</sup> Schiedsstelle vom 3.12.1987 – Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265.

<sup>6</sup> Schiedsstelle vom 12.06.2008 – Arb.Erf. 23/06 – in Datenbank.

Gleichwohl hat die Antragsgegnerin eine Vergütung von 600 € ausgezahlt. Diese Vergütung kann somit gar nicht unbillig i.S.v. § 23 ArbEG sein. Sie kann es im Übrigen auch nicht werden, da die Antragsgegnerin im Falle von doch noch eintretenden Nutzungshandlungen auch diese vergüten würde, sollte sich dabei ein über die 600 € hinausgehender Vergütungsbetrag ergeben.

### 3. Unbilligkeit des Abkaufs der Rechte aus den §§ 14 Abs. 2, 16 Abs. 1 ArbEG

Der Antragsteller hat mit der Antragsgegnerin nach Meldung der Diensterfindung vereinbart, dass er gegen eine Zahlung von 400 € auf die Rechte aus den §§ 14 Abs. 2, 16 Abs. 1 ArbEG verzichtet. Solche Vereinbarungen sind nach § 22 S. 2 ArbEG zulässig, weshalb die Beteiligten hieran nach dem Grundsatz, dass Verträge einzuhalten sind, gebunden sind (*pacta sunt servanda*).

Unwirksam wären diese Vereinbarungen nur, wenn sie nach § 23 ArbEG in erheblichem Maße unbillig wären. Unbilligkeit in erheblichem Maße ist aber nur dann gegeben, wenn im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses objektiv ein erhebliches Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bestand. Hinsichtlich der §§ 14 Abs. 2 und 16 Abs. 1 ArbEG gilt hierzu jeweils Folgendes:

#### a) § 14 Abs. 2 ArbEG

Die Möglichkeit, in einem Land ein Schutzrecht erwerben zu können, in dem der Arbeitgeber kein Schutzrecht erwerben will, ist in der Praxis für den Arbeitnehmer regelmäßig von sehr geringem Wert bzw. überwiegend gänzlich wertlos. Denn einerseits wird ein Arbeitgeber regelmäßig selbst die Länder mit Schutzrechten abdecken, in denen eine Monopolstellung wirtschaftliche Vorteile verspricht. Und andererseits sind Auslandsanmeldungen regelmäßig mit erheblichen Kosten verbunden, welche der Tatsache gegenüberstehen, dass es einem einzelnen Arbeitnehmer selbst bei Erwerb eines Schutzrechts strukturell nur sehr eingeschränkt möglich ist, überhaupt eine Verwertung eines solchen Schutzrechts zu realisieren oder ein Verletzungsverfahren gegen einen gewerblichen Nutzer durchzustehen. In Ermangelung eines Gegenwerts wäre daher sogar ein Verzicht auf das Informationsrecht ohne Gegenleistung denkbar. Ein Abkaufbetrag, gegen den der Arbeitnehmer den Arbeitgeber von der Freigabepflicht des § 14 Abs. 2 ArbEG entbindet,

stellt vor diesem Hintergrund somit regelmäßig keine Gegenleistung für ein vermögenswertes Recht dar, sondern bietet lediglich einen Anreiz, den Arbeitgeber von Verwaltungsaufwand zu entbinden. Nachdem bei einem Abkauf von § 14 Abs. 2 ArbEG somit dem Abkaufbetrag keine echte werthaltige Gegenleistung gegenübersteht, kann auch kein erhebliches Missverhältnis zu Ungunsten des Arbeitnehmers gegeben sein. Dafür, dass die Dinge im konkreten Einzelfall anders liegen könnten, bietet der Sachverhalt keine belastbaren Anhaltspunkte.

b) § 16 Abs. 1 ArbEG

Geht man von dem häufigen Fall aus, dass ein Arbeitgeber den Monopolschutz so lange aufrechterhält, wie er von einer Erfindung Gebrauch macht, gilt das zu § 14 Abs. 2 ArbEG Dargelegte. Das heißt, wenn ein Arbeitgeber die Nutzung und sodann das Schutzrecht aufgibt, wird dieses Schutzrecht auch für den Arbeitnehmer keinen realen Wert mehr darstellen, so dass dem Abkaufbetrag keine echte werthaltige Gegenleistung gegenübersteht.

Etwas Anderes würde nur in dem seltenen Fall gelten, dass ein Arbeitgeber den Monopolschutz aufgibt, obwohl er von einer Erfindung noch Gebrauch macht. Dann stände der Abkaufbetrag der nach §16 Abs. 3 ArbEG geschuldeten Vergütung abzüglich der Aufrechterhaltungsgebühren gegenüber. Da im vorliegenden Fall aber weder eine Nutzung stattgefunden hat noch eine solche ansteht, verbleibt es bei der ersten Alternative, bei welcher kein Missverhältnis zwischen Abkaufbetrag und Gegenleistung bestehen kann. Überdies müsste bei der zweiten Alternative die Unbilligkeit bereits im Zeitpunkt der Abkaufvereinbarung gegeben sein, was gleichsam bedeuten würde, dass der Arbeitgeber den Abkauf im Wissen und der Absicht vereinbart, einen späteren Vergütungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG einsparen zu können. Auch das ist vorliegend nicht erkennbar geworden.

Im Ergebnis ist der Rechteabkauf vorliegend nicht unbillig und deshalb wirksam.

4. Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG

Das diesbezügliche Begehren des Antragstellers kann sich nur auf den Abkauf der §§ 14 Abs. 2 und 16 Abs. 1 ArbEG beziehen. Denn nur diesbezüglich existiert eine Ver-



einbarung. Die Sofortvergütung von 600 € hingegen ist eine einseitige freiwillige Leistung der Antragsgegnerin. Voraussetzung für einen Anpassungsanspruch wäre, dass eine Vergütungsvereinbarung vorliegt. Wie aber bereits ausgeführt, kommt dem Abkaufbetrag im vorliegenden Fall nicht der Charakter einer echten Gegenleistung zu, so dass es bereits an einer Vergütungsvereinbarung fehlt. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Anpassungsanspruch des § 12 Abs. 6 ArbEG Tatsachen voraussetzt, die nach Abschluss der Vergütungsvereinbarung eingetreten sind. Die offensichtlich vorhandene Fehlvorstellung des Antragstellers über die Schutzrechtsstrategie der Antragsgegnerin bestand aber schon bei Abschluss der Vereinbarung und fällt bereits von daher nicht unter § 12 Abs. 6 ArbEG.

5. Forderung über 25.000 €

Wie aufgezeigt entbehrt diese Forderung jeglicher Grundlage. Mit der Inanspruchnahme geht das Recht auf das Patent an einer Erfindung in das Eigentum des Arbeitgebers über. Der Arbeitnehmer ist sodann nur an solchen Vorteilen zu beteiligen, die dem Arbeitgeber / Dienstherrn aufgrund der erhaltenen Monopolsituation tatsächlich zufließen, wobei es diesem aufgrund der unternehmerischen Freiheit und der Organisationshoheit freigestellt ist, über sein Eigentum und damit über Art und Umfang der Verwertung zu entscheiden.