



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	13.02.2019	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 47/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 41 ArbEG, § 6 ArbEG, § 8 ArbEG; §§ 611, 611a BGB; §§ 13, 15 Ge- brMG		
Stichwort:	Freigabe einer Dienstleistung und Weiternutzung der technischen Lehre durch die Arbeitgeberin; Verbotungsrecht des Arbeitnehmers aus Gebrauchsmuster und Löschanforderung der Arbeitgeberin		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Betreibt ein Arbeitnehmererfinder nach der Freigabe einer Dienstleistung erfolglos deren Monopolisierung in einem Schutzrechtsverfahren, so kann er aus dem Schutzrechtsverfahren von Anfang an kein Verbotungsrecht ableiten.
2. Die Benutzung des Erfindungsgegenstands steht und stand in einem solchen Fall jedermann und damit auch dem Arbeitgeber frei.
3. Lässt der Arbeitnehmer nach Freigabe der Dienstleistung für sich ein Gebrauchsmuster eintragen, wird der Gebrauchsmusterschutz nicht begründet, soweit ein Anspruch auf Löschung besteht.
4. Der Löschanforderung steht nach § 15 GebrMG jedermann, somit auch dem Arbeitgeber zu.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Der Antragsteller hatte der Antragsgegnerin am 15.12.2015 eine Diensterfindung mit der Bezeichnung „A“ (Erfindungsnummer DE 15/102) gemeldet. Die Antragsgegnerin hat die Erfindung daraufhin mit Schreiben vom 04.03.2016 dem Antragsteller freigegeben.

Am 06.07.2017 hat der Antragsteller ein Gebrauchsmuster mit der Bezeichnung „(...)“ angemeldet (...).

Weiterhin hat der Antragsteller am 03.11.2017 eine auf der ersten Erfindungsmeldung aufbauende Meldung einer Diensterfindung mit der Bezeichnung „B“ abgegeben (Erfindungsnummer 17/085). Die Antragsgegnerin hat daraufhin mit Schreiben vom 21.11.2017 auch diese Erfindung dem Antragsteller freigegeben.

Außerdem hat der Antragsteller am 31.03.2018 den Gegenstand der Erfindungsmeldungen in das „(...) Verbesserungsprogramm“ seines Dienstherrn mit der Bezeichnung „(...)“ eingebracht und dabei auf das für ihn eingetragene Gebrauchsmuster verwiesen. Die Antragsgegnerin hat den Verbesserungsvorschlag jedoch mit der Begründung abgelehnt, dass dieser nicht neu sei. Daran werde seit 2011 gearbeitet. Entsprechende Konzeptionen seien in Berichten einer (...)technischen Dienststelle enthalten. Seit 01/16 werde die Einarbeitung in ein Produkt verfolgt.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin die frei gegebene Diensterfindung zu Unrecht weiterführe und verlangt u.a. die Einstellung jeglicher derartiger Aktivitäten.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass der Antragsteller wie ein externer Dritter überhaupt nur im Rahmen einer für ihn bestehenden Monopolsituation auf ihre Entwicklungstätigkeiten einwirken kann. Die Diensterfindungen des Antragstellers habe sie frei-

gegeben, weil sie sie für nicht schutzfähig erachtet hat. Deshalb habe sie den Antragsteller auch mit Schreiben vom 06.11.2018 aufgefordert, das Gebrauchsmuster zu löschen, da sie ansonsten selbst einen Löschungsantrag beim DPMA stellen werde.

(...)

III. 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:

Aufgrund der von der Antragsgegnerin nach § 6 Abs. 1 ArbEG erklärten Freigaben sind die Diensterfindungen nach § 8 ArbEG freigeworden, so dass der Antragsteller über diese wie ein freier Erfinder verfügen konnte.

Gegenstand der Freigabe war das Recht auf das Patent nach § 6 PatG. Denn nur dieses Recht stand dem Antragsteller als Erfinder zu, belastet mit dem Inanspruchnahmerecht der Antragsgegnerin nach § 6 ArbEG. Diese Belastung ist mit der Freigabe entfallen.

Reine Arbeitsergebnisse hingegen stehen nach den §§ 611, 611a BGB von vornherein der Arbeitgeberin und damit der Antragsgegnerin zu.

Betreibt ein Arbeitnehmer nach der Freigabe einer Diensterfindung deren Monopolisierung in einem Schutzrechtsverfahren, ist dem aber kein Erfolg beschieden, so kann er aus dem Schutzrechtsverfahren von Anfang an kein Verbotungsrecht ableiten. Die Benutzung des Erfindungsgegenstands steht und stand in einem solchen Fall jedermann und damit auch dem Arbeitgeber frei.

Für den vorliegenden Fall gilt, dass nach § 13 GebrMG der Gebrauchsmusterschutz (§11 GebrMG) durch die Eintragung des Gebrauchsmusters nicht begründet wird, soweit gegen den als Inhaber Eingetragenen ein Anspruch auf Löschung besteht. Der Löschungsanspruch steht nach § 15 GebrMG jedermann, mithin auch der Antragsgegnerin als Arbeitgeberin zu. Führt dieser zum Erfolg, wird die Freigabe der Erfindungsmeldung gegenstandslos, da nun feststeht, dass es sich bei der gemeldeten technischen Lehre von vornherein um ein Arbeitsergebnis gehandelt hat.