



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	03.12.2020	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 09/19
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§§ 9, 20 ArbEG, §§ 1, 2, 3 ArbEG, § 6 PatG		
<b>Stichwort:</b>	Technizität als gemeinsame Voraussetzung von Diensterfindung und qualifiziertem technischen Verbesserungsvorschlag im Arzneimittelzu- lassungsprozess		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Der Vorschlag, die vor Zulassung eines Arzneimittels notwendige klinische Phase III mit Hilfe einer vom Gesetzgeber geschaffenen Ausnahmeregelung auf eine Phase nach der Markteinführung zu verschieben, stellt keine Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln dar.
2. Auch wenn die Anwendbarkeit der Rechtsnorm anderen nicht geläufig war, ist dies lediglich die Lösung eines rechtlichen Problems mit Hilfe einer Ausnahmeregelung.
3. Wegen der fehlenden Technizität dieses Vorschlags besteht weder ein Anspruch auf Vergütung nach § 9 ArbEG noch auf Grundlage eines qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags nach § 20 Abs. 1 ArbEG.

#### Begründung:

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

Aufgabe der Schiedsstelle ist es, bei einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte Rechte oder Rechtsver-

hältnisse mit der bei ihr vorhandenen Expertise zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zu einer Einigung beizutragen, §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG. Das Verfahren vor ihr dient somit der Erhaltung des Rechtsfriedens und der Vermeidung von Gerichtsverfahren.

Dazu unterbreitet die Schiedsstelle gemäß § 34 Abs. 2 ArbEG nach Anhörung beider Seiten Einigungsvorschläge. Grundlage des jeweiligen Einigungsvorschlags ist eine neutrale arbeitnehmererfinderrechtliche Bewertung des vorgetragenen Sachverhalts durch die Schiedsstelle.

Die Beteiligten können den Einigungsvorschlag annehmen oder ihm schriftlich widersprechen, § 34 Abs. 3 ArbEG. Bei Annahme des Einigungsvorschlags wirkt der Inhalt des Einigungsvorschlags zwischen den Beteiligten als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag.

Bei einem form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch ist das Schiedsstellenverfahren erfolglos beendet. Das hindert die Beteiligten jedoch nicht, von einer Weiterverfolgung ihres Begehrs vor den zuständigen Gerichten abzusehen und so gleichwohl Rechtsfrieden eintreten zu lassen.

## **II. Passivlegitimation der „A-GmbH“**

Wie ausgeführt beschränkt sich die Aufgabe und damit die Zuständigkeit der Schiedsstelle darauf, über Ansprüche aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zu befinden.

Der Antragsteller macht Vergütungsansprüche aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geltend. Das Gesetz enthält Anspruchsgrundlagen für Vergütungsansprüche in § 9 Abs. 1 ArbEG, § 16 Abs. 3 ArbEG und § 20 Abs. 1 ArbEG.

Diesen Anspruchsgrundlagen gemein ist als Ausgangspunkt die Anspruchsgegnerschaft in einem bestehenden Arbeitsvertragsverhältnis.

Hinsichtlich des hier streitgegenständlichen Vergütungssachverhalts bestand lediglich zwischen der „B - GmbH & Co. KG“ und dem Antragsteller ein Arbeitsvertragsverhältnis, so dass auch nur gegen die „B - GmbH & Co. KG“ Vergütungsansprüche des Antragstellers nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bestehen können, nicht aber gegen die „A-GmbH“.

Unberührt hiervon bleibt die Frage, welche wirtschaftlichen Vorteile der „A-GmbH“ die „B-GmbH & Co. KG“ bei der Berechnung von etwaigen Vergütungsansprüchen, so solche

bestehen, aufgrund von gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen Verflechtungen im konkreten Einzelfall zu Grunde legen müsste.

### III. Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu. Er hat seinen Arbeitgeber jedoch in jedem Fall unverzüglich über die Erfindung in der vom Gesetz vorgesehenen Form in Kenntnis setzen, §§ 5, 18 ArbEG.

Ist eine solche Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden oder beruht sie maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, was in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle gegeben ist, handelt es sich um eine Dienst-erfindung. Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der von einer wirksamen Erfindungsmeldung ausgelösten Inanspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum überleiten, §§ 6, 7 ArbEG.

Als Ausgleich für den damit verbundenen Verlust des Rechts auf das Patent erhält der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung, dessen Höhe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist.

Für das grundsätzliche Bestehen eines Vergütungsanspruchs ist somit gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG Voraussetzung,

- dass dem Arbeitnehmer zunächst nach § 6 PatG alleine (§ 6 S.1 PatG) oder gemeinschaftlich mit anderen (§ 6 S.2 PatG) das Recht auf ein Patent zugestanden hat, weil er eine Erfindung gemacht hat oder er gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht hat, und er dieses Recht infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber an diesen verloren hat.

Ist das der Fall, wird die Höhe des Vergütungsanspruchs gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei Faktoren bestimmt, nämlich

- der "wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienst-erfindung" und
- den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienst-erfindung“.

Im Einzelnen bedeutet das für den Vergütungsanspruch folgendes:

- (1) Mit dem Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ meint der Gesetzgeber vorrangig die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung des Rechts auf das Patent für die Erfindung am Markt zugeflossenen sind bzw. zufließen<sup>1</sup>. Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Diese gehört dem Arbeitgeber bereits von Anfang an als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütet, weshalb aus dem Einsatz der technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen können, als der Arbeitgeber über eine auf den Arbeitnehmer zurückgehende patentrechtliche Alleinstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt.

Deshalb werden vom Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ nur die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen tatsächlich zugeflossen sind. Diese Vorteile werden gemeinhin als **Erfindungswert** bezeichnet. Wie groß dieser ist, hängt folglich vom Umfang der Nutzung der Monopolstellung und deren Stärke ab.

Deshalb kommt eine vom Nutzen einer Monopolstellung unabhängige über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütung einer technischen Lehre nur auf Grundlage einer Regelung in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung in Betracht, was in § 20 Abs. 2 ArbEG klargestellt wird. Ein solcher Anspruch ist aber kein arbeitnehmererfindungsrechtlicher Anspruch.

Der dem § 9 ArbEG gleichgestellte Anspruch für technische Verbesserungsvorschläge des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt wiederum aufgrund dieser Gleichstellung voraus, dass ein Unternehmen infolge des technischen Verbesserungsvorschlags über eine faktische Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt (qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag).

- (2) Sind an einer Dienstleistung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen **Erfinderanteile** aufzuteilen.

---

<sup>1</sup> Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

- (3) Mit dem Faktor „Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung“ bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank der vom Unternehmen geschaffenen Rahmenbedingungen regelmäßig deutlich leichter als ein freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Denn während ein freier Erfinder zunächst einen Markt und wohl auch einen Geldgeber oder zumindest einen Abnehmer für die Erfindung finden muss, um eine wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung zu realisieren, profitiert der Arbeitnehmererfinder von den Verwertungsmöglichkeiten des Arbeitgebers.

Zudem ist der Arbeitnehmererfinder bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden einer technischen Lehre frei von existenziellen Überlegungen, da er vom Arbeitgeber für das Einbringen seiner Qualifikation, die durch die betriebliche Praxis zudem ständig erweitert wird, und seine Arbeitsleistung mit seinem Gehalt bezahlt wird, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss.

Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung regelmäßig Anregungen aus dem betrieblichen Umfeld.

Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf positive wie negative technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht wurden oder die aufgrund einer Kundenbeziehung oder einer Kooperation mit einem Marktteilnehmer bekannt sind, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen in Anspruch genommen werden müssen.

All diese für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen hat das Unternehmen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese fortwährend, weshalb das Unternehmen regelmäßig einen ganz erheblichen Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren soll. In welchem Maße dies geschehen soll, hängt von seinen Aufgaben und

seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung diesen vorteilhaften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als **Anteilsfaktor** bezeichnet. Nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle liegt dieser regelmäßig in einem Bereich von 10 % bis 25 %, wobei Mitarbeiter mit akademischer Ausbildung aufgrund ihrer Vorbildung, ihrer praktischen Erfahrung im Unternehmen und ihrer Verwendung und dem damit verbundenen Zugang zu Informationen im Regelfall nur Anteilsfaktoren von deutlich unter 20 % und bei der Wahrnehmung von hervorgehobenen Führungspositionen von um die 10 % erreichen.

#### **IV. Erfinderschaft nach § 6 PatG als Voraussetzung eines Vergütungsanspruchs nach § 9 ArbEG**

Der Antragsteller hat (...) dargelegt, seine schöpferische Leistung bestehe darin, dass auf Basis seines Vorschlags eine europaweite Zulassung mit der neuen Indikation erheblich früher erreicht werden konnte. Die sonst vor Zulassung notwendige klinische Phase III – Überprüfung der Wirksamkeit des Medikaments durch umfangreiche Studien an Patienten – sei durch das von ihm gewählte Verfahren auf eine Phase nach der Markteinführung verschoben worden, weshalb das Medikament rund sechs Jahre früher zugelassen worden und kommerziell verwertet worden wäre.

Ob dies eine Erfinderschaft begründet, die wie dargestellt Voraussetzung für einen Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG ist, ist eine patentrechtliche Fragestellung. Nach § 6 S. 2 PatG steht dem oder denjenigen das Recht auf das Patent zu, der die Erfindung gemacht hat oder die die Erfindung gemeinschaftlich gemacht haben.

Dieser Kreis erfasst all diejenigen, die einen eigenen bestimmbaren schöpferischen Beitrag zur technischen Lehre der Erfindung, also zur technischen Lösung des technischen Problems, geleistet haben.

Zur Klärung der Erfinderschaft sind deshalb hinsichtlich der vom Antragsteller geltend gemachten Patentanmeldungen die dort beanspruchten technischen Lehren und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen. Dabei ist zu klären, mit welcher konkreten eigenen schöpferischen Leistung der Antragsteller zu der monopolgeschützten technischen Lehre

beigetragen hat. Es ist mithin auf Grundlage der Patentansprüche zu klären, welcher Teil der in den Beschreibungen der Schutzrechtspositionen dargestellten technischen Lehre Patentschutz erfahren und damit eine Monopolsituation begründet hat<sup>2</sup>, und sodann zu prüfen, ob ein schöpferischer Beitrag des Antragstellers einen solchen Teil betrifft. Nur dann wäre er als (Mit)erfinder anzusehen.

Nachdem der Antragsteller aber nach eigenem Bekunden nur zur Auswahl des arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahrens einen eigenen Beitrag geleistet hat, nicht aber zu einer dem Patentschutz zugänglichen technischen Lehre, scheidet eine (Mit)erfinderschaft des Antragstellers aus.

Abschließend weist die Schiedsstelle darauf hin, dass sie für die Klärung der Erfinderschaft dem Grunde nach im Regelfall nicht die geeignete Institution ist. Denn nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG ist es Aufgabe der Schiedsstelle in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen tätig zu werden. Wie sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG ergibt, liegt ein solcher Streitfall dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind. Für anderweitig geregelte Rechtsverhältnisse ist eine Vorklärung einer Streitfrage in einem Schiedsstellenverfahren nicht Sachurteilsvoraussetzung für ein Klageverfahren vor den Zivilgerichten und ein Schiedsstellenverfahren mithin nicht vorrangig vorgesehen<sup>3</sup>. Fragen der Erfinderschaft und der Miterfinderschaft sind aber nicht im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, sondern in § 6 PatG geregelt. Denn § 6 PatG unterscheidet nicht zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern und im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen finden sich hinsichtlich der Erfinderschaft keine Sonderregelungen für Arbeitnehmererfinder. Damit gilt § 6 PatG für alle Erfinder gleichermaßen mit der Folge, dass Streitigkeiten über die Erfinderschaft nicht aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen resultieren, weshalb der Gesetzgeber der Schiedsstelle anders als den Gerichten nicht das zur Aufklärung der Erfindungsgeschichte notwendige prozessuale Instrumentarium zur Verfügung gestellt hat. Im vorliegenden Fall war es allerdings im Hinblick auf den eindeutigen Sachvortrag des Antragstellers nicht erforderlich, die Erfindungsgeschichte prozessual aufzuklären, um die Frage

---

<sup>2</sup> BHG vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung und vom 20.02.1979 – X ZR 63/77 – Biedermeiermanschetten

<sup>3</sup> BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380

zu klären, ob und in gegebenenfalls welchem Umfang der Antragsteller einen schöpferischen Beitrag zur technischen Lehre erbracht hat. Denn der vom Antragsteller beanspruchte Beitrag war nicht technischer, sondern administrativer arzneimittelrechtlicher Natur, weshalb die Schiedsstelle ohne weiteres eine Bewertung vornehmen konnte.

Da der Antragsteller nicht als Miterfinder an einem Patent angesehen werden kann, hat er keinen Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG.

#### **V. Vergütungsanspruch nach § 20 Abs. 1 ArbEG**

Tatbestandsmerkmal des Vergütungsanspruchs nach § 20 Abs. 1 S.1 ArbEG ist das Vorliegen eines technischen Verbesserungsvorschlags.

Was darunter zu verstehen ist, definiert das Gesetz in den Begriffsbestimmungen der §§ 2 und 3 ArbEG und knüpft gemäß § 1 ArbEG den Anwendungsbereich des Gesetzes über Arbeitnehmerfindungen daran. Wäre mithin der Anwendungsbereich des Gesetzes über Arbeitnehmerfindungen hinsichtlich des streitgegenständlichen Sachverhalts gar nicht eröffnet, so könnte der Antragsteller auch keine Vergütung nach § 20 Abs. 1 ArbEG beanspruchen.

Der Antragsteller hat vorgetragen, seine Leistung bestehe darin, dass auf Basis seines Vorschlags eine europaweite Zulassung mit der neuen Indikation erheblich früher erreicht werden konnte. Die sonst vor Zulassung notwendige klinische Phase III – Überprüfung der Wirksamkeit des Medikaments durch umfangreiche Studien an Patienten – sei durch das von ihm gewählte Verfahren auf eine Phase nach der Markteinführung verschoben worden, weshalb das Medikament rund sechs Jahre früher zugelassen worden und kommerziell verwertet worden wäre.

Nach § 1 ArbEG unterliegen dem ArbEG nur Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge. Nach § 2 ArbEG sind als Erfindungen nur Erfindungen anzusehen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind. Nach § 3 ArbEG sind als technische Verbesserungsvorschläge Vorschläge für sonstige technische Neuerungen anzusehen, die nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig sind. § 3 ArbEG setzt somit bereits vom Wortlaut her eine technische Neuerung voraus und knüpft systematisch dahingehend an § 2 ArbEG an, dass die vom Gesetzgeber in § 2 ArbEG und § 3 ArbEG geregelten Tatbestände sich lediglich in der Frage der Monopolisierbarkeit unterscheiden. Beide Tatbestände setzen mithin Erfindungen im



weiteren Sinne voraus und unterscheiden sich im Wesentlichen nur hinsichtlich der Neuheit i.S.v. § 1 Abs. 1 PatG.

Eine Erfindung in diesem Sinne ist unabhängig von der Frage der Schutzfähigkeit das auf einer individuellen Geistestätigkeit beruhende Aufzeigen einer Anweisung zur wiederholbaren Lösung einer technischen Aufgabe mittels Nutzbarmachung von Naturgesetzmäßigkeiten. Eine Erfindung ist somit dann gemacht, wenn sich der Erfinder die Erkenntnis erschließt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann und diese Erkenntnis so verlautbart, dass sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann<sup>4</sup>.

Die Idee, bestimmte Hürden bei der Marktzulassung von Arzneimitteln auf Grundlage bereits vorhandene Studienergebnisse mit Hilfe einer hierzu vom Gesetzgeber geschaffenen Ausnahmeregelung zeitlich zu umgehen, stellt aber auch dann keine Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln dar, wenn die Anwendbarkeit der Rechtsnorm anderen nicht geläufig war. Vielmehr hat der Antragsgegner die Lösung eines rechtlichen Problems mit Hilfe einer Ausnahmeregelung entdeckt.

Da es somit im Gegensatz zur Auffassung des Antragstellers für das Vorliegen eines Vergütungsanspruchs nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen auf die Technizität ankommt, hat der Antragsteller auch keinen Anspruch auf Vergütung nach § 20 Abs. 1 ArbEG.

Gerade die Technizität und eine dadurch vermittelte Monopolstellung des Arbeitgebers macht ja die Besonderheit des deutschen Arbeitnehmererfindungsrechts aus. Fehlt es an Technizität und Monopolstellung, so liegen bei schöpferischen Leistungen im Arbeitsverhältnis stets Arbeitsergebnisse vor, die nach § 611 a BGB dem Arbeitgeber gehören und mit dem Arbeitsentgelt vollständig abgegolten sind.

(...)

---

<sup>4</sup> BGH vom 18.05.2010, Az.: X ZR 79/07 – Steuervorrichtung