



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	15.04.2020	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 41/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 6 S. 2 PatG		
Stichwort:	Aufgabenstellung und Erfinderschaft		

Leitsatz (nicht amtlich):

Durch das Erstellen eines Lastenhefts für einen Auftrag an einen Lieferanten, der eine technische Lösung erst entwickeln muss, wird noch keine Erfinderschaft begründet.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Verfahrensgegenstand

(...)

2. Erfindungsmeldung

Die Antragsgegnerin hat zur Erfindungsmeldung mitgeteilt, dass ein entsprechendes Gerät von einem Lieferanten entwickelt worden sei. Das Lastenheft, in dessen Erstellung der Antragsteller eingebunden gewesen sei, habe von ihr gestammt, das Know-how und die technischen Lösungen hätten aber vom Lieferanten gestammt. So habe der Antragsteller definiert, welche Anforderungen das Gerät erfüllen muss, während der Lieferant die technischen Lösungen entwickelt und bereitgestellt habe. Dies sei zeitlich im Jahr 2016 und davor einzuordnen.

Die Erfindungsmeldung hat der Antragsteller hingegen erst wenige Tage vor seinem kündigungsbedingten Ausscheiden im Jahr 2018 erstellt.

Eine Prüfung der Erfindungsmeldung habe ergeben, dass sie keine Angaben enthalte, die als dem Antragsteller zuordenbare Erfindung angesehen werden könne. Eine ergänzend vom Antragsteller eingeholte Stellungnahme bestätige dies.

Vor diesem Hintergrund bestreitet die Antragsgegnerin die Erfinderschaft des Antragstellers. Das Recht auf das Patent nach § 6 PatG stehe dem Lieferanten zu. Würde sie selbst anmelden, sähe sie sich einer Vindikationslage nach § 8 S.1, 2 PatG ausgesetzt und würde die Geschäftsbeziehungen zum Lieferanten beschädigen.

Der Antragsteller ist diesem Sachvortrag im Schiedsstellenverfahren nicht entgegengetreten.

3. Erfinderschaft

Für die abschließende Klärung der vorliegend entscheidenden Frage der Erfinderschaft ist die Schiedsstelle nicht zuständig. Denn nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen 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 die Schiedsstelle mithin nicht die für die Prüfung dieser Frage vorgesehene gesetzliche Institution¹. 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 von der Schiedsstelle hierzu keine Entscheidung erwarten werden kann. Sie wäre dazu auch nicht in der Lage, da ihr das zur Aufklärung der Erfindungsgeschichte notwendige prozessuale Instrumentarium anders als den Gerichten nicht zur Verfügung steht.

Grundsätzlich gilt für die Erfinderschaft, dass gemäß § 6 S. 2 PatG dem oder denjenigen das Recht auf das Patent zu steht, der die Erfindung gemacht hat oder die die Erfindung gemeinschaftlich gemacht haben.

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

Zur Klärung dieser Frage wäre die gesamte von einer möglichen Patentanmeldung beanspruchte Erfindung und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen und zu klären, mit welcher konkreten eigenen schöpferischen Leistung der Antragsteller zu der in ihrer

¹ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380.

Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen haben könnte. Somit wäre vorliegend auf Grundlage denkbarer Patentansprüche zu klären, welcher Teil der in der möglichen Beschreibung der in einer Patentanmeldung dargestellten Erfindung Patentschutz erfahren und damit eine Monopolsituation begründen soll². Beträfe ein schöpferischer Beitrag einen solchen Teil, könnte die (Mit)erfinderschaft gegeben sein.

Unabhängig von ihrer fehlenden Zuständigkeit zur abschließenden Klärung der Erfinderschaft kann die Schiedsstelle dem vorliegenden Sachverhalt derzeit keine Hinweise entnehmen, die unter den dargestellten Voraussetzungen auf eine Erfinderschaft des Antragstellers hindeuten würden. Der Antragsteller hat zu dieser Frage nicht Stellung genommen.

4. Vorschlag zur Güte

Die Antragsgegnerin hatte dem Antragsteller vor dem Schiedsstellenverfahren angeboten, ihm als Anerkennung für seine Arbeitsergebnisse und zur Abgeltung verschiedener Rechte aus dem ArbEG insgesamt bis zu 600 € zu bezahlen.

Die Schiedsstelle möchte diesen Vorschlag wieder aufgreifen. Akzeptieren die Beteiligten dies, hätte die Antragsgegnerin Rechtssicherheit. Für den Antragsteller hält die Schiedsstelle diese Lösung ebenfalls für sinnvoll. Denn nach derzeitiger Auffassung der Schiedsstelle wäre die Weiterverfolgung des Ansinnens des Antragstellers wenig aussichtsreich, aber mit einem erheblichen Kostenrisiko verbunden.

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