



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	07.12.2020	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 46/19
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 611a BGB; §§ 6, 7, 9 ArbEG; § 12 PatG		
<b>Stichwort:</b>	Kausal einem Rechtsübergang nach §§ 6, 7 ArbEG geschuldete Vorteile als Voraussetzung eines Vergütungsanspruchs bei rein interner Nutzung eines Arbeitsergebnisses		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Eine mehrjährige rein interne Nutzung einer Entwicklung ist eine vergütungsfreie Nutzung eines mit dem Arbeitsentgelt abgegoltenen Arbeitsergebnisses, auch wenn der Arbeitnehmer die Entwicklung später als Erfindung meldet.
2. Durch die spätere Meldung als Diensterfindung gewinnt der Arbeitgeber hinsichtlich der bereits laufenden innerbetrieblichen Nutzung durch die hinzugekommene Schutzrechtsposition kein „mehr“ an Vorteilen und ist demjenigen vergleichbar, der im Sinne von § 12 PatG eine Erfindung zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits benutzt und diese Benutzung deshalb trotz einer danach entstehenden Monopolstellung weiterführen darf.

#### Begründung:

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

(...)

##### **II. Anspruch auf Erfindungsvergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen**

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 nach Fertigstellung der Erfindung über die Tatsache, dass er meint, eine patentfähige Erfindung gemacht zu haben, in Kenntnis setzen, §§ 5, 18 ArbEG.

Wenn die Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht, was in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle gegeben ist, handelt es sich um eine Diensterfindung. Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der Inanspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum überleiten (§§ 6, 7 ArbEG) und ist nach § 13 ArbEG auch grundsätzlich verpflichtet, die erfindungsgemäße Lehre durch eine Patentanmeldung zu monopolisieren.

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 unverzüglichen Meldung als patentfähige Erfindung und die daran anschließende Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber 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 Diensterfindung“ und
- den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“.

Im Einzelnen bedeutet das für den Vergütungsanspruch folgendes:

- (1) Mit dem Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ meint der Gesetzgeber die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Nutzung 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 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 von einer patentrechtlich geschützten Alleinstellung Gebrauch macht, zu deren Nutzung er nur deshalb berechtigt ist, weil er die Rechte daran nach den §§ 6, 7 ArbEG erlangt hat und sie deshalb nicht von einem Dritten erwerben muss.

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 etwaiger derartiger Anspruch ist aber kein arbeitnehmererfindungsrechtlicher Anspruch.

- (2) Sind an einer Dienstleistungserfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen Erfinderanteile aufzuteilen.
- (3) Mit dem Faktor „Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistungserfindung“ 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.

---

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

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 akademisch gebildete Mitarbeiter in Entwicklungsbereichen 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.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung ist somit das Produkt aus

$$\text{Erfindungswert} \times \text{Erfinderanteil} \times \text{Anteilsfaktor}$$

### III. Sachverhalt

Der Arbeitnehmer macht Ansprüche auf Erfindungsvergütung geltend.

Der Erfindungssachverhalt betrifft ein vom Arbeitnehmer entwickeltes Softwareverfahren, das der Programmierung verschiedener Anwendungen dient und von der Arbeitgeberin seit dem Jahr 2011 eingesetzt wird. Als Diensterfindung hat es der Arbeitnehmer erst im Jahr 2013 gemeldet. Die Arbeitgeberin hat daraufhin im Jahr 2014 ein Gebrauchsmuster eintragen lassen und eine Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Im Februar 2015 hat die Arbeitgeberin die beiden Schutzrechtspositionen dem Arbeitnehmer nach § 16 Abs. 1 ArbEG übertragen und sich ein Nutzungsrecht nach § 16 Abs. 3 ArbEG vorbehalten.

Ein Patent ist nicht erteilt. Das Prüfungsverfahren ist noch anhängig. Das DPMA hat dem Arbeitnehmer in einem Prüfungsbescheid aber mitgeteilt, dass keine erfinderische Tätigkeit auf einem Gebiet der Technik gegeben ist bzw. soweit ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird, dies in naheliegender Weise bereits aus dem Stand der Technik entnommen werden kann, weshalb eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden kann.

(...)

#### IV. Wertung der Schiedsstelle

##### 1. Erfindungswert der Diensterfindung

Wie ausgeführt ist der Übergang des Rechts auf das Patent vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber gemäß den §§ 6, 7 ArbEG der Auslöser für den Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG, weshalb der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 ArbEG an dem Erfindungswert beteiligt werden soll, der beim Arbeitgeber infolge dieses Rechtsübergangs entstanden ist. Deshalb kann ein Vergütungsanspruch auch nur insoweit bestehen, als dem Arbeitgeber auch ein Erfindungswert in diesem Sinne zugeflossen ist oder zufließt.

Grundsätzlich kann ein Erfindungswert aus einer betrieblichen Eigennutzung (unmittelbar oder auch als Sperrpatent), einer Lizenzvergabe oder einem Verkauf des Rechts auf das Patent resultieren, aber im Ausnahmefall auch aufgrund nichtausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten oder durch den Einsatz als Vorratspatent begründet sein.

Die Arbeitgeberin hat vom streitgegenständlichen Verfahren im Rahmen der betrieblichen Eigennutzung Gebrauch gemacht. Voraussetzung für eine Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG wäre deshalb, dass diese Eigennutzung ihr Vorteile gebracht hat, die dem patentrechtlichen Monopolschutz geschuldet sind.

Die Arbeitgeberin setzt das streitgegenständliche Verfahren allerdings nur intern ein.

Deshalb hat sie keine dem Monopolschutz geschuldeten Vorteile, wie sie ein am Markt vertriebenes Produkt mit sich bringen würde, das Gegenstand einer Schutzrechtsposition ist, die Wettbewerbern das Anbieten gleichartiger Produkte unmöglich machen oder erschweren würde.

Einen Vorteil unter patentrechtlichen Gesichtspunkten könnte die Arbeitgeberin daher nur unter dem Gesichtspunkt haben, dass sie das Recht zur betrieblichen Eigennutzung des Verfahrens durch den Übergang des Rechts auf das Patent nach den §§ 6, 7 ArbEG erworben hat. Das setzt voraus, dass ihr die Benutzung des Verfahrens nicht schon vor der Meldung als Diensterfindung rechtlich gestattet war.

Das streitgegenständliche Verfahren hatte der Arbeitnehmer im Rahmen seines arbeitsvertraglich begründeten Beschäftigungsverhältnisses entwickelt. Die Arbeitgeberin setzt dieses Arbeitsergebnis seit dem Jahr 2011 ein, ohne dass es ihr zeitnah dazu als

Diensterfindung vom Arbeitnehmer gemeldet worden war. Der dem Beschäftigungsverhältnis zu Grunde liegende Arbeitsvertrag ist nach § 611 a BGB ein gegenseitiger Vertrag, in welchem Leistungen gegeneinander ausgetauscht werden. Der Arbeitgeber schuldet dem Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt. Im Gegenzug schuldet der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Arbeitsleistung. Werden die jeweiligen Leistungen erbracht, gehen sie in das Eigentum der jeweils anderen Seite über. Zur vom Arbeitnehmer geschuldeten Arbeitsleistung zählt es auch, dem Arbeitgeber erkannte Verbesserungsmöglichkeiten mitzuteilen. Denn der Arbeitnehmer muss nicht nur die konkret vereinbarte Arbeitsleistung erbringen, sondern nach § 241 BGB bei der Erbringung dieser Leistung auch Rücksicht auf die Rechtsgüter des Arbeitgebers nehmen. Teilt ein Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber wie hier lediglich ein von ihm im Arbeitsverhältnis entwickeltes Verfahren mit, ohne dieses auch als Diensterfindung zu melden, ist das Arbeitsergebnis Gegenstand der arbeitsvertraglich zu erbringenden Arbeitsleistung, ohne für den Arbeitgeber mit dem Recht des Arbeitnehmers auf ein Patent belastet zu sein, und geht deshalb ohne weitere Bedingungen ins Eigentum des Arbeitgebers über. Deshalb war die Arbeitgeberin vorliegend auch berechtigt dieses Arbeitsergebnis zu nutzen, ohne eine Patentanmeldung veranlassen zu müssen und ohne dem Arbeitnehmer hierfür eine gesonderte über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütung zahlen zu müssen.

Daran ändert auch die spätere Meldung als Diensterfindung im Jahr 2013 nichts mehr. Denn die Arbeitgeberin wird dadurch nicht ohne weiteres von einer aufgrund § 611 a BGB rechtmäßig das streitgegenständliche Verfahren vergütungsfrei nutzende Arbeitgeberin zu einer im Nutzungsfall nach § 9 ArbEG vergütungsverpflichteten Arbeitgeberin. Denn an der Nutzungsberechtigung hat sich dadurch nichts verändert und die Arbeitgeberin hat hinsichtlich der bereits laufenden innerbetrieblichen Nutzung durch die hinzugekommene Schutzrechtsposition kein „mehr“ an Vorteilen gewonnen. Sie ist demjenigen vergleichbar, der im Sinne von § 12 PatG eine Erfindung zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits in Benutzung genommen hatte und deshalb trotz einer Monopolstellung eines Dritten die Benutzung unbehelligt weiterführen darf, ohne zukünftig Lizenzgebühren entrichten zu müssen.

Der im Jahr 2013 nach dem ArbEG erfolgte Übergang des Rechts auf das Patent auf die Arbeitgeberin könnte deshalb nur insoweit Vergütungsansprüche auslösen, als er über

die bereits nach § 611 a BGB rechtmäßige Benutzung hinaus zu einem Zufluss geldwerter Vorteile bei der Arbeitgeberin geführt hat, der der nun geschaffenen Schutzrechtssituation geschuldet ist.

Die Patentanmeldung hat aber nicht dazu geführt, dass die Antragsgegnerin nunmehr monopolgeschützte Produkte auf den Markt bringt und damit Produkte von Wettbewerbern vom Markt fernhalten kann. Weiterhin hat sie auch keine klassisch mit der Monopolisierung verbundenen wirtschaftlichen Vorteile erlangt, insbesondere hat sie weder eine Entschädigung nach § 33 PatG gegenüber Wettbewerbern durchgesetzt noch eine Lizenzierung erreicht.

Ein Vergütungsanspruch nach dem ArbEG bestand für den Arbeitnehmer somit infolge der Inanspruchnahme zwar dem Grunde nach gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG. Der Höhe nach beträgt dieser jedoch 0 €, da die Arbeitgeberin keinerlei wirtschaftliche Vorteile realisiert hat, für die der Rechtsübergang nach den §§ 6, 7 ArbEG kausal war. Gleiches gilt für das seit dem Jahr 2015 bestehende Nutzungsrecht nach 16 Abs. 3 ArbEG, denn hierdurch hat sich die Situation auch nicht zu Gunsten der Arbeitgeberin verändert.

Aber selbst wenn man dieser Rechtsauffassung nicht folgen wollte, ergäbe sich vorliegend kein Erfindungswert, an dem der Antragsteller zu beteiligen wäre. Denn auf die Diensterfindung ist kein bestandskräftiges Patent erteilt. Daher kommt ihr in Ermangelung einer uneingeschränkten Monopolstellung auch nur ein eingeschränkter Erfindungswert zu. Wie stark dieser eingeschränkt ist, hängt von der Erteilungswahrscheinlichkeit ab, weil auch ein an der Nutzung interessierter Dritter die Bereitschaft, überhaupt Lizenzgebühren zu bezahlen oder diese in einer bestimmten Höhe zu bezahlen, von der absehbaren Stärke eines Monopolrechts abhängig machen wird. Dies berücksichtigend ist die Schiedsstelle zu dem Ergebnis gelangt, dass der Diensterfindung keinerlei Erfindungswert zukommt, da keine erfinderische Tätigkeit auf einem Gebiet der Technik gegeben ist bzw. soweit ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird, dies in naheliegender Weise bereits aus dem Stand der Technik entnommen werden kann, weshalb es voraussichtlich nicht zu einer Patenterteilung kommen wird.

Im Ergebnis hat der Antragsteller mithin unter keinem Aspekt einen Zahlungsanspruch gegen die Antragsgegnerin aus dieser Diensterfindung.