



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	05.03.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 03/20
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§§ 5, 18 ArbEG, §§ 9, 20 ArbEG, § 611 a BGB		
Stichwort:	Anforderung an Vergütungsanspruch bei in einen Idea Tracker eingestellten technischen Lösungen		

Leitsatz (nicht amtlich):

Hat der Arbeitnehmer nur Eintragungen in einem konzernweit betriebenen „Idea-Tracker“ gemacht, die weder den vom Gesetz vorgesehenen inhaltlichen Anforderungen an eine Erfindungsmeldung entsprochen haben noch explizit an den arbeitsvertraglich festgelegten Arbeitgeber adressiert waren und zu denen auch keine entsprechenden Patentanmeldungen erfolgt sind, dann sind Pflichten des Arbeitgebers, die aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen resultieren, wie z.B. die Anmeldepflicht nach § 13 ArbEG, die Pflicht zur Freigabe der Möglichkeit von Auslandsanmeldungen nach § 14 ArbEG, die Pflicht zur Mitteilung der Aufgabeabsicht nach § 16 ArbEG oder die Vergütungspflicht nach § 9 ArbEG gar nicht erst entstanden, weshalb auch keine Schadensersatzansprüche nach § 823 Abs. 2 BGB wegen einer Pflichtverletzung entstanden sein können.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

II. Sachverhalt

Der Antragsteller macht Ansprüche aufgrund der auf ihn zurückgehenden Einträge Nr. (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) in den „X-GmbH Idea Tracker“ geltend. Hinsichtlich jedes einzelnen dieser Vorgänge hätte er Ansprüche auf Vergütung, Schadensersatz und Freigabe.

Die Antragsgegnerin hat mitgeteilt, zu diesen Einträgen im Idea Tracker niemals gesonderte Erfindungsmeldungen erhalten zu haben, obgleich der Antragsteller dies in anderen Fällen trotz aktivem Idea Tracker getan habe. Überdies hat sie die Auskunft erteilt, in keinem einzigen der genannten Fälle von den Ideen Gebrauch gemacht zu haben.

(...)

III. Voraussetzungen von Ansprüchen auf Vergütung, Freigabe und Schadensersatz

Macht ein Arbeitnehmer eine patentfähige Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu.

Er muss seinen arbeitsvertragsrechtlich festgelegten Arbeitgeber jedoch in jedem Fall unverzüglich mit einer Erfindungsmeldung, die die Anforderungen des § 5 ArbEG vollumfänglich erfüllt oder mit einer Mitteilung nach § 18 ArbEG, die die dort festgelegten Anforderungen erfüllt, über die Erfindung in Kenntnis setzen. Andernfalls werden keinerlei Rechte des Arbeitnehmers nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ausgelöst. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn der arbeitsvertragsrechtlich festgelegte Arbeitgeber formal nach Außen dokumentiert, dass er alle Kenntnisse bereits hat, deren Übermittlung von den §§ 5, 18 ArbEG sichergestellt werden soll. Das ist nur für die Fälle anerkannt, in welchen der Arbeitgeber eine die Erfindung beinhaltende Patentanmeldung eingereicht hat und den

Arbeitnehmer auch als Erfinder benannt hat¹. Im vorliegenden Fall hat der Arbeitnehmer aber nur Eintragungen in einem konzernweit betriebenen „Idea-Tracker“ gemacht, die weder den vom Gesetz vorgesehenen inhaltlichen Anforderungen entsprochen haben noch explizit an den arbeitsvertraglich festgelegten Arbeitgeber adressiert waren² und zu denen auch keine der BGH-Rechtsprechung entsprechenden Patentanmeldungen erfolgt sind. Daher sind Pflichten des Arbeitgebers, die aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen resultieren, wie z.B. die Anmeldepflicht nach § 13 ArbEG, die Pflicht zur Freigabe der Möglichkeit von Auslandsanmeldungen nach § 14 ArbEG, die Pflicht zur Mitteilung der Aufgabeabsicht nach § 16 ArbEG oder die Vergütungspflicht nach § 9 ArbEG gar nicht erst entstanden, weshalb auch keine Schadensersatzansprüche nach § 823 Abs. 2 BGB wegen einer Pflichtverletzung entstanden sein können.

Wenn eine solche 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 Dienst-erfindung.

Vorausgesetzt, die Erfindung wurde ordnungsgemäß gemeldet oder der Arbeitgeber hat formell nach Außen dokumentiert, dass er von den zu meldenden Tatsachen hinreichend Kenntnis hat, findet eine Überleitung des Rechts auf das Patent in das Eigentum des Arbeitgebers durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der Inanspruchnahmefrist statt, §§ 6, 7 ArbEG, wobei der Arbeitgeber in der Ausübung dieses Eigentumsrechts von der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt ist, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG³. Deshalb kann auch kein Freigabeanspruch des Arbeitnehmers aus den §§ 6 oder 8 ArbEG abgeleitet werden, wenn sich der Arbeitgeber im Rahmen der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit dazu entschließt, von der technischen Lehre einer Erfindung keinen Gebrauch zu machen.

¹ BGH vom 14.02.2017 – X ZR 64/15 – Lichtschutzfolie; BGH vom 12.04.2011 – X ZR 72/10 – Initialidee; BGH vom 04.04.2006 – X ZR 155/03 - Haftetikett

² Schiedsstelle vom 18.12.2014 – Arb.Erf. 61/10, abrufbar unter www.dpma.de

³ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – AZ.: 2 AZR 673/11

Als Ausgleich für den mit dem Rechtsübergang 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 einer Inanspruchnahme des Arbeitgebers auf eine korrekte Erfindungsmeldung oder eine Dokumentation der Entbehrlichkeit derselben hin 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 Diensterfindung“ und
- den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“.

Mit dem Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ meint der Gesetzgeber die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung des Rechts auf das Patent für die Erfindung am Markt zugeflossenen sind bzw. zufließen⁴.

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. Deshalb können in den „Idea Tracker“ eingestellte technische Lösungen, die der Arbeitgeber nicht von sich aus monopolisiert hat, keinen gesonderten über das bereits bezahlte Arbeitsentgelt hinausgehenden Vergütungsanspruch auslösen. Aus dem Einsatz der technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile können mithin nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen, als

⁴ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

der Arbeitgeber über eine patentrechtlich geschützte 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. Da die Antragsgegnerin hinsichtlich der streitgegenständlichen Sachverhalte aber weder über eine Monopolstellung verfügt, noch von diesen überhaupt Gebrauch gemacht hat, ist kein vergütungsrelevanter Erfindungswert gegeben.

Eine vom Nutzen einer Monopolstellung unabhängige über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütung einer technischen Lehre kommt hingegen 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 und die Schiedsstelle wäre deshalb nach den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG bei einem über solche Ansprüche bestehenden Streit nicht zuständig.

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 Verbesserungsvorschlags über eine faktische Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt (qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag). Er setzt mithin ein in der Realität regelmäßig unrealistisches Szenario voraus und kommt deshalb so gut wie nie zum Tragen. Er setzt überdies voraus, dass das Unternehmen von einem Verbesserungsvorschlag überhaupt Gebrauch gemacht hat, was vorliegend nicht der Fall ist.

Somit bleibt festzustellen, dass der Antragsteller unter keinem Aspekt Anspruch auf Vergütung, Schadensersatz oder Freigabe hat.

(...)