



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	22.09.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 09/20
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§§ 5, 6, 7 ArbEG, § 9 ArbEG, §§ 280, 241, 276 Abs. 1, 618 BGB		
Stichwort:	Anspruch auf Anmeldung eines Arbeitsergebnisses zur Erteilung eines Patents unter arbeitsrechtlichen Fürsorgegesichtspunkten? Schadensersatzpflicht des Arbeitnehmers bei unterlassener Erfindungsmeldung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Gibt ein Arbeitnehmer keine Erfindungsmeldung ab, liegt es in der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers, ob er für betrieblichen Entwicklungen gewerblichen Rechtsschutz in Erwägung zieht oder seine Produkte ungeschützt vor der Nachahmung durch Wettbewerber auf den Markt bringt.
2. Die arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht verpflichtet den Arbeitgeber weder nach § 241 Abs. 2 BGB noch nach § 618 BGB, von sich aus eine mögliche rechtliche Monopolisierbarkeit von reinen Arbeitsergebnissen des Arbeitnehmers zu prüfen.
3. Nur wenn der Arbeitgeber trotz fehlender Erfindungsmeldung eigenständig eine Patentanmeldung vornimmt, kann dies eine Inanspruchnahme nach den §§ 6, 7 ArbEG zur Folge haben, die den Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG auslöst.
4. Wenn ein Arbeitnehmer, obgleich er erkannt hat, eine möglicherweise patentfähige Erfindung gemacht zu haben, diese nicht unverzüglich nach deren Fertigstellung als Dienstfindung gemäß § 5 ArbEG meldet, verletzt er gemäß § 241 BGB eine ihm obliegende Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis. Steht deswegen einer späteren Patentanmeldung zwischenzeitlich eingetretener neuheitsschädlicher Stand der Technik entgegen, löst die Verletzung der Meldepflicht eine Schadensersatzpflicht nach § 280 BGB aus.

5. Die Schadensersatzpflicht des Arbeitnehmers wird durch die in der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung entwickelte Haftungsprivilegierung beschränkt (§ 276 Abs. 1 BGB):
Der Arbeitnehmer haftet bei leichter Fahrlässigkeit nicht, bei normaler (mittlerer) Fahrlässigkeit trägt er den Schaden nur anteilig und bei grober Fahrlässigkeit trägt er den Schaden voll, aber auf drei Bruttomonatsgehälter begrenzt. Nur bei Vorsatz haftet der Arbeitnehmer voll und ohne Begrenzung.
6. Bei der Zuordnung des Verschuldens des Arbeitnehmers im Rahmen dieser Haftungsprivilegierung ist mitentscheidend, ob dem Arbeitgeber ein Mitverschulden in Form eines Organisationsverschuldens vorgeworfen werden kann. Hat er keine wirksamen Prozesse zum Erfindungswesen im Unternehmen etabliert, kann dem Arbeitnehmer nur leichte Fahrlässigkeit vorgeworfen werden. Er ist dann nicht schadensersatzpflichtig.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Zur Anspruchslogik des ArbEG

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu. Er muss seinen Arbeitgeber jedoch in jedem Fall unverzüglich über die Erfindung in Kenntnis setzen, entweder durch Meldung einer Diensterfindung, § 5 ArbEG, oder durch Mitteilung einer freien Erfindung, § 18 ArbEG.

Bei Meldung einer Erfindung als Diensterfindung ist der Arbeitgeber auf der einen Seite nach § 13 Abs. 1 ArbEG verpflichtet, unverzüglich eine Patentanmeldung mit Wirkung für Deutschland vorzunehmen, um ein möglicherweise bestehendes Anrecht auf ein patentrechtliches Monopol zeitlich zu sichern.

Auf der anderen Seite ist er aber auch berechtigt, das Recht auf das Patent in Anspruch nehmen und einseitig in sein Eigentum überzuleiten, §§ 6, 7 ArbEG. Er muss dies jedoch nicht tun. Alternativ kann er die Erfindung auch nach § 6 Abs. 2 ArbEG innerhalb von vier Monaten nach Eingang der Erfindungsmeldung dem Erfinder freigeben. Tut er dies nicht,

fingiert § 6 Abs. 2 ArbEG die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber. In der Folge verliert der Erfinder das Recht auf das Patent und der Arbeitgeber wird Eigentümer dieses Rechts.

Soweit der Arbeitnehmer aufgrund des Eigentumsübergangs nicht mehr über das Recht auf das Patent verfügen kann, wandelt sich das ursprüngliche Recht auf das Patent nach § 9 Abs. 1 ArbEG in einen finanziellen Ausgleichsanspruch. Dem Arbeitnehmer steht ein Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung zu, dessen Höhe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist und der letztlich darin besteht, dass der Arbeitnehmer an den wirtschaftlichen Vorteilen partizipieren soll, die für den Arbeitgeber aus der geschaffenen Schutzrechtsposition resultieren.

Deshalb ist gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG für das Bestehen des Vergütungsanspruchs zunächst grundsätzlich Voraussetzung,

- dass dem Arbeitnehmer ursprünglich 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 (= **Vergütungsanspruch dem Grunde nach**).

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“

(= **Vergütungsanspruch der Höhe nach**).

Vorausgesetzt ein Vergütungsanspruch besteht dem Grunde nach, wird dessen Höhe somit von folgenden Vergütungsfaktoren bestimmt:

(1) Erfindungswert

Der Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ verleitet aufgrund seines Wortlauts zu der Interpretation, dass das theoretische Potential einer Erfindung deren Wert be-

stimme. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Begrifflichkeit jedoch lediglich zum Ausdruck bringen, dass es eine große Bandbreite an Verwertungsformen für Dienstleistungen gibt.

Tatsächlich hat er vorrangig nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossen sind bzw. zufließen und das auch nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent geschuldet sind.¹

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 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.

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 und kann deshalb nach den §§ 28, 37 ArbEG nicht im Wege eines Schiedsstellenverfahrens geltend gemacht werden. Überdies war dem Vortrag der Beteiligten kein Hinweis zu entnehmen, dass bei der Antragsgegnerin ein prämiembewehrtes Vorschlags- und Verbesserungswesen existiert hat und der Antragsteller seine Idee dort gemeldet hat.

Der dem § 9 ArbEG gleichgestellte Anspruch für technische Verbesserungsvorschläge des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt wiederum aufgrund dieser Gleichstellung voraus, dass ein

¹ Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

Unternehmen infolge eines Verbesserungsvorschlags eine faktische Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern erlangt hat, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt (qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag). Er setzt mithin ein in der Realität in der Regel unrealistisches Szenario voraus und kommt deshalb nach gefestigter Spruchpraxis der Schiedsstelle nur sehr selten zum Tragen.² Im vorliegenden Fall scheidet dieser Anspruch jedenfalls unzweifelhaft aus, weil das streitgegenständliche Produkt „(...)“ von jedermann nachgebaut werden kann, was nach dem Vortrag des Antragstellers auch bereits zu Markteinbußen geführt hat.

(2) Anteilsfaktor

Mit dem Faktor *„Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“* 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 dem Unternehmen geschuldeten Rahmenbedingungen regelmäßig deutlich leichter als ein außenstehender, freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Da das Unternehmen die für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert hat bzw. diese fortwährend finanziert, hat es regelmäßig auch den überwiegenden Anteil daran, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Mithin muss das Unternehmen auch der Löwenanteil des Erfindungswerts verbleiben. Alles andere wäre ein nicht gerechtfertigter Eingriff in das von Art 14 GG geschützte Eigentum des Unternehmens.

Deshalb soll der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem Maße, 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.

² EV der Schiedsstelle vom 19.12.2014 – Arb.Erf. 48/12 und vom 01.04.2015 – Arb.Erf. 49/11, jeweils abrufbar unter www.dpma.de

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 %.

III. Zum Vergütungsanspruch dem Grunde nach - Übergang des Rechts auf das Patent durch ausdrückliche oder fiktive Inanspruchnahme, §§ 5, 6, 7, 9 Abs. 1 ArbEG

Wie dargelegt, entsteht ein Vergütungsanspruch nur, wenn der Arbeitgeber eine Dienstleistung in Anspruch genommen hat.

Nimmt ein Unternehmen eine Dienstleistung nicht durch ausdrückliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch, setzt die Inanspruchnahme eine wirksame Erfindungsmeldung durch den Arbeitnehmer voraus, die die Viermonatsfrist des § 6 Abs. 2 ArbEG in Gang setzt und nach deren Ablauf das Gesetz die Inanspruchnahme durch das Unternehmen fingiert, wenn das Unternehmen die Erfindung nicht zuvor ausdrücklich freigegeben hat.

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin keine ausdrückliche Inanspruchnahmeerklärung abgegeben. Für eine Fiktion der Inanspruchnahmeerklärung bedürfte es daher einer wirksamen Erfindungsmeldung.

Der Antragsteller hat diesbezüglich vorgetragen, er habe seinen Arbeitgeber stets über die Entwicklung informiert, die zu dem streitgegenständlichen Produkt „(...)“ geführt habe. Darin liegt aber noch keine wirksame Erfindungsmeldung. Der Antragsteller hat damit lediglich die von ihm nach § 611 a BGB geschuldete Arbeitsleistung erbracht. Für eine Erfindungsmeldung hätte der Antragsteller seinem Arbeitgeber aber zusätzlich einen Hinweis auf eine mögliche Monopolisierbarkeit der Produktentwicklung in Text- oder Schriftform geben müssen. Er hat jedoch nichts dergleichen verfasst, was als Erfindungsmeldung ausgelegt werden könnte.

Somit verbleibt nur noch die vom BGH in der Haftetikett-Rechtsprechung³ geschaffene Ausnahmemöglichkeit, um im vorliegenden Fall zu einer Inanspruchnahme eines Patentrechts durch die Antragsgegnerin und damit doch noch zu einem Vergütungsanspruch dem Grunde nach zu gelangen. Die Überlegungen aus der Haftetikett-Rechtsprechung sehen unter bestimmten Voraussetzungen eine Erfindungsmeldung als entbehrlich an und knüpfen

³ BGH vom 04.04.2006 – Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett

die Fiktion der Inanspruchnahme an einen Ersatztatbestand an, der eine fehlende Erfindungsmeldung kompensiert.

Der hier vorliegende Sachverhalt gleicht dem der Haftetikett-Entscheidung, die unter bestimmten Voraussetzungen vom Anlaufen der Inanspruchnahmefrist auch ohne Erfindungsmeldung ausgeht, aber nur insofern, als es der Antragsteller versäumt hat, bei der Antragsgegnerin eine Erfindungsmeldung im Sinne des § 5 ArbEG abzugeben.

Der der Haftetikett-Entscheidung zu Grunde liegende Sachverhalt unterscheidet sich vom vorliegenden Sachverhalt jedoch ganz wesentlich darin, dass das Unternehmen im Haftetikett-Fall in Folge einer Besprechung zwischen dem Erfinder und dem Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens und dessen patentanwaltlichen Berater selbständig erkannt hatte, dass eine patentfähige Erfindung vorliegt, ohne darauf zuvor in einer Erfindungsmeldung hingewiesen worden zu sein, und deshalb eine Patentanmeldung vorgenommen hat.

Aus der Tatsache, dass die Arbeitgeberin (1) eine Patentanmeldung vorgenommen hatte, darin (2) die erfundene technische Lehre korrekt dargestellt hatte und (3) auch den Arbeitnehmer korrekt als Erfinder benannt hatte, hat der BGH gefolgert, dass es einer förmlichen Erfindungsmeldung nicht mehr bedurfte, weil der Arbeitgeber in der Patentanmeldung gegenüber der Öffentlichkeit dokumentiert hat, dass er über alle Informationen verfügt hat, die ihm eigentlich mit der Erfindungsmeldung hätten übermittelt werden müssen.

Nur deshalb hat der BGH den eigentlichen Anknüpfungspunkt für das Anlaufen der Inanspruchnahmefrist, nämlich den Zugang einer förmlichen Erfindungsmeldung, durch den Zeitpunkt der Patentanmeldung ersetzt und dazu ausgeführt, dass unter diesen ganz besonderen Voraussetzungen ein Festhalten an einer förmlichen Erfindungsmeldung als Voraussetzung für das Anlaufen der Inanspruchnahmefrist des § 6 ArbEG eine nicht mehr vom Zweck des § 5 ArbEG gedeckte treuwidrige Förmerei bedeuten würde.

Der vorliegende Sachverhalt kommt diesen Voraussetzungen jedoch nicht einmal nahe. Denn die Antragsgegnerin hat gerade keine Patentanmeldung vorgenommen und auch nicht anderweitig formal nach Außen dokumentiert, dass sie Kenntnis von einer möglichen rechtlichen Monopolisierbarkeit einer vom Antragsteller gefundenen technischen Lehre hatte. Die bloße Kenntnis von einer Produktentwicklung und deren Markteinführung reicht hierfür gerade nicht aus.

Die im Schiedsstellenverfahren zum Ausdruck gekommene Lesart des Antragstellers, ein Arbeitgeber sei bei einer Produktneuentwicklung schon aus Fürsorgegründen gehalten, zu jedem Zeitpunkt die rechtliche Monopolisierbarkeit von Arbeitsergebnissen im Auge zu haben, geht vollumfänglich fehl. Versäumt es ein Arbeitnehmer, eine Erfindungsmeldung abzugeben, liegt es in der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers, die von Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) geschützt wird⁴, ob er für seine betrieblichen Entwicklungen gewerblichen Rechtsschutz in Erwägung zieht oder seine Produkte ungeschützt vor der Nachahmung durch Wettbewerber auf den Markt bringt. Nur wenn er aus freien Stücken trotz fehlender Erfindungsmeldung eine Patentanmeldung vornimmt und den Arbeitnehmer als Erfinder benennt, kann daraus infolge der Haftetikett-Rechtsprechung eine Inanspruchnahme nach den §§ 6, 7 ArbEG resultieren, die wiederum einen Vergütungsanspruch dem Grunde nach auslöst.

Im vorliegenden Fall besteht mithin schon dem Grunde nach kein Vergütungsanspruch.

IV. Zur den Vorstellungen des Erfinders zur Vergütungshöhe, § 9 Abs. 2 ArbEG

Deshalb weist die Schiedsstelle nur der Vollständigkeit halber darauf hin, dass die Vorstellungen, die der Antragsteller zur Höhe eines etwaigen Vergütungsanspruchs geäußert hat, selbst bei Bestehen eines Vergütungsanspruches dem Grunde nach der Höhe nach um ca. den Faktor 20 überhöht wären.

Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle kämen vorliegend maximal ein Anteilsfaktor von 20 % – 25 % und ein Lizenzsatz von 2 % in Betracht, was bei einem Umsatz von 100.000 € unter der Voraussetzung, dass der Antragsteller als Alleinerfinder angesehen werden könnte, zu einem Vergütungsanspruch von 500 € brutto führen würde.

Die Tatsache, dass die Antragsgegnerin mangels Patentanmeldung über keine Monopolstellung für die streitgegenständlichen Produkte verfügt und deshalb gegebenenfalls bereits Marktanteile an Wettbewerber verloren hat oder verliert, hat im vorliegenden Fall ihre Ursache bereits in der versäumten Erfindungsmeldung und könnte schon deshalb den vom Antragsteller beanspruchten Aufschlagfaktor von 2 auf die Vergütung nicht rechtfertigen.

⁴ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

Vielmehr könnte dieses Versäumnis gegebenenfalls sogar einen Schadensersatzanspruch des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer rechtfertigen, wenn der Arbeitnehmer, obgleich er erkannt hat, eine möglicherweise patentfähige Erfindung gemacht zu haben, diese nicht unverzüglich nach deren Fertigstellung als Dienstleistung gemäß § 5 ArbEG gemeldet hat und einer Patentanmeldung zwischenzeitlich eingetretener neuheitsschädlicher Stand der Technik z.B. in Form der Vorbenutzung entgegensteht. Denn die Meldepflicht des § 5 ArbEG ist eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis nach § 241 BGB, weshalb eine Verletzung dieser Pflicht eine Schadensersatzpflicht nach § 280 BGB begründet.

Zu berücksichtigen ist bei diesen Überlegungen allerdings gemäß § 276 Abs. 1 BGB die in der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung entwickelte Haftungsprivilegierung des Arbeitnehmers, wonach der Arbeitnehmer bei leichter Fahrlässigkeit nicht haftet, bei normaler (mittlerer) Fahrlässigkeit den Schaden nur anteilig trägt und bei grober Fahrlässigkeit den Schaden voll, aber auf drei Bruttomonatsgehälter gedeckelt trägt. Nur bei Vorsatz haftet der Arbeitnehmer voll und ohne Begrenzung.

Bei der diesbezüglichen Einordnung des Verschuldens des Arbeitnehmers ist auch mitentscheidend, ob dem Arbeitgeber ein Mitverschulden in Form eines Organisationsverschuldens vorgeworfen werden kann, etwa weil er keine wirksamen Prozesse zum Erfindungswesen im Unternehmen etabliert hat. Das erscheint vorliegend nach dem im Schiedsstellenverfahren entstandenen Eindruck naheliegend.

Ist dem so, wäre dem Antragsteller nur leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen, weshalb er nicht haften würde, aber mangels Monopolstellung des Arbeitgebers auch keinen Vergütungsanspruch hätte.