



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	14.12.2021	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 52/18
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§§ 9, 14, 16 ArbEG; §§ 823 Abs. 2, 249 BGB		
<b>Stichwort:</b>	Grenzen der unternehmerischen Freiheit im ArbEG; Beurteilung der streitigen Schutzfähigkeit durch die Schiedsstelle bei Verletzung der Anmeldepflicht; Risikoverteilung bei der Bemessung des Schadensersatzes		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Macht der Arbeitgeber für die Diensterfindung zunächst eine PCT-Anmeldung, beschränkt diese sodann in den USA und verfolgt die Anmeldung ansonsten, insbesondere beim EPA nicht weiter, ohne den Erfinder davon vorher in Kenntnis zu setzen und ihm die Übernahme anzubieten, weil er diese Vorgehensweisen in seinen unternehmerischen Beurteilungsspielraum fallend ansieht, dann verletzt der Arbeitgeber die Anmeldepflicht des § 13 ArbEG und die Anbietungspflicht des § 16 ArbEG mit der Folge, dass er für den dem Erfinder gegebenenfalls dadurch entstandenen Schaden nach § 823 Abs. 1 BGB ersatzpflichtig ist.
2. Der Umfang des zu ersetzenden Schadens ergibt sich aus einem Vergleich mit pflichtgemäßem Verhalten: Hätte der Arbeitgeber dem Erfinder wie in § 16 ArbEG vorgeschrieben die Schutzrechtspositionen zur Übernahme angeboten, hätte dieser in Kenntnis der umfangreichen Nutzung von der Nutzung betroffene Schutzrechtspositionen weitergeführt, und hätte der Arbeitgeber bei der Schutzrechtsübertragung sich ein Nutzungsrecht vorbehalten, dann bestünde zumindest ein Vergütungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG, also eine Beteiligung des Erfinders im Rahmen des Anteilsfaktors am halben Erfindungswert nach § 9 ArbEG. Den offen gebliebenen Erteilungsaussichten wird dabei durch den Ansatz eines Risikoabschlags von 50 % hinreichend Rechnung getragen.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

**II. Zur Systematik des Erfinderrechts im Arbeitsverhältnis**

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu, das jedoch mit einem Inanspruchnahmerecht seines Arbeitgebers behaftet ist, §§ 6, 7 ArbEG. Er muss seinen Arbeitgeber deshalb unverzüglich über die Erfindung durch Meldung einer Diensterfindung in Kenntnis setzen, § 5 ArbEG.

Die Meldung als Diensterfindung löst gemäß § 13 Abs. 1 ArbEG sodann für den Arbeitgeber in einem ersten Schritt die Pflicht aus, unverzüglich eine Patentanmeldung mit Wirkung für Deutschland vorzunehmen, mit der er den von dem Erfinder in der Erfindungsmeldung mitgeteilten erfinderischen Gehalt voll ausschöpft<sup>1</sup>, um ein möglicherweise bestehendes Anrecht auf ein patentrechtliches Monopol auf die ihm mitgeteilte technische Lösung und damit das aus § 6 PatG resultierende Vermögensrecht des Arbeitnehmers zu sichern. Er ist deshalb weiterhin verpflichtet, auch im weiteren Verlauf des Verfahrens vor den Schutzrechtsbehörden auf eine Erteilung eines Schutzrechts ernsthaft und nachhaltig hinzuwirken. Diesbezüglich kennt das deutsche Arbeitnehmererfinderrecht kein Ermessen, weshalb dem Arbeitgeber kein Beurteilungsspielraum in dieser Frage zusteht. Handhabt der Arbeitgeber dies anders, beschädigt er das aus § 6 PatG resultierende Vermögensrecht des Arbeitnehmers und macht sich nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 13 Abs. 1 ArbEG schadensersatzpflichtig.

In einem zweiten Schritt ist der Arbeitgeber, da die Diensterfindung ein Arbeitsergebnis ist, nach den §§ 6, 7 ArbEG berechtigt, das Recht auf das Patent in Anspruch nehmen und einseitig in sein Eigentum überleiten. Dazu verpflichtet ist er nicht. 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, wird die Erfindung automatisch

---

<sup>1</sup> BGH vom 29.11.1988 – Az.: X ZR 63/87 - Schwermetalloxidationskatalysator

auf ihn übergeleitet. Hier besteht für den Arbeitgeber mithin anders als bei der Anmeldepflicht ein Beurteilungsspielraum, da er hier über seine eigenen Vermögenspositionen disponiert, was in seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit liegt. Wenn nach Auffassung des Arbeitgebers mangels Schutzfähigkeit kein Recht auf ein Patent nach § 6 PatG und damit keine Vermögensposition besteht, steht es ihm frei, sich von den an die Überleitung anknüpfenden Folgen und der Pflicht zur Weiterführung der Schutzrechtsanmeldung zu befreien (§§ 8, 16 ArbEG), da er die gemeldete Dienstleistung freigeben kann. Mit der Möglichkeit der Freigabe oder der Inanspruchnahme ist der Ermessensspielraum des Arbeitgebers dann aber auch erschöpft.

Wenn der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der Erfinder das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Die Vermögensposition des Arbeitnehmers wird damit aber nicht beseitigt. Das Gesetz sieht für diesen Fall lediglich eine inhaltliche Neugestaltung der Vermögensposition des Arbeitnehmers vor,<sup>2</sup> deren Ausgestaltung insbesondere in den §§ 9, 14 und 16 ArbEG vorgenommen wird:

- 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 gegen den Arbeitgeber, den Anspruch auf angemessene Vergütung um.
- Der Arbeitnehmer behält das Recht, die Dienstleistung im Ausland anzumelden, soweit der Arbeitgeber dies nicht tun möchte. Deshalb hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer entsprechende Auslandsanmeldungen innerhalb des von der Anmeldung mit Wirkung für Deutschland ausgelösten Prioritätsjahres zu ermöglichen, § 14 Abs. 2 ArbEG. Macht er dies nicht, beschädigt der Arbeitgeber die dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Vermögensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann einen Schadensersatzanspruch nach den § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 14 Abs. 2 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.
- Hat der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zu Inlandsanmeldung entsprochen, gegebenenfalls auch von seinem Recht Gebrauch gemacht, im Ausland Schutzrechtspositionen zu schaffen, möchte er solche aber vor Ablauf der Höchstschutzdauer von 20 Jahren aufgeben, so hat er sie dem Arbeitnehmer zur Übernahme anzubieten,

---

<sup>2</sup> BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

§ 16 Abs. 1 ArbEG. Der Arbeitnehmer erhält so das ihm ursprünglich zustehende Recht auf das Patent wieder zurück, wenn er es noch haben will. Macht der Arbeitgeber das nicht, beschädigt er die dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Vermögensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann einen Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 16 Abs. 1 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.

### III. Zur Höhe von Vergütungsansprüchen nach dem ArbEG

#### 1. Höhe des Vergütungsanspruchs des § 9 ArbEG

Die Höhe des Vergütungsanspruchs des § 9 ArbEG wird gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von der

- „wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung“

und von

- den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“

bestimmt.

Im Einzelnen bedeutet das für die Höhe des Vergütungsanspruchs folgendes:

- (1) Der Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ verleitet aufgrund seines Wortlauts zu der Interpretation, dass das theoretische Potential einer Erfindung deren Wert bestimme. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Begrifflichkeit jedoch lediglich zum Ausdruck bringen, dass es eine große Bandbreite an Verwertungsformen für Diensterfindungen 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 nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent geschuldet sind.<sup>3</sup>

Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen an den Arbeitgeber verloren. Daher werden vom Begriff der

---

<sup>3</sup> Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

„wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der geschaffenen Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen zugeflossen sind. Diese Vorteile werden als **Erfindungswert** bezeichnet.

- (2) 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 dem Unternehmen auch der größere Teil des Erfindungswerts verbleiben. Denn andernfalls würde ungerechtfertigt in das von Art 14 GG geschützte Eigentum des Unternehmens eingegriffen.

Daher 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 den unternehmensbezogenen 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 Anteilsfaktoren von Arbeitnehmern mit Aufgaben in Konstruktion, Entwicklung und Forschung zwischen 13 % und 16,5 % liegen, bei der Wahrnehmung von Vorgesetztenfunktionen gegebenenfalls auch darunter.

## 2. Höhe des Vergütungsanspruchs des § 16 Abs. 3 ArbEG

Wenn ein Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition aus freien Stücken aufgibt, sich aber ein Nutzungsrecht vorbehält und die technische Lehre weiter nutzt, steht dem Arbeitnehmer

ein Vergütungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG zu, wenn er die Schutzrechtsposition vom Arbeitgeber übernimmt und weiterführt.

Der Höhe nach entspricht dieser Vergütungsanspruch strukturell dem des § 9 Abs. 2 ArbEG. Denn durch die Übertragung des Schutzrechts oder der Schutzrechtsanmeldung an den Arbeitnehmer hat sich nichts daran geändert, dass dem Unternehmen im Regelfall der überwiegende Anteil am Zustandekommen der Diensterfindung zuzuschreiben ist, weshalb der Arbeitnehmer auch im Rahmen des § 16 Abs. 3 ArbEG an den wirtschaftlichen Vorteilen des Unternehmens nur im Umfang seines persönlichen Anteilsfaktors partizipieren soll.

Bei der Bewertung des Erfindungswerts ist weiter zu berücksichtigen, dass der Arbeitgeber aufgrund der Übernahme der Schutzrechtsposition durch den Arbeitnehmer über keine absolute Monopolstellung mehr verfügt, sondern nur noch über ein einfaches Nutzungsrecht, das entsprechend weniger wert ist. Das rechtfertigt bei der Ermittlung des Erfindungswerts einen deutlichen Abschlag von bis zu 50 %.

Wirtschaftlich geschmälert wird der Wert des Vergütungsanspruchs für den Arbeitnehmer faktisch dadurch, dass er nach Übernahme der Schutzrechtsposition deren Aufrechterhaltungskosten zu tragen hat. Denn der Vergütungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG besteht nur so lange, wie der Arbeitnehmer auch die Monopolsituation aufrechterhält. Denn wenn die Schutzrechtsposition wegfällt, wird die erfindungsgemäße technische Lehre für jedermann und damit auch für den Arbeitgeber zu frei verfügbarem Stand der Technik.

#### **IV. Zum Umfang von Schadensersatzansprüchen bei Verletzung von Arbeitgeberpflichten**

Bei der Verletzung der Pflichten nach den § 13, 14 und 16 ArbEG ist nach § 249 BGB der Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der Arbeitgeber im Inland und Ausland das vom Arbeitnehmer übernommene Recht auf das Patent umfassend geschützt hätte und die Schutzrechtspositionen im Falle einer Aufgabe dem Arbeitnehmer zur Weiterführung angeboten hätte.

Dem ist nach ständiger Schiedsstellenpraxis im Regelfall Genüge getan, wenn für die Bemessung von Vergütungsansprüchen des Arbeitnehmers fiktiv unterstellt wird, dass der Arbeitgeber im Inland wie im Ausland umfassend Patentschutz geltend gemacht hat. Denn dann sind die von den monopolgeschützten Vorteilen abhängigen Vergütungsansprüche vollständig gewährleistet.

## V. Anwendung dieser Grundsätze auf den Streitfall

Die Antragsgegnerin hatte für die streitgegenständliche Diensterfindung zunächst eine PCT-Anmeldung gemacht, diese in den USA nur eingeschränkt und im Übrigen letztendlich gar nicht weitergeführt, ohne dem Antragsteller die Übernahme der Anmeldungen nach § 16 ArbEG zu ermöglichen. Zu ihrer Rechtfertigung beruft sie sich auf einen ihr vermeintlich zustehenden unternehmerischen Beurteilungsspielraum und die aus ihrer Sicht fehlende Schutzzfähigkeit der als Diensterfindung gemeldeten technischen Lehre. Dementsprechend hat sie im Schiedsstellenverfahren sehr viel Aufwand hinsichtlich der vermeintlich mangelnden Schutzzfähigkeit betrieben.

Damit vermag sie jedoch nicht durchzudringen.

Dass die Antragsgegnerin über einen solchen Beurteilungsspielraum von Gesetzes wegen nicht verfügte, hat die Schiedsstelle unter Ziffer II. dieses Einigungsvorschlags ausführlich dargelegt.

Die Frage, in welchem Maße eine gemeldete, aber nicht freigegebene, sondern in Anspruch genommene Diensterfindung schutzzfähig ist, ist den Anmelde- und Erteilungsverfahren vor den zuständigen Schutzrechtsbehörden einschließlich des dazu bestehenden Rechtswegs vorbehalten und obliegt nicht der Entscheidung des Arbeitgebers. Denn andernfalls würde der Arbeitgeber die Hoheit über die Frage der Schutzzfähigkeit erlangen und könnte mit der aus der Diensterfindung für den Arbeitnehmer erwachsenden Vermögensposition nach Belieben verfahren. Gerade das soll jedoch mit den gesetzlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers aus den §§ 13, 14 und 16 ArbEG vermieden werden, die im Übrigen durch § 22 ArbEG zusätzlich abgesichert und dem Zugriff des Arbeitgebers entzogen werden.

Für eine nachträgliche Diskussion der einzig und allein aufgrund des Verhaltens der Antragsgegnerin offenen Frage, was mutmaßlich Ergebnis eines sachgerecht geführten Schutzrechtsverfahrens (hier insbesondere, aber nicht nur vor dem EPA) gewesen wäre, besteht daher kein Raum. Es wäre überdies auch schlechterdings nicht möglich, im Verfahren vor der Schiedsstelle fiktiv nachzubilden, wie und mit welchem Ergebnis ein vollständiges Schutzrechtsverfahren ausgegangen wäre. Deshalb hat der Gesetzgeber die Möglichkeit einer fiktiven Feststellung der Schutzzfähigkeit einer technischen Lehre durch die Schiedsstelle auf die engen Grenzen des - hier nicht gegebenen - Spezialfalles des § 17 ArbEG begrenzt.

Dass die Frage der Schutzfähigkeit und der möglichen Reichweite eines Monopolschutzes vorliegend offen ist, hat mithin ausschließlich die Antragsgegnerin zu vertreten. Bei der Bemessung des Schadensersatzes bestehende Unsicherheiten über die Schutzfähigkeit liegen deshalb weitgehend in der Risikosphäre der Antragsgegnerin.

Vor diesem Hintergrund schlägt die Schiedsstelle vor, den Streitfall wie folgt gütlich beizulegen:

Ausgehend von der PCT-Anmeldung im Jahr 2008, einer durchschnittlichen Patentlaufzeit von 12 Jahren und einer Nutzung ab dem Jahr 2013 wird ein abgestaffelter erfindungsgemäßer Umsatz von 1.600.000.000 € zugrunde gelegt.

Aus einem Lizenzsatz von 0,5 %, einem Risikoabschlag von 50 % wegen der Unsicherheit des Ausgangs von sachgerecht geführten Schutzrechtsverfahren und einem Abschlag von 50 % nach § 16 Abs. 3 ArbEG ergibt sich ein Gesamterfindungswert von 2.000.000 €.

Daran partizipiert der Antragsteller im Rahmen seines Miterfinderanteils von 1/3 und eines Anteilsfaktors von 15 %, so dass sich eine abschließende Vergütung von 100.000 € ergibt.