



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	28.11.2022	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 19/20
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG; § 16 ArbEG, § 823 Abs. 2 BGB, §§ 23, 44 BHO		
<b>Stichwort:</b>	Forschungseinrichtung: Pflicht aus § 16 ArbEG und Verwertungsbeschränkung durch Zuwendungsrecht		

#### Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ein Zuwendungsbescheid nach den §§ 23, 44 BHO kann zwar die unternehmerische Handlungsfreiheit des Zuwendungsempfängers, nicht jedoch das von § 16 ArbEG gewährleistete Vermögensrecht des Arbeitnehmers beschränken. Denn nach Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG werden Inhalt und Schranken des Eigentums ausschließlich durch Gesetze bestimmt.
2. Der Zuwendungsempfänger kann deshalb verpflichtet sein, eine Schutzrechtsposition bis zum Entfall der Beschränkungen aus dem Zuwendungsbescheid aufrecht zu erhalten, wenn er der Auffassung ist, durch eine Freigabe nach § 16 ArbEG gegen die Auflagen des Zuwendungsbescheids zu verstoßen und so eine Rückforderung der Zuwendung auszulösen.

## Begründung:

### **I. Vorbemerkung**

Gemäß den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG soll die Schiedsstelle bei einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte Rechte oder Rechtsverhältnisse mit der bei ihr vorhandenen Expertise zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zum richtigen Verständnis der Streitparteien vom geltenden Arbeitnehmererfinderrechts und zu dessen sachgerechter Anwendung durch die Streitparteien beitragen, um Konflikten im Arbeitsverhältnis vorzubeugen oder solche zu bereinigen und um unnötige Gerichtsverfahren nach Möglichkeit durch eine gütliche Einigung zu vermeiden.

Dementsprechend besteht der Auftrag der Schiedsstelle gemäß den §§ 28 S. 2, 34 Abs. 2 ArbEG darin, den Beteiligten Vorschläge zu einer aus Sicht der Schiedsstelle sachgerechten Gesetzesanwendung zu unterbreiten, indem sie in freier Würdigung des Vortrags der Beteiligten die wesentlichen aufgeworfenen Fragestellungen des streitgegenständlichen Sachverhalts soweit bewertet, als ihr der Sachvortrag der Beteiligten die entscheidenden Tatsachen zugänglich gemacht hat.

Den unterbreiteten Einigungsvorschlag können die am Verfahren Beteiligten nur als Ganzes akzeptieren oder ihm als Ganzes schriftlich widersprechen, beispielsweise weil sie ihn für falsch oder nicht sinnvoll halten, ohne dies gesondert begründen zu müssen, § 34 Abs. 3 ArbEG. Bei Annahme des Einigungsvorschlags wirkt der Inhalt des Einigungsvorschlags zwischen den Beteiligten als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag.

Bei einem form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch haben die Beteiligten hingegen die Möglichkeit, ihr Anliegen vor den zuständigen Gerichten weiterzuverfolgen. Sie müssen das aber nicht tun und können sich stattdessen immer noch außergerichtlich einigen, was nach den Erfahrungen der Schiedsstelle regelmäßig geschieht und sowohl unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie auch im Hinblick auf ein konfliktfreies Arbeitsverhältnis regelmäßig auch sinnvoll ist.

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

Einem Arbeitnehmer, der eine Erfindung gemacht hat, steht zunächst das erfinderrechtliche Recht auf das Patent nach § 6 PatG zu, auch wenn es sich bei der Erfindung um eine

Diensterfindung im Sinne der §§ 2, 4 ArbEG handelt. Dahingegen gehört die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung als Arbeitsergebnis nach § 611 a BGB von vornherein dem Arbeitgeber und ist deshalb regelmäßig<sup>1</sup> mit dem Arbeitsentgelt bereits abschließend vergütet, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sich auf Ideen von Arbeitnehmern fußende technische Lösungen in der Sache auch immer einsetzen lassen.

Aber auch über das Recht auf das Patent kann der Arbeitnehmer nicht frei befinden, obgleich es zunächst ihm zugewiesen ist, was § 7 Abs. 2 ArbEG ausdrücklich bestimmt.

Um das möglicherweise bestehende Anrecht auf ein patentrechtliches Monopol und damit das aus § 6 PatG resultierende Vermögensrecht trotzdem so umfassend wie möglich zu sichern, löst die Meldung einer Diensterfindung deshalb gemäß § 13 Abs. 1 ArbEG für den Arbeitgeber die Pflicht aus, unverzüglich eine Patentanmeldung mit Wirkung für Deutschland vorzunehmen, mit der er den von dem Erfinder in der Erfindungsmeldung mitgeteilten erfinderischen Gehalt ausschöpft<sup>2</sup>. Daher hat der Gesetzgeber auch die Möglichkeit, statt einem Patent ein Gebrauchsmuster anzumelden, auf den sehr seltenen Ausnahmefall beschränkt, dass im konkreten Einzelfall aus objektiver Sicht eines Dritten die Anmeldung als Gebrauchsmuster zweckdienlicher als die Anmeldung eines Patents ist. Maßstab ist somit grundsätzlich nicht die subjektive, im Hinblick auf die generelle Verwertbarkeit einer technischen Lehre gegebenenfalls auf das eigene Geschäftsfeld verengte unternehmerische Sicht des Arbeitgebers, weshalb der Arbeitgeber kein freies auf seiner individuellen unternehmerischen Freiheit und seinen Partikularinteressen fußendes Wahlrecht hat, ob er ein Patent oder ein Gebrauchsmuster anmeldet. Vielmehr hat er schlicht das schutzrechtliche Potential des Erfinderrechts zunächst vollumfänglich zu sichern.

Das liegt letztlich auch in seinem Interesse. Denn da auch das Recht auf das Patent letztlich ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist, der Arbeitgeber für die Erbringung der Arbeitsleistung das Arbeitsentgelt bezahlt hat und die für das Zustandekommen der Erfindungen förderliche Rahmenbedingungen regelmäßig unternehmensbezogen sind, ist das zunächst beim Arbeitnehmer liegende Recht auf das Patent nach den §§ 6, 7 ArbEG mit einem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers belastet.

---

1 BAG vom 30.04.1965 – 3 AZR 291/63

2 BGH vom 29.11.1988 – Az.: X ZR 63/87 – Schwermetalloxidationskatalysator

Macht der Arbeitgeber von diesem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, verliert der Erfinder nach dem bereits arbeitsrechtlich erfolgten Übergang des Rechts an der technischen Entwicklung als solcher auf den Arbeitgeber auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Gleichwohl wird die in dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers dadurch nicht völlig beseitigt, sondern vom Gesetz nur inhaltlich neu gestaltet<sup>3</sup>:

- § 9 ArbEG billigt dem Arbeitnehmer als Ersatz für den Rechtsverlust einen Anspruch auf angemessene Vergütung zu.
- § 14 Abs. 2 ArbEG billigt dem Arbeitnehmer das Recht zu, in ausländischen Staaten, in denen der Arbeitgeber keine Schutzrechte erwerben möchte, Schutzrechte auf eigenen Namen anzumelden.
- § 16 Abs. 1 ArbEG billigt dem Arbeitnehmer das Recht zu, Schutzrechtspositionen auf eigenen Namen fortzuführen, die der Arbeitgeber vor Ablauf der Höchstschutzdauer aufgeben möchte (mit der Möglichkeit des Vorbehalts eines einfachen Nutzungsrechts für den Arbeitgeber, das dieser im Falle der Nutzung vergüten muss).

Während die § 14 und 16 ArbEG somit die Schutzrechtsposition dem Arbeitnehmer zuweisen, soweit der Arbeitgeber daran doch kein Interesse (mehr) hat, kompensiert der Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG den Rechtsverlust des Arbeitnehmers soweit und solange dieser besteht. Für diese Ausgestaltung des Erfinderrechts des Arbeitnehmers hat sich der Gesetzgeber ganz bewusst entschieden.<sup>4</sup>

Die Höhe der in § 9 ArbEG vorgesehenen Kompensation korreliert dementsprechend mit dem, was der Arbeitnehmer verloren hat. Verloren hat er das Recht auf das Patent. Das

---

<sup>3</sup> Das Arbeitsrecht geht von einem völligen Übergang des Eigentums am Arbeitsergebnis auf den Arbeitgeber aus. Das Patentrecht geht dahingegen von einem zeitlich beschränkten Monopolrecht für den Erfinder aus. Im Arbeitnehmererfindertreffen sich mithin zwei entgegengesetzte Rechtezuweisungen. Für die Auflösung dieses Widerstreits gibt es keine sich von selbst ergebenden „richtigen“ oder „falschen“ Rechtsregeln. Die Auflösung des Widerstreits ist deshalb ein international unterschiedlich (je nachdem, ob den Interessen des Arbeitnehmers oder den Interessen des Arbeitgebers der Vorrang eingeräumt wurde) gelöste Rechtsfrage; vgl. auch Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 224 4 Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.: (1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderefreundlicher, letztlich nicht umgesetzter Gesetzentwurf von 1913; (2) infolge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des Rechts auf Erfinderbenennung und eines Vergütungsanspruchs in Tarifverträgen; (3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergütungsanspruchs in die Verordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderischen Beiträge der Arbeitnehmer für die Wirtschaft, insbesondere für die Rüstungsindustrie; (4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950iger Jahren besteht bei der Beratung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen historischen Entwicklung resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zurückgegangen werden soll.

Recht auf ein Patent an sich hat jedoch keinen eigenständigen Wert. Denn es ist lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft, mit der man auf den Eintritt eines möglichen zukünftigen Nutzens setzt.

Damit erschließt sich, was der Gesetzgeber mit dem in § 9 Abs. 2 ArbEG verwendete Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ gemeint hat. Nicht das theoretische Potential der Wette auf die Zukunft ist vergütungsrelevant, sondern die tatsächliche Realisierung eines aus dem Potential resultierenden Nutzens durch den Arbeitgeber. § 9 Abs. 2 ArbEG besagt deshalb, dass dem Inhaber einer Schutzrechtsposition grundsätzlich verschiedene Verwertungsformen offenstehen, aber erst deren tatsächliche Realisierung für die Höhe des Vergütungsanspruchs relevant ist.

Deshalb gesteht § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer mit der Inanspruchnahme lediglich einen Anspruch auf Vergütung dem Grunde nach zu, während die tatsächliche Höhe des Vergütungsanspruchs gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei über die reine Inanspruchnahme hinausgehenden Faktoren abhängt:

- Welche Vorteile sind dem Arbeitgeber, der das Recht auf das Patent vom Arbeitnehmer übernommen hat, im Rahmen jeglicher Verwertung des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zugeflossen?

(Erfindungswert, ggf. aufzuteilen gemäß § 6 S. 2 PatG auf die Miterfinderanteile)

- Auch das Unternehmen hat dazu beigetragen, dass es zu einer Erfindung gekommen ist („*Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“), weshalb der Arbeitnehmer nicht den gesamten Erfindungswert erhält, sondern an diesem lediglich in Abhängigkeit von „*seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb*“ beteiligt wird

(Anteilsfaktor).

Besteht der Rechtsverlust nicht mehr, weil der Arbeitgeber die ursprünglich infolge des Inanspruchnahmerechts vom Arbeitnehmer erlangte und deshalb nach § 9 ArbEG vergütungspflichtige Schutzrechtsposition unter Beachtung der Vorgaben des § 16 ArbEG wieder aufgibt, so entfällt der Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG wieder, da der Arbeitnehmer dann die Gelegenheit erhalten hat, die durch die Inanspruchnahme verlorene Vermögensposition zurückzuerlangen und selbst weiter zu verwerten.

Falls sich der Arbeitgeber im Rahmen der Aufgabe der Schutzrechtsposition nach § 16 Abs. 3 ArbEG aber ein Nutzungsrecht vorbehalten hat und der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition weiterführt, hat der Arbeitnehmer die im Ausschließlichkeitsrecht des Patents begründete Vermögensposition nicht vollständig zurückerhalten. Sie ist dann weiterhin, nunmehr durch ein einfaches Benutzungsrecht des Arbeitgebers eingeschränkt.

Deshalb sieht § 16 Abs. 3 ArbEG auch für diesen Fall einen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers vor, der der Höhe nach strukturell dem des § 9 ArbEG entsprechen muss, wenn man die aufgezeigte Systematik konsequent zu Ende denkt. Das gilt sowohl dafür, dass

- nur aus einer tatsächlichen Nutzung ein Erfindungswert resultiert, als auch dafür, dass
- der Anteilfaktor des Arbeitnehmers bei der Vergütungsberechnung weiterhin zu berücksichtigen ist.

Denn durch die Rückübertragung der Schutzrechtsposition an den Arbeitnehmer hat sich nichts an der grundlegenden Tatsache geändert, dass nur tatsächlich realisierte, aus der „Wette auf die Zukunft“ resultierende Vorteile vergütungspflichtig sind und der Arbeitgeber von vornherein einen zumeist ganz erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Das vorbehaltene Recht zu Nutzung erstreckt sich nach dem eindeutigen Wortlaut des § 16 Abs. 3 ArbEG nur auf den Arbeitgeber. Anders als noch als Inhaber der Schutzrechtsposition kann der Arbeitgeber keine weiteren Nutzungsrechte vergeben, etwa an andere Konzernunternehmen, denn er ist nicht mehr Inhaber des Ausschließlichkeitsrechts i.S.v. § 15 Abs. 2 PatG, sondern nur noch Inhaber eines einfachen Nutzungsrechts.

Das Nutzungsrecht berechtigt den Arbeitgeber jedoch in gleicher Weise wie das ursprüngliche Schutzrecht, im Rahmen der Eigennutzung eine Fremdfertigung vorzunehmen und so Dritte für sich tätig werden zu lassen, solange der Dritte nur in einem Umfang tätig wird, der dem Arbeitgeber aus dem Nutzungsrecht ohnehin zustehen würde, mithin solange die Anzahl der nutzungsberechtigten Marktteilnehmer nicht vermehrt und damit die nunmehr beim Arbeitnehmer liegende Hoheit über das Monopolrecht nicht verletzt wird. Das ist

aber nur dann gewährleistet, wenn der Arbeitgeber den bestimmenden, sich für ihn wirtschaftlich auswirkenden Einfluss auf Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebs hat sowie die absolute Kontrolle hinsichtlich der Nutzung behält.<sup>5</sup>

Das dem Patent innewohnende Verbotungsrecht kann nach Übertragung nur noch der Arbeitnehmer geltend machen. Es besteht, solange er die Schutzrechtsposition aufrechterhält. Erst wenn der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition aufgibt, wird die erfindungsgemäße technische Lehre für jedermann und damit auch für den Arbeitgeber zu frei verfügbarem Stand der Technik, weshalb erst dann aus einer Nutzung des Arbeitgebers kein Erfindungswert mehr resultiert und auch der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 16 Abs. 3 ArbEG entfällt.

Das wie dargestellt ursprünglich dem Arbeitnehmer zustehende und vom Arbeitgeber umfassend zu sichernde Erfinderrecht genießt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts<sup>6</sup> Eigentumschutz nach Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG, unabhängig davon, ob es sich bei der Erfindung um eine Diensterfindung oder um eine Erfindung eines freien Erfinders handelt, weshalb die Regelungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen das Eigentumsrecht des Arbeitnehmers im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG inhaltlich ausgestalten.

Gegenstand der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht war zwar nur § 9 ArbEG. Das Bundesverfassungsgericht hat aber festgestellt, dass der Vergütungsanspruch eine Norm im Sinne des Art. 14 Abs. 1 S. 2 ArbEG darstellt, die das Eigentumsrecht des Arbeitnehmererfinders inhaltlich ausgestaltet und verfassungsgemäß gewährleistet, da der Vergütungsanspruch an die Stelle des übergegangenen Rechts auf das Patent tritt und berücksichtigt, dass regelmäßig auch der Betrieb einen Anteil am Zustandekommen der Diensterfindung hat.

Deshalb erschöpft sich – die Logik des Bundesverfassungsgerichts stringent zu Ende gedacht – die Ausgestaltung des Erfinderrechts des Arbeitnehmers nicht in § 9 ArbEG. Denn auch die §§ 13, 14 und 16 ArbEG sichern das Erfinderrecht, nehmen daraus resultierende Rechtezuweisungen zum Arbeitnehmer vor, gestalten damit das Erfinderrecht inhaltlich aus und schützen so das Eigentumsrecht des Arbeitnehmers i.S.v. Art. 14 GG.

---

<sup>5</sup> siehe BGH vom 22.05.2012 – Az.: X ZR 129/09 – Nabenschaltung III zu der dem Nutzungsrecht aus § 16 Abs. 3 ArbEG vergleichbaren Situation des Bestehens eines Vorbenutzungsrechts aus § 12 PatG

<sup>6</sup> BVerfG vom 24.04.1998 – 1 BvR 587/88

Soweit ein Arbeitgeber gegen § 13 ArbEG, § 14 ArbEG und/oder § 16 ArbEG verstoßen hat oder verstößt, gilt deshalb Folgendes:

- § 13 ArbEG gibt dem Arbeitgeber auf, sicher zu stellen, dass das auf 20 Jahre angelegte Monopolrecht ausgeschöpft werden kann und schützt damit das Erfinderrecht (unmittelbar und/oder in der Ausgestaltung durch § 9 ArbEG). Kommt der Arbeitgeber dem nicht nach, beschädigt er eine dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Vermögensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann einen Schadensersatzanspruch nach den § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 13 Abs. 1 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.
- § 14 Abs. 2 ArbEG sichert das Recht des Arbeitnehmers, die Diensterfindung im Ausland anzumelden, soweit der Arbeitgeber dies nicht tun möchte. Vereitelt der Arbeitgeber dieses Recht, beschädigt er eine 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.
- § 16 Abs. 1, 3 ArbEG sichert das Recht des Arbeitnehmers, eine auf eine Diensterfindung zurückgehende Schutzrechtsposition selbst im Rahmen der Höchstschutzdauer verwerten zu können, soweit der Arbeitgeber dies nicht tun möchte bzw. sichert eine Partizipation des Arbeitnehmers an der Verwertung einer Diensterfindung durch den Arbeitgeber im Rahmen der Höchstschutzdauer von 20 Jahren. Vereitelt der Arbeitgeber diese Rechte, 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, 3 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.

Bei einer Verletzung der Pflichten nach den § 13, 14 und 16 ArbEG hat der Arbeitgeber deshalb 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.

### **III. Sachverhalt**

Dem Streit der Beteiligten liegt nach dem Verständnis der Schiedsstelle im Kern nachfolgender Sachverhalt zugrunde.

Streitgegenstand ist das Patent DE (...) B3 – „(...)“ (angemeldet (...) 2016, erteilt (... 2017), das auf einer vom Antragsgegner in Anspruch genommenen Dienstleistung des Antragstellers beruht.

Entstanden ist die Dienstleistung im Rahmen eines Forschungsvorhabens zum Thema „(...)“

Das Forschungsvorhaben wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) nach Maßgabe des § 44 BHO aus Steuermitteln mit einer nicht rückzahlbaren Zuwendung von rund 200.000 € gefördert. (...).

Die Zuwendung war ausweislich des Zuwendungsbescheids vom (...) 2015 mit folgenden Auflagen verbunden:

- *„Dienstleistungen sollen in der Regel durch Sie und/oder den Letztzuwendungsempfänger unbeschränkt in Anspruch genommen werden. Beim Freiwerden einer Erfindung ist die (...) über die Erfindung, deren Urheber sowie die Gründe für die Nichtinanspruchnahme der Erfindung unverzüglich zu informieren. Sollte gemäß § 40 Arbeitnehmererfindungsgesetz an Stelle der Inanspruchnahme der Dienstleistung durch Sie und/oder den Letztzuwendungsempfänger eine angemessene Beteiligung an dem Ertrag der Dienstleistung in Anspruch genommen werden, muss die Höhe der Beteiligung für Sie und/oder den Letztzuwendungsempfänger insgesamt mindestens 40 v.H. der Erträge betragen. Der (...) ist dies unverzüglich anzuzeigen“.*
- *„Auf die Einräumung von Nutzungsrechten an – aus den geförderten Arbeiten entstandenen – Schutzrechten sowie die Übertragung von Schutzrechten auf den Bund wird verzichtet. Die Schutzrechte sollen – gegebenenfalls über eine vom Bund geförderte Patentverwertungsagentur – verwertet werden. Dabei ist Dritten mit Sitz im Inland zu angemessenen Bedingungen ein nichtausschließliches nichtübertragbares Nutzungsrecht einzuräumen. Die Vergabe ausschließlicher Nutzungsrechte bzw. die Veräußerung der Nutzungsrechte ist bis Ende des auf die Vorlage des Verwendungsnachweises (Schlussnachweises) folgenden fünften Kalenderjahres nicht zulässig. Soll ein Nutzungsrecht an einen Dritten mit Sitz im Ausland übertragen werden, so ist über die (...) meine vorherige Zustimmung einzuholen. Nach Ablauf des auf die Vorlage des Verwendungsnachweises (Schlussnachweises) folgenden fünften Kalenderjahres kann über die weitere Verwendung frei verfügt werden“.*

Im vorliegenden Fall konnte dementsprechend ab dem 01.01.2023 frei über das Patent verfügt werden. Der Antragsgegner hat das Patent jedoch bereits zum 01.11.2019 durch Nichtzahlung der Jahresgebühren erlöschen lassen, ohne dem Antragsteller das Patent nach § 16 Abs. 1 ArbEG anzubieten.

Der Antragsgegner hatte mit E-Mail des (...) der (...) Unternehmensgruppe vom (...) 2018 folgendes Lizenzangebot für das Patent erhalten:

- 1.) *Es erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach Unterzeichnung eines gemeinsam zu entwerfenden Vertrages eine a-conto Zahlung an das (...) in Höhe von einmalig 10.000 €. Hiermit erhalten wir das zeitlich unbegrenzte und alleinige Exklusiv-Recht (...) zur Nutzung und Vermarktung von (...) nach dem Patent (...).*
- 2.) *Das (...) erhält ab dem Zeitpunkt der kommerziellen Vermarktung eine zu verhandelnde Provision im Rahmen zwischen 5 % und 10 % bis durch diese weitere 40.000 € an (...) geflossen sind.*
- 3.) (...).

Der Antragsgegner hat dieses Angebot im Hinblick auf die Vorgaben des Zuwendungsbescheids nicht weiterverfolgt.

Der Antragsteller macht gegen den Antragsgegner einen Schadensersatzanspruch geltend.

#### **IV. Bewertung durch die Schiedsstelle**

Ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, unterliegt grundsätzlich seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, die von Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) gewährleistet wird.<sup>7</sup> Deshalb obliegt ausschließlich dem Unternehmen die Entscheidung, ob es ein unternehmerisches Risiko eingehen möchte. Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es die Vermögenswerte des Unternehmens.

Daher ist der Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfindung zu benutzen, sei es unmittelbar oder als Sperrpatent, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch unbenutzt in seinem Portfolio belassen, ohne dass dadurch Vermögenspositionen des Arbeitnehmers beschnitten würden. Denn die technische Lehre als solche gehört dem

---

<sup>7</sup> BAG vom 26.09.2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22.11.2012 – Az.: 2 AZR 673/11

Unternehmen bereits als Arbeitsergebnis und auch das darüber hinaus etwaig bestehende Recht auf das Patent ist durch die Inanspruchnahme in das Eigentum des Unternehmens übergegangen.

Dementsprechend sieht der Zuwendungsbescheid auch nur vor, dass Schutzrechte verwertet werden sollen, begründet aber keine Verpflichtung zu einer Verwertung, vorliegend insbesondere durch Abschluss eines Lizenzvertrags.

Auf der anderen Seite steht allerdings der gesetzliche Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG, der die Vermögensposition des Arbeitnehmers i.S.v. Art. 14 GG gewährleistet. Ein Arbeitgeber kann deshalb zu einer Verwertung der Diensterfindung verpflichtet sein, wenn es unternehmerisch nicht vertretbar wäre, mit einer Diensterfindung verbundene Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen. Das setzt voraus, dass Überlegungen eines Arbeitgebers, die zur Nichtverwertung geführt haben, aus ex-ante-Sicht absolut unbegründet waren und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprochen haben, weil eine Verwertung völlig risikolos gewesen wäre, und die Nichtverwertung dem Arbeitgeber deshalb vorgeworfen werden kann. Das war vorliegend jedoch nicht der Fall. Das Lizenzangebot der (...) hat eine ausschließliche Lizenz vorgesehen, an deren Vergabe der Antragsgegner durch den Zuwendungsbescheid bis zum 31.12.2022 gehindert war.

Ebenfalls die Vermögensposition des Arbeitnehmers i.S.v. Art. 14 GG gewährleistet die gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers aus § 16 Abs. 1 ArbEG, dem Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition vor deren Aufgabe ohne Anspruch auf Kostenerstattung anbieten zu müssen. Diese Verpflichtung kann deshalb mit dem Zuwendungsbescheid nicht eingeschränkt werden, da nach Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG Inhalt und Schranken des Eigentums ausschließlich durch Gesetze bestimmt werden.

Der Teil des Zuwendungsbescheids, der sich mit dem Freiwerden der Erfindung befasst, ist hierbei nicht von Relevanz, denn er betrifft eindeutig nicht die Situation des § 16 ArbEG, sondern ausschließlich die Freigabe nach den §§ 6, 8 ArbEG.

Der Teil des Zuwendungsbescheids, der sich mit der Lizenzierung beschäftigt, schränkt zwar die unternehmerische Handlungsfreiheit des Antragsgegners bis zum 01.01.2023 ein, nicht jedoch das von § 16 ArbEG gewährleistete Vermögensrecht des Antragstellers. Denn auch hier gilt, dass nach Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG Inhalt und Schranken des Eigentums ausschließlich durch Gesetze bestimmt werden.

Die Schiedsstelle ist deshalb der Auffassung, dass der Antragsgegner das Patent hätte bis ins Jahr 2023 aufrechterhalten müssen, so er der Auffassung ist, es hätte die Gefahr der Rückforderung der Zuwendung bestanden, hätte er das Patent dem Arbeitnehmer übertragen und hätte dieser den Lizenzvertrag abgeschlossen, was aus Sicht der Schiedsstelle rechtlich schon nicht zwingend erscheint.

Losgelöst von dieser eindeutigen Rechtslage ist es schlicht nicht nachvollziehbar, wenn der Antragsgegner aus Steuermitteln eine nicht rückzahlbare Zuwendung von rund 200.000 € entgegennimmt, sich aber wirtschaftlich außer Stande sieht, insgesamt 590 € Aufrechterhaltungsgebühren zu entrichten, um seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, und sich zur Rechtfertigung dessen auch noch auf Gemeinnützigkeit beruft. Tatsächlich hat der Antragsgegner nach eigenem Bekunden 13.000 €, die zumindest auch aus Steuermitteln stammen, dafür aufgewandt, eine echte auf 20 Jahre angelegte Vermögensposition in Form des patentrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts zu erlangen und sie auch erlangt, um diese dann bereits nach 2 Jahren bewusst zu vernichten, obgleich ein Patent stets eine Wette auf einen erst zukünftig eintretenden Nutzen darstellt. Wenn schon Fragen zum Grundsatz einer sachgerechten Verwendung von Steuermitteln i.S.v. §§ 23, 44 BHO und zur Gemeinnützigkeit thematisiert werden sollen, wären sie an diesem Punkt deutlich besser aufgehoben.

Im Übrigen wäre es für den Antragsgegner ein leichtes gewesen, den Arbeitnehmer trotz Übernahme nach § 16 ArbEG an der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz zu hindern. Er hätte sich lediglich nach § 16 Abs. 3 ArbEG ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung vorbehalten müssen.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der Antragsgegner seine gesetzlichen Pflichten aus § 16 ArbEG verletzt hat, damit eine dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Vermögensposition vernichtet hat und deshalb nach § 823 Abs. 2 BGB zum Schadensersatz verpflichtet ist.

## V. Lösungsvorschlag der Schiedsstelle

Nach § 249 Abs. 1 BGB hat der, der zum Schadensersatz verpflichtet ist, den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.

Der Antragsgegner hat das Patent und damit die Monopolstellung jedoch unwiederbringlich vernichtet.

Deshalb ist der Antragsteller nach § 251 BGB in Geld zu entschädigen, wozu nach § 252 BGB auch der entgangene Gewinn zählt, soweit er nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.

Die Schwierigkeit liegt vorliegend darin, dass das Patentrecht als solches keinen eigenständigen Wert hat, da es lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft ist, mit der man auf den Eintritt eines möglichen zukünftigen Nutzens setzt. Deshalb ist es nicht möglich die Höhe des Schadensersatzes nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge abzuschätzen.

Im vorliegenden Fall liegen aber besondere Umstände vor, die einer Lösungsfindung zuträglich sind. Denn es gab ein Lizenzangebot, das zumindest zu einer sicheren Zahlung einer Grundlizenzgebühr von 10.000 € geführt hätte. Diese Zahlung wäre zwar nur bei Gewährung einer ausschließlichen Lizenz sicher gewesen. Sie kann aber gleichwohl als Anknüpfungspunkt für die Bemessung des Schadensersatzes dienen. Denn in der Schiedsstellenpraxis wird der Wert einer nichtausschließlichen Lizenz regelmäßig mit dem halben Wert einer ausschließlichen Lizenz taxiert.

Davon ausgehend hat die Schiedsstelle ihrem Vorschlag eine Schadensersatzzahlung von 5.000 € zu Grunde gelegt. Ein darüber hinaus gehender Betrag lässt sich nicht begründen, da keine Umstände erkennbar sind, aus denen sich ergeben würden, dass die Lizenznehmerin mit der Erfindung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch wirtschaftlich erfolgreich gewesen wäre, was zu weiteren Lizenzzahlungen geführt hätte.

Soweit der Antragsgegner erhebliche Mühe darauf aufgewandt hat, die Unverwertbarkeit des Patents argumentativ zu unterlegen, ist das nicht von Belang. Denn das sind Fragestellungen, die sich ausschließlich im Bereich des Spekultativen bewegen und die sich innerhalb der Patentlaufzeit im Sinne einer späteren Verwertbarkeit durchaus ändern können (z.B.

durch eine Pandemie). Dass sich die zu lösenden Fragen überhaupt im Bereich des Spekultativen bewegen, hat ausschließlich der Antragsgegner verschuldet, weshalb das Ergebnis vollumfänglich in seiner Risikosphäre liegt. Im Übrigen ist das Verhalten des Antragsgegners auch nicht konsistent, wenn er gleichzeitig die Erfindung wie hier fürs Eigenmarketing nutzt und dazu dann vorträgt, dies sei ein Versehen gewesen.

## VI. Im Übrigen

Der Antragsgegner hat, was für das vorliegende Verfahren gar nicht von Relevanz ist, weil es nicht um eine Erfindungsvergütung, sondern um einen Schadensersatzanspruch geht, vorgetragen, es läge ein Nullfall vor und das unter anderem damit begründet, dass der Anteilsfaktor maximal im einstelligen Bereich liegen könne (...). Im Hinblick auf zukünftige Erfindungssachverhalte im Hause des Antragsgegners erscheint es angezeigt, das richtig zu stellen:

Mit dem Tatbestandsmerkmal „*Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“ hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass die auf den Erfinder zurückgehenden, als Erfindungswert bezeichneten wirtschaftlichen Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, weil 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.

Denn 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. Andernfalls würde ungerechtfertigt in das durch Art. 14 GG geschützte Eigentum des Unternehmens eingegriffen.

Daher soll der Arbeitnehmer an dem auf ihn zurückgehenden Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem Maße das 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 den unternehmensbezogenen Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird als Anteilsfaktor bezeichnet und in Prozentwerten ausgedrückt. Er hängt davon ab, welche Vorteile der Arbeitnehmer gegenüber einem außenstehenden Erfinder bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem Maße das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist, und wird ermittelt, indem diese Fragestellung gemäß den RL Nr. 30 – 36<sup>8</sup> aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtzahl („a“+„b“+„c“) wird sodann nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet, der den Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

Mit dieser Betrachtung versuchen die Vergütungsrichtlinien, die konkreten Bedingungen zum Zeitpunkt der Erfindung miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der in das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die erfinderische Lösung gefunden hat, und denen andererseits ein außenstehender Erfinder unterlegen wäre.

Deshalb können die Formulierungen in den aus dem Jahr 1959 stammenden RL Nr. 30 – 36, die als Orientierungspunkt ein idealtypisches Unternehmensbild aus dieser Zeit zum Vorbild haben, regelmäßig nur sinn-, aber nicht wortgemäß angewandt werden, um ihrem Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle gerecht zu werden.

Es wäre daher nicht sachgerecht, ohne Berücksichtigung des in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinns des Anteilsfaktors und der tatsächlichen Umstände der Erfindungsentstehung unter Bezugnahme auf den bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien den erfahrungsgemäß überwiegenden Anteil des Unternehmens am Zustandekommen einer Erfindung in Abrede zu stellen.

Davon ausgehend gilt für die Wertzahlen „a“ – „c“ Folgendes:

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch die der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine betriebliche

---

<sup>8</sup> vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983

Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangeführt haben, wobei diese nicht nur beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Beschäftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach Lösungen zur Leistungspflicht gemäß den §§ 611 a, 241 BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, Probleme zu lösen, bereits generell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Lösung eines Problems mehr. Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung ihn zu erfinderischen Überlegungen an, ist er mit Rücksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fällen liegt stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt.

Somit kommt im vorliegenden Fall nur die Wertzahl „a=2“ in Betracht, entweder, weil der Arbeitnehmer eine konkrete Aufgabe gestellt bekommen hat, oder aber aufgrund seiner Funktion. Eine niedrigere Wertzahl als „a=2“ kommt grundsätzlich nicht in Betracht, weil dann bereits die Erfinderschaft in Frage stehen würde.

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

- (1) Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und/oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss. Das Teilmerkmal ist vorliegend ohne Zweifel erfüllt.
- (2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte,

die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf aufgebaut hat. Maßstab ist die Situation des freien Erfinders, der solche Einblicke nicht hat. In der Industrie ist dieses Teilmerkmal regelmäßig erfüllt, bei der Struktur des Antragsgegners erscheint das gegebenenfalls zweifelhaft.

- (3) An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die für den Schutzbereich des Patents maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf der Erfinder entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und damit im patentrechtlichen Sinne fertig war<sup>9</sup>.

An diesem Punkt stellt sich im konkreten Einzelfall häufig die Frage, ob eine Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel vor Fertigstellung einer Erfindung erfolgte oder ob dies erst nach Fertigstellung einer Erfindung im Rahmen der Betriebsreifmachung der Erfindung geschehen ist, wobei in der Regel die Erfindungsmeldung zeitlich die formal entscheidende Zäsur darstellt.

Somit kommen bei der Wertzahl „b“ Werte zwischen 1 und 4,5 in Betracht.

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend dafür sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine Vorbildung zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer – bezogen auf den Erfindungsgegenstand – der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können.

Entwicklungsingenieuren wird hier regelmäßig im Einklang mit den Vergütungsrichtlinien die Wertzahl „c=4“ zugestanden. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter steht dem gleich. Es ist

---

9 OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

absolut abwegig, einen solchen mit dem Leiter einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines großen Industrieunternehmens gleichzusetzen, dem eine Vielzahl von Entwicklungsteams und eine drei- bis vierstellige Zahl von Mitarbeitern unterstellt ist, und bei dem die daraus resultierenden Informationen zusammenfließen.

Nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 ergibt sich somit ein Anteilfaktor zwischen 13 % und 23 %.

Auch hinsichtlich des Erfindungswerts erscheint die Auffassung des Antragsgegners korrekturbedürftig. Es ist zwar richtig, dass bei der Ermittlung der vergütungspflichtigen Nettoeinnahmen aus einem Lizenzvertrag Kosten von der Bruttoeinnahme abgezogen werden dürfen. Das setzt aber voraus, dass solche Kosten den Arbeitgeber auch wirtschaftlich belastet haben, was vorliegend aufgrund der Zuwendungen aus Steuermitteln allenfalls eingeschränkt der Fall ist. Dies dürfte auch einer der Gründe gewesen sein, weshalb der Gesetzgeber derartige Abzugsmöglichkeiten im Hochschulrecht<sup>10</sup> nicht vorgesehen hat (vgl. § 42 ArbEG).

Einen möglichen Nullfall bei Lizenzvergabe durch den Antragsgegner sieht die Schiedsstelle deshalb nicht als gegeben an.

---

<sup>10</sup> vgl. BT-Drucksache 15/5975 S.7; BGH vom 05.02.2013 – Az.: X ZR 59/12 – Genveränderungen