



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	12.10.2022	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 46/20
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 6 PatG		
<b>Stichwort:</b>	Benutzung einer Diensterfindung, Voraussetzung der Miterfinderschaft		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Ein Unternehmen benutzt eine Diensterfindung nur insoweit, als sie einem Wettbewerber, unterstellt es wäre bereits ein Patent erteilt, derartige Vorgehensweisen verbieten könnte.
2. Ein Patent, das ein Verfahren betrifft, wird nur dann benutzt, wenn alle Verfahrensschritte absolviert werden und dies in der angegebenen Reihenfolge geschieht. Eine Ausnahme davon kommt nur hinsichtlich der Reihenfolge und auch nur dann in Betracht, wenn sich aus dem bei der Auslegung heranzuziehenden weiteren Inhalt der Patentschrift hinreichende Anhaltspunkte für ein abweichendes Verständnis ergeben.
3. Die Sprache des Produkthandbuchs ist keine Ausstattungseigentümlichkeit eines Kraftfahrzeugs.
4. Miterfinder sind all diejenigen, die einen eigenen bestimmbaren schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre geleistet haben, für die in der Patentanmeldung bzw. in dem erteilten Patent rechtlicher Monopolschutz beansprucht bzw. gewährt wird.
  - a) Um zu diesem Kreis zu gehören, ist es bei mehreren Beteiligten nicht immer erforderlich, dass der Beitrag eines Erfinders für sich allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung erfüllt. Der Einzelbeitrag muss aber wesentlich in Bezug auf die schutzfähige Lösung sein.

- b) Ausgangspunkt der Beurteilung sind dabei grundsätzlich die Patentansprüche und die darin niedergelegten Merkmalskombination(en), wobei die Frage, wer die technische Lehre eines Patents erfunden hat, nicht immer ausschließlich anhand der Ansprüche beantwortet werden kann, weil sich schöpferische Beiträge zu der Erfindung auch in technischen Merkmalen von Ausführungsbeispielen und anderen Hinweisen der Beschreibung zur möglichen Ausgestaltung der Erfindung widerspiegeln können.
- c) Auf die Fassung der Ansprüche kommt es aber stets an, da sich daraus auch ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu dem Gegenstand gehört, für den mit der Schutzrechtsanmeldung Schutz gewährt werden soll bzw. für den mit dem erteilten Schutzrecht Schutz gewährt wird, weil eine beschriebene Ausführungsform nicht unter die Ansprüche subsumiert werden kann und daher keine Erfinderschaft an dem zu schützenden bzw. geschützten Gegenstand begründen kann.

#### Begründung:

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 Arbeitnehmererfinderrecht und zu dessen sachgerechter Anwendung durch die Streitparteien beitragen, um Konflikte im Arbeitsverhältnis zu vermeiden oder zu beseitigen und um unnötige Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Die Schiedsstelle ist aber keine Aufsichtsbehörde. Ihr gesetzlicher Auftrag beschränkt sich gemäß den §§ 28 S. 2, 34 Abs. 2 ArbEG darauf, den Beteiligten einen Vorschlag zu einer aus Sicht der Schiedsstelle sachgerechten gütlichen Einigung zu unterbreiten.

Da das Schiedsstellenverfahren vom Gesetzgeber bewusst als summarisches und in Teilen kursorisches Verfahren ausgestaltet ist<sup>1</sup>, ist es nicht Aufgabe der Schiedsstelle, den Streitfall im Sinne eines wissenschaftlichen Gutachtens in allen vorgetragenen Details aufzubereiten. Der

---

<sup>1</sup> so auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 33 Rnr. 18

Schiedsstelle steht es daher frei, lediglich auf die aus ihrer Sicht wesentlichen und entscheidenden Punkte einzugehen, um im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen in freier Würdigung des Vortrags der Beteiligten einen aus ihrer Sicht sinnvollen Vorschlag zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens unterbreiten zu können.

Den unterbreiteten Einigungsvorschlag können die am Verfahren Beteiligten akzeptieren oder ihm 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.

Davon ausgehend bewertet die Schiedsstelle den vorliegenden Streitfall wie folgt:

#### **I. Erfinderrecht im Arbeitsverhältnis**

Einem Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung im Sinne der §§ 2, 4 ArbEG gemacht hat, steht lediglich und auch nur zunächst das erfinderrechtliche Recht auf das Patent nach § 6 PatG zu, während die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung ein Arbeitsergebnis ist, deshalb dem Arbeitgeber von vornherein nach § 611 a BGB gehört und somit mit dem Arbeitsentgelt bereits abschließend vergütet ist, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sich die technische Lösung in der Sache auch immer einsetzen lässt.

Aber auch über das Recht auf das Patent, das patentrechtlich zunächst dem Arbeitnehmer zugewiesen ist, kann der Arbeitnehmer nicht frei befinden, was explizit in § 7 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck gebracht wird. Denn das beim Arbeitnehmer liegende Recht auf das Patent ist nach den §§ 6, 7 ArbEG mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers belastet, da auch das Recht auf das Patent ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist und der Arbeitgeber für die Erbringung der Arbeitsleistung nicht nur das Arbeitsentgelt bezahlt hat,

sondern auch die für das Zustandekommen der Erfindungen wesentlichen förderlichen Rahmenbedingungen geschaffen und finanziert hat.

Wenn der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der Erfinder auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Die in dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers wird dann inhaltlich neugestaltet, indem § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer als Ersatz einen Anspruch auf angemessene Vergütung zubilligt.

Die Höhe des Vergütungsanspruchs muss dementsprechend mit dem korrelieren, was der Arbeitnehmer verloren hat. Verloren hat er aber nur das Recht auf das Patent. Das 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 irgend gear teten möglichen zukünftigen Nutzens setzt.

Deshalb hängt die Höhe des Vergütungsanspruchs gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG davon ab, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung des rechtlichen Monopolschutzes zugeflossen sind. Aus dem Einsatz einer technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile des Arbeitgebers können deshalb nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen, als der Arbeitgeber aufgrund einer Erfindung des Arbeitnehmers über ein patentrechtliches Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern verfügt und ihm dieses über den bloßen technischen und wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes einer technischen Lösung im Betrieb hinaus gesonderte wirtschaftliche Vorteile verschafft.

An solchen gesonderten Vorteilen (Erfindungswert) wird der Arbeitnehmer dann gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG zu einem bestimmten Anteil (Anteilsfaktor) beteiligt, der berücksichtigt, dass regelmäßig der Arbeitgeber den überwiegenden Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Diensterfindung gekommen ist, weil er erfinderische Tätigkeiten ermöglichende Rahmenbedingungen geschaffen und finanziert hat.

Der Vergütungsanspruch besteht somit aus einem Teilhaberecht des Arbeitnehmers an Vorteilen, die ein Arbeitgeber kausal durch ein rechtliches Monopol erhalten hat, das auf einem schöpferischen Beitrag eines Arbeitnehmers beruht.

Mithin kann ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nur dann bestehen, wenn er Erfinder einer technischen Lehre ist, deren Nutzung der Arbeitgeber einem Wettbewerber

patentrechtlich verbieten kann, und wenn dem Arbeitgeber aus dem Monopolschutz der technischen Lehre ein geldwerter Vorteil entstanden ist.

## II. Sachverhalt „A“

Auf diesem Sachverhalt beruht das Patent EP (...) B1.

Dem Monopolschutz und damit dem den Vergütungsanspruch begründenden Verbotungsrecht unterliegt ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass das (...)

(1) während des (...) unmittelbar (...) hergestellt wird,

(2) dass dabei die (...) individuellen (...) und

(3) dass ein (...) auf einem (...) darstellbar ist.

Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung sind Patentansprüche, die ein Verfahren betreffen, grundsätzlich dahingehend zu verstehen, dass alle Verfahrensschritte in der angegebenen Reihenfolge absolviert werden. Eine Ausnahme davon kommt nur hinsichtlich der Reihenfolge und auch nur dann in Betracht, wenn sich aus dem bei der Auslegung heranzuziehenden weiteren Inhalt der Patentschrift hinreichende Anhaltspunkte für ein abweichendes Verständnis ergeben.<sup>2</sup>

Nachdem die Antragsgegnerin aber nicht von allen drei Merkmalen in der angegebenen Form Gebrauch macht, benutzt sie keine technische Lehre, deren Anwendung sie einem Wettbewerber verbieten könnte.

Soweit der Antragsteller dem hinsichtlich der voreingestellten Sprache entgegnet, gilt, dass die Verfassung eines Produktbuchs in einer vorgebbaren Sprache ein nachgeordneter Anspruch zum Hauptanspruch ist, der nur dann relevant ist, wenn der Hauptanspruch bereits vollumfänglich benutzt wird, was vorliegend nicht der Fall ist. Diesbezüglich verfängt auch die Argumentation des Antragstellers, dass die vom Kunden gewünschte Sprache des Produkthandbuchs eine Ausstattungseigentümlichkeit des ausgelieferten Fahrzeugs sei, nach Auffassung der Schiedsstelle nicht.

Dem Arbeitgeber ist somit kein aus der tatsächlichen Benutzung des Monopolschutzes der technischen Lehre im Betrieb resultierender geldwerter Vorteil entstanden, an dem der Arbeitnehmer zu beteiligen wäre.

---

<sup>2</sup> BGH vom 14.10.2014 – Az.: X ZR 35/11 – Zugriffsrechte

### III. Sachverhalt „B“

Hinsichtlich diesen Sachverhalts beansprucht der Antragsteller die Erfinderschaft an dem Patent DE (...) B4.

Dem Monopolschutz und damit dem den Vergütungsanspruch begründenden Verbotungsrecht unterliegt eine (...)vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass

(...).

Ausgangspunkt für die Fragestellung, ob der Antragsteller als Erfinder dieses Patents anzusehen ist, ist § 6 S.1, 2 PatG, wonach dem oder denjenigen das Recht auf das Patent zu steht, der die Erfindung gemacht hat oder die die Erfindung gemeinschaftlich gemacht haben.

Diesem Kreis gehören nach der obergerichtlichen Rechtsprechung all diejenigen an, die einen eigenen bestimmbaren schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre geleistet haben, für die in der Patentanmeldung bzw. in dem erteilten Patent rechtlicher Monopolschutz beansprucht bzw. gewährt wird.

Um zu diesem Kreis zu gehören, ist es bei mehreren Beteiligten nicht immer erforderlich, dass der Beitrag eines Erfinders für sich allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung erfüllt. Der Einzelbeitrag muss aber wesentlich in Bezug auf die schutzfähige Lösung sein.<sup>3</sup>

Ob dies bei einem Einzelbeitrag der Fall ist, ist ausgehend vom Gesamtinhalt der Patentanmeldung bzw. des erteilten Patents einschließlich der Beschreibung und der Zeichnungen zu beurteilen.<sup>4</sup>

Ausgangspunkt der Beurteilung sind dabei grundsätzlich die Patentansprüche und die darin niedergelegten Merkmalskombination(en), wobei die Frage, wer die technische Lehre eines Patents erfunden hat, nicht immer ausschließlich anhand der Ansprüche beantwortet werden kann, weil sich schöpferische Beiträge zu der Erfindung auch in technischen Merkmalen von Ausführungsbeispielen und anderen Hinweisen der Beschreibung zur möglichen Ausgestaltung der Erfindung widerspiegeln können.

---

3 BGH vom 17.10.2000 – Az.: X ZR 223/98 – Rollenantriebseinheit

4 BGH vom 17.05.2011 – Az.: X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung

Auf die Fassung der Ansprüche kommt es aber stets an, da sich daraus auch ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu dem Gegenstand gehört, für den mit der Schutzrechtsanmeldung Schutz gewährt werden soll bzw. für den mit dem erteilten Schutzrecht Schutz gewährt wird, weil eine beschriebene Ausführungsform nicht unter die Ansprüche subsumiert werden kann und daher keine Erfinderschaft an dem zu schützenden bzw. geschützten Gegenstand begründen kann.<sup>5</sup>

Im vorliegenden Fall liegt dem Patent ausweislich der Beschreibung die Aufgabe zu Grunde, eine (...)vorrichtung in ergonomischer Hinsicht bezüglich der an einem (...) vorzunehmenden Montagevorgänge zu optimieren und hinsichtlich ihres Aufbaus zu vereinfachen. Die Beschreibung führt dazu aus, dass dies mit den Merkmalen im (oben wiedergegebenen) kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 erreicht wird, weshalb vorliegend hinsichtlich der Frage der Erfinderschaft ausschließlich auf diese abzustellen ist.

Die Erfindungsmeldung des Antragstellers vom (...) enthält dazu nach Auffassung der Schiedsstelle jedoch nichts, was ihn als Erfinder im patentrechtlichen Sinne qualifizieren würde. Ein arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergütungsanspruch scheidet deshalb aus.

#### **IV. Sachverhalt „C“**

Auf diesem Sachverhalt beruht das Patent (...).

Dem Monopolschutz und damit dem den Vergütungsanspruch begründenden Verbotungsrecht unterliegt ein Verfahren, welches verschiedene Verfahrensschritte aufweist:

(...)

Nachdem die Antragsgegnerin aber genau das nicht macht, benutzt sie keine technische Lehre, deren Anwendung sie einem Wettbewerber verbieten könnte.

Dem Arbeitgeber ist somit nach Auffassung der Schiedsstelle kein aus der tatsächlichen Benutzung des Monopolschutzes der technischen Lehre im Betrieb resultierender geldwerter Vorteil entstanden, an dem der Arbeitnehmer zu beteiligen wäre.

#### **V. Erfindungswert nicht im Betrieb benutzter Dienstleistungen**

Ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, die aus

---

<sup>5</sup> BGH vom 22.01.2013 – Az.: X ZR 70/11

Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) hergeleitet wird.<sup>6</sup> Daraus folgt, dass ausschließlich dem Arbeitgeber die Entscheidung obliegt, ob er ein unternehmerisches Risiko eingehen möchte. Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es seine Vermögenswerte und damit sein Eigentum.

Der Arbeitgeber ist deshalb grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfindung zu benutzen, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch schlicht unbenutzt in seinem Portfolio belassen, ohne dass dies als Enteignung des Arbeitnehmers anzusehen wäre. Denn das Recht auf das Patent ist bereits durch die Inanspruchnahme in das Eigentum des Unternehmens übergegangen. Die technische Lehre an sich gehört ihm als Arbeitsergebnis ohnehin.

Dem Arbeitgeber fließt dann dem Grunde nach kein geldwerter Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu, aus dem ein Erfindungswert resultiert. Er hat vielmehr nur Kosten für die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder des erteilten Patents.

Wenn er das Patent oder die Patentanmeldung aber trotzdem sehr lange aufrechterhält, tut er dies mutmaßlich, weil er der Diensterfindung einen Wert zubilligt, der von der Hoffnung auf einen irgendwie gearteten späteren Nutzen wie zum Beispiel einer möglichen späteren Verwertbarkeit der Erfindung genährt wird.

Da nur ein erteiltes Patent ein Verbotungsrecht verleiht, kann auch nur auf einem solchen eine derartige Hoffnung beruhen. Nachdem bereits das Patentgesetz dem Unternehmen in § 44 Abs. 2 PatG eine Überlegungszeit von sieben Jahren für die Entscheidung einräumt, ob es überhaupt Prüfungsantrag stellen möchte, unterstellt die Schiedsstelle auch erst ab dem 8. Jahr ab Anmeldung, dass die Entscheidung für die weitere Aufrechterhaltung der Hoffnung auf einen späteren Nutzen geschuldet ist. Ein solcher Nutzen kann beispielsweise darin bestehen, aufgrund der im Portfolio befindlichen unbenutzten Schutzrechte generell eine verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Wettbewerbern zu haben, gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern zu stören, die Verhandlungsposition gegenüber Banken und bei einem Unternehmensverkauf zu verbessern oder ganz generell aufgrund der Größe eines Schutzrechtsportfolios als innovationsstark zu gelten.

---

<sup>6</sup> BAG vom 26.09.2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22.11.2012 – Az.: 2 AZR 673/11

Der der Hoffnung auf einen solchen Nutzen konkret zuzubilligende Erfindungswert kann letztlich aber nur frei geschätzt werden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein möglicher späterer Nutzen einerseits völlig offen ist, dass das Unternehmen andererseits aber ganz real regelmäßig Kosten für die Aufrechterhaltung, mitunter auch für die Verteidigung der Schutzrechtspositionen aufzuwenden hat.

Die Schiedsstelle ist bei ihrer Schätzung deshalb von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsächlich benutzter Patente ausgegangen und hat davon einen geringeren Jahreserfindungswert für Vorratspatente abgeleitet, der bei 640 € für nationale Schutzrechte liegt. Existieren zusätzlich Auslandsschutzrechte, erhöht sich dieser Betrag auf 770 €.

Dieser Jahreserfindungswert fällt bei erteiltem Patent ab dem 8. Jahr jährlich solange an, wie Patentschutz besteht. Voraussetzung für einen solchen Erfindungswert ist überdies, dass die Diensterfindung nicht schon einen Erfindungswert aus tatsächlicher Nutzung generiert hat. Denn in einem solchen Fall scheidet ein Vorratswert schon begrifflich aus.

Der Antragsteller ist somit an dementsprechend für die nichtbenutzten Diensterfindungen „A“ und „C“ zu ermittelnden Erfindungswerten im Rahmen seines jeweiligen Miterfinderteils (hier 100 %) und seines Anteilsfaktors zu beteiligen

Die von der Antragsgegnerin bereits bezahlte und zusätzlich angebotene Vergütung übertrifft diesen Anspruch bei weitem.