



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	03.08.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 51/20
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 13 ArbEG; § 9 ArbEG		
Stichwort:	Reichweite der Anmeldepflicht; Anknüpfungspunkt für Erfindungs- wert, wenn Bestellung und Auslieferung lange auseinanderliegen		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Macht ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung, steht ihm als Erfinder zunächst ein Vermögensrecht zu, nämlich das Recht auf das Patent nach § 6 PatG für die Erfindung. Mit der Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber wird dieses Vermögensrecht umgestaltet, der Arbeitnehmer verliert das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber, bekommt dafür aber den Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG.
2. Um das Vermögensrecht zu sichern, verpflichtet die Meldung einer Diensterfindung den Arbeitgeber nach § 13 Abs. 1 ArbEG, unverzüglich eine Patentanmeldung mit Wirkung für Deutschland vorzunehmen.
3. Das Ziel der Anmeldepflicht, das Vermögensrecht zu sichern, ist jedoch mit der Anmeldung alleine noch nicht erreicht. Der Arbeitgeber ist deshalb auch verpflichtet, im weiteren Verlauf des Verfahrens vor den Schutzrechtsbehörden auf eine Erteilung eines Schutzrechts ernsthaft und nachhaltig hinzuwirken.
4. Diese Pflicht wird jedoch durch den Sinn und Zweck der Anmeldepflicht begrenzt. Wenn das deutsche Patent- und Markenamt die deutsche Anmeldung wegen erheblichem entgegenstehenden Stand der Technik zurückgewiesen hat, ist es nicht mehr vom Sinn und Zweck des § 13 ArbEG gedeckt, vom Arbeitgeber die Weiterführung einer parallelen eu-

ropäischen Anmeldung mit Wirkung für Deutschland zu erwarten. Dem steht eine Erteilung durch das US-Patentamt nicht entgegen, wenn diese Jahre vor der Ermittlung entgegenstehenden Stands der Technik durch das deutsche Amt erfolgt ist und es der Erteilung deshalb an einer Indizwirkung für eine doch bestehende Schutzfähigkeit fehlt.

5. Betrifft ein erfindungsgemäßes System einen integralen Bestandteil eines Flugzeugs, dessen genaue technische Ausgestaltung keine bei Bestellung des Flugzeugs vereinbarte Beschaffenheit i.S.v. § 434 BGB darstellt und auf die deshalb letztlich bis zur Auslieferung ausschließlich der Flugzeughersteller Einfluss nehmen kann und wird, so ist der Bestellvorgang als solcher noch kein Anknüpfungspunkt für das Entstehen eines Erfindungswerts.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Erfinderrecht im Arbeitsverhältnis – Rechtsposition des Arbeitnehmers

Macht ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu, das jedoch aufgrund der Tatsache, dass die Erfindung 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 hat, mit einem Inanspruchnahmerecht seines Arbeitgebers behaftet ist, §§ 6, 7 ArbEG.

Um das gegebenenfalls bestehende Anrecht auf ein patentrechtliches Monopol auf die gefundene technische Lösung und damit das aus § 6 PatG resultierende Vermögensrecht auch zu sichern, verpflichtet die Meldung einer gefundenen technischen Lehre als Diensterfindung den Arbeitgeber nach § 13 Abs. 1 ArbEG zunächst, unverzüglich eine Patentanmeldung mit Wirkung für Deutschland vorzunehmen. Aus diesem Grund ist er auch verpflichtet, im weiteren Verlauf des Verfahrens vor den Schutzrechtsbehörden auf eine Erteilung eines Schutzrechts ernsthaft und nachhaltig hinzuwirken.

Dem ist die Antragsgegnerin vollumfänglich nachgekommen. Denn da das deutsche Patent- und Markenamt die vom Antragsteller gemeldete Diensterfindung nicht als schutzfähig angesehen und im Juni 2008 im Hinblick auf entgegenstehenden Stand der Technik einen Zurückweisungsbeschluss erlassen hat, wäre es nicht mehr vom Sinn und Zweck des § 13 ArbEG gedeckt gewesen, von der Antragsgegnerin die Weiterführung der parallelen europäischen Anmeldung mit Wirkung für Deutschland zu erwarten. Die Antragsgegnerin war überdies auch nicht verpflichtet, die europäische Anmeldung vor dem Fallenlassen dem Antragsteller nach § 16 Abs. 1 ArbEG anzubieten, da sie ihm diese Pflicht zuvor bereits wirksam i.S.v. § 22 S. 2 ArbEG abgekauft hatte. Auf die von der Arbeitgeberin gemäß § 14 Abs. 1 ArbEG beim US-Patentamt vorgenommene Anmeldung wurde hingegen im Jahr 2005 das Patent US (...) B2 erteilt, das im März 2022 mit Erreichen der Höchstschutzdauer abgelaufen ist.

Die Antragsgegnerin hat von ihrem Inanspruchnahmerecht Gebrauch gemacht, weshalb der Antragsteller gemäß § 7 ArbEG das Recht auf das Patent an seine Arbeitgeberin verloren hat. Die ursprünglichen im Recht des Arbeitnehmers auf das Patent bestehende Vermögensposition hat sich dabei in den Anspruch des Arbeitnehmers auf angemessene Vergütung nach § 9 ArbEG gewandelt.

Die Höhe dieses Vergütungsanspruchs steht deshalb in einem unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnis zum Recht auf das Patent. Denn nur das hat der Arbeitnehmer durch die Inanspruchnahme verloren. Das Recht auf ein Patent an sich hat aber keinen eigenständigen Wert. Denn es ist lediglich eine mit erheblichen Kosten verbundene Wette auf die Zukunft, mit der man auf einen irgend gearteten möglichen zukünftigen Nutzen einer Monopolstellung für eine technische Lösung eines technischen Problems setzt.

Deshalb macht § 9 Abs. 2 ArbEG die Höhe des Vergütungsanspruchs abhängig 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“, womit der Gesetzgeber zum Ausdruck bringt, dass die Vergütung des Arbeitnehmers nur in einer Beteiligung besteht,

weil der Arbeitgeber regelmäßig die für das Zustandekommen der Erfindungen wesentlichen förderlichen Rahmenbedingungen geschaffen und deshalb erfahrungsgemäß den größeren Anteil am Zustandekommen einer Dienstleistung hat.

Der Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ darf dabei nicht in dem Sinne missverstanden werden, dass das theoretische Potential einer Erfindung deren Wert bestimmt. Denn der Gesetzgeber wollte mit dieser Begrifflichkeit lediglich zum Ausdruck bringen, dass es eine große Bandbreite an Verwertungsformen für Dienstleistungen gibt.

Tatsächlich sind nur die Vorteile wertbestimmend, die dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung¹ der Erfindung tatsächlich zugeflossen sind, aber auch nur insoweit, als solche Vorteile auch aus dem Recht auf das Patent resultieren.

Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Diese gehört dem Arbeitgeber bereits von vornherein als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB, ist somit mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütet und kann vom Arbeitgeber ohne weitere Vergütungspflicht benutzt werden.

Aus dem Einsatz der gefundenen technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile des Arbeitgebers können deshalb nur soweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen, als dem Arbeitgeber aufgrund eines patentrechtlich geschützten Verbotens Geld oder geldwerte Vorteile zugeflossen sind. Nur diese Vorteile bilden den Erfindungswert. Im vorliegenden Fall könnte deshalb ein Erfindungswert überhaupt nur soweit bestehen, als die rechtliche Monopolstellung des US-Patents (...) B2 einen solchen zu begründen vermag.

Überlegungen und Entscheidungen der Arbeitgeberin, die hinsichtlich einer technischen Fragestellung lediglich frühere Entwicklungsergebnisse aufgreifen, an denen ein Arbeitnehmer beteiligt war, sind deshalb ebenso wenig wie daran anschließende Versuche und Tests per se geeignet, einen Erfindungswert zu begründen, an dem der Arbeitnehmer zu beteiligen wäre.

III. Zur Abschätzung des Erfindungswerts

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

Die Antragsgegnerin wird in einem Flugzeugmodell zukünftig voraussichtlich die Vorgängertechnologie ablösen.

Wenn die Antragsgegnerin derart ausgestattete Flugzeuge ausliefert und der Kunde diese bezahlt, erhält sie die Umsatzerlöse aus dem Produktverkauf. Direkte Zahlungen für etwaige Monopolrechte an im Produkt verbauter Technik erhält sie dabei aber nicht.

Sie kann mit den Umsatzerlösen jedoch zusätzlich geldwerte Vorteile erlangen, die darin bestehen, dass sie bei Bestehen von Schutzrechtspositionen Zahlungen an einen Rechteinhaber für das Recht zur Benutzung der technischen Lehre i.S.v. § 9 PatG leisten müsste – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder –, die sie sich erspart, weil sie selbst Rechteinhaber ist, da sie das Recht auf das Patent im Wege der Inanspruchnahme von ihrem Arbeitnehmer übernommen hat.

Beim tatsächlichen Einsatz einer Diensterfindung hängt der Erfindungswert deshalb davon ab, ob vernünftige Vertragsparteien solche Zahlungen vereinbart hätten und wenn ja, wie hoch diese dann mutmaßlich ausgefallen wären.

Ob vernünftige Vertragsparteien Zahlungen vereinbart hätten, hängt davon ab, ob die konkrete Benutzung der technischen Lehre unter ein patentrechtliches Verbotungsrecht wie das des § 9 PatG fällt.

Für die Diensterfindung des Antragstellers bestand lediglich in den USA ein Patent, das am im März 2022 abgelaufen ist.

Daraus folgt, dass die Herstellung eines Flugzeugs nur dann von einem Verbotungsrecht hätte erfasst sein können, wenn diese in den USA stattgefunden hätte. Die Fertigung erfolgt aber in Europa.

Daraus folgt weiterhin, dass ein Inverkehrbringen eines Flugzeugs nur dann von einem Verbotungsrecht hätte erfasst sein können, wenn ein entsprechend ausgestattetes Flugzeug in die USA geliefert worden wäre. Die Auslieferung des ersten mit der neuen Technologie ausgestatteten Flugzeugs ist aber bis heute nicht erfolgt, obgleich das US-Patent bereits im März 2022 abgelaufen ist.

Eine vergütungspflichtige Verwertungshandlung könnte zumindest theoretisch deshalb überhaupt nur dann bestehen, wenn man ausgehend von der Überlegung, dass zwischen

der Bestellung eines Flugzeugs und dessen Auslieferung und Bezahlung ein größerer Zeitraum als bei anderen Produkten wie z.B. Kraftfahrzeugen liegt, als Anknüpfungspunkt für den Erfindungswert bereits die Bestellung heranziehen wollte.

Das wäre nach Auffassung der Schiedsstelle jedoch nicht mit der eingangs dargestellten arbeitnehmererfinderrechtlichen Systematik vereinbar, dass der Arbeitnehmer nur an den Vorteilen zu beteiligen ist, die dem Arbeitgeber tatsächlich aufgrund der Monopolstellung zugeflossen sind. Denn ein (...) System ist ein integraler Bestandteil eines Flugzeugs, dessen genaue technische Ausgestaltung keine bei Bestellung des Flugzeugs vereinbarte Beschaffenheit i.S.v. § 434 BGB darstellt und auf die deshalb letztlich bis zur Auslieferung ausschließlich der Flugzeughersteller Einfluss nehmen kann und wird, so dass der Bestellvorgang noch nicht kausal für die Benutzung der Dienstleistung ist.

Deshalb kann aus dem Inverkehrbringen eines Flugzeugs im vorliegenden Fall nur dann ein Erfindungswert abgeleitet werden, wenn die Auslieferung unter einen bestehenden rechtlichen Monopolschutz fällt und dem Arbeitgeber daraufhin tatsächlich ein Kaufpreis zufließt, mit dem ihm zugleich geldwerte Vorteile im Hinblick auf den Monopolschutz zufließen. Das ist im vorliegenden Fall aufgrund des Ablaufs des US-Patents im März 2022 ausgeschlossen.

Die Schiedsstelle stimmt der Antragsgegnerin überdies darin zu, dass das US-Patent (...) kein Basispatent zu den aus der WO (...) A1 hervorgegangenen Patenten EP (...) B1 und US (...) ist:

Ein Basispatent ist ein Patent, das dazu führt, dass Erfindungen aus nachfolgenden Patenten nicht realisiert werden können, ohne den Schutzbereich des Basispatents zu verletzen.

(...)