



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	10.02.2023	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 25/22
<b>Dokumenttyp:</b>	Vorsitzenden- verfügung	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 20 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Vergütung eines betrieblichen Verbesserungsvorschlags		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Bringt ein Arbeitnehmer eine technische Lösung lediglich ins betriebliche Vorschlagswesen ein, liegt es vollumfänglich in der von ex. 2 Abs. 1, 12, 14 GG geschützten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers, ob er diese darüber hinaus eigeninitiativ als Dienstleistung im Sinne von § 9 ArbEG oder als sogenannten „qualifizierten“ technischen Verbesserungsvorschlag im Sinne von § 20 Abs. 1 ArbEG behandelt.
2. „Qualifiziert“ ist ein technischer Verbesserungsvorschlag nur dann, wenn er dem Arbeitgeber eine faktische Monopolstellung verschafft, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt.
3. Eine unternehmerische Entscheidung, mit der aus ex-ante-Sicht des Unternehmens ein technischer Verbesserungsvorschlag unter betrieblichen Gesichtspunkten am sinnvollsten verwertet wird, muss keine Rücksicht auf den Erhalt einer möglichen faktischen Monopolstellung nehmen. Dies gilt um so mehr, wenn der Arbeitnehmer bei der Mitteilung des technischen Verbesserungsvorschlags nicht auf eine mögliche faktische Monopolstellung hingewiesen hat.
4. Ein Vergütungsanspruch aus dem betrieblichen Vorschlagswesen ist ein individual- oder kollektivrechtlicher arbeitsrechtlicher und kein erfinderrechtlicher Vergütungsanspruch. Anspruchsgrundlage ist § 242 BGB, eine Betriebsvereinbarung oder ein Tarifvertrag. Für

daraus resultierende Streitigkeiten ist die Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen nicht zuständig.

### **Begründung**

(...)

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom (...) die Schiedsstelle angerufen und für den Verbesserungsvorschlag (...) einen über die bisher von der Antragsgegnerin aus einer Gesamtbetriebsvereinbarung zum betrieblichen Ideenmanagement (...) bezahlte Prämie von 3.000 € hinausgehenden Vergütungsanspruch geltend gemacht.

Die Antragsgegnerin hat dazu mit Schriftsatz vom (...) erwidert.

In Anbetracht des aus dem Vortrag der Beteiligten resultierenden Sach- und Streitstands erscheint es (...) angezeigt, zum Zwecke einer sachdienlichen Verfahrensführung durch die Beteiligten und zum Zwecke der Förderung des Rechtsfriedens beiden Beteiligten verfahrensleitende und klarstellende Hinweise zu geben:

#### **I. Reichweite der Zuständigkeit der Schiedsstelle**

Der Gesetzgeber hat den Aufgabenbereich der Schiedsstelle in den §§ 28 und 37 Abs. 1 ArbEG festgelegt. Nach § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Gemäß § 37 Abs. 1 ArbEG liegt ein solcher Streitfall dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Bezogen auf den Streitgegenstand des vorliegenden Falles bedeutet das, dass sich die Zuständigkeit der Schiedsstelle in der Frage erschöpft, ob und in welcher Höhe ein Vergütungsanspruch auf Grundlage des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen besteht.

Für Streitigkeiten über anderweitige Vergütungsansprüche bestehen entweder anderweitige vorgerichtliche Konfliktlösungsmechanismen oder sie sind unmittelbar Gerichten zugewiesen, ohne dass eine Vorschaltzuständigkeit der Schiedsstelle bestehen würde, weshalb kein Anspruch auf eine Befassung der Schiedsstelle mit solchen Fragestellungen und auf einen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle zu solchen Fragestellungen besteht<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> BayVGh vom 11.02.2014 – Az.: 5 C 13.2380

## II. Vergütungstatbestände im Arbeitsverhältnis

### 1. Gegenstand und Entstehung des Vergütungsanspruchs aufgrund einer Diensterfindung – § 9 ArbEG

Auch wenn ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung im Sinne der §§ 2 ff. ArbEG macht, gehört die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung als Arbeitsergebnis nach § 611 a BGB dem Arbeitgeber und ist mit dem Arbeitsentgelt regelmäßig abschließend vergütet, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sich die technische Lösung auch immer verwerten lässt.

Beim Erfinder verbleibt aufgrund § 6 PatG lediglich das Recht auf das Patent für die Erfindung, das aber auch nur zunächst. Denn aufgrund der Tatsache, dass die Erfindung ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist und der Arbeitgeber nicht nur das Arbeitsentgelt für die Erbringung der Arbeitsleistung bezahlt hat, sondern auch die für das Zustandekommen der Erfindungen förderlichen Rahmenbedingungen geschaffen hat, ist auch das Recht auf das Patent mit einem Recht des Arbeitgebers belastet, nämlich dem Inanspruchnahmerecht nach den §§ 6, 7 ArbEG, das durch die Pflicht des Arbeitnehmers nach § 5 ArbEG zur Abgabe einer gesonderten als solcher kenntlichen Diensterfindungsmeldung abgesichert wird.

Wenn der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der Erfinder auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Das Eigentum an der technischen Lösung als solcher und das Recht auf das Patent liegen dann wieder in einer Hand. Dabei wird die aus dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers aufgrund der historisch bedingten arbeitnehmerfreundlichen Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts<sup>2</sup> nicht ersatzlos beseitigt, was rechtsdogmatisch wohl auch

---

<sup>2</sup> Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.:

(1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderfreundlicher, 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.

denkbar wäre<sup>3</sup>, sondern inhaltlich neugestaltet<sup>4</sup>, indem § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer einen Anspruch auf angemessene Vergütung anstelle des Rechts auf das Patent zubilligt.

Daraus folgt zwingend, dass die Höhe des Vergütungsanspruchs nur mit dem korreliert, was der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat. Verloren hat er aber lediglich das Recht auf das Patent, nicht aber das Eigentum an der technischen Lösung an sich, die dem Arbeitgeber als Arbeitsergebnis von vornherein gehört und mit dem Arbeitsentgelt in der Regel abschließend vergütet ist. 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 gearteten möglichen zukünftigen Nutzens setzt. Deshalb wird der Vergütungsanspruch nur von den Vorteilen bestimmt, die der Reichweite des Rechts auf das Patent, also der Reichweite des rechtlichen Monopolschutzes geschuldet sind. Dementsprechend hängt die Höhe der Vergütungsanspruchs davon ab, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung<sup>5</sup> 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 angestoben von der Erfindung über ein patentrechtliches Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern verfügt und ihm dieses über den bloßen Erfolg einer technischen Lösung am Markt hinaus gesonderte wirtschaftliche Vorteile verschafft. An solchen gesonderten Vorteilen wird der Arbeitnehmer dann gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG zu einem bestimmten Anteil beteiligt, der berücksichtigt, dass regelmäßig der Arbeitgeber den überwiegenden Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Dienstleistung 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.

Hätte der Gesetzgeber abweichend davon einen über die reinen Vorteile der Monopolstellung hinausgehenden arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruch schaffen

---

<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 Arbeitnehmererfinder treffen 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

<sup>4</sup> BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998 – Az.: 1 BvR 587/88

<sup>5</sup> Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

wollen, hätte er Dienstleistungen als arbeitsrechtlich nicht geschuldete und deshalb mit dem Arbeitsentgelt nicht abschließend vergütete Sonderleistungen definieren und vorsehen müssen, dass diese ausgehend vom innerbetrieblichen Nutzen, vergütet werden müssen. Das hat der Gesetzgeber jedoch nicht getan. Denn er hat im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gerade nicht das Sonderleistungsprinzip, sondern ausgehend von § 2 ArbEG das reine Monopolprinzip zum Maßstab für den Vergütungsumfang gemacht und diese Entscheidung konsequent durchgehalten.<sup>6</sup>

Ausgehend vom patentrechtlichen Verbotungsrecht bestehen die aus dem Monopolprinzip resultierenden gesonderten wirtschaftlichen Vorteile in dem, was ein Nichtpatentinhaber bereit ist, für die Nutzung des Patents zu bezahlen.

Deshalb zeigen einerseits die Lizenzierung oder der Verkauf einer Dienstleistung auf, welchen Wert der Monopolschutz für den Arbeitgeber hat, da er sich in den für die Erlaubnis zur Nutzung gezahlten Lizenzgebühren bzw. in dem für die Übernahme des Verbotungsrechts gezahlten Kaufpreis wiederfindet.

Bei einer Eigennutzung einer Dienstleistung andererseits kann dementsprechend nichts anderes gelten. Dem Arbeitgeber fließen dann zwar keine direkten Zahlungen für den Monopolschutz, aber geldwerte Vorteile zu, die letztlich darin bestehen, dass er keine Lizenzgebühren für die Nutzung des Monopolschutzes zahlen muss, weil er aufgrund der Inanspruchnahme der Dienstleistung infolge der §§ 5 - 7 ArbEG selbst Patentinhaber ist. Deshalb können auch bei einer Eigennutzung einer Dienstleistung für den Arbeitgeber keine geldwerten Vorteile anfallen, die über die Höhe einer dann fiktiv zu ermittelnden marktüblichen Patentlizenzgebühr hinausgehen.<sup>7</sup> Beim tatsächlichen Einsatz einer Dienstleistung hängt die Höhe des Erfindungswerts, an dem der Arbeitnehmer partizipieren

---

<sup>6</sup> Die Frage, ob der Arbeitnehmer für eine arbeitsvertraglich nicht geschuldete Sonderleistung (Sonderleistungsprinzip) oder für das dem Arbeitgeber verschaffte Monopolrecht (Monopolprinzip) zu vergüten ist, ist eine im Arbeitnehmererfinderrecht international unterschiedlich und damit mit unterschiedlichen Folgen gelöste Frage. Im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hat sich der deutsche Gesetzgeber für das Monopolprinzip entschieden und das konsequent durchgehalten. Modifiziert hat er das nur dahingehend, als der Anspruch auf Vergütung der Höhe nach bereits mit der Benutzungsaufnahme und nicht erst mit der Patenterteilung, so diese später erfolgt, entsteht (vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, GRUR 1991, S. 422 ff., S. 425/426). Das ist jedoch kein Bruch mit dem Monopolprinzip, sondern folgt den Gepflogenheiten im Lizenzvertragswesen. Deshalb folgt auch der Vergütungsanspruch des § 20 Abs. 1 ArbEG („qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag“) als „kleiner Bruder“ des Vergütungsanspruchs aus § 9 ArbEG konsequent dem Monopolprinzip und setzt ebenfalls eine Monopolstellung („ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht“) voraus. In Ermangelung einer rechtlichen Monopolstellung muss diese dann faktisch bestehen.

<sup>7</sup> BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

soll, deshalb davon ab, welche Lizenzgebühren unter vernünftigen Vertragsparteien mutmaßlich vereinbart worden wären.

Diese kann man nur möglichst genau abschätzen. Am besten gelingt das, indem man unter Berücksichtigung bekannter Fakten versucht, einen Lizenzvertrag fiktiv so nachzubilden, wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung vernünftiger Maßstäbe theoretisch Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hätte. Denn mit dieser Methodik minimiert man das jeder Schätzung innewohnende Risiko einer Fehleinschätzung so weit, als dies überhaupt möglich ist, und kommt so zu dem einer „*angemessenen*“ Vergütung i.S.v. § 9 ArbEG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Folglich ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren würde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit wäre, die Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren bzw. zu welchen Bedingungen ein anderer vernünftiger Marktteilnehmer bereit wäre, Lizenzgebühren zu bezahlen. Denn Maßstab sind nicht singuläre Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in dauerhaftem Wettbewerb stehender Kaufleute.

Dahingegen kommt es auf eine innerbetriebliche oder öffentliche Wertschätzung der technischen Lösung als solcher letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologischen Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmer häufig vorrangig wahrgenommene ist.

Letztlich entscheidend für den Erfindungswert ist nur, welche Bedeutung Wettbewerber der zur Erteilung eines Patents angemeldeten technischen Lehre mutmaßlich zumessen, und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Die konkrete Ausgestaltung eines realen Lizenzvertrags unterläge im konkreten Einzelfall natürlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenznahme interessierten Marktteilnehmers. Tatsächlich werden, soweit mit patentgeschützten Verfahren Produkte hergestellt werden, nach den Erfahrungen der Schiedsstelle jedoch keine nutzenbasierte, sondern nahezu ausschließlich umsatzbasierte Lizenzverträge

abgeschlossen. Dabei wird regelmäßig ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter, als erfindungsgemäß angesehener Umsatzanteil mit einem marktüblichen, häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert. Der Umsatz wird dabei nur soweit berücksichtigt, als der Patentschutz der Herstellung vergleichbarer Produkte im Wege steht, was entscheidend von der Reichweite der Patentansprüche abhängt. Der Lizenzsatz wiederum ist von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes abhängig, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben werden soll, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen würden.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung sowohl bei der Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch bei der Festlegung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren<sup>8</sup> nach diesem Vorbild. Denn so können sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realität nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimieren.

Daher scheidet die häufig von Arbeitnehmern unterstellte Prämisse, vernünftige Lizenzvertragsparteien hätten einen Lizenzvertrag auf Grundlage des betrieblichen Nutzens abgeschlossen, regelmäßig aus. Eine derartige Lizenzvertragsgestaltung wäre in der Lizenzvertragsrealität nur dann realistisch, wenn ein Unternehmen aus irgendwelchen Gründen im Zusammenhang mit dem Einsatz der Erfindung keine Umsatzerlöse erwirtschaftet, es also an einem marktadäquaten Hauptbestandteil eines Standard-Lizenzvertrags fehlen würde<sup>9</sup>. Zu einem anderen Ergebnis kommt man auch nicht unter Zuhilfenahme der RL Nr. 3 b der Vergütungsrichtlinien<sup>10</sup>. Denn die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern hinsichtlich der im Arbeitsverhältnis gemachten Erfindungen, insbesondere die Voraussetzungen und der Umfang des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmers sind im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen verbindlich und abschließend geregelt. Den Vergütungsrichtlinien kommt keine darüberhinausgehende normierende Wirkung

---

<sup>8</sup> BGH vom 06.03.1980 – X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

<sup>9</sup> vgl. Einigungsvorschlag vom 16.04.2021 – Arb.Erf. 21/19

<sup>10</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

zu. Denn sie sind weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz noch sind sie eine Rechtsverordnung, da § 11 ArbEG keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art. 80 GG ist. Sie sind lediglich ein zusätzliches Hilfsmittel für die Vergütungsbemessung, das beim Fehlen tatsächlich belastbarer Anhaltspunkte zur Ermittlung einer angemessenen Vergütung beitragen soll. Darauf hat auch der Richtliniengeber selbst bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 in RL Nr. 1 hingewiesen. Dementsprechend ist es seit über 30 Jahren ständige obergerichtliche Rechtsprechung, dass die Vergütungsrichtlinien lediglich eine Rückfallposition bilden, wenn keine besseren tatsächliche Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien zum Marktwert einer Erfindung zur Verfügung stehen.<sup>11</sup>

Wie eingangs dargelegt, entsteht der Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG aber überhaupt nur dann, wenn eine patentrechtliche Vermögensposition auf den Arbeitgeber übergegangen ist, weil der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch gemacht hat.

Ein Unternehmen kann eine Diensterfindung durch ausdrückliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen. Das kann es aufgrund seiner unternehmerischen Freiheit auch dann tun, wenn der Arbeitnehmer lediglich einen Verbesserungsvorschlag gemeldet hat, das Unternehmen diesen aber als schutzfähig ansieht; verpflichtet ist es dazu aber nicht.

Tut es das nicht, setzt die Inanspruchnahme eine wirksame Erfindungsmeldung durch den Arbeitnehmer voraus, die die Viermonatsfrist des § 6 Abs. 2 ArbEG wirksam 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 aber lediglich einen Verbesserungsvorschlag ins betriebliche Vorschlagswesen eingestellt. Für eine Erfindungsmeldung hätte der Antragsteller seinem Arbeitgeber zusätzlich einen Hinweis auf eine seiner Auffassung nach bestehende rechtliche

---

11 BGH vom 04.10.1988 – Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

Monopolisierbarkeit des Verbesserungsvorschlags in Text- oder Schriftform geben müssen und diesen Vorschlag an die Geschäftsführung, zumindest aber an einen von dieser dafür Empfangsbevollmächtigten – im Regelfall die Patentabteilung – richten müssen. Er hat jedoch nichts dergleichen verfasst, was man in Inhalt und Adressierung als Erfindungsmeldung ansehen könnte, obgleich hierauf in Ziffer 13 der 3i-Gesamtbetriebsvereinbarung zum Ideenmanagement ausdrücklich hingewiesen wird.

Hat der Arbeitgeber aber nicht eigeninitiativ eine ausdrückliche erfinderrechtliche Inanspruchnahmeerklärung abgegeben und hat der Arbeitnehmer auch keine wirksame Erfindungsmeldung abgegeben, verbleibt nur die vom Bundesgerichtshof mit der Haftetikett-Rechtsprechung<sup>12</sup> begründete Ausnahme, um trotzdem zu einer den Vergütungsanspruch auslösenden Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber zu gelangen. Die Überlegungen aus der Haftetikett-Rechtsprechung sehen in extremen Ausnahmefällen unter bestimmten Voraussetzungen eine Erfindungsmeldung als entbehrlich an und knüpfen die Fiktion der Inanspruchnahme durch Fristablauf an einen Ersatztatbestand, der die fehlende Erfindungsmeldung kompensiert und deshalb die Frist zur Inanspruchnahme in Gang setzt.

Der hier vorliegende Sachverhalt gleicht dem der Haftetikett-Entscheidung insofern, als der Antragsteller keine Erfindungsmeldung im Sinne des § 5 ArbEG abgegeben hat.

Er unterscheidet sich von dem der Haftetikett-Entscheidung zu Grunde liegende Sachverhalt aber 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 dann im Rahmen unternehmerischer Entscheidungsfreiheit entschieden hat, eine Patentanmeldung vorzunehmen, und dies dann auch getan hat.

Aus den Tatsachen, dass die Arbeitgeberin

- die Patentanmeldung vorgenommen hatte, darin
- die erfundene technische Lehre korrekt dargestellt hatte und
- auch die Erfinder korrekt benannt hatte,

---

<sup>12</sup> BGH vom 04.04.2006 – Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett

hat der BGH gefolgert, dass es einer förmlichen Erfindungsmeldung nicht mehr bedurfte, weil der Arbeitgeber in der Patentanmeldung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt als Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes formal und für jedermann nach Ablauf der Offenlegungsfrist des § 31 Abs. 2 PatG einsehbar dokumentiert hat, dass er über alle Informationen verfügt hat, die ihm eigentlich mit der Erfindungsmeldung hätten übermittelt werden müssen.

Nur unter diesen besonderen Umständen hat der BGH den eigentlichen Anknüpfungspunkt für das Anlaufen der Inanspruchnahmefrist, nämlich den Zugang einer förmlichen Erfindungsmeldung ausnahmsweise als entbehrlich angesehen 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 hier vorliegende Sachverhalt erfüllt diese Anforderungen jedoch nicht. Denn die Antragsgegnerin hat auf den eingereichten Verbesserungsvorschlag hin offensichtlich nicht entschieden, eigeninitiativ eine Patentanmeldung vorzunehmen.

Weder die bloße Kenntnis von einem Verbesserungsvorschlag noch dessen Behandlung im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens und auch nicht dessen betriebliche Umsetzung stellen Tatbestände dar, die den Voraussetzungen der Haftetikett-Rechtsprechung gerecht werden, da diese völlig unabhängig von einem etwaig bestehenden Patentrecht sind.

Im Ergebnis entsteht nur durch eine wirksame Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers eine Situation, die den Arbeitgeber in seiner Entscheidungsfreiheit beschränkt. Nur diese löst die Anmeldepflicht des § 13 ArbEG aus und nur diese nötigt dem Arbeitgeber eine Entscheidung ab, über einer Inanspruchnahme oder eine Freigabe zu entscheiden.

Wenn keine wirksame Erfindungsmeldung eines Arbeitnehmers vorliegt, liegt es hingegen vollständig in der von Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) gewährleisteten<sup>13</sup> unternehmerischen Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers, ob er für betriebliche Entwicklungen gewerblichen

---

<sup>13</sup> BAG vom 26.09.2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22.11.2012 – Az.: 2 AZR 673/11

Rechtsschutz in Erwägung zieht oder ohne rechtlichen Monopolschutz vor Wettbewerbern am Markt tätig wird.

Die arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht aus den §§ 611 a, 241 Abs. 2 BGB kann deshalb keine Verpflichtung des Arbeitgebers begründen, die Patentierbarkeit von Arbeitsergebnissen zu überwachen und gegebenenfalls Patentfähiges eigeninitiativ zu einem gewerblichen Schutzrecht anzumelden.

Wird aber wie hier keine wirksame Erfindungsmeldung im Sinne von § 5 ArbEG abgegeben und vom Arbeitgeber auch weder eigeninitiativ eine ausdrückliche Inanspruchnahme nach § 6 ArbEG erklärt noch eigeninitiativ eine Schutzrechtsanmeldung vorgenommen, so kann aus einem Vorschlag im betrieblichen Vorschlagswesen niemals ein Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG erwachsen.

2. Gegenstand und Entstehung des Vergütungsanspruchs aufgrund eines „qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags“ – § 20 Abs. 1 ArbEG

Gemäß § 20 Abs. 1 ArbEG besteht ein arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergütungsanspruch ausnahmsweise auch für einen technischen Verbesserungsvorschlag, wenn dieser dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewährt wie ein gewerbliches Schutzrecht, wobei die Bestimmungen des § 9 ArbEG sinngemäß anzuwenden sind.

Der Vergütungsanspruch knüpft mithin an den monopolartigen Ausschluss von Wettbewerbern an, der im Falle des § 9 ArbEG von der Reichweite und der Dauer der patentrechtlichen Monopolstellung bestimmt wird und der deshalb für technische Verbesserungsvorschläge des § 20 Abs. 1 ArbEG von der Reichweite und der Dauer einer faktisch bestehenden Monopolstellung abhängt. Ein Unternehmen muss daher infolge eines technischen Verbesserungsvorschlags eine faktische Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern erlangt haben, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt. Realistisch denkbar ist das eigentlich nur bei der betriebsgeheimen Nutzung von Know-how, das für Wettbewerber für eine bestimmte Zeit ein unüberwindbares Hindernis darstellt, gleichgerichtete Lösungen anbieten zu können. Das ist das kennzeichnende Merkmal und die Rechtfertigung für eine arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütung eines technischen Verbesserungsvorschlags und das ist deshalb mit der nicht im Gesetz stehenden, aber in der Praxis durchgesetzten mitunter irreführenden Begrifflichkeit „qualifizier-

ter“ technischer Verbesserungsvorschlag gemeint und nicht etwa eine besondere Raffinesse des technischen Verbesserungsvorschlags, ein besonderer innerbetrieblicher Nutzen oder ein besonderer wirtschaftlicher Erfolg am Markt. Dementsprechend fordert das Bundesarbeitsgericht eine tatsächliche wirtschaftliche Monopolstellung, die der Arbeitgeber durch die geistige Leistung des Arbeitnehmers erworben hat, als Grundvoraussetzung für die Annahme eines arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs für einen technischen Verbesserungsvorschlag, während alle anderen technischen Verbesserungsvorschläge lediglich nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen und allenfalls bei Vorliegen einer Sonderleistung eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütung rechtfertigen können<sup>14</sup>.

Der Vergütungsanspruch des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt mithin ein in der Realität kaum vorkommendes Szenario voraus und kommt deshalb nach gefestigter Spruchpraxis der Schiedsstelle nur sehr selten zum Tragen.<sup>15</sup> Er ist ein Ausnahmetatbestand. Denn der Gesetzgeber hat bereits in der Gesetzesbegründung ausgeführt, dass nur solche technischen Verbesserungsvorschläge in die Vergütungspflicht einbezogen werden sollen, die dem Arbeitgeber eine monopolähnliche Vorzugsstellung geben, solange sie nicht allgemein bekannt werden und er sie alleine auswerten kann. Die Vergütungspflicht solle nur dann eintreten, wenn der technische Verbesserungsvorschlag verwertet wird, und nur solange gelten, als die Verwertung und die schutzrechtsähnliche Stellung andauert. Nur so bliebe das dem Gesetz zugrunde liegende Monopolprinzip gewahrt.<sup>16</sup>

Überdies darf der Arbeitgeber in den Grenzen der von Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 12 GG und Art. 14 GG geschützten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit darüber entscheiden, ob und in welchem Maße er Maßnahmen trifft, die ihm eine alleinige Auswertung des technischen Verbesserungsvorschlags ermöglichen. Eine unternehmerische Entscheidung, mit der aus ex-ante-Sicht des Unternehmens der technische Verbesserungsvorschlag an sich unter betrieblichen Gesichtspunkten am sinnvollsten verwertet wird, muss keine Einschränkungen bei der betrieblichen Verwertung vorsehen, nur um die betriebliche Exklusivität aufrecht zu erhalten. Der Arbeitgeber ist lediglich gehalten, nach den Um-

---

14 BAG vom 19.05.2015 – Az.: 9 AZR 863/13

15 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](http://www.dpma.de)

16 Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 253

ständen ohne weiteres mögliche Geheimhaltungsmaßnahmen zu treffen. In der Rechtsprechung ist deshalb lediglich anerkannt, dass der Arbeitgeber die Geheimhaltung nicht gezielt vereiteln darf, um eine Vergütungspflicht zu vermeiden<sup>17</sup>. Die arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht aus den §§ 611 a, 241 Abs. 2 BGB kann deshalb dem Arbeitgeber kein Verhalten abfordern, das lediglich dazu dient, einen Vergütungsanspruch zu schaffen und aufrecht zu erhalten. Ein Bekanntwerden des technischen Verbesserungsvorschlags, das auf betrieblichen Erfordernissen beruht, vernichtet eine gegebenenfalls vorhandene faktische Monopolstellung und damit den Vergütungsanspruch nach § 20 Abs. 1 ArbEG, stellt aber keine Pflichtverletzung des Arbeitgebers dar und löst deshalb keinen Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers aus. Etwas anderes wäre nur dann denkbar, wenn das Unternehmen eine faktische Monopolstellung durch eine unternehmerische Entscheidung beseitigt und die dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Überlegungen absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlichen Vernunft widersprechen, dem Unternehmen der Wegfall der Monopolstellung also vorgeworfen werden kann, weil er mit Leichtigkeit zu vermeiden gewesen wäre.

Hinsichtlich der Meldung des technischen Verbesserungsvorschlags an den Arbeitgeber gibt es keine dem § 5 ArbEG vergleichbare Norm im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Das hängt damit zusammen, dass ein technischer Verbesserungsvorschlag anders als eine Erfindung, bei der noch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber übergeleitet werden muss, bereits nach § 611a BGB einschließlich einer möglichen faktischen Monopolstellung als Arbeitsergebnis von vornherein dem Arbeitgeber gehört.

Gleichwohl beinhaltet bereits der Wortlaut „*Verbesserungsvorschlag*“, dass der Vorschlag auch tatsächlich gemacht, d.h. gemeldet werden muss. Andernfalls wäre es kein Vorschlag. Die Meldepflicht ist dem Verbesserungsvorschlag somit immanent. Das bestätigt in gesetzessystematischer Hinsicht § 22 S. 2 ArbEG, der davon ausgeht, dass eine Meldung erfolgt: „*technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1) nach ihrer Mitteilung*“.

Überdies zeichnet sich der technische Verbesserungsvorschlag nach § 20 Abs. 1 ArbEG gegenüber den normalen technischen Verbesserungsvorschlägen i.S.v. § 20 Abs. 2 ArbEG dadurch aus, dass er geeignet ist, dem Arbeitgeber eine faktische Monopolstellung zu

---

17 BGH vom 26.11.1968 – Az.: X ZR 15/67 – Räumzange

vermitteln. Nachdem die Kenntnis des Arbeitgebers von einer möglicherweise bestehenden rechtlichen Monopolstellung und deren rechtzeitige Sicherung der Grund für die Meldepflicht des § 5 ArbEG ist und der Grund für eine arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütung eines technischen Verbesserungsvorschlags eine möglicherweise realisierbare faktische Monopolstellung ist, muss entsprechend § 5 ArbEG vom Arbeitnehmer auch hinsichtlich des qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags verlangt werden, dass er diesen mitteilt und in der Mitteilung zu Ausdruck bringt, dass er eine faktische Monopolstellung als möglich ansieht und dies dem Arbeitgeber, sprich der Geschäftsführung oder den von dieser als Empfangsbevollmächtigten bestimmten zur Kenntnis bringt. Tut er das nicht, kann dem Arbeitgeber zumindest nicht vorgeworfen werden, er hätte es an zumutbaren Geheimhaltungsmaßnahmen mangeln lassen.

Im Ergebnis besteht vorliegend daher auch kein arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergütungsanspruch des Antragstellers nach § 20 Abs. 1 ArbEG.

Denn der geschilderte Sachverhalt enthält keinerlei Hinweise darauf, dass die Antragsgegnerin zu irgendeinem Zeitpunkt über eine nennenswerte faktische Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt haben könnte, die die Qualifizierung des Verbesserungsvorschlags des Antragstellers unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des Monopolprinzips im Sinne der Anspruchsgrundlage des § 20 Abs. 1 ArbEG rechtfertigen würde, die von ihrer Entstehungsgeschichte und auch von der Vergütungslogik her gewissermaßen der „kleine Bruder“ des Anspruchs aus § 9 ArbEG ist.

### 3. Prämienanspruch aus einem betrieblichen Verbesserungsvorschlag – § 20 Abs. 2 ArbEG

§ 20 Abs. 2 ArbEG stellt klar, dass die Behandlung von technischen Verbesserungsvorschlägen, die nicht im Sinne des Monopolprinzips qualifiziert sind, nicht dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen unterliegt.

Eine Anspruchsgrundlage für einen Vergütungsanspruch kann sich dann nur aus individual- oder kollektivarbeitsrechtlichen, nicht aber aus arbeitnehmererfinderrechtlichen Rechten oder Rechtsverhältnissen ergeben.

Individualarbeitsrechtlich ist ein betrieblicher Verbesserungsvorschlag ein Arbeitsergebnis, das mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütet ist, da dem Arbeitsvertrag nach § 611 a BGB ein Leistungsaustausch nach dem Prinzip „do ut des“ zugrunde liegt und der

Arbeitnehmer nach § 241 Abs. 2 BGB in diesem Zusammenhang auch verpflichtet ist, dem Arbeitgeber betriebliche Verbesserungsmöglichkeiten mitzuteilen.

Gleichwohl kann aufgrund des im Arbeitsrecht geltenden Sonderleistungsprinzips<sup>18</sup> aus einem betrieblichen Verbesserungsvorschlag ein Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung resultieren, der auf § 242 BGB gestützt wird.<sup>19</sup>

Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass ein technischer Verbesserungsvorschlag, der keine Diensterfindung ist und der auch kein qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag i.S.v. § 20 Abs. 1 ArbEG ist und für den deshalb dem Grunde nach unter dem Gesichtspunkt des Monopolprinzips keine Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geschuldet wird, eine Leistung sein kann, die über die nach § 611 a BGB geschuldete Leistung hinausgeht und deshalb mit dem Arbeitsentgelt noch nicht vollständig vergütet ist.

Dem Grunde nach besteht der Anspruch, wenn

(1) eine Sonderleistung vorliegt. Das kann nur dann der Fall sein, wenn die folgenden drei Fragen verneint werden können:

- Durfte der Arbeitnehmer selbst über die Umsetzung des Vorschlags entscheiden?
- War es generelle Aufgabe des Arbeitnehmers, derartige Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten?
- Hatte der Arbeitnehmer den konkreten Auftrag, in dieser Angelegenheit einen Verbesserungsvorschlag zu erarbeiten?

(2) eine Umsetzung durch den Arbeitgeber erfolgt, wobei der Arbeitnehmer aufgrund der unternehmerischen Ermessensfreiheit (nur begrenzt durch das Gebot der guten Sitten und das Verbot des Rechtsmissbrauchs und der Willkür, d.h. die Verwertung darf nicht aus offensichtlich unsachlichen Gründen abgelehnt werden) keinen Anspruch auf Umsetzung des Verbesserungsvorschlags hat;

---

<sup>18</sup> wie ausführlich dargelegt ist die Grundlage des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs dahingegen das Monopolprinzip

<sup>19</sup> grundlegend BAG vom 30.04.1965 – 3 AZR 291/63

- (3) eine wertvolle Bereicherung des Arbeitgebers erfolgt ist, er also einen nicht unerheblichen Vorteil erlangt hat.

Die Höhe des Anspruchs bestimmt der Arbeitgeber gemäß § 315 BGB nach billigem Ermessen.

Besteht allerdings eine kollektivrechtliche betriebliche Regelung wie vorliegend die 3i-Programm-Gesamtbetriebsvereinbarung, kann diese nach dem Grundsatz der Privatautonomie Regelungen enthalten, die den Anspruch nach § 242 BGB modifizieren. Zwar existiert der Anspruch aus § 242 BGB unabhängig vom Bestehen einer betrieblichen Regelung.<sup>20</sup> Eine Vergütungserwartung kann bei einer vorhandenen Betriebsvereinbarung regelmäßig aber nur in den dort vorgesehenen Fällen Bestand haben.<sup>21</sup>

### III. Ergebnis

Die Beteiligten streiten vorliegend über einen Vergütungsanspruch, der nicht arbeitnehmererfinderrechtlich aus dem Monopolprinzip, sondern allenfalls arbeitsrechtlich aus dem Sonderleistungsprinzip resultiert.

Der Einigungsvorschlag der Schiedsstelle wird deshalb voraussichtlich darauf lauten, dass dem Antragsteller kein Anspruch auf Zahlung einer Vergütung unter arbeitnehmererfinderrechtlichen Gesichtspunkten zusteht.

Die Beteiligten werden deshalb gebeten, (...) zu erklären, ob sie unter diesen Gesichtspunkten das Schiedsstellenverfahren fortführen wollen, oder ob hinsichtlich des arbeitnehmererfinderrechtlichen Ergebnisses Einvernehmen besteht.

Für die Frage, ob die bereits bezahlte Vergütung unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten angemessen war, ist die Schiedsstelle nicht zuständig. Der Vorsitzende weist aber darauf hin, dass der Anspruch wie ausgeführt in der Betriebsvereinbarung dem Grunde wie der Höhe nach abschließend geregelt ist. Bei cursorischer Betrachtung erscheint der Antragsteller unter Einhaltung dieser Regelungen vergütet worden zu sein wie auch das vereinbarte vorgerichtliche Konfliktlösungsprozedere eingehalten zu sein scheint. Es käme vorliegend daher nur noch eine arbeitsgerichtliche Überprüfung in Betracht, deren Erfolgsaussichten der Antragsteller selbst einschätzen muss.

---

20 BAG vom 28.04.1981 – 1 ABR 21/78; BAG vom 20.01.2004 – 9 AZR 393/03

21 BAG vom 19.05.2015 – 9 AZR 863/13 unter Hinweis auf § 612 BGB

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die bereits bezahlte Prämie höher liegt, als eine Vergütung nach den §§ 9, 20 Abs. 1 ArbEG bemessen worden wäre.