



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	04.05.2023	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 47/19
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 1 ArbEG, § 2 ArbEG, § 3 ArbEG, § 9 ArbEG, § 13 ArbEG, § 20 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Ausschöpfen des erfinderischen Gehalts bei Patentanmeldung; Eröffnung des Anwendungsbereichs des ArbEG; Risikoabschlag bei grundsätzlich fehlender Erteilungsaussicht; Methode zur Ermittlung des Erfindungswerts		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Ist der Anwendungsbereich des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) nicht eröffnet, kann kein Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG oder nach § 20 Abs. 1 ArbEG oder ein Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit der Verletzung einer aus dem ArbEG resultierenden Pflicht bestehen.
2. Der Anwendungsbereich des ArbEG ist nur dann eröffnet, wenn sich ein Arbeitnehmer die Erkenntnis erschließt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann und diese Erkenntnis so verlautbart, dass sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann.
3. Meldet der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer gemeldete nichttechnische Optimierungen zur Erteilung eines Patents an, so können daraus keine Ansprüche auf Grundlage des ArbEG hergeleitet werden. Solche können allenfalls unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten bestehen, wofür die Schiedsstelle jedoch nicht zuständig ist.

Begründung:

(...)

Streitgegenstand sind zwei Sachverhalte, die zu den Patentanmeldungen „A“ – „Verfahren und System zum Entwerfen von (...)“ und „B“ – „Verfahren und Computerprogrammprodukt zur Analyse von (...)datenbeständen“ der Antragsgegnerin geführt haben.

Diese beiden Patentanmeldungen grenzen den von der Schiedsstelle zu behandelnden Streitgegenstand von gegebenenfalls anderweitig zu beurteilenden Streitgegenständen ab.

Diese Abgrenzung des Streitgegenstands wäre nur dann nicht sachgerecht, wenn die Antragsgegnerin den erfinderischen Gehalt der beiden als Diensterfindungen gemeldeten Sachverhalte im Verfahren vor den Schutzrechtsbehörden entgegen der Verpflichtung des § 13 Abs. 1 ArbEG nicht ausgeschöpft<sup>1</sup> hätte und deshalb die Monopolisierung rechtlich monopolfähiger schöpferischer Leistungen des Arbeitnehmers in Teilen unterblieben ist. Dem liegt die Überlegung zu Grunde, dass der Arbeitgeber nach der Überleitung der Rechte an einer Diensterfindung alleine berechtigt ist, die gemeldete Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden, und er deshalb unabhängig von Einflüssen Dritter und damit auch des Arbeitnehmererfinders das Schutzrechtsverfahren betreiben und die Schutzansprüche formulieren kann, weshalb die sachgerechte patentrechtliche Ausschöpfung in der Erfindungsmeldung in der Risikosphäre des Arbeitgebers liegt. Diese Überlegung verfängt aber dann nicht, wenn der Arbeitgeber den Erfinder abweichend von diesem, die unternehmerische Freiheit beschreibenden Bild in das Anmeldeverfahren sachgerecht eingebunden hat<sup>2</sup>. Denn dann hat der Arbeitnehmer im Zweifel dahingehend am Anmeldeverfahren mitgewirkt, dass die Erwirkung eines Schutzrechts einvernehmlich im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG nur soweit betrieben wurde, als dies Arbeitgeber und Arbeitnehmer zweckmäßig erschien.<sup>3</sup> So liegen die Dinge im vorliegenden Fall. Denn der Antragsteller hatte die beiden Anmeldungen mit E-Mail vom (...) 2013 bzw. mit Schreiben vom (...) 2014 ausdrücklich freigegeben, nachdem er intensiv in die Ausarbeitung der Anmeldungen eingebunden gewesen war.

---

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

2 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 28.10.2022 – Arb.Erf. 32/19, abrufbar unter [www.dpma.de](http://www.dpma.de)

3 Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 235

Davon ausgehend hat die Schiedsstelle den ihr unterbreiteten Sachvortrag auf das richtige Verständnis der Beteiligten vom geltenden Arbeitnehmererfinderrecht hin überprüft und ist dabei zu folgendem Ergebnis gekommen:

#### 1. 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.

Für den vorliegenden Fall bedeutet das, dass die Zuständigkeit der Schiedsstelle nur insoweit gegeben ist, als der Anwendungsbereich des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen eröffnet ist.

Für anderweitig geregelte Streitigkeiten zwischen den Beteiligten ist die Schiedsstelle nicht zuständig. Damit verbundene Fragestellungen sind ohne die Vorschaltzuständigkeit der Schiedsstelle unmittelbar Gerichten zugewiesen, weshalb kein Anspruch auf eine Befassung der Schiedsstelle mit solchen Fragestellungen und auf einen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle zu solchen Fragestellungen besteht.<sup>4</sup>

#### 2. Anwendungsbereich des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen

Ob das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen die richtige Rechtsgrundlage ist, um Ansprüche aus dem streitgegenständlichen Sachverhalt herzuleiten, beantwortet § 1 ArbEG, der den Anwendungsbereich des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen bestimmt.

Demnach unterliegen dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen nur „Erfindungen“ und „technische Verbesserungsvorschläge“ von Arbeitnehmern.

Die Begriffe „Erfindung“ und „technische Verbesserungsvorschläge“ werden wiederum in § 2 ArbEG und § 3 ArbEG definiert:

---

<sup>4</sup> BayVGh vom 11.02.2014 – Az.: 5 C 13.2380

- § 2 ArbEG: *„Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.“*

Folglich stellt das ArbEG auf den patentrechtlichen Erfindungsbegriff aus § 1 PatG und § 1 GebrMG ab, wonach eine Erfindung das auf einer individuellen Geistestätigkeit beruhende Aufzeigen einer Anweisung zur wiederholbaren Lösung einer technischen Aufgabe mittels Nutzbarmachung von Naturgesetzmäßigkeiten ist.<sup>5</sup> Eine Erfindung liegt deshalb nur dann vor, wenn sich der Erfinder die Erkenntnis erschließt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann und diese Erkenntnis so verlautbart, dass sie vom einschlägigen Fachmann als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann.

- § 3 ArbEG: *„Technische Verbesserungsvorschläge im Sinne dieses Gesetzes sind sonstige technische Neuerungen, die nicht die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind“.*

Der Gesetzeswortlaut stellt somit eindeutig auf technische Verbesserungen ab, nicht aber auf andere wie zum Beispiel administrative Verbesserungen.

Zum selben Ergebnis kommt man mit Hilfe der teleologischen und der historischen Gesetzesauslegung. Denn der Gesetzgeber hat in den Gesetzgebungsmaterialien<sup>6</sup> eindeutig zum Ausdruck gebracht, was er unter einem Verbesserungsvorschlag im Sinne des § 1 ArbEG verstanden haben wollte:

*„(...) Eine Einbeziehung von für den Betrieb besonders wertvollen kaufmännischen und organisatorischen Verbesserungsvorschlägen (...) würde (...) [das Monopolprinzip] durchbrechen, das systemfremde Sonderleistungsprinzip einführen, aber auch den Rahmen des Gesetzes sprengen, das sich ausschließlich mit dem Gebiet der Technik befasst.“*

Zu keinem anderen Ergebnis führt eine systematische Gesetzesauslegung. Denn § 3 ArbEG knüpft dahingehend an § 2 ArbEG an, dass sich der in beiden Normen geregelte Tatbestand nur durch die Patent-/Gebrauchsmusterfähigkeit unterscheidet. Folglich ist beiden Normen das Merkmal der Technizität gemeinsam, während sie sich lediglich in weiteren Fragen der rechtlichen Monopolisierbarkeit unterscheiden.

---

<sup>5</sup> BGH vom 18.05.2010 – Az.: X ZR 79/07 – Steuervorrichtung

<sup>6</sup> abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 253

Folglich ist der Anwendungsbereich des Arbeitnehmererfindungsgesetzes nur dann eröffnet, wenn eine schöpferische Leistung eines Arbeitnehmers unter den Erfindungsbegriff des ArbEG fällt, was nur dann der Fall ist, wenn sich ein Arbeitnehmer die Erkenntnis erschlossen hat, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann und diese Erkenntnis so verlautbart, dass sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann.

„Patentfähigen Erfindungen“ und „sonstigen technischen Neuerungen, die nicht patentfähig sind“, unterscheiden sich daher bei gleicher Ausgangslage im Kern letztlich vor allem in Folgendem: Während sich patentfähige Erfindungen hinsichtlich Neuheit und erfindersicher Tätigkeit vom allgemeinen Stand der Technik abheben, reicht es bei den sonstigen technischen Neuerungen aus, wenn sie sich vom betrieblichen Stand der Technik abheben.<sup>7</sup>

Dementsprechend können nur schöpferische Leistungen eines Arbeitnehmers, die dem Erfindungsbegriff des ArbEG genügen, den Anwendungsbereich des ArbEG eröffnen und in der Folge gegebenenfalls Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers nach § 9 ArbEG oder nach § 20 Abs. 1 ArbEG oder Pflichten des Arbeitgebers aus dem ArbEG begründen, bei deren Verletzung gegebenenfalls Schadensersatzansprüche nach § 823 Abs. 2 BGB entstehen.

Hinsichtlich der Patentanmeldung „A“ – „Verfahren und System zum Entwerfen von (...)“ hat die Technische Beschwerdekammer (...) des Europäischen Patentamts die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts bestätigt, wonach es sich bei der beanspruchten „Erfindung“ lediglich um eine wirtschaftliche Optimierung handelt, die nicht als technisch angesehen werden kann.

Hinsichtlich der Patentanmeldung „B“ – „Verfahren und Computerprogrammprodukt zur Analyse von (...)datenbeständen“ hat die Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts festgestellt, dass es sich bei dem vorgeschlagenen Verfahren in absentia technischer Merkmale in der Anmeldung als Ganzes um ein rein abstraktes Verfahren der Datenanalyse handeln würde. Die Anmeldung sei frei von jedweden technischen Merkmalen mit Ausnahme einer Datenbank. Die Automatisierung eines administrativen oder geschäftli-

---

<sup>7</sup> so auch Bartenbach, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 3 RNr. 11

chen Verfahrens würde ein Fachmann auf dem Gebiet der Datenverarbeitung unter Nutzung gängiger Hardware und Programmiermethoden ohne erfinderisches Zutun lösen. Es sei keine technische Lösung zu einem technischen Problem zu erkennen, die als erfinderisch betrachtet werden könnte.

Somit liegen beiden Erfindungssachverhalten nichttechnische Verbesserungsvorschläge zu Grunde, deren Behandlung, obgleich der Antragsteller diese als Dienstleistungen gemeldet hat, nicht dem ArbEG unterliegt, sondern arbeitsrechtlichen Regelungen. Für die Frage, ob arbeitsrechtlich wie auch immer gelagerte Ansprüche bestehen oder nicht, ist entscheidend, ob die Arbeitsvertragsparteien einen Vergütungsanspruch aufgrund einer arbeitsrechtlichen Sonderleistung individualrechtlich oder kollektivrechtlich vorgesehen haben. Besteht über diese Frage Streit und ist dieser nicht einvernehmlich zu lösen, ist dieser nicht vor der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, sondern ohne vorangegangenes Schiedsstellenverfahren vor der Arbeitsgerichtsbarkeit zu klären.

Auch wenn es nach diesem Zwischenergebnis darauf eigentlich gar nicht mehr darauf ankommt, wird die Schiedsstelle aufgrund des zu Tage getretenen Verständnisses des Antragstellers von Grundlagen und Gegenstand arbeitnehmererfinderrechtlicher Ansprüche im Folgenden die Grundlagen der im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen enthaltenen Vergütungstatbestände erläutern. Denn auch die Anwendung dieser Grundlagen stünde im vorliegenden Fall Zahlungsansprüchen des Antragstellers auf Grundlage des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen im Weg.

### 3. Gegenstand und Entstehung des Vergütungsanspruchs aufgrund einer Dienstleistung – § 9 ArbEG

Auch wenn ein Arbeitnehmer eine Dienstleistung 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>8</sup> nicht ersatzlos beseitigt, was rechtsdogmatisch wohl auch denkbar wäre<sup>9</sup>, sondern inhaltlich neugestaltet<sup>10</sup>, indem § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer einen Anspruch auf angemessene Vergütung anstelle des Rechts auf das Patent zubilligt. Zu dieser Neugestaltung gehört auch § 16 ArbEG, wonach der Arbeitnehmer das Recht auf das Patent wieder zurückerhalten soll, wenn es der Arbeitgeber nicht bis zum Ende der Höchstschutzdauer aufrechterhalten will.

Daraus folgt zwingend, dass die Höhe des Vergütungsanspruchs und auch die Höhe eines etwaigen Schadensersatzanspruchs 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

---

8 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 1950er 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.

9 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 10 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998 – Az.: 1 BvR 587/88

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 des Vergütungsanspruchs davon ab, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung<sup>11</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 angestoßen 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 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.

Hätte der Gesetzgeber abweichend davon einen über die reinen Vorteile der Monopolstellung hinausgehenden arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruch schaffen wollen, hätte er Diensterfindungen 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>12</sup>

---

<sup>11</sup> Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

<sup>12</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 Arbeitnehmererfin-



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>13</sup> Beim tatsächlichen Einsatz einer Dienstleistung hängt die Höhe des Erfindungswerts, an dem der Arbeitnehmer partizipieren 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

---

derrecht 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>13</sup> BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

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 anderweitige 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 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>14</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.

Losgelöst von der streitigen Nutzungssituation sind im vorliegenden Fall aber keine erfindungsgemäßen Produkte erkennbar, aus deren Vertrieb ein Lizenzwert resultieren könnte.

Die häufig von Arbeitnehmern unterstellte Prämisse, vernünftige Lizenzvertragsparteien hätten einen Lizenzvertrag auf Grundlage des betrieblichen Nutzens abgeschlossen, 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>15</sup>. Zu einem anderen Ergebnis kommt man auch nicht unter Zuhilfenahme der RL Nr. 3 b der Vergütungsrichtlinien<sup>16</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 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

---

14 BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

15 vgl. Einigungsvorschlag vom 16.04.2021 – Arb.Erf. 21/19

16 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

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>17</sup>

Selbst wenn aber eine Situation gegeben sein sollte, die eine Nachbildung eines Lizenzvertrags auf Grundlage des betrieblichen Nutzens rechtfertigen würde, so wäre nur der Nutzen relevant, der dem Unternehmen in Abgrenzung zum allgemeinen Stand der Technik und nicht in Abgrenzung vom innerbetrieblichen Stand der Technik gegenüber Wettbewerbern entsteht. Denn nur auf einen solchen Nutzen bezogen wären Wettbewerber bereit, Lizenzgebühren zu bezahlen, weil nur diesbezüglich ein patentrechtliches Verbot zwischen dem Unternehmen und seinem Wettbewerber steht. Worin im vorliegenden Fall ein solcher Nutzen der Antragsgegnerin gegenüber Wettbewerbern konkret bestehen soll, hat sich der Schiedsstelle nicht erschlossen.

Im Ergebnis ist der Antragsgegnerin im vorliegenden Fall kein erkennbarer Monopolnutzen zugeflossen, an dem der Antragsteller infolge eines Verlusts des Rechts auf ein Patent beteiligt werden könnte.

Selbst wenn man aber eine Nutzung unterstellen wollte, so bestände mangels Patenterteilung nur ein vorläufiger Vergütungsanspruch, dessen Höhe maßgeblich von den Erteilungsaussichten des jeweiligen Patents geprägt wird. In der arbeitnehmererfinderrechtlichen Praxis hat sich dafür der Begriff „Risikoabschlag“ eingebürgert. Im vorliegenden Fall hat sich die grundsätzlich fehlende Erteilungsfähigkeit wie ein roter Faden durch beide Anmeldeverfahren gezogen, weshalb die Schiedsstelle durchgehend einen Risikoabschlag von 100 % mit der Folge in Ansatz gebracht hätte, dass zu keinem Zeitpunkt ein tatsächlicher Anspruch auf Zahlung einer Vergütung bestand.

---

<sup>17</sup> BGH vom 04.10.1988 – Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

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

Gemäß § 20 Abs. 1 ArbEG besteht ein arbeitnehmererfinder-rechtlicher 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. 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 „qualifizierter“ 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>18</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

---

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

Schiedsstelle nur sehr selten zum Tragen.<sup>19</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>20</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 Umständen 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>21</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.

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

---

19 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)

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

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

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 der Vorschläge 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.

## 5. Ergebnis

Die Vorschläge des Antragstellers unterliegen nicht dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, weshalb auf die Verletzung von Arbeitgeberpflichten aus dem ArbEG abstellende Schadensansprüche noch im ArbEG geregelte Vergütungspflichten bestehen.

Die Meldung als Diensterfindung und die daran anschließende Inanspruchnahme ändern daran nichts. Letztlich hat der Arbeitgeber Arbeitsergebnisse in Anspruch genommen, die arbeitsrechtlich bereits in seinem Eigentum standen.

Einmal unterstellt, das ArbEG wäre im Hinblick auf die streitgegenständlichen Sachverhalte anwendbar, so würde es an monopolgeschuldeten Vorteilen der Antragsgegnerin fehlen, an welchen der Antragsgegner beteiligt werden könnte.

Den Vorschlag der Schiedsstelle 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.