



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	03.06.2025	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 02/23
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 1 ArbEG; § 7 ArbEG; §§ 13, 17 ArbEG		
Stichwort:	Ersatzvornahme der Patentanmeldung; Zeitpunkt der Behandlung einer Diensterfindung als Betriebsgeheimnis; Eigentumszuordnung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. § 17 ArbEG regelt nicht die Eigentumszuordnung am Recht auf das Patent, sondern eine Ausnahme von der dem Arbeitgeber obliegenden Anmeldepflicht.
2. Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung
 - vor Inanspruchnahme,
 - nach Inanspruchnahme und
 - auch nach einer Patentanmeldung, solange diese noch nicht offengelegt ist,als Betriebsgeheimnis behandeln.
3. Das Bestreiten der Schutzfähigkeit einer als Betriebsgeheimnis behandelten Diensterfindung hat keine Auswirkung auf die Inanspruchnahmefiktion nach den §§ 6, 7 ArbEG.
4. Die Vergütungspflicht des Arbeitgebers dem Grunde nach wird durch die Inanspruchnahme begründet.
5. Hinsichtlich der Vergütungspflicht des Arbeitgebers der Höhe nach
 - wird der Monopolschutz auf dem Niveau einer Patenterteilung fingiert, wenn der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit der Diensterfindung anerkennt,
 - ist die Schiedsstelle zur Klärung der Monopolfähigkeit anzurufen, wenn der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit der Diensterfindung nicht anerkennt.

Begründung:

(...)

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Meldung einer Diensterfindung durch den Antragsteller an die Antragsgegnerin vom 12.04.2021 mit der Bezeichnung

„(...)“.

Die Antragsgegnerin hatte die Inanspruchnahmefrist des § 6 Abs. 2 ArbEG verstreichen lassen. Eine Patentanmeldung hat sie nicht vorgenommen, da sie der Auffassung ist, die Erfindungsmeldung erhalte keinerlei auf den Antragsteller zurückgehende erfinderische Gegenstände oder Informationen.

Der Antragsteller hatte mitgeteilt, er habe zur Wahrung seiner Interessen am 22.11.2022 eine Patentanmeldung beim DPMA eingereicht. Das Aktenzeichen der Patentanmeldung lautet (...).

Der Vorsitzende der Schiedsstelle hatte den Beteiligten mit Verfügung vom 27.06.2023 verfahrensleitende Hinweise erteilt und darin mitgeteilt, dass die Fortführung des Verfahrens nur dann Sinn mache, wenn die Antragsgegnerin den Gegenstand der Meldung des Antragstellers nach § 17 Abs. 1 ArbEG als Betriebsgeheimnis behandelt und gemäß § 17 Abs. 2 ArbEG erklärt, dass die Schiedsstelle die Schutzfähigkeit des Betriebsgeheimnisses klären solle.

Daraufhin hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 28.08.2023 erklärt, dass sie die Schutzfähigkeit der Diensterfindung nicht anerkenne und dass sie gemäß § 17 Abs. 2 ArbEG die Schiedsstelle zur Herbeiführung einer Einigung über die Schutzfähigkeit anrufe.

Der Antragsteller hat auf die verfahrensleitenden Hinweise und die Erklärung der Antragsgegnerin hin mitgeteilt, dass die Behandlung der Diensterfindung gemäß § 17 Abs. 2 ArbEG rechtlichen Bedenken begegne, weil innerhalb der Frist des § 6 Abs. 2 ArbEG keine Beanstandung gemäß § 5 Abs. 3 ArbEG erfolgt sei und kein Hinweis an den Arbeitnehmer erfolgt sei, dass die Erfindung seitens des Arbeitgebers als Betriebsgeheimnis gemäß § 17 ArbEG eingestuft werde. Daraus folge die Frage, ob eine einmal derart erfolgte Inanspruchnahme rückwirkend beseitigt werden könne, wenn sich der Arbeitgeber zu einem späteren Zeitpunkt darauf berufe, dass es sich um ein Betriebsgeheimnis handle. Eine heutige Behandlung der Diensterfindung gemäß § 17 Abs. 2 ArbEG würde erfordern, dass keine Inanspruchnahme gemäß

§ 6 Abs. 2 ArbEG erfolgt ist oder eine erfolgte Inanspruchnahme durch die spätere Geltendmachung der mangelnden Schutzfähigkeit rückwirkend mit der Einstufung als Betriebsgeheimnis beseitigt worden ist. Eine derartige Handhabung würde das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen aushöhlen, da der Arbeitgeber viele Jahre nach Meldung einer Diensterfindung eine Inanspruchnahme unter Berufung auf § 17 ArbEG in Abrede stellen könnte. Deshalb bestehe vorliegend eine Vergütungspflicht, ohne dass es noch einer weiteren Prüfung der Schutzfähigkeit bedürfe.

Die Schiedsstelle teilt den Beteiligten dazu Folgendes mit:

1. Systematik der Vergütungs- und Anmeldepflicht

Ausgangspunkt des Erfinderrechts im Arbeitsverhältnis ist die grundlegende arbeitsrechtliche Eigentumszuordnung von im Arbeitsverhältnis erbrachten Arbeitsleistungen und daraus entstandenen Arbeitsergebnissen zum Arbeitgeber, weshalb eine einer Erfindung zu Grunde liegende, im Arbeitsverhältnis entwickelte technische Problemlösung als solche nach § 611a BGB in jedem Entwicklungsstadium bereits Eigentum des Arbeitgebers und mit dem Arbeitsentgelt vollständig und abschließend vergütet ist.

Handelt es sich bei der technischen Lösung zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG, liegt das Recht auf das Patent für das Entwicklungsergebnis wegen § 6 PatG zunächst jedoch abweichend von der arbeitsrechtlichen Rechtezuordnung beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer.

Ist die Erfindung eine Diensterfindung im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbEG, was bei Arbeitsergebnissen stets der Fall ist, ist sie aber von vornherein mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers nach den §§ 6, 7 ArbEG belastet, da der Arbeitgeber schon durch das bloße Arbeitsumfeld stets ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass es zu einer Erfindung gekommen ist, selbst wenn die Erfindung kein direktes Ergebnis der originär zu erbringenden Arbeitsleistung gewesen sein sollte.

Macht der Arbeitgeber vom Inanspruchnahmerecht Gebrauch, wofür er aufgrund der Inanspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG und des daraus resultierenden Automatismus nicht gesondert aktiv werden muss, geht sodann auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber über.

Die aus dem Recht auf das Patent resultierende Vermögensposition wird, da sie dem Eigentumsschutz des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegt, dem Arbeitnehmer durch die Inanspruchnahme jedoch nicht ersatzlos genommen¹; sie wird aber im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG inhaltlich neugestaltet², nämlich dahingehend, dass § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine dem Umfang seines zur Entstehung der Erfindung geleisteten Beitrags entsprechende Beteiligung (Anteilsfaktor) an den dem Arbeitgeber erfindungsbedingt zufließenden wirtschaftlichen Vorteilen (Erfindungswert) zugesteht.

Daraus folgt zwingend, dass der Erfindungswert nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat und die, wenn überhaupt, lediglich im Recht auf das Patent bestand. Ein Recht auf ein Patent hat jedoch keinen eigenständigen immanenten monetären Wert. Denn zunächst stellt es lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft dar, mit der der Patentanmelder auf einen möglichen zukünftigen monetären Nutzen des patentrechtlichen Verbotungsrechts setzt. Daher kann eine Vergütungspflicht der Höhe nach nur dann bestehen, wenn der Arbeitgeber eine tatsächliche Bereicherung erfahren hat, die mit einem erhaltenen rechtlichen Monopolschutz korreliert.

Folglich regeln die § 6, 7 ArbEG im Nachgang zu einer Erfindungsmeldung die Zuordnung der Eigentumsrechte an einem möglicherweise bestehenden Recht auf ein Patent. Im vorliegenden Fall sind derartige Eigentumsrechte, sollten über das bloße Arbeitsergebnis hinausgehende überhaupt welche bestanden haben, unzweifelhaft qua Fiktion auf die Antragsgegnerin übergegangen und liegen nach wie vor dort, solange sie keine Freigabe nach § 8 ArbEG³ erklärt oder eine Aufgabeabsicht nach § 16 ArbEG (was allerdings zunächst eine Patentanmeldung voraussetzen würde) mitteilt. Somit wurde gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG ein Vergütungsanspruch dem Grunde nach ausgelöst, der nach wie vor besteht.

1 Die im internationalen Vergleich besonders arbeitnehmerfreundliche Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts ist historisch bedingt, vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.:

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

2 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

3 Vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 24.01.2018 – Arb.Erf. 39/16, abrufbar über www.dpma.de

§ 17 ArbEG hingegen regelt nicht die Eigentumszuordnung an einem Recht auf ein Patent, sondern stellt gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG lediglich eine Ausnahme von der Anmeldepflicht des § 13 Abs. 1 ArbEG dar, die wiederum lediglich den Bestand der Vermögensposition Recht auf das Patent als solche schützen soll.

Ein Vergütungsanspruch der Höhe nach setzt gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG eine tatsächliche Bereicherung des Arbeitgebers infolge eines erhaltenen rechtlichen Monopolschutz voraus.

Im Falle einer Patentanmeldung, ergibt sich das Niveau des Monopolschutzes aus deren Fortgang.

Im Falle eines Betriebsgeheimnisses wird der Monopolschutz auf dem Niveau einer Patenterteilung fingiert, wenn der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit nach § 17 Abs. 1 ArbEG anerkennt. Erkennt der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit nicht an, so hat er die Klärung einer etwaigen Monopolfähigkeit durch die Schiedsstelle herbeizuführen. Das hat die Antragsgegnerin auf die verfahrensleitenden Hinweise des Vorsitzenden der Schiedsstelle vom 27.06.2023 hin getan.

Mithin besteht vorliegend keine Vergütungspflicht der Antragsgegnerin der Höhe nach, ohne dass es noch einer weiteren Prüfung der Schutzfähigkeit bedürfte; vielmehr ist eine Vergütungspflicht der Höhe nach vom Ergebnis der Prüfung der Schutzfähigkeit durch die Schiedsstelle nach § 17 Abs. 2 ArbEG abhängig.

2. Schutzfähigkeit

Die Schiedsstelle hat auf Grundlage des aktenkundigen Sachvortrags der Beteiligten und nach amtsseitiger Recherche folgendes festgestellt:

2.1 Recherche und Fachmann

(...) Die Schiedsstelle hat bei ihrer Bewertung zudem den aktenkundigen Sachvortrag der Beteiligten berücksichtigt.

2.2 Stand der Technik

Amtsseitig wurden folgende Druckschriften ermittelt:

(...)

2.3 Fachmann

Als Fachmann gemäß § 4 PatG ist vorliegend ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der Vorrichtungen zur (...) aus seiner mehrjährigen Berufspraxis kennt.

2.4 Patentfähigkeit

Der mit einer Merkmalsgliederung versehene unabhängige Patentanspruch 1 lautet:

(...)

Der mit einer Merkmalsgliederung versehene unabhängige Patentanspruch 10 lautet:

(...)

2.4.1 Formales

Der Anspruchssatz enthält diverse fakultative Angaben (...). Diese Annahme wurde bei der Prüfung auf Patentfähigkeit zugrunde gelegt.

2.4.2 Unabhängige Patentansprüche 1, 4 und 10

Unabhängiger Patentanspruch 1:

Der Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig, da dieser zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

(...)

Der Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs 1, falls überhaupt neu, ergibt sich somit für den Fachmann zumindest in naheliegender Weise aus der Druckschrift D1 in Kombination mit seinem Fachwissen und der Patentanspruch ist mangels erfinderischer Tätigkeit als Grundlage des darin beanspruchten Gegenstands nicht patentfähig.

Unabhängiger Patentanspruch 4:

Der Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs 4 ist nicht patentfähig, da dieser nicht neu ist.

(...)

Unabhängiger Patentanspruch 10:

(...)

Der Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs 10 ergibt sich somit für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift D3 in Kombination mit seinem Fachwissen und der Patentanspruch ist mangels erfinderischer Tätigkeit als Grundlage des darin beanspruchten Gegenstands nicht patentfähig.

2.4.3 Abhängige Patentansprüche 2, 3 und 5 bis 9:

Die abhängigen Patentansprüche 2, 3 und 5 bis 9 sind schon allein aufgrund ihres direkten oder indirekten Rückbezuges auf die nicht patentfähigen unabhängigen Patentansprüche 1, 4 und 10 nicht patentfähig.

Die bevorzugten Ausgestaltungen der Gegenstände gemäß den abhängigen Patentansprüchen lassen zudem nichts eigenständig Patentbegründendes erkennen. Die zusätzlichen Merkmale der abhängigen Patentansprüche sind im Stand der Technik wie folgt bekannt bzw. durch diesen nahegelegt:

(...)

2.5 Gesamtergebnis:

Die Gegenstände der Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen (...) sind nicht patentfähig.

(...)

Verfahrensleitende Hinweise vom 27.06.2023:

(...)

gibt der Vorsitzende der Schiedsstelle die folgenden verfahrensleitenden Hinweise:

Der Vorsitzende überreicht vier aktuelle Einigungsvorschläge der Schiedsstelle mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung für den hiesigen Streitfall:

- In der veröffentlichten Entscheidung vom 21.07.2022 – Arb.Erf. 16/21 stellt die Schiedsstelle in Ziffer III. klar, dass der Anwendungsbereich des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen unabhängig von der Patentfähigkeit dann eröffnet ist, wenn sich der Arbeitnehmer die Erkenntnis erschließt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann.
- In der veröffentlichten Entscheidung vom 24.01.2018 – Arb.Erf. 39/16 stellt die Schiedsstelle in Ziffer II. 4. klar, dass es nicht in der Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers liegt, über die Schutzfähigkeit einer technischen Lösung zu bestimmen, wenn der Anwendungsbereich des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen eröffnet ist und der Arbeitnehmer die technische Lehre als Diensterfindung gemeldet hat.
- (...)
- In der zur Veröffentlichung anstehenden Entscheidung vom 29.09.2022 – Arb.Erf. 27/20 stellt die Schiedsstelle klar, dass dem Arbeitnehmer das Recht zur Ersatzvornahme zusteht, wenn der Arbeitgeber seiner Anmeldepflicht nicht nachkommt, und dass der Arbeitnehmer einen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Ersatz der dadurch entstandenen Aufwendungen hat.

Davon ausgehend macht die Fortführung des streitgegenständlichen Verfahrens nur Sinn, wenn die Antragsgegnerin die vom Antragsteller gemeldete technische Lösung nach § 17 Abs. 1 ArbEG zum Betriebsgeheimnis erklärt. Sollte sie die Schutzfähigkeit auch weiterhin nicht anerkennen wollen, muss sie gemäß § 17 Abs. 2 ArbEG erklären, dass die Schiedsstelle auf Grundlage der bereits vorliegenden Patentanmeldung eine Einigung über die Schutzfähigkeit herbeiführt. Zug um Zug gegen Erstattung der ihm entstandenen Kosten müsste der Antragsteller dann die Zurücknahme der Anmeldung vor Offenlegung erklären.

(...)