



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	22.07.2025	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 21/24
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 6 PatG; § 611a BGB; § 5, 6, 7 ArbEG, § 9 ArbEG; § 16 ArbEG; § 36 ArbEG		
Stichwort:	Erfinderschaft; Eigentum an „Erfindungen“; Voraussetzung für einen Vergütungsanspruch; Anteilsfaktor im Start-up; Freigabe unbenutzter Erfindungen; Anwaltskosten		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Gibt der Arbeitnehmer keine Erfindungsmeldung ab, liegt es in der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, ob der Arbeitgeber Arbeitsergebnisse monopolisiert oder nicht.
2. Der Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG setzt voraus, dass der Arbeitgeber eine Dienstleistung in Anspruch genommen hat. Bei einer nicht gemeldeten und nicht aktiv in Anspruch genommenen Erfindung ist das nur dann der Fall, wenn der Arbeitgeber mit einer Patentanmeldung die Inanspruchnahmefrist in Gang gesetzt hat und die Inanspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG eingetreten ist.
3. Investorengelder in ein Start-Up sollen den Markteintritt des Unternehmens und damit die Verwertung von Erfindungen erst ermöglichen. Sie sind keine Gegenleistung für Schutzrechtspositionen oder deren Nutzung und damit nicht vergütungsrelevant.
4. Ist das Geschäftsmodell eines Unternehmens im Hinblick auf einen klassischen Markt disruptiv und verspricht es deshalb erheblich erhöhte Margen, die im klassischen Markt nicht erreichbar sind, kann das bei der Nachbildung eines Lizenzvertrags zur Ermittlung des Erfindungswerts einen erhöhten Lizenzsatz rechtfertigen.

5. Es gibt keinen Anspruch des Arbeitnehmers, dass ihm nicht benutzte Ideen, Erfindungen oder Patente zurückgegeben werden, weil der Arbeitgeber sie nicht verwertet.

Begründung:

(...)

Dem Streit der Beteiligten liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

Die Antragsgegnerin ist ein (...) Start-Up, dessen Geschäftsidee eine (...) ist, die auf Vorfertigung und Automatisierung setzt, und das das selbsterklärte Ziel verfolgt, die (...) mit dem weltweit größten „Impact“ zu werden. Gründer und Geschäftsführer ist (...), der nach eigener Angabe (...) und (...) studiert hat und vor Firmengründung (...) als (...)berater auf dem (...) tätig war und im Rahmen von Recherchen für diese Tätigkeit auf das bei (...) in den (...) angewandte Prinzip der (...) Nach seiner Aussage sei das Unternehmen bereits jetzt profitabler und produktiver als durchschnittliche (...), weil die Arbeit, die sonst auf der (...) anfalle, in der Fabrik erledigt würde und Software viele Arbeitsschritte übernehme, für die man sonst sehr viel Personal benötige. Kern des Unternehmens sei ein großes Software-Entwicklungsteam, das alles, was möglich sei, automatisiere, zum Teil mittels künstlicher Intelligenz, die (...) nahezu vollautomatisch plane, womit man 30 % der Kosten rausgenommen habe, was Bruttomargen bis zu 25 % ermögliche. Seit der Gründung habe man rund 50 Mio. € von Investoren „geraist“.

Der Antragsteller ist Architekt und Ingenieur für (...) mit der Spezialisierung auf (...) und selbst am Unternehmen beteiligt. Er war von September 2019 bis Oktober 2023 bei der Antragsgegnerin beschäftigt und ist im Nachgang zu einer arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden.

Zwischen den Parteien sind die arbeitnehmererfinderrechtlichen Ansprüche aus 15 Sachverhalten streitig.

Zu sieben Sachverhalten liegen Patentanmeldungen bzw. erteilte Patente vor:

1. EP (...) A1 (benannte Erfinder: (...))
2. EP (...) B1 (benannte Erfinder: (...))
3. DE (...) A1 – aufgegeben (benannte Erfinder (...))
4. EP (...) B1 (benannte Erfinder (...))
5. EP (...) B1 (benannte Erfinder: (...))
6. EP (...) A1 (benannte Erfinder: (...))

7. EP (...) A2 (benannte Erfinder: (...))

Zu den Schutzrechtspositionen 1 – 6 hat die Antragsgegnerin mitgeteilt, von der entsprechenden technischen Lehre bislang keinen Gebrauch in kommerziellen Projekten gemacht zu haben.

Zur Schutzrechtsposition 7 hat sie lediglich mitgeteilt, dass der Antragsteller nicht als Miterfinder anzusehen sei.

Zu den übrigen streitigen Sachverhalten gibt es keine Schutzrechtsanmeldungen.

Der Antragsteller ist der Auffassung, er sei auch hinsichtlich der 7. Schutzrechtsposition als Erfinder anzusehen, während der Geschäftsführer (...) hinsichtlich keiner einzigen Schutzrechtsposition Erfinder sei. Überdies wendet er sich auch gegen Miterfinderanteile ehemaliger Kollegen.

Im Übrigen wird zum Sachverhalt auf den schriftsätzlichen Sachvortrag der Parteien verwiesen.

Dem zu diesem Sachverhalt unterbreiteten Einigungsvorschlag der Schiedsstelle liegen folgende Erwägungen zu Grunde:

1. Systematik der Erfinderrechte/des Vergütungsanspruchs im Arbeitsverhältnis

Ausgangspunkt des Erfinderrechts im Arbeitsverhältnis ist die grundlegende arbeitsrechtliche Eigentumszuordnung von im Arbeitsverhältnis erbrachten Arbeitsleistungen und daraus entstandenen Arbeitsergebnissen zum Arbeitgeber, weshalb eine 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 zwar abweichend von der arbeitsrechtlichen Rechtezuordnung beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer.

Ist die Erfindung eine Dienstleistung 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 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 bei ab dem 01.10.2009 gemeldeten Erfindungen aufgrund der Inanspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG und des daraus resultierenden Automatismus nicht mehr gesondert aktiv werden muss, geht sodann auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber über.

Dadurch wird die Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende und im Kern im Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers aber nicht ersatzlos beseitigt¹, sondern inhaltlich neu gestaltet² im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG, nämlich dahingehend, dass dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent die Rechte aus den §§ 9, 14, 16 ArbEG zugewiesen werden, die durch die §§ 13, 15, 22, 23 und 12 Abs. 6 ArbEG abgesichert werden.

Die bedeutendste der aufgezeigten Regelungen zur Neugestaltung des Vermögensrechts ist § 9 ArbEG, der als unabdingbarer gesetzlicher vermögensrechtlicher Anspruch dem Arbeitnehmer eine Kompensation für den Rechtsverlust zuweist. Die Höhe der Kompensation regelt § 9 Abs. 2 ArbEG:

Der Arbeitnehmer soll an der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ der Diensterfindung – „Erfindungswert“, soweit er auf seine Erfinderschaft zurückgeht – „Miterfinderanteil“, beteiligt werden – „Anteilsfaktor“.

2. zur grundsätzlichen Systematik des Erfindungswerts

Aus dem Kompensationsgedanken folgt zwingend, dass der Erfindungswert nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat.

1 Die im internationalen Vergleich 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 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.

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

Verloren hat er im Kern das Recht auf das Patent, das keinen eigenständigen immanenten monetären Wert hat. Denn es stellt zunächst 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 hängt der vergütungspflichtige Erfindungswert davon ab, in wie weit der Arbeitgeber durch die „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ des in sein Eigentum übergegangenen rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich eine zusätzliche Bereicherung erfahren hat.

Eine solche kann nur dann entstehen, wenn der Arbeitgeber den Monopolschutz auch tatsächlich verwertet³, vorrangig durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung (wozu auch der sehr seltene Fall des Einsatzes als Sperrpatent zählt), gegebenenfalls auch als Vorratspatent (bei sehr langer Aufrechterhaltung eines nicht in Produkten oder Lizenzverträgen verwerteten erteilten Patents im Portfolio), wobei die Höhe des Erfindungswerts davon abhängt, welche Vorteile im Sinne einer tatsächlichen bzw. einer geldwerten Gegenleistung dem Arbeitgeber für die jeweilige Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zufließen.

Bezahlt ein Dritter für die erfindungsgemäße Schutzrechtsposition Lizenzgebühren an das Unternehmen, so zeigen diese, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Gesamtumstände der Lizenzierung bereit war, für die Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes zu bezahlen, weshalb sich aus diesen nach Abzug von Kosten und des Unternehmernergewinnanteils ein entsprechender Erfindungswert ergibt.⁴ Gleiches gilt für einen Verkauf der Schutzrechtsposition.⁵

Benutzt ein Unternehmen eine infolge des Rechtsübergangs nach § 7 ArbEG erhaltene Erfindung selbst, erhält es anders als bei einer Lizenzierung oder einem Verkauf zwar keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Da es bei der Eigennutzung jedoch vor der Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich geschützt wird, fließen dem Unternehmen aber insoweit geldwerte Vorteile zu, als unabhängige Marktteilnehmer für die Befreiung vom aus dem Patentschutz resultierenden Verbotungsrecht in frei ausgehandelten Lizenzverträgen Zahlungen vereinbart hätten⁶.

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

4 vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 20.04.2021 – Arb.Erf. 67/18, abrufbar über www.dpma.de

5 vgl. OLG Karlsruhe vom 13.10.2021 – Az.: 6 U 130/19; Einigungsvorschläge der Schiedsstelle vom 06.06.2019 – Arb.Erf. 02/18 und vom 11.12.2018 – Arb.Erf. 30/17, abrufbar über www.dpma.de

6 BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimonykotischer Nagellack I

Deshalb resultiert aus einer Eigennutzung dann ein Erfindungswert, wenn der Arbeitgeber einen Lizenzvertrag hätte abschließen müssen, um die Erfindung nutzen zu können, unterstellt ein Dritter und nicht der Arbeitnehmer hätte die Erfindung gemacht.

Folglich offenbart sich der objektive Wert, der dem Arbeitgeber aus der rechtmäßigen eigenen Nutzung der Erfindung zufließt, in der fiktiven Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags, wobei eine Nachbildung mit Absolutheitsanspruch nicht möglich ist, da es in der Natur der Sache liegt, dass hinsichtlich der dabei maßgeblichen Faktoren Wertungsspielräume bestehen, zumal die tatsächliche Ausgestaltung eines realen Lizenzvertrags im konkreten Einzelfall natürlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenznahme interessierten Marktteilnehmers unterliegt.

Soweit Produkte patentgeschützt hergestellt werden, werden nach den Erfahrungen der Schiedsstelle unter Marktteilnehmern jedoch nahezu ausschließlich umsatzbasierte Lizenzverträge abgeschlossen, die regelmäßig als Bezugsgröße einen von den Vertragsparteien als erfindungsgemäß angesehenen Anteil am Nettoumsatz ab Werk zu Grunde legen, welcher mit einem marktüblichen, häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird.⁷

Weichen Lizenzvertragsparteien insbesondere aus Gründen der Praktikabilität bei einem der beiden Faktoren Bezugsgröße oder Lizenzsatz von dieser Systematik ab, gleichen sie das dementsprechend bei dem jeweils anderen Faktor wieder aus. Für die Ermittlung des Erfindungswerts zum Zwecke der Erfindungsvergütung gilt naturgemäß nichts anderes.

Bei langer Aufrechterhaltung eines niemals in Produkten oder Lizenzverträgen verwerteten Patents im Portfolio kommt überdies eine geldwerte Benutzung als Vorratsspatent in Betracht. Der Erfindungswert beträgt dann ab dem 8. Schutzrechtsjahr bei einem erteiltem Inlandspatent 640 €/Jahr, der sich auf 770 € erhöht, wenn zusätzlich Auslandsschutzrechte erteilt wurden.

Der Antragsteller hat geltend gemacht, die Schutzrechtspositionen seien bereits verwertet worden, weil sie maßgeblich kausal für die erfolgreichen Finanzierungsrunden gewesen seien, und erwartet eine entsprechende Beteiligung an diesen.

Dieser Gedanke trägt jedoch nicht. Denn das Tatbestandsmerkmal „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ des § 9 Abs. 2 ArbEG meint – wie bereits ausführlich dargelegt –, dass der

⁷ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

Arbeitgeber eine Gegenleistung für die Verwertung der Schutzrechtspositionen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit am Markt erhalten hat. Das trifft auf die „*geraisten*“ rund 50 Mio. € jedoch nicht zu. Denn diese hat die Antragsgegnerin nicht als „Gegenleistung“ für die streitgegenständlichen Schutzrechtspositionen oder ihr Tätigwerden am Markt unter Nutzung der Schutzrechtspositionen erhalten, sondern es handelt sich um Investitionen in das Unternehmen der Antragsgegnerin, die der Antragsgegnerin den Markteintritt und eine erfolgreiche Etablierung als Marktteilnehmer und damit die etwaige Verwertung der Schutzrechtspositionen erst ermöglichen sollen.

3. zur Inanspruchnahme von Erfinderrechten hinsichtlich der 15 Streitsachverhalte

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders wird gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG durch die Inanspruchnahme der Diensterfindung begründet. Denn „*der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat.*“

Die Inanspruchnahme kann grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen:

- (1) Sie kann vom Arbeitgeber, da kein gesetzlicher Formzwang besteht, schriftlich, in Textform, mündlich oder konkludent erklärt werden – § 6 Abs. 1 ArbEG.
- (2) Das Gesetz fingiert die Fiktion der Inanspruchnahme durch Fristablauf infolge einer gemäß § 5 ArbEG abgegebenen Erfindungsmeldung – § 6 Abs. 2 ArbEG.

Dem der Schiedsstelle unterbreiteten Sachverhalt kann lediglich entnommen werden, dass zwischen den Beteiligten unstreitig ist, dass die Erfindungen 1 – 6 ordnungsgemäß gemeldet und in Anspruch genommen worden seien. Der Schiedsstelle vorgelegt wurden die entsprechenden Dokumente allerdings nicht.

Ob der Antragsteller zu irgendeinem der übrigen streitigen Erfindungssachverhalte jemals eine Erfindungsmeldung abgegeben hat, oder, ob die Antragsgegnerin diesbezüglich jemals eine Diensterfindung durch eine Erklärung in Anspruch genommen und so in ihr Eigentum übergeleitet hat, ist hingegen offengeblieben. Die Antragsgegnerin hat jedenfalls mitgeteilt, dass zu den streitigen Sachverhalten 7 – 15 keine Erfindungsmeldungen des Antragstellers existieren würden.

Hinsichtlich dieser Sachverhalte kommt daher nur die Möglichkeit in Betracht, dass der Arbeitgeber die Frist des § 6 Abs. 2 ArbEG selbst in Gang gesetzt und in der Folge die Fiktion der Inanspruchnahme herbeigeführt hat, indem er durch sein Verhalten nach Außen dokumentiert hat, dass eine Erfindungsmeldung überflüssig war. Anerkannt ist dies nur für den Fall, dass der Arbeitgeber, ohne eine § 5 ArbEG entsprechende Erfindungsmeldung erhalten zu haben, eine Patentanmeldung vornimmt, mit der er im Ergebnis dokumentiert, dass er über die maßgeblichen Umstände, insbesondere über die Bedeutung der Erfindung und die an der Entwicklung beteiligten Erfinder in einem Maße informiert war, dass er in der Lage war und es ihm zuzumuten war, die Diensterfindung sobald als möglich in Anspruch zu nehmen.⁸ Eine diesen Voraussetzungen gerecht werdende Patentanmeldung löst daher in gleicher Weise wie eine Erfindungsmeldung die Inanspruchnahmefrist und damit in der Folge die Inanspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG aus. Zu den Erfindungssachverhalten 7 – 14 gibt es aber keine Patentanmeldungen und zum Erfindungssachverhalt 15 nur eine, in der der Antragsteller nicht als Erfinder benannt ist.

Wenn der Arbeitnehmer – wie offensichtlich hier – keine Erfindungsmeldung abgibt, liegt es zunächst in der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit (geschützt von Art. 2 Abs. 1, 12 und 14 GG) des Arbeitgebers, ob er für betriebliche Entwicklungen gewerblichen Rechtsschutz in Erwägung zieht oder ungeschützt vor einer möglichen Nachahmung durch Wettbewerber wirtschaftlich tätig wird.

Denn solange der Arbeitnehmer etwas nicht als Diensterfindung gemeldet hat, disponiert der Arbeitgeber nicht über eine Vermögensposition des Arbeitnehmers (§ 6 Pat), sondern nur über das in seinem Eigentum stehende und mit dem Arbeitsentgelt vollständige vergütete Arbeitsergebnis (§ 611a BGB).

Daraus folgt, dass nach derzeitigem Stand ein arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergütungsanspruch des Antragstellers nur für die Schutzrechtspositionen 1 – 6 in Betracht kommt, wobei die Schutzrechtsposition 3 schon nicht mehr besteht.

4. zur Erfinderschaft

Da der Verlust der vermögenswerten Rechte an einer Diensterfindung gemäß § 7 ArbEG den Anspruch eines Arbeitnehmers auf Rechte aus den §§ 9, 14 und 16 ArbEG einerseits

⁸ BGH vom 04.04.2006 – Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett

begründet und dementsprechend andererseits aber auch begrenzt, ist etwaigen arbeitnehmererfinderrechtlichen Ansprüchen die Frage vorgelagert, ob und wenn ja, in welchem Umfang solche vermögenswerten Rechte ursprünglich bestanden haben.

Voraussetzung für das Bestehen solcher Rechte ist gemäß § 1 ArbEG das Vorliegen einer Erfindung, mithin dass der Arbeitnehmer als alleiniger Erfinder, zumindest aber als Miterfinder zu einem bestimmten Anteil anzusehen ist. Andernfalls ist der Anwendungsbereich des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen gar nicht eröffnet.

Die Frage, ob jemand als Erfinder/Miterfinder anzusehen ist, ist gemäß der Begriffsbestimmung des § 2 ArbEG nicht im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, sondern im Patentgesetz geregelt. Es handelt sich damit nicht um eine arbeitnehmererfinderrechtliche, sondern um eine vorab unter patentrechtlichen Gesichtspunkten zu klärende Fragestellung. Wem das Recht auf das Patent zusteht, sei er Arbeitnehmer oder nicht, regelt § 6 PatG:

„Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet hat.“

Was eine Erfindung im Sinne des Patentrechts ist, hat der Gesetzgeber im Patentgesetz nicht positiv definiert. Es handelt sich somit um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Ausweislich der Gesetzgebungsmaterialien hat es der Gesetzgeber bewusst Rechtsprechung und Lehre überlassen, den Begriff auszufüllen.⁹ Dementsprechend wird als Erfinder angesehen, wer sich 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.¹⁰ Das bedeutet, dass das Recht auf das Patent nur demjenigen oder denjenigen zustehen kann, der bzw. die einen eigenen, bestimmbaren schöpferischen Beitrag zu der technischen

⁹ Schulte Patentgesetz, 25. Auflage, § 1 RNr. 14

¹⁰ BGH vom 18.05.2010 – Az.: X ZR 79/07 – Steuervorrichtung

Lehre geleistet hat bzw. haben, für die in der Patentanmeldung bzw. in dem erteilten Patent rechtlicher Monopolschutz beansprucht bzw. gewährt wird.¹¹ Schöpferisch in diesem Sinne ist ein Beitrag, wenn er über eine bloße konstruktive Mithilfe bei der Realisierung der Erfindung hinausgeht.¹²

Zur Klärung der Frage, ob ein schöpferischer Beitrag vorliegt, muss zunächst der Gegenstand der Patentanmeldung/des Patents ermittelt werden (1). Sodann ist zu prüfen, ob die geltend gemachte Leistung zu diesem beigetragen hat (2). Bejaht man bei dieser Prüfung einen schöpferischen Beitrag und liegen weitere schöpferische Beiträge vor, muss das Gewicht des Beitrags im Hinblick auf die anderweitigen schöpferischen Beiträge und im Hinblick auf die erfinderische Gesamtleistung abgewogen und bewertet werden (3), um den prozentualen Umfang der Erfinderschaft/Miterfinderschaft festlegen zu können.¹³

Haben danach mehrere Erfinder gemeinsam Beiträge zur zu schützenden/geschützten technischen Lehre geleistet, so bilden sie grundsätzlich eine Gemeinschaft nach den §§ 741 ff. BGB¹⁴ und der einzelne Erfinder hat gegen andere an der gemeinschaftlichen Erfindung beteiligte Erfinder einen Rechtsanspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung, der dem in § 6 S. 2 PatG und § 8 S. 1, 2 PatG zum Ausdruck kommenden Zuordnungsgrundsatz entnommen wird.¹⁵

Somit müssen diejenigen, die sich als Erfinder sehen, zunächst untereinander klären, wer letztlich Erfinder im Sinne des Patentgesetzes ist.

Erst an das Ergebnis dieser Klärung knüpft dann infolge Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber die arbeitnehmererfinderrechtliche Regelung des § 7 ArbEG an, weshalb der persönliche arbeitnehmererfinderrechtliche Vermögensrechtsverlust des jeweiligen Erfinders in der Größenordnung des jeweiligen Gemeinschaftsanteils an der Erfindung die Ausgestaltung des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmers nach § 9 ArbEG und den Umfang der Rechte des Arbeitnehmers aus den §§ 14 und 16 ArbEG bestimmt.

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

12 BGH vom 16.09.2003 – Az.: X ZR 142/01 – Verkranzungsverfahren

13 vgl. BGH vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung und vom 16.09.2003 – Az.: X ZR 142/01 – Verkranzungsverfahren

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

15 BGH vom 20.02.1979 – Az.: X ZR 63/77 – Biedermeiermanschetten

Im Übrigen gilt hinsichtlich der Frage der Erfinderschaft im Schiedsstellenverfahren Folgendes:

Die Schiedsstelle hat gemäß den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG die Aufgabe, mit ihrer speziellen Expertise zum Arbeitnehmererfinderrecht bei einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte Rechte oder Rechtsverhältnisse im Rahmen eines Schiedsstellenverfahrens zum richtigen Verständnis vom geltenden Arbeitnehmererfinderrecht beizutragen, um insoweit Gerichtsverfahren vermeiden zu helfen.

Damit wird jedoch kein Anspruch auf eine Allzuständigkeit der Schiedsstelle im Hinblick auf Problemstellungen begründet, die aus dem Verbesserungs- und/oder Erfindungswesen in Unternehmen resultieren können. Denn § 28 S. 1 ArbEG setzt für die Gerichten vorgeschaltete Zuständigkeit der Schiedsstelle das kumulative Vorliegen von zwei Tatbestandsmerkmalen voraus:

- (1) Hinsichtlich der Aktiv-/Passivlegitimation können sich als Verfahrensbeteiligte nur (auch ehemalige) Arbeitnehmer und Arbeitgeber und umgekehrt gegenüberstehen.

Ein Streit mehrerer Arbeitnehmer untereinander über das Bestehen und den Umfang ihrer Miterfinderanteile kann somit vor der Schiedsstelle nicht ausgetragen werden. In einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber wiederum kann die Schiedsstelle selbstredend keine Vorschläge zu Lasten von am Verfahren nicht beteiligten weiteren Arbeitnehmererfindern unterbreiten.

- (2) Materiellrechtlich muss ein Streitfall „aufgrund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen“ vorliegen.

Was ein Streitfall „aufgrund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen“ ist, konkretisiert § 37 Abs. 1 ArbEG. Von der Vorschaltzuständigkeit der Schiedsstelle umfasst sind danach nur Streitfälle über Rechtsverhältnisse, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Der hier relevante Streit über die Alleinerfinderschaft des Antragstellers ist aber dem Arbeitnehmererfinderrecht vorgelagert. Denn wie aufgezeigt, kommen Rechte oder Rechtsverhältnisse, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind,

überhaupt erst dann zum Tragen, wenn die Erfinderschaft und ihr Umfang feststehen bzw. auf Grundlage des § 6 PatG geklärt worden sind.

Das heißt, die Zuständigkeit der Schiedsstelle erstreckt sich nicht auf Streitige Fragen zur Erfinderschaft. Die grundsätzliche Frage, ob und in welchem Umfang jemand patentrechtlich als Erfinder anzusehen ist, ist vielmehr ohne vorangegangene Zuständigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen. Wenn aber die Durchführung eines Schiedsstellenverfahrens keine Sachurteilsvoraussetzung für die Klärung einer rechtlichen Fragestellung im Klageverfahren vor den Zivilgerichten ist, besteht auch kein Anspruch auf eine abschließende Prüfung dieser Fragestellung und einen daraus abgeleiteten Einigungsvorschlag durch die Schiedsstelle.¹⁶

Dementsprechend hat der Gesetzgeber der Schiedsstelle, anders als den Patentstreitkammern der Landgerichte, auch nicht das für die Aufklärung der Erfinderschaft notwendige volle Spektrum des prozessualen Instrumentariums zur Aufklärung streitentscheidender Tatsachen der Erfindungsgeschichte zur Verfügung gestellt.

Die Schiedsstelle setzt sich deshalb in Fällen, in denen es auf Streitige Tatsachendetails der Erfindungsgeschichte ankommt, regelmäßig nicht dezidiert mit der Erfindungsgeschichte auseinander.

Die Schiedsstelle nimmt mitunter aber zum Zwecke der Vermeidung von Gerichtsverfahren trotzdem eine kursorische Bewertung von Problemen zur Erfinderschaft vor.

Dabei entspricht es der Spruchpraxis der Schiedsstelle, einen vom Arbeitgeber behaupteten Miterfinderanteil des Arbeitgeberfunktionen ausübenden Geschäftsführers dann nicht zu akzeptieren, wenn ein schöpferischer Beitrag zur konkret unter Schutz gestellten technischen Lehre nicht dezidiert inhaltlich überzeugend und plausibel dargelegt wird und der Geschäftsführer zudem über keine technische Ausbildung verfügt.¹⁷

Vor diesem Hintergrund erscheint es der Schiedsstelle zum Zwecke einer gütlichen Einigung sachgerecht, vorliegend den Geschäftsführer der Antragsgegnerin zumindest hinsichtlich der Rechte des Antragstellers aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

¹⁶ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380

¹⁷ Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 12.10.2022 – Arb.Erf. 45/19, abrufbar über www.dpma.de

nicht als Miterfinder anzusehen, es aber im Hinblick auf die als Miterfinder des Antragstellers benannten Arbeitnehmer bei deren Miterfinderanteilen zu belassen.

5. zum Anteilsfaktor

An dem auf seinen Miterfinderanteil entfallenden Erfindungswert ist der Erfinder im Umfang seines persönlichen Anteilsfaktors zu beteiligen, für den nach § 9 Abs. 2 ArbEG „*die Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“ maßgeblich sind.

Damit hat der Gesetzgeber klargestellt, dass die aus der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ der Erfindung resultierenden Monopolvorteile des Arbeitgebers, die auf den schöpferischen Beitrag des Arbeitnehmers zur Erfindung (Miterfinderanteil) zurückgehen, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufzuteilen sind, weil es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank seines Arbeitsumfelds regelmäßig deutlich leichter als ein außenstehender, freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln. Das Gesetz trägt damit der Tatsache Rechnung, dass das Arbeitsumfeld und die damit verbundenen, dem Entstehen von Erfindungen zuträglichen Rahmenbedingungen vom Unternehmen geschaffen und finanziert wurden und werden, weshalb das Unternehmen einen großen und erfahrungsgemäß in der Regel auch den weit überwiegenden Anteil daran hat, dass es zu Erfindungen kommt. Aus diesem Grund soll dem Unternehmen auch der auf diesen Anteil entfallende Teil des Erfindungswerts verbleiben.

Der Anteilsfaktor des Arbeitnehmers grenzt dementsprechend seine Vermögensrechte gegen die Vermögensrechte des Arbeitgebers ab.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers an dem auf seinen Miterfinderanteil zurückgehenden Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt. Er hängt davon ab, welche unternehmensbezogenen Vorteile der Arbeitnehmer gegenüber einem außenstehenden Erfinder bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem Maße das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzurechnen ist, und wird ermittelt, indem diese Fragestellung gemäß den RL Nr. 30 – 36¹⁸ aus den Perspektiven „Stellung der Auf-

¹⁸ 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

gabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtpunktzahl („a“+„b“+„c“) gibt nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert prozentual wieder.

Mit dieser Betrachtung versuchen die Vergütungsrichtlinien, die konkreten Bedingungen zum Zeitpunkt der Erfindung miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der in das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die erfinderische Lösung gefunden hat, und denen andererseits ein außenstehender Erfinder unterlegen wäre.

Deshalb können die Formulierungen in den aus dem Jahr 1959 stammenden RL Nr. 30 – 36, die als Orientierungspunkt ein idealtypisches Unternehmensbild aus dieser Zeit zum Vorbild haben, regelmäßig nur sinngemäß, aber nicht wortwörtlich angewandt werden, um ihrem Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle bei der Klärung der Frage gerecht zu werden, wie sich die Beiträge zum Zustandekommen der Erfindung auf das Unternehmen und den Erfinder verteilen.

Entscheidend ist daher, wie sich die tatsächlichen Umstände der Erfindungsentstehung im Hinblick auf den in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors darstellen und nicht, ob das Festhalten am bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien zu einem interessengeleiteten Wunschergebnis führt.

Davon ausgehend bewertet die Wertzahl „a“ die Impulse, durch die der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustellen.

Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor, wobei dann der Regelfall die Gruppe 2 ist, während die Gruppe 1 nur seltenen Ausnahmefällen vorbehalten ist, welchen eine völlig atypische Erfindungsgeschichte zu Grunde liegt. Denn problematisch ist bei einer Zuordnung zur Gruppe 1 bereits, dass die dezidierte Angabe eines Lösungswegs dem Grunde nach das Vorliegen eines schöpferischen Beitrags des Arbeitnehmers ausschließt.

Rühren die Impulse, die zu erfinderischen Überlegungen geführt haben, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so ist keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben. Dann sind

die Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 einschlägig, wobei sich regelmäßig entweder die Gruppe 3 oder die Gruppe 4 als zutreffend erweist.

Die genaue Zuordnung zur jeweiligen Gruppe entscheidet sich somit an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die erfindungsgemäße Aufgabenstellung herangeführt haben.

Beschäftigt ein Unternehmen Mitarbeiter, bei denen die Suche nach Lösungen zur Leistungspflicht gemäß § 611a BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits mit dem Personaleinsatz eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen und damit einen maßgeblichen Impuls gesetzt. Ein konkreter an den betreffenden Arbeitnehmer gerichteter Auftrag zur Lösung eines bestimmten Problems durch das Unternehmen in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO ist dann nicht mehr zwingende Voraussetzung für die Annahme einer betrieblichen Aufgabenstellung. Vielmehr reicht dann die Bandbreite der Fallkonstellationen, die im Bereich einer betrieblichen Aufgabenstellung liegen, deutlich weiter.

Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann bereits, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Denn ein solcher Arbeitnehmer ist schon nach § 241 BGB verpflichtet, seine erfinderischen Überlegungen dem Arbeitgeber mitzuteilen, wenn diese von einer ihm betrieblich bekannt gewordenen Problemstellung herrühren. Deshalb liegt in solchen Fällen stets ein bereits auf den Personaleinsatz zurückgehender betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, der ebenso wie ein konkreter Auftrag die Wertzahl „a=2“ rechtfertigt, selbst wenn der Arbeitnehmer betriebliche Widerstände überwinden musste.

Es ist dabei auch nicht erforderlich, dass das Problem im Rahmen der aktuell konkret individuell zugewiesenen Aufgabe zu lösen war. Denn das wäre bereits eine Auftragserteilung in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO. Dementsprechend kann die Kenntnis von Problemstellungen aus der gesamten Unternehmenssphäre stammen und trotzdem eine betriebliche Aufgabenstellung begründen.

Der Antragsteller ist Architekt und Ingenieur und ist als einer der ersten Mitarbeiter als Leiter Architektur und Technik ins Start-up eingestellt worden.

In Anwendung der dargestellten Grundsätze ist folglich die Wertzahl „a=2“ sachgerecht.

Für die Wertzahl „b“ gilt Folgendes:

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

- (1) Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Hinblick auf seinen schöpferischen Beitrag zu der Erfindung im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und/oder berufliche Praxis vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss. Dabei darf auch der „Blick über den Tellerrand“ erwartet werden. Das Teilmerkmal ist im Regelfall und auch hier zweifellos erfüllt. Denn der Antragsteller ist Architekt und Ingenieur für (...) mit der Spezialisierung auf (...).
- (2) Hinsichtlich der Lösung der Aufgabe auf Grundlage betrieblicher Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Erkenntnissen hatte, die ein freier Erfinder nicht hat und die ihm das Auffinden der Lösung einfacher gemacht haben, und seien es nur die Erkenntnis, wie es nicht, zu aufwändig oder zu teuer geht, oder die Erkenntnis über Weiterentwicklungsbedarf. Das Teilmerkmal ist zumeist erfüllt. Denn die Einblicke in den innerbetrieblichen Stand, die Arbeitnehmererfinder regelmäßig haben, hat ein freier Erfinder als maßgeblicher Vergleichsmaßstab grundsätzlich nicht.

Im vorliegenden Fall war der Antragsteller aber vom ersten Tag an in einem neu gegründeten Start-up beschäftigt, das naturgemäß über keinen wesentlichen internen Stand der Technik verfügen konnte. Das Teilmerkmal ist im vorliegenden Fall daher nicht erfüllt.

- (3) An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es dann, wenn die maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf des Erfinders entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und auch in einer Erfindungsmel-

derung niedergelegt wurde und damit im patentrechtlichen Sinne ausnahmsweise bereits fertig war¹⁹. Bei der Nutzung von Werkstätten, Laboren, Testzentren o.ä. oder personellen Ressourcen scheidet eine solche Gedankenerfindung daher stets aus, sollte eine solche Nutzung nicht ausschließlich der Betriebsreifemachung der bereits fertigen Erfindung gedient haben.

Der Antragsteller hat vorgetragen, dass nur teilweise betriebliche Hilfsmittel genutzt worden seien. Die Antragsgegnerin hat lediglich behauptet, der Antragsteller sei vollumfänglich mit betrieblichen Hilfsmitteln unterstützt worden, ohne aber auch nur ein einziges namentlich zu benennen. Die Schiedsstelle kann der Antragsgegnerin deshalb nicht folgen.

Somit sind nur 1,5 Teilmerkmale erfüllt, woraus die Wertzahl „b = 3,5“ resultiert.

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer haben darf. Entscheidend dafür sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine nicht notwendigerweise durch Ausbildung, sondern gegebenenfalls auch praktisch durch Erfahrung erworbene Vorbildung zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der unternehmensbezogenen internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen funktionsbezogenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen das Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können.

Die höchste Wertzahl, die Ingenieure erreichen können, ist die Wertzahl „c=5“. Der Richtliniengeber hat exemplarisch für diese Wertzahl Ingenieure in der Fertigung genannt, weil er davon ausgegangen ist, dass derartige Mitarbeiter nur sehr wenige Anknüpfungspunkte, Gestaltungsmöglichkeiten und Informationszuflüsse haben, aus denen Erfindungen resultieren können.

19 OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

Für Mitarbeiter hingegen, die über solche Gestaltungsmöglichkeiten und tiefergehende Einblicke verfügen, hat der Richtliniengeber maximal die Wertzahl „c=4“ und bei einem funktionsbedingten erhöhten technischen Informationszufluss ein weiteres Absinken der Wertzahl „c“ vorgesehen.

Es gilt mithin keine formale Zuordnung. Vielmehr ist auf den stellungsbezogenen und funktionsbezogenen tatsächlichen Informationszufluss und die damit verbundenen Anknüpfungsmöglichkeiten für technische Verbesserungen abzustellen.

Im Hinblick auf die mit der Start-up Situation verbundenen flachen Hierarchie und die Leitungsfunktion erscheint eine deutliche funktionsbezogene Absenkung sachgerecht, weshalb die Schiedsstelle die Wertzahl „c=2“ vorschlägt.

Aus dem Gesamtpunktwert von 7,5 („a=2“ + „b=3,5“ + „c=2“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 ein Anteilsfaktor von 14 %, mit dem der Antragsteller an dem auf ihn im Rahmen seines Miterfinderanteils entfallenden Erfindungswert zu beteiligen ist.

6. zur Bezugsgröße bei der Ermittlung des Erfindungswerts bei Eigennutzung

Bislang hat die Antragsgegnerin die Schutzrechtspositionen noch nicht benutzt, insbesondere nicht in eigenen Produkten. Sollte sie das in Anbetracht des von ihr angestrebten Geschäftsmodells in Zukunft tun, gilt Folgendes:

Welchen Umsatz potentielle Lizenzvertragsparteien ausgehend vom tatsächlich vereinbarten Nettoproduktumsatz ab Werk, konkret als Bezugsgröße in einem Lizenzvertrag vereinbaren würden, hängt maßgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschützten technischen Lehre für das am Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher Größenordnung sie deshalb üblicherweise Produktumsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Bei der Klärung dieser Frage stellen Lizenzvertragsparteien erfahrungsgemäß darauf ab, inwieweit das am Markt gehandelte Produkt durch die patentgeschützte Technik wesentlich geprägt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschützten technischen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu sie den Patentschutz ausgehend von der

Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls würdigen.²⁰

Denn die Reichweite des Monopolschutzes bestimmt die Reichweite des Verbotungsrechts des Patentinhabers aus § 9 PatG. Der an einer Lizenznahme Interessierte wird deshalb nur insoweit bereit sein, eine Lizenzgebühr zu bezahlen, als er durch die rechtliche Reichweite des Patents an der Lösung eines technischen Problems gehindert wird.

Kann dem potentiellen Lizenznehmer im konkreten Fall die Herstellung und der Vertrieb eines Produkts vom Patentinhaber nicht vollständig untersagt werden, weil es teilweise nicht unter den Schutzzumfang des Patents fällt, wird dieser daher in der Regel auch nicht bereit sein, auch für den nicht von dem verhandlungsgegenständlichen Patent geschützten Anteil am Umsatz eine Lizenzgebühr zu entrichten, und der potentielle Lizenzgeber wird das zumindest in von Drucksituationen unbelasteten Verhandlungssituationen, an welchen sich der arbeitnehmererfinderrechtliche Erfindungswert stets orientiert, auch nicht durchsetzen können.

Eine solche Situation ist insbesondere dann gegeben, wenn das Produkt neben der streitgegenständlichen technischen Lehre mehrere für seine Funktionalität relevante technische Problemkreise enthält, die entweder freien Stand der Technik oder internen Stand der Technik darstellen oder in denen ausschließlich oder zumindest auch die technische Lehre anderer Schutzrechte realisiert ist.

Ist das der Fall, stellen sachorientierte Lizenzvertragsparteien in ihren Verhandlungen deshalb erfahrungsgemäß in einem ersten Schritt darauf ab, welche für die Funktion wesentlichen technischen Problemkreise das Produkt enthält und gewichten diese aus ihrer jeweiligen subjektiven Sicht zueinander.

In einem zweiten Schritt ordnen sie sodann die Reichweite des Verbotungsrechts aus der Schutzrechtsposition, über deren Lizenzierung sie verhandeln, aus ihrer Sicht einem oder mehreren Problemkreisen zu. Gegebenenfalls müssen sie auch hier noch einmal Gewichtungen vornehmen, wenn die herausgearbeiteten Problemkreise auch nur teilweise vom Verbotungsrecht erfasst sind.

20 vgl. BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

Am Ende dieses Prozesses kommt ein Lizenzvertrag regelmäßig nur dann zustande, wenn potentielle Lizenzvertragsparteien zu diesen Fragestellungen einen Konsens erreichen, der aus einer vernunftbasierten Sicht tragfähig erscheint.

Ist das am Markt gehandelte Produkt komplexer, wird häufig mit einem herstellungskostenbasierten Ansatz versucht, den erfindungsgemäßen Anteil top-down vom Nettoproduktumsatz zu ermitteln, indem die Herstellungskosten der als erfindungsgemäß angesehenen Bauteile und Baugruppen ins Verhältnis zu den Gesamtherstellungskosten des Produkts gesetzt werden.

Bei dieser sachlich an sich nicht zu beanstandenden Herangehensweise ist lediglich ein besonderes Augenmerk auf typische Fehlerquellen zu richten. Zum einen muss vermieden werden, dass durch eine zu stark „SAP“-Teileliste“ getriebene Betrachtung (Stichwort: *„kleinste technisch-wirtschaftliche Einheit“*) gegebenenfalls der Blick zu stark auf Einzelteile verengt wird und die eigentliche erfindungsgemäß gelöste Aufgabe aus dem Blick gerät (Stichwort *„kleine Ursache, große Wirkung“*). Zum anderen muss vermieden werden, dass eine Unwucht in der Wertung dadurch entsteht, dass als erfindungsgemäß identifizierte Bauteile im Verhältnis zu anderen Bauteilen besonders preisgünstig in der Herstellung oder im Einkauf sind. Andersherum gilt das aber auch für die unberücksichtigt bleibenden Teile. Denn auch die können gegebenenfalls günstig im Einkauf sein, während der von ihnen betroffene Problemkreis besonders gewichtig sein kann. Schlussendlich muss der widersinnige Effekt vermieden werden, dass die erfindungsgemäße technische Lehre ihren eigenen Wert minimiert, indem sie erfindungsgemäße Bauteile preiswerter in der Herstellung oder im Einkauf macht.

7. zu den Umsatzzahlen/Stückzahlen – Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung

Hinsichtlich der Ermittlung der von der Bezugsgröße betroffenen und damit zu vergütenden Umsätze gilt Folgendes:

Die Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen des Vergütungsanspruchs trägt nach dem allgemeingültigen Rechtsgrundsatz, dass derjenige, der von einem anderen etwas fordert, die Berechtigung dieser Forderung darzulegen und zu beweisen hat, zwar der Arbeitnehmer.

Im Hinblick auf das Vorliegen eines Erfindungswerts würde die vorbehaltlose Zuweisung der Darlegungs- und Beweislast zum Arbeitnehmer die vom Gesetzgeber verfolgten Intention, dem Arbeitnehmer das Recht auf das Patent nicht ersatzlos zu nehmen, sondern ihn sachgerecht am Erfindungswert teilhaben zu lassen, aber gegebenenfalls ins Leere laufen lassen.

Denn die Tatsachen, die einen Erfindungswert begründen, namentlich die erfindungsgemäßen Umsätze, stellen regelmäßig Geschäftsgeheimnisse dar und liegen somit ausschließlich in der Herrschaftssphäre des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer ist daher zu- meist schon tatsächlich, in jedem Fall aber rechtlich strukturell nicht in der Lage, die notwendigen Informationen beizubringen und unter Beweis zu stellen. Dem Arbeitgeber wäre es mithin ein Leichtes, berechnete Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers schon auf der Beweislastebene zu vereiteln.

Daran gehindert wird der Arbeitgeber durch § 242 BGB, der dem Arbeitnehmer in Verbindung mit § 9 Abs. 2 ArbEG einen Anspruch auf Auskunft gegen den Arbeitgeber hinsichtlich der Tatsachen verschafft, die für die Abschätzung des Erfindungswerts benötigt werden.

Die vom Arbeitgeber diesbezüglich abzugebende Auskunft ist eine Wissenserklärung²¹, die nicht nur auf das präsente Wissen des Arbeitgebers beschränkt ist. Der Arbeitgeber ist vielmehr verpflichtet, die unternehmensinternen Informationsmöglichkeiten auszu- schöpfen und zur Erteilung einer vollständigen Auskunft heranzuziehen.²²

Dabei unterliegt die Auskunftspflicht Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten und folgt des- halb einer abgestuften Systematik:

- (1) Im ersten Schritt hat der Auskunftsverpflichtete lediglich eine Wissenserklärung ab- zugeben.
- (2) Ob der Auskunftsberechtigte darüber hinaus Anspruch auf die Vorlage von weiteren Nachweisen zur Plausibilisierung der Wissenserklärung hat, hängt von der Frage ab, ob er zusätzlich zum Auskunftsanspruch einen Anspruch auf Rechnungslegung hat, der die Verpflichtung beinhaltet, über die reine Auskunft über die erzielten Umsätze

²¹ BGH vom 23.01.2003 – Az.: I ZR 18/01 – Cartier-Ring

²² BGH vom 23.01.2003 – Az.: I ZR 18/01 – Cartier-Ring

hinaus weitergehend Rechenschaft abzulegen und gegebenenfalls Belege vorzulegen, die eine Plausibilisierung der erteilten Auskünfte erlauben. Der Rechnungslegungsanspruch geht somit über den Auskunftsanspruch hinaus und bedarf deshalb einer besonderen Rechtfertigung. Er wird für arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsansprüche dem Auskunftsanspruch vergleichbar aus § 9 ArbEG i.V.m. § 242 BGB hergeleitet, umfasst neben der Wissenserklärung des Auskunftsanspruchs zusätzlich nach § 259 Abs. 1 BGB die Pflicht, eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen mitzuteilen und, soweit üblich, Belege vorzulegen. Der Anspruch auf Rechnungslegung ist somit ein vom Auskunftsanspruch zu unterscheidender und grundsätzlich weitergehender eigener Anspruch, wenngleich die Grenzen fließend sein können.²³ Der Unterschied zur reinen Auskunft besteht darin, dass es sich zwar um eine besonders genaue Art der Auskunft handelt - insofern sind die Übergänge fließend -, diese Form der Auskunft aber auch einen rechtfertigenden Charakter aufweist.²⁴ Dementsprechend führt der BGH aus, dass der Arbeitnehmererfinder einen Anspruch auf Auskunftserteilung hat, die eine Pflicht zur Rechnungslegung zum Inhalt haben kann.²⁵ Die Pflicht, über den Auskunftsanspruch hinaus in rechtfertigender Art und Weise zusätzlich Rechnung legen zu müssen, setzt deshalb eine vom Arbeitgeber verursachte Situation wachsenden Misstrauens voraus²⁶, die es rechtfertigt, dass die mit der Auskunft abgegebenen Wissenserklärungen Plausibilitätskontrollen unterzogen werden können.

- (3) Bei Verdacht der Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der in der gelegten Rechnung enthaltenen Angaben kommt nach § 259 Abs. 2 BGB überdies ein Anspruch auf Abgabe einer Versicherung an Eides statt in Betracht, so der Streitgegenstand nicht von nur geringer Bedeutung ist, § 259 Abs. 3 BGB.

Derzeit hat die Antragsgegnerin ihrer Auskunftspflicht Genüge getan, da noch keine der streitgegenständlichen Schutzrechtspositionen benutzt worden ist. Sie hat jedoch zukünftig jährlich bezogen auf das vorangegangene Geschäftsjahr erneut Auskunft zu erteilen.

23 Münchner Kommentar, 7. Auflage 2016, § 259 RNr. 21; Grüneberg in Palandt, 75. Auflage 2016, § 259 RNr. 7; BGH vom 29.01.1985, Az.: X ZR 54/83 – Thermotransformator

24 so auch Heinrichs in Palandt, 67. Auflage 2008, § 261 RNr. 1

25 BGH vom 6.02.2002, Az.: X ZR 215/00 – Drahtinjektionseinrichtung

26 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

8. zur Lizenzsatz-/Umsatzstaffel bei der Ermittlung des Erfindungswerts der Eigennutzung

Der Anwendung einer Lizenzsatzstaffel liegt die Logik zu Grunde, dass ein Lizenzgeber seine Erfindung zum Zwecke einer möglichst großen Gewinnerzielung vorrangig an ein Unternehmen lizenziert, das aufgrund seiner Position, seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt und seiner Kundenbeziehungen hohe bis sehr hohe lizenzsatzrelevante Umsätze erzielen kann, was zu einer entsprechend hohen Lizenzgebühr führt, dann aber im Lizenzvertrag auch einer Absenkung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab regelmäßig über die Laufzeit kumulierten Bezugsgrößen-Umsatzgrenzen zustimmt, da er so voraussichtlich trotzdem höhere Lizenzeinnahmen erzielt, als wenn er seine Erfindung an ein Unternehmen ohne hohes Umsatzpotential lizenzieren würde und im Gegenzug keine Abstaffelung des Lizenzsatzes in Kauf nehmen müsste. Aus Gründen der Praktikabilität wird dabei häufig nicht der Lizenzsatz, sondern der Bezugsgrößenumsatz abgestaffelt, was rechnerisch zum selben Ergebnis führt.

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten gebilligte²⁷ Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen²⁸ eine Abstaffelung des Lizenzsatzes/Umsatzes vereinbaren, wenn neben der erfindungsgemäßen technischen Lehre weitere unternehmensbezogene Umsatztreiber vorhanden sind (Kausalitätsverschiebung). Denn solche nicht zu berücksichtigen, hieße, die streitgegenständliche Erfindung in hohem Maße an einem Umsatz zu beteiligen, für den sie nicht alleine kausal war.

Das wird durch die Berücksichtigung einer Abstaffelung sachgerecht vermieden, die letztlich berücksichtigt, wenn sich ein Unternehmen eine entsprechende Marktstellung erarbeitet hat.

Vorliegend handelt es sich bei der Antragsgegnerin jedoch um ein junges Start-up, dessen Marktstellung zweifelsfrei die Annahme einer Kausalitätsverschiebung nicht rechtfertigen kann. Somit ist im vorliegenden Fall bei späteren Umsätzen der volle erfindungsgemäße Umsatz der Ermittlung des Erfindungswerts zu Grunde zu legen.

²⁷ OLG Düsseldorf vom 20.12.2012 – Az.: I-2 U 139/10, 2 U 139/10 – Stahlbetontunnel

²⁸ OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13

9. zum Lizenzsatz bei der Ermittlung des Erfindungswerts der Eigennutzung

Bei den Überlegungen zur fiktiven Festlegung des Lizenzsatzes ist zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Marktes, auf dem sie sich wirtschaftlich betätigen, konkrete Grenzen setzen. Denn Lizenzsätze sind eine von sehr vielen Kostenpositionen, die bei der Kalkulation einer grundsätzlich auf Gewinnerzielung ausgerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigt werden müssen. Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für die Höhe des Lizenzsatzes in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher entscheidend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemäßen Produkt aktiv ist. Denn die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich auch in den in diesem Produktmarkt üblichen Lizenzgebühren wider.

Folglich sind hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes ausgehend von der Bezugsgröße die Überlegungen objektiv nachzubilden, die unter vernünftigen Marktteilnehmern konsensfähig gewesen wären und so mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Abschluss eines Lizenzvertrags geführt hätten.

Dies gelingt naturgemäß am besten, wenn man auf belastbare Erkenntnisquellen zurückgreift, die entsprechende Erfahrungswerte offenbaren, und diese Erfahrungswerte für die konkret vorzunehmende Lizenzvertragsnachbildung plausibilisiert.

Auf den ersten Blick naheliegend wäre mithin der Rückgriff auf die nach RL Nr. 1 unverbindlichen Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen. Diese vermeintliche Erkenntnisquelle enthält allerdings keine tatsächlich belastbaren Erfahrungswerte. Vielmehr sind die dort angegebenen Lizenzsätze realitätsfern und unbrauchbar, da der Richtliniengeber bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 ohne Rücksicht auf die zwischenzeitlich in den verschiedenen Märkten tatsächlich realisierbaren Margen letztlich einfach nur den vom Reichsgericht²⁹ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt hatte und das bis heute nicht unter Berücksichtigung der tatsächlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf den verschiedenen Produktmärkten korrigiert hat. Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in ständiger

²⁹ RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

Entscheidungspraxis darin überein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Beispiellizensätze abgestellt werden kann.

Eine sehr gute Erkenntnisquelle für die Festlegung des Lizenzsatzes wäre gegebenenfalls ein von der Antragsgegnerin für vergleichbare Produkte unter normalen Wettbewerbsbedingungen frei verhandelter Lizenzvertrag; ein solcher ist im Schiedsstellenverfahren erwartbarerweise jedoch nicht bekannt geworden.

Die Antragsgegnerin hat hinsichtlich ihrer Vorstellung zur Höhe des Lizenzsatzes (0,3 %) auf die klassische (...)industrie abgestellt. Diese Zuordnung sieht die Schiedsstelle jedoch im Hinblick auf das Selbstverständnis der Antragsgegnerin als nicht als sachgerecht an.

Nach der Aussage der Antragsgegnerin sei das Unternehmen bereits jetzt profitabler und produktiver als klassische (...)unternehmen, weil die Arbeit, die sonst (...) anfalle, in der (...) erledigt würde und Software viele Arbeitsschritte übernehme, für die man sonst sehr viel Personal benötige. Kern des Unternehmens sei ein großes Software-Entwicklungsteam, das alles, was möglich sei, automatisiere, zum Teil mittels künstlicher Intelligenz, die (...) nahezu vollautomatisch plane, womit man 30 % der Kosten rausgenommen habe, was Bruttomargen bis zu 25 % ermögliche.

Davon ausgehend erscheint es der Schiedsstelle weitaus sachgerechter, den Erfindungswert bei einer Nutzungsaufnahme mit einem Lizenzsatz von 1,5 % zu kalkulieren.

10. zur Verletzung der Arbeitgeberpflichten aus den §§ 14, 16 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller weder hinsichtlich der Dienstleistungen Nr. 1 – 6 den nur innerhalb des Prioritätsjahres möglichen Erwerb von Auslandsschutzrechten nach § 14 Abs. 2 ArbEG eröffnet noch hat sie ihm hinsichtlich der Erfindung Nr. 3 ihre Aufgabeabsicht nach § 16 Abs. 1 ArbEG rechtzeitig vor dem Fallenlassen mitgeteilt.

Nachdem die Rechte des Arbeitnehmers aus den §§ 14, 16 ArbEG eine Ausgestaltung von Vermögensrechten des Arbeitnehmers im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG darstellen, hat der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf Schadensersatz nach § 823 Abs. 2 BGB.

Nach § 249 Abs. 1 BGB hat der, der zum Schadensersatz verpflichtet ist, den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.

Die Antragsgegnerin hat nach den §§ 14, 16 ArbEG mögliche Monopolstellungen des Antragstellers jedoch unwiederbringlich vernichtet.

Deshalb ist der Antragsteller nach § 251 BGB in Geld zu entschädigen, wozu nach § 252 BGB auch der entgangene Gewinn zählt, soweit er nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.

Die Schwierigkeit dabei liegt jedoch darin, dass das Patentrecht als solches keinen eigenständigen Wert hat, da es lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft ist, mit der man auf den Eintritt eines möglichen zukünftigen Nutzens setzt. Deshalb ist es nicht möglich, die Höhe des Schadensersatzes nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge abzuschätzen. Somit entscheidet sich die Höhe des Schadensersatzanspruchs zunächst am konkreten Nachweis, dass eine eigene patentrechtliche Monopolstellung kausal für den Zufluss eines geldwerten Vorteils an den Arbeitnehmer gewesen wäre. Einen solchen hat der Antragsteller aber nicht erbracht.

Da der Arbeitgeber nach § 249 BGB aber zumindest den Zustand herzustellen hat, der bestehen würde, wenn er das übernommene Monopolrecht umfassend geschützt hätte, kann dem Schadensersatzanspruch Genüge getan werden, indem für die Bemessung der

Erfindungsvergütung fiktiv unterstellt wird, dass die Antragsgegnerin weltweit umfassend Patentschutz geltend gemacht und aufrechterhalten hat.

Sie hat folglich den Gegenstand der Diensterfindung Nr. 3 bei Benutzung 20 Jahre lang zu vergüten und hinsichtlich der Erfindungen 1 – 6 neben der Inlandsbenutzung jegliche Auslandsverwertung weltweit zu vergüten, solange der Inlandsschutz besteht.

Möchte sich die Antragsgegnerin vorzeitig von Schutzrechtspositionen trennen, so hat sie dies dem Antragsteller nach § 16 Abs. 1 ArbEG rechtzeitig mitzuteilen.

11. zu den Rechten des Arbeitnehmers bei vom Arbeitgeber nicht benutzten Erfindungen

Der Antragsteller hat gefordert, dass bei einer Einigung der Grundsatz gelten müsse, dass Ideen, Erfindungen und Patente entweder vergütet oder an ihn zurückgegeben werden müssten.

Ein solcher Anspruch des Antragstellers besteht jedoch nicht.

Bloße Arbeitsergebnisse des Antragstellers sind nach § 611a BGB ins Eigentum der Antragsgegnerin übergegangen. Was die Antragsgegnerin damit letztlich macht, unterliegt daher vollumfänglich ihrer grundrechtlich geschützten unternehmerischen Dispositionsfreiheit, die aus Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) hergeleitet wird.³⁰ Bloße Arbeitsergebnisse sind überdies mit bereits dem Arbeitsentgelt vollständig und abschließend vergütet.

Diensterfindungen des Antragstellers sind nach § 7 ArbEG in das Eigentum der Antragsgegnerin übergegangen. Deshalb unterliegen auch diese grundsätzlich der unternehmerischen Dispositionsfreiheit der Antragsgegnerin. Der Arbeitnehmer hat hinsichtlich Diensterfindungen zwar dem Grunde nach den Vergütungsanspruch aus § 9 Abs. 1 ArbEG. Dessen Höhe wird aber von § 9 Abs. 2 ArbEG bestimmt und setzt wie ausgeführt einen dem Unternehmen bereits zugeflossenen Erfindungswert voraus, was bislang jedoch noch nicht der Fall ist. Ein Arbeitgeber ist auch nicht verpflichtet, einen Erfindungswert zu generieren. Aus der vermögensrechtlichen Ausgestaltung der Erfinderrechte in § 9 ArbEG folgt gerade kein Anspruch auf „Vergütungsmaximierung“. Denn aufgrund seiner Eigentümerstellung und der ihm zustehenden unternehmerischen Entscheidungsfreiheit ob-

30 BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

liegt ausschließlich dem Arbeitgeber die Entscheidung, ob, wann und wie er ins unternehmerische Risiko geht. Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es seine Vermögenswerte und damit sein Eigentum. Einer Diensterfindung einen Erfindungswert trotz bzw. sogar aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht wie vom Arbeitnehmer gewünscht verwertet, kann daher überhaupt nur dann in Betracht kommen, wenn es unternehmerisch nicht vertretbar war, mit einer Diensterfindung verbundene potentielle Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen. Das wiederum setzt voraus, dass diesbezügliche Überlegungen eines Arbeitgebers aus ex-ante-Sicht absolut unbegründet waren und jeglicher wirtschaftlichen Vernunft widersprochen haben, weil er eine völlig risikolose Verwertung ausgeschlagen hat. Ein solcher Fall ist in der Praxis aber nahezu undenkbar. Ein Anspruch auf Übertragung einer ins Eigentum des Arbeitgebers übergegangenen Diensterfindung kann daher nur nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 ArbEG bestehen, der wiederum zunächst eine freie unternehmerische Entscheidung voraussetzt, eine Anmeldung nicht weiterverfolgen oder ein erteiltes Schutzrecht nicht aufrechterhalten und somit entsprechende Eigentumsrechte aufgeben zu wollen.

12. zu den Anwaltskosten des Antragstellers

Der Antragssteller hat mitgeteilt, dass ihm bislang Patentanwaltskosten in Höhe von 20.265 € entstanden seien und begehrt deren Erstattung.

Nach § 36 ArbEG werden im Verfahren vor der Schiedsstelle keine Gebühren und Auslagen erhoben. Die Vorschrift dient dazu, dem wirtschaftlich unterlegenen Arbeitnehmer eine vorgerichtliche Überprüfung von von ihm vermuteten Ansprüchen durch einen neutralen Dritten zu ermöglichen, ohne dabei ein Kostenrisiko eingehen zu müssen.

Aus demselben Grund sieht das ArbEG auch keine Verpflichtung vor, sich vor der Schiedsstelle von einem Anwalt vertreten zu lassen.

Damit besteht auch keine Notwendigkeit, sich vor Anrufung der Schiedsstelle anwaltlich beraten zu lassen. Das Schiedsstellenverfahren ist so angelegt, dass es einem Arbeitnehmer möglich ist, sich vor der Schiedsstelle selbst zu vertreten. Die Zustellung des Sachvortrags des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber übernimmt die Schiedsstelle und setzt diesem entsprechende Fristen zur Stellungnahme und hält diese nach. Sie hat überdies auf der Homepage des DPMA neben einem Merkblatt und einschlägigen gesetzlichen Grundlagen über 100 ausgewählte Entscheidungen veröffentlicht, die so aufbereitet sind, dass

sich jedermann einen Überblick über das Bestehen oder Nicht-Bestehen und den mutmaßlichen Umfang von Ansprüchen im konkreten eigenen Fall verschaffen kann. Lässt sich ein Arbeitnehmer gleichwohl anwaltlich beraten oder vertreten, ist das seine freie Entscheidung. Für eine Verpflichtung zur Übernahme des mit seinem Anwalt frei vereinbarten Honorars durch den Arbeitgeber besteht daher kein Rechtsgrund. Der Antragsteller ist Akademiker und ausweislich seines LinkedIn-Profiles sehr vielschichtig tätig und breit aufgestellt. Von ihm kann erwartet werden, sich mit seinen Ansprüchen zunächst selbst auseinander zu setzen, so dass auch unter Billigkeitserwägungen³¹ ein Vorschlag der Schiedsstelle zu einer Kostenbeteiligung des Arbeitgebers nicht in Betracht kommt.

13. abschließende Hinweise

(...)

31 vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 29.06.2017 – Arb.Erf. 62/16, abrufbar über www.dpma.de