



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	28.01.2025	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 22/24
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 4 ArbEG, § 30 ArbEG, § 33 ArbEG		
Stichwort:	freie Erfindung – Dienstleistung; Befangenheitsantrag; Vertretungs- befugnis der Konzernpatentabteilung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Jede Erfahrung aus der Unternehmenssphäre, die maßgeblich zur Erfindung beigetragen hat, begründet das Recht des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme der Erfindung als Dienstleistung.
2. Der Gesetzgeber hat die Schwelle, die für eine Einordnung einer Erfindung als Dienstleistung überschritten werden muss, bewusst sehr niedrig angesetzt.
3. § 33 ArbEG steht der üblichen und sachdienlichen Vertretung von Konzernunternehmen durch die Konzernpatentabteilung im Schiedsstellenverfahren nicht entgegen.

Begründung:

Gemäß den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG soll die Schiedsstelle bei einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte Rechte oder Rechtsverhältnisse mit der bei ihr vorhandenen Expertise zum richtigen Verständnis vom geltenden Arbeitnehmererfinderrecht und zu dessen sachgerechter Anwendung auf den Streitfall durch die Streitparteien beitragen, um Konflikte im Arbeitsverhältnis zu vermeiden oder solche zu bereinigen und um unnötige Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Dem den Beteiligten zu diesem Zweck unterbreiteten Einigungsvorschlag liegt die Problemstellung zu Grunde, dass der Antragsteller verschiedene während der rechtlichen Dauer seines Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen als freie Erfindungen ansieht.

Der Einigungsvorschlag der Schiedsstelle hierzu beruht auf folgenden rechtlichen Erwägungen:

Eine von einem Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis entwickelte technische Problemlösung ist nach § 611a BGB ein in jedem Entwicklungsstadium im Eigentum des Arbeitgebers stehendes Arbeitsergebnis und deshalb mit dem Arbeitsentgelt vollständig und abschließend vergütet.

Handelt es sich bei einer solchen technischen Lösung zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG, liegt wegen § 6 PatG das Recht auf das Patent für das Entwicklungsergebnis zwar zunächst beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer. Es ist als Arbeitsergebnis aber von vornherein mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers aus den §§ 6, 7 ArbEG belastet.

Das vom Gesetzgeber dem Arbeitgeber zugewiesene Inanspruchnahmerecht ist jedoch nicht nur auf Erfindungen beschränkt, die aus Arbeitsergebnissen resultieren, die das Resultat der originär zu erbringenden Arbeitsleistung sind.

Denn der Gesetzgeber hat das Inanspruchnahmerecht, ausgehend von der Tatsache, dass der Arbeitgeber schon durch das bloße Arbeitsumfeld mögliche Anknüpfungspunkte für das Entstehen von Erfindungen geschaffen hat, deutlich weiter gefasst. Dem Inanspruchnahmerecht unterliegen daher alle Erfindungen, die gemäß § 4 Abs. 2 ArbEG als Diensterverfindung anzusehen sind.

Dabei erfolgt die Einordnung einer Erfindung eines Arbeitnehmers als Dienstleistung oder freie Erfindung anhand der von § 4 Abs. 2, 3 ArbEG vorgegeben Systematik.

Demnach liegt eine Dienstleistung vor, wenn

- die Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht wurde
- und
- sie aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist (Aufgabenerfindung) oder maßgeblich auf Arbeiten oder Erfahrungen des Betriebs beruht (Erfahrungserfindung).

Nur wenn dies nicht der Fall ist, handelt es sich um eine freie Erfindung.

Davon ausgehend gilt vorliegend Folgendes:

Die vom Antragsteller geltend gemachten Erfindungssachverhalte sind zweifelsfrei während der rechtlichen Dauer seines Arbeitsverhältnisses bei der Antragsgegnerin entstanden.

Sollte es sich bei diesen nicht bereits um Aufgabenerfindungen handeln, so wäre es für deren Einordnung als Dienstleistungen gleichwohl ausreichend, wenn sie zumindest als Erfahrungserfindungen angesehen werden können.

Denn das Recht des Arbeitgebers, Erfindungen in Anspruch nehmen zu können, ist bereits dadurch gerechtfertigt, dass der Arbeitgeber durch das Arbeitsumfeld dazu beigetragen hat, dass es zu einer Erfindung gekommen ist.

Wann ein Arbeitgeber nach Auffassung des Gesetzgebers bereits durch das Arbeitsumfeld dazu beigetragen hat, dass es zu einer Erfindung gekommen ist, zeigt die Gesetzeshistorie. Der Gesetzgeber hat im heutigen § 4 Abs. 2 S. 2 ArbEG den Begriff „Vorarbeiten“ aus dem Vorläufer der heutigen Regelung (§ 4 Abs. 1 der Durchführungsverordnung 1943) durch das Wort „Arbeiten“ ersetzt. Er hat damit klargestellt, dass nicht nur das Vorliegen von Arbeiten des Betriebes, die eine bestimmte Zweckrichtung aufweisen, die Annahme einer Erfahrungserfindung rechtfertigt, sondern dass jegliche betriebsbezogene Arbeiten, die zu einer Erfindung beigetragen haben, eine Erfindung zur Dienstleistung machen.

Folglich hat der Gesetzgeber die Schwelle, die überwunden werden muss, um zur Einordnung einer Erfindung als Dienstleistung zu gelangen, sehr niedrig angesetzt.¹

Dementsprechend weitreichend muss deshalb auch der Begriff „Erfahrungen des Betriebs“ verstanden werden. Als sachgerechter Anknüpfungspunkt für die Einordnung einer Erfindung als Dienstleistung reicht daher letztlich jede betriebsbezogene Erfahrung aus, sowohl der bewusste Aufbau auf betrieblichen Erfahrungen wie auch der Einfluss von zufällig oder beiläufig, ggf. auch unterbewusst wahrgenommenen betrieblichen Einflüssen wie auch Einflüsse, die auf einen Externen wie beispielsweise Kunden oder Bedarfsträger innerhalb und außerhalb eines Konzerns zurückgehen.

Die Arbeitgeberin des Antragstellers, die X-GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der Y-AG und entwickelt Software für Fahrzeuge.

Die streitgegenständlichen Erfindungen des Antragstellers betreffen durchweg Verfahren zum Testen von Fahrzeugen, zur Wiedergabe erfasster Bilder einer Fahrzeugumgebung, zur Brems- und Fahrdynamikunterstützung, zur Ermittlung eines unberechtigten Fahrers etc..

Bei den streitgegenständlichen Erfindungen kann es sich daher ohne jeden Zweifel nur um Dienstleistungen und nicht um freie Erfindungen handeln, die die Antragsgegnerin in Anspruch nehmen durfte, wozu sie aufgrund der Inanspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG und des daraus resultierenden Automatismus nicht gesondert aktiv werden musste, weshalb jegliche etwaige Patentrechte vorliegend durchweg auf die Arbeitgeberin übergegangen sind.

Der Antragsteller hat aufgrund der verfahrensleitenden rechtlichen Hinweise des Vorsitzenden der Schiedsstelle vom 06.11.2024 mit Schriftsatz vom 15.11.2024, hier eingegangen am 09.12.2024, die weitere Mitwirkung des Vorsitzenden der Schiedsstelle am Schiedsstellenverfahren abgelehnt und diese Forderung unter anderem mit den Aussagen wie „*Fick dich*“ und „*ich weise all deine Scheißbehauptungen zurück*“ unterlegt. Aufgrund dessen wurde das Verfahren unter dem Vorsitz der gesetzlichen Vertreterin des Vorsitzenden (§ 30 Abs. 1 ArbEG) weitergeführt, unter deren Vorsitz die Schiedsstelle nunmehr auch den Einigungsvorschlag unterbreitet hat.

Der Antragsteller hat wiederholt darauf bestanden, dass die Y - Intellectual Property GmbH die Antragsgegnerin nicht vertreten dürfe. Eine Anspruchsgrundlage für ein solches Petition

¹ vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 13.02.2019 – Arb.Erf. 18/18, abrufbar über www.dpma.de

besteht für den Antragsteller jedoch nicht. § 33 ArbEG steht der üblichen und sachdienlichen Vertretung von Konzernunternehmen durch die Konzernpatentabteilung nicht entgegen.

Abschließend weist die Schiedsstelle darauf hin, dass die am Verfahren Beteiligten den Einigungsvorschlag entweder akzeptieren oder ihm schriftlich als Ganzem widersprechen können, beispielsweise weil sie ihn für falsch oder nicht sinnvoll halten oder gegebenenfalls auch, weil sie der Meinung sind, dass ihre Auffassung nicht hinreichend berücksichtigt wurde, ohne dies gesondert begründen zu müssen, § 34 Abs. 3 ArbEG.

Wird dem Einigungsvorschlag nicht widersprochen, wirkt der Einigungsvorschlag zwischen den Beteiligten als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag.

Bei einem form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch ist das Verfahren vor der Schiedsstelle endgültig abgeschlossen und war erfolglos. Die Beteiligten haben dann nur noch die Möglichkeit, ihr Anliegen vor den zuständigen Gerichten weiterzuverfolgen oder sich außergerichtlich gütlich zu einigen.