



Inстанz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	24.07.2025	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 46/23
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§§ 5, 6, 7 ArbEG, §§ 823, 852 BGB		
Stichwort:	arbeitnehmererfinderrechtliche Zuordnung der vermögenswerten Rechte an einer Dienstleistung; Vergütungsanspruch; Schadenser- satzanspruch; Verjährung; Verwirkung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Arbeitsergebnisse, die eine technische Lösung für ein technisches Problem beinhalten, gehören nach § 611a BGB in jedem Entwicklungsstadium dem Arbeitgeber und sind mit dem Arbeitsentgelt vergütet.
2. Ist eine technische Lösung eine Erfindung i.S.v. §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG, 4 Abs. 2 ArbEG, liegen die patentrechtlichen vermögenswerten Rechte an der technischen Lösung wegen § 6 PatG abweichend von der arbeitsrechtlichen Rechtezuordnung zunächst beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer. Damit die patentrechtlichen vermögenswerten Rechte auf den Arbeitgeber übergehen, muss er sie durch Abgabe einer rechtsgestaltenden Willenserklärung wirksam in Anspruch nehmen.
3. Bei einer wirksamen Inanspruchnahme wird die Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende und im Kern im Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG umgestaltet; anstelle des Rechts auf das Patent erhält der Arbeitnehmer die Rechte aus den §§ 9, 14, 16 ArbEG, die durch die §§ 13, 15, 22, 23 und 12 Abs. 6 ArbEG geschützt werden.
4. Nimmt der Arbeitgeber die patentrechtlichen vermögenswerten Rechte an der technischen Lösung nicht wirksam in Anspruch, verbleibt es bei der patentrechtlichen Zuweisung der Erfinderrechte zum Arbeitnehmer.

5. Die Frist, innerhalb derer die patentrechtlichen vermögenswerten Rechte an der technischen Lösung vom Arbeitgeber wirksam in Anspruch genommen werden können, wird durch den Zugang der Erfindungsmeldung ausgelöst.
6. Die Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Abgabe einer Erfindungsmeldung in § 5 ArbEG hat lediglich eine Erklärung über tatsächliche Umstände zum Gegenstand, dient somit lediglich der Vermittlung von Wissen und ist deshalb keine rechtsgeschäftliche Erklärung.
7. Gibt der Arbeitgeber in einer Patentanmeldung nach außen zu erkennen, dass ihm das nach § 5 ArbEG mitzuteilende Wissen bereits bekannt ist, ist es ihm möglich und zumutbar, die Inanspruchnahme innerhalb von vier Monaten nach der Patentanmeldung zu erklären, auch wenn der Arbeitnehmer keine Erfindungsmeldung abgegeben hat.
8. Gibt der Arbeitnehmer nach Ablauf der durch eine Patentanmeldung des Arbeitgebers ausgelösten Inanspruchnahmefrist eine Erfindungsmeldung ab, die keine tatsächlichen Erkenntnisse enthält, die über die Patentanmeldung hinausgehen, wird keine zweite Inanspruchnahmefrist eröffnet.
9. Wenn der Arbeitnehmer, obwohl ihm die patentrechtlichen vermögenswerten Rechte infolge einer unterbliebenen Inanspruchnahme endgültig zugeordnet sind, dem Arbeitgeber erneut die Möglichkeit der Inanspruchnahme einräumt, liegt darin eine grundsätzlich mögliche Verfügung über diese Rechte. Für die Annahme, dass er sich der Rechte begeben will, bedarf es aber besonderer Anhaltspunkte, die belegen, dass sich der Arbeitnehmer der Rechtezuordnung bewusst war und diese erneut zur Disposition des Arbeitgebers stellen wollte.
10. Liegt keine wirksame Inanspruchnahme der patentrechtlichen vermögenswerten Rechte an der technischen Lösung durch den Arbeitgeber vor, hat der Arbeitnehmer keinen Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG.
11. Benutzt der Arbeitgeber eine Dienstervindung, die er nicht wirksam in Anspruch genommen hat, muss er dem Arbeitnehmer sowohl nach § 812 BGB wie auch nach § 823 BGB das herausgeben, was er dadurch erlangt hat, dass er Nutzungsmöglichkeiten aus einer Schutzrechtsposition wahrnimmt, obwohl diese nicht ihm, sondern nach § 8 ArbEG dem Arbeitnehmer zugewiesen sind. Das ist bei einer Eigennutzung zumindest eine angemessene Lizenzgebühr für die Nutzungshandlungen.

12. Die vom Arbeitgeber dagegen erhobene Einrede der Verjährung kann unter bestimmten Umständen eine unzulässige Rechtsausübung sein.
13. Kann der Herausgabeanspruch des Arbeitnehmers aufgrund schuldhaften Handelns des Arbeitgebers auf § 823 BGB gestützt werden, besteht auch im Falle eingetretener Regelverjährung der Restschadensersatzanspruch nach § 852 S. 1 BGB, der die Herausgabe einer angemessenen Lizenzgebühr beinhaltet.
14. Die Verwirkung eines Anspruchs kann nur dann eingewandt werden, wenn die an und für sich begründete Verfolgung eines Anspruchs aufgrund einer illoyalen Verspätung der Geltendmachung des Rechtsanspruchs wegen widersprüchlichen Verhaltens als Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB anzusehen ist.
15. Eine Verwirkung von Ansprüchen innerhalb der Regelverjährungsfrist oder des Restschadensersatzanspruchs ist regelmäßig ausgeschlossen bzw. nur bei ganz besonders gelagerten Einzelfallumständen möglich.
16. Ist bereits die Einrede der Verjährung als unzulässige Rechtsausübung anzusehen, ist die Verwirkung eines Anspruchs nicht möglich.
17. Eine Beförderung hat regelmäßig nicht die Erfüllung von erfinderrechtlichen Ansprüchen zur Folge, weil das damit verbundene Arbeitsentgelt nach dem Grundsatz „do ut des“ gemäß § 611a BGB für die Wahrnehmung höherwertiger Aufgaben bezahlt wird.
18. Im Rahmen der Vertragsfreiheit können Arbeitnehmer und Arbeitgeber nach Meldung einer Erfindung eine Erfindungsvergütung in Gestalt eines höheren Arbeitsentgelts vereinbaren, wenngleich das absehbar zu Konflikten führt, weil dabei Ansprüche auf Arbeitsentgelt und aus dem Patentrecht resultierende vermögensrechtliche Ansprüche unsachgemäß vermengt werden, obgleich diese wesensfremd sind.

Begründung:

(...)

Im vorliegenden Fall ist die Vergütung der Erfindung streitig, für die für die Antragsgegnerin unter anderem das im Oktober 2006 angemeldete Patent (...) erteilt wurde, in dem der Antragsteller als Erfinder benannt ist.

Unstreitig zwischen den Parteien ist, dass die Antragsgegnerin die erfindungsgemäße Lehre seit 2008 in von ihr hergestellten (..) benutzt.

Die Antragsgegnerin hat sowohl im Vorfeld des Schiedsstellenverfahrens wie auch im Schiedsstellenverfahren die Zahlung von Erfindungsvergütung abgelehnt. Zur Begründung hat sie sich auf Verjährung, Verwirkung und darauf berufen, dass der Antragsteller infolge einer Beförderung bereits hinreichend vergütet sei und dass aufgrund fehlender Umsatzsteigerungen seit Nutzung des Patents kein Erfindungswert gegeben sei.

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

Dem hierzu 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 einer Erfindung zu Grunde liegende, im Arbeitsverhältnis entwickelte technische Problemlösung als solche zwar nach § 611a BGB in jedem Entwicklungsstadium zwar Eigentum des Arbeitgebers und mit dem Arbeitsentgelt insoweit vollständig und abschließend vergütet ist.

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

Wenn die Erfindung eine Diensterfindung im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbEG ist, was bei Arbeitsergebnissen stets der Fall ist, ist sie allerdings 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 ist¹, selbst wenn die Erfindung kein direktes Ergebnis der originär zu erbringenden Arbeitsleistung gewesen sein sollte.

Für eine wirksame Inanspruchnahme muss der Arbeitgeber bei ab dem 01.10.2009 gemeldeten Erfindungen aufgrund der Inanspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG und des daraus resultierenden Automatismus auch nicht mehr gesondert aktiv werden. Anders war das noch bei den bis zum 30.09.2009 gemeldeten Erfindungen. Hinsichtlich dieser Erfindungen ist das Recht auf das Patent nur dann auf den Arbeitgeber übergegangen, wenn der Arbeitgeber die Inanspruchnahme innerhalb von vier Monaten ab Eingang der Erfindungsmeldung schriftlich gegenüber dem Arbeitnehmer erklärt hat – §§ 6 Abs. 2, 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG (a.F.).

Hat der Arbeitgeber vom Inanspruchnahmerecht wirksam Gebrauch gemacht, ist auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber übergegangen. Hat der Arbeitgeber hingegen nicht wirksam vom Inanspruchnahmerecht Gebrauch gemacht, hat er keine Rechte an den Erfinderrechten erworben und es verbleibt bei der patentrechtlichen Zuweisung der Vermögensrechte zum Erfinder und damit zum Arbeitnehmer.²

Aber auch bei einer wirksamen Inanspruchnahme wird die Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende und im Kern im Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers nicht ersatzlos beseitigt³, sondern lediglich inhaltlich im Sinne von

1 OLG Düsseldorf vom 18.09.2003 – 2 U 70/99, I-2 U 70/99

2 BGH vom 04.04.2006 – X ZR 155/03 – Haftetikett

3 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.

Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG neu gestaltet⁴, 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 nachhaltig geschützt werden.

Die bedeutendste der aufgezeigten Regelungen zur Neugestaltung des Vermögensrechts ist der Vergütungsanspruch aus § 9 ArbEG, der als unabdingbarer gesetzlicher vermögensrechtlicher (nicht arbeitsrechtlicher!) 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 Inhaberschaft der Rechte an der Diensterfindung

Die Antragsgegnerin hat am 12.01.2006 ein Gebrauchsmuster und unter Inanspruchnahme dieser Priorität am 20.10.2006 eine Patentanmeldung vorgenommen, in der der Antragsteller als Alleinerfinder einer (...) benannt wurde, und darauf das Patent (...) erhalten, dessen technische Lehre sie in seit 2008 in von ihr hergestellten und vertriebenen (...) verwendet.

Der Patentanmeldung vorausgegangen war die mündliche Mitteilung der erfindungsgemäßen Idee des Antragstellers an seinen Vorgesetzten. Eine förmliche Erfindungsmeldung im Sinne des ArbEG hatte der Antragsteller in Unkenntnis der gesetzlichen Regelung nicht abgegeben. Die Antragsgegnerin hat niemals eine Inanspruchnahmeerklärung abgegeben.

Nachdem der Antragsteller im Jahr 2017 anderweitig in Erfahrung gebracht hatte, dass Arbeitnehmererfindern Vergütungsrechte zustehen, hat er der Geschäftsleitung der Antragsgegnerin in einem mit Erfindungsmeldung überschriebenen Schreiben vom 14.12.2017 folgendes mitgeteilt:

„(...) ich melde hiermit nachträglich folgende Diensterfindung.

⁴ BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

Diese Erfindung wurde bereits von (...), ehemals (...), zum Patent angemeldet. Aus diesem Grund nachträglich, da ich bis vor kurzem noch keine Kenntnis über die Vorgehensweise von Dienstserfindungen hatte.“

Im Folgenden werden sodann Aufgabe, Lösung und Zustandekommen der Erfindung beschrieben.

Dazu hat er im Schiedsstellenverfahren erläutert, dass er damit der Angelegenheit lediglich einen offiziellen Charakter verleihen wollte, damit sich die Antragsgegnerin in Richtung Vergütung etwas bewege.

Daraufhin ist es am 09.02.2018 zu einem persönlichen Gespräch des Antragstellers mit dem Personalleiter und dem Betriebsleiter gekommen. Der Antragsteller hat dazu ausgeführt, dass er von diesen so unter Druck gesetzt worden sei, dass er sich aus Angst um seinen Arbeitsplatz nicht getraut habe, seinen Anspruch auf Vergütung entsprechend weiter zu verfolgen. Die Antragsgegnerin hat diese Darstellung zunächst mit der Begründung kategorisch zurückgewiesen, dass der Antragsteller nicht in der Lage sei, seiner Behauptung weitere Ausführungen zur Substantiierung folgen zu lassen. Daraufhin hat der Antragsteller mitgeteilt, dass der Personalleiter seinem Gedächtnisprotokoll zufolge zu ihm gesagt habe:

„(...) du kannst froh sein, dass wir die Angelegenheit mit dir besprechen und die Sache nicht bei Herrn (...) liegt.“

Zur Erläuterung hat der Antragsteller mitgeteilt, dass Herr (...) der damalige Hauptgeschäftsführer und für seinen harten Kurs bekannt gewesen sei. Die Antragsgegnerin hat daraufhin sodann mitgeteilt, diese Aussage sei frei erfunden. Außerdem läge in dieser Aussage gar keine Drohung, die Angst um den Arbeitsplatz rechtfertigen könne.

In der Folge hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller mit Schreiben vom 11.04.2018 folgendes mitgeteilt:

„(...) mit E-Mail vom 14.12.2017 sowie vom 21.12.2017 haben Sie uns bezüglich Dienstserfindungen gemäß dem ArbNErfG informiert.

Obwohl wir von ihrem so bekanntgemachten Begehren überrascht wurden, haben wir die Sachverhalte zunächst zur Kenntnis genommen. In einem im Vorfeld zwischen Ihnen und den Unterzeichnern geführten Gespräch am 9. Februar

2018 haben wir die diesbezügliche Thematik erörtert, Beweggründe eruiert und persönliche Einschätzungen ausgetauscht.

Einmal abgesehen davon, dass etwaige Ansprüche ihrer vorgenannten Erfindungsmeldungen zum sogenannten (...) seit vielen Jahren verjährt sind, betrachten wir nicht nur bei Ihnen sondern auch allen anderen AT-Angestellten im ursächlichen Zusammenhang mit der täglichen Arbeit stehende „Ideen“ und „Erfindungen“ mit der Vergütung des AT-Gehalts und der großzügig ausgelegten zusätzlichen variablen Entgeltbestandteile für hinlänglich abgegolten. Dies gilt aus unserer Sicht erst recht im Umstand mit Aufgabenstellungen des Leiters Technische Entwicklung.“

Am 23.10.2023 hat der Antragsteller sich nochmals mit Hilfe einer Patentanwaltskanzlei an die Antragsgegnerin gewandt und vorgeschlagen, seine Ansprüche mit einer Zahlung von 45.000 € abzugelten. Dies hat die Antragsgegnerin mit Anwaltsschreiben zurückgewiesen und mitgeteilt, dass keine Zahlung im Zusammenhang mit einer angeblichen Diensterfindung des Antragstellers erfolgen werde. Am 14.12.2023 hat der Antragsteller sodann die Schiedsstelle angerufen und während des laufenden Schiedsstellenverfahrens sein seit 1989 bestehendes Arbeitsverhältnis zum Ende des Jahres 2024 gekündigt, woraufhin ihn die Antragsgegnerin freigestellt hat.

Davon ausgehend ergibt sich folgende Rechtslage:

Inhaber des Rechts auf das Patent ist nach § 6 PatG stets und ausnahmslos der Erfinder. Denn § 6 PatG gilt mangels anderweitiger Ausgestaltungen des Rechts auf das Patent im Patentgesetz oder im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen nicht nur für freie Erfinder, sondern auch für Arbeitnehmer, die während der Dauer des Arbeitsverhältnisses eine Erfindung gemacht haben, die aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Aufgaben entstanden ist oder zumindest maßgeblich auf Erfahrungen und Arbeiten des Betriebes beruht (Diensterfindung) – §§ 1, 2, 4 Abs. 2 ArbEG.⁵

Mithin hat die Antragsgegnerin im Jahr 2006 ein Gebrauchsmuster und sodann ein Patent für eine Erfindung im Sinne von § 1 PatG angemeldet, hinsichtlich derer das Recht auf das Patent beim Antragsteller lag.

⁵ OLG Düsseldorf vom 18.09.2003 – 2 U 70/99, I-2 U 70/99

Das Recht auf das Patent ist ein dem Eigentumsschutz des Art. 14 GG unterliegendes, dem Erfinder zugewiesenes Vermögensrecht.

Der Übergang der vermögenswerten Rechte an einer Dienstleistung und damit des Rechts auf das Patent vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber setzt nach § 7 ArbEG sowohl in der bis zum 30.09.2009 als auch in der ab dem 01.10.2009 geltenden Fassung eine wirksame Inanspruchnahme der Dienstleistung durch den Arbeitgeber voraus, die eine empfangsbedürftige rechtsgestaltende Willenserklärung darstellt⁶, die nur für die nach dem 30.09.2009 gemeldeten Erfindungen vom Gesetz fingiert wird. Wird eine solche Willenserklärung insbesondere für bis zum 30.09.2009 gemeldete Erfindungen gar nicht oder zumindest nicht wirksam abgegeben, wird die Dienstleistung frei und das Recht auf das Patent bleibt sodann dauerhaft und uneingeschränkt dem Erfinder und damit dem Arbeitnehmer zugewiesen, ohne dass der Arbeitgeber dies in der Folge nochmals einseitig wieder ändern könnte.

Der Gebrauchsmusteranmeldung und der Patentanmeldung aus dem Jahr 2006 ist keine Erfindungsmeldung des Antragstellers i.S.d. § 5 ArbEG vorausgegangen. Denn der Antragsteller hatte seine Idee nicht schriftlich, gesondert und als Dienstleistungsmeldung kenntlich gemacht seiner Arbeitgeberin, sondern lediglich mündlich seinem Vorgesetzten mitgeteilt.

Daher war die Frist, innerhalb derer der Arbeitgeber nach § 6 Abs. 2 ArbEG (a.F.) eine schriftliche Inanspruchnahme wirksam erklären kann, für die Antragsgegnerin zunächst nicht angelaufen.

Es gibt jedoch Fallgestaltungen, in denen die Frist zur Inanspruchnahme anlaufen und somit auch verstreichen kann, ohne dass der Arbeitnehmer eine Erfindungsmeldung i.S.d. § 5 ArbEG abgegeben hat. Das ist möglich, weil die Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Abgabe einer Erfindungsmeldung lediglich eine Erklärung über tatsächliche Umstände zum Gegenstand hat und deshalb keine für weitere daran anknüpfende Rechtsfolgen notwendige rechtsgeschäftliche Erklärung ist, sondern lediglich der Vermittlung von Wissen dient.⁷ Deshalb ist die formelle und inhaltliche Erfüllung der Meldepflicht unter teleolo-

6 BGH vom 04.04.2006 – X ZR 155/03 – Haftetikett

7 BGH vom 04.04.2006 – X ZR 155/03 – Haftetikett; vorgehend OLG Düsseldorf vom 18.09.2003 – 2 U 70/99, I-2 U 70/99

gischen Gesichtspunkten nur solange Grundvoraussetzung für das Inanspruchsetzen der Inanspruchnahmefrist, als der Arbeitgeber nicht nach außen zu erkennen gegeben hat, dass ihm das, was ihm mit der Erfindungsmeldung an Erkenntnissen vermittelt werden soll, bereits bekannt ist.⁸

Durch die Meldepflicht sollen dem Arbeitgeber die Erfindungen seiner Arbeitnehmer und die insoweit maßgeblichen Umstände so bekannt werden, dass er den Erfindungscharakter und die an der Erfindung beteiligten Personen erkennen kann und in der Lage ist, über eine Inanspruchnahme oder Freigabe, über den der gemachten Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und über die Festsetzung einer Vergütung allen Miterfindern gegenüber sachgerecht zu entscheiden.⁹

Dieser Zweck der Meldepflicht ist, wenn keine förmliche Erfindungsmeldung abgegeben worden ist, nach der ständigen obergerichtlichen Rechtsprechung¹⁰ dann erfüllt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung mit dem Inhalt der von seinen Arbeitnehmern entwickelten Lehre zum technischen Handeln zur Erteilung eines Patents anmeldet und dabei die an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt. Denn damit gibt er zu erkennen, dass er über die maßgeblichen Umstände, insbesondere über die Bedeutung der Erfindung und ihre Erfinder so informiert ist, dass er jedenfalls nunmehr in der Lage und es ihm deshalb auch zuzumuten ist, die Diensterfindung sobald wie möglich unter Beachtung der dazu erforderlichen Formalien in Anspruch zu nehmen, so er den Übergang der vermögenswerten Rechte daran und damit des Rechts auf das Patent vom Arbeitnehmer auf sich bewirken möchte. Deshalb beginnt, wenn der Arbeitnehmer keine den Anforderungen des § 5 ArbEG genügende Erfindungsmeldung abgegeben hat, die Viermonatsfrist des § 6 ArbEG, innerhalb derer der Arbeitgeber die vermögenswerten Rechte vom Arbeitnehmer auf sich einseitig nach § 6 ArbEG (a.F.) durch rechtsgestaltende Willenserklärung formwirksam überleiten kann, mit der Anmeldung der Erfindung zum Schutzrecht zu laufen.

⁸ OLG Düsseldorf vom 18.09.2003 – 2 U 70/99, I-2 U 70/99

⁹ BGH vom 12.04.2011 – X ZR 72/10 – Initialidee

¹⁰ BGH vom 04.04.2006 – X ZR 155/03 – Haftetikett; BGH vom 12.04.2011 – X ZR 72/10 – Initialidee; BGH vom 14.02.2017 – X ZR 64/15 – Lichtschutzfolie

Im vorliegenden Fall hatte die Antragsgegnerin die Anmeldung der vom Antragsteller stammenden technischen Lehre zur Erteilung eines Patents am 20.10.2006 beim Europäischen Patentamt eingereicht und den Antragsteller als Erfinder benannt. Damit ersetzt diese Anmeldung die Erfindungsmeldung und setzt, da die Anmeldung vor dem 01.10.2009 erfolgte, die viermonatige Frist zur Inanspruchnahme durch eine formwirksame ausdrückliche rechtsgestaltende Willenserklärung im Sinne von § 6 ArbEG (a.F.) in Gang.¹¹

Die Antragsgegnerin hat jedoch in diesem Zeitraum keine derartige Erklärung abgegeben, obgleich ihr das nicht nur deshalb zumutbar war, weil sie nach außen dokumentiert über alle dazu notwendigen Erkenntnisse verfügt hat, sondern auch, weil sie ganz offensichtlich kein Erfindungswesen im Unternehmen implementiert hatte und deshalb auf dieses Organisationsverschulden zurückzuführende Rechtsfolgen ihrer Risikosphäre zuzuordnen sind.

Somit bleibt nur noch die Frage zu klären, ob die Erfindungsmeldung des Antragstellers vom 14.12.2017 für die Antragsgegnerin ein zweites Mal die Möglichkeit eröffnet hat, die vermögenswerten Rechte an der Erfindung vom Antragsteller zu übernehmen.

Diesbezüglich gilt es zwei Aspekte zu unterscheiden:

(1) Erneute Eröffnung der Inanspruchnahmefrist durch die Erfindungsmeldung?

Würde die Erfindungsmeldung vom 14.12.2017 die Viermonatsfrist des § 6 ArbEG ein zweites Mal in Gang setzten, so wäre die einschlägige gesetzliche Regelung § 6 ArbEG in der seit dem 01.10.2009 geltenden Fassung und die Erfinderrechte wären folglich durch die gesetzliche Fiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG auf die Antragsgegnerin übergegangen.

Das kommt jedoch schon deshalb nicht in Betracht, weil eine Erfindungsmeldung eine Wissenserklärung ist und die Antragsgegnerin die Kenntnis des ihr mit dieser Erfindungsmeldung übermittelten Wissens bereits vollständig mit der Patentanmeldung vom 20.10.2006 dokumentiert hat. Die Erfindungsmeldung vom 14.12.2017 hat daher

11 BGH vom 12.04.2011 – X ZR 72/10 – Initialidee

keine der Antragsgegnerin noch unbekannten Erkenntnisse enthalten, die der Antragsgegnerin im Hinblick auf den Sinn und Zweck des § 5 ArbEG (erneut) einen Anknüpfungspunkt für eine rechtsgestaltende Willenserklärung hätten eröffnen können. Dementsprechend hat der BGH für eine insoweit gleichartige Sachverhaltskonstellation Folgendes festgestellt¹²:

„Die Einreichung einer Patentanmeldung hat nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich die gleichen Wirkungen wie eine formell und inhaltlich ordnungsgemäße Erfindungsmeldung. Damit ist es nicht vereinbar, einer späteren inhaltsgleichen Erfindungsmeldung den Vorrang einzuräumen mit der Folge, dass die bereits laufende Frist für die Inanspruchnahme nachträglich von neuem beginnt.

Dies muss jedenfalls dann gelten, wenn die Frist im Zeitpunkt der formgerechten Anmeldung bereits abgelaufen ist.

In dieser Konstellation hat der Arbeitnehmer die Rechte an der Erfindung bereits erworben. Wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nach diesem Zeitpunkt erneut die Möglichkeit der Inanspruchnahme einräumt, liegt darin eine Verfügung über diese Rechte. Eine solche ist zwar grundsätzlich möglich und kann auch durch konkludentes Verhalten erfolgen. Für die Annahme, dass sich ein Beteiligter eines bereits erworbenen Rechts wieder begeben will, bedarf es aber besonderer Anhaltspunkte.

Die wiederholte Abgabe einer Erfindungsmeldung allein reicht hierfür nicht aus. Der Meldung oder dem sonstigen Verhalten des Arbeitnehmers müssten vielmehr konkrete Anhaltspunkte dafür zu entnehmen sein, dass er sich des (möglichen) Erwerbs der Rechte an der Erfindung bewusst ist und diese erneut zur Disposition des Arbeitgebers stellen will.“

Der hier zu bewertende Sachverhalt bietet wie auch der vom BGH bewertete jedoch keine Anhaltspunkte, dass sich der Antragsteller zum Zeitpunkt der Erfindungsmeldung darüber bewusst war, dass er nach wie vor Inhaber der vermögenswerten Rechte an der Erfindung war. Er ist sich noch nicht einmal im laufenden Schiedsverfahren darüber bewusst geworden, sondern erst mit Zustellung des Einigungsvorschlags der Schiedsstelle darüber in Kenntnis gesetzt worden.

12 BGH vom 14.02.2017 – X ZR 64/15 – Lichtschutzfolie

Darüber hinaus hatte der Antragsteller die Erfindungsmeldung überhaupt nur deshalb vorgelegt, damit sich die Antragsgegnerin überhaupt hinsichtlich einer Vergütung zu bewegen beginnt. Sie diene somit lediglich als Denkanstoß, um überhaupt derartige Prozesse anzustoßen, enthielt aber völlig unzweifelhaft nicht die bewusste Willensentscheidung, bestehende eigene Rechte zur Disposition zu stellen.

(2) Angebot des Antragstellers zur vertraglichen Überleitung der Erfinderrechte?

Wollte man gleichwohl in die Erfindungsmeldung ein Vertragsangebot des Antragstellers an die Antragsgegnerin hineininterpretieren, so bliebe letztlich zu konstatieren, dass die Antragsgegnerin die „ausgestreckte Hand“ des Antragstellers im Gespräch vom 09.02.2018 und mit Schreiben vom 11.04.2018 schlicht unkonzilient „ausgeschlagen“ hat.

Nichts anderes gilt für das Angebot des Antragstellers vom 23.10.2023, seine Ansprüche mit einer Zahlung von 45.000 € abzugelten.

Im Ergebnis sind die vermögenswerten Rechte an der Erfindung nie vom Antragsteller auf die Antragsgegnerin übergegangen, sondern immer beim Antragsteller gelegen, wo sie auch heute noch liegen.

3. zum „Vergütungsanspruch“ des Antragstellers

Die Antragsgegnerin hat das Recht auf das Patent seit 2008 unberechtigt benutzt und tut dies immer noch, weil die Erfinderrechte seit der Erfindungsentstehung beim Antragsteller gelegen sind, wo sie auch heute noch liegen.

Der Antragsteller hat deshalb zwar keinen Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG, der gerade dadurch begründet wird, dass der Arbeitnehmer die Erfinderrechte an den Arbeitgeber verloren hat. Er hat aber einen Schadensersatzanspruch gemäß § 823 Abs. 1 BGB gegen die Antragsgegnerin.¹³

Denn das Recht auf das Patent nach § 6 PatG (Art. 64 Abs.1 EPÜ) ist ein sonstiges von § 823 Abs. 1 BGB geschütztes Recht¹⁴, das dem Antragsteller als Erfinder der mit dem Pa-

13 OLG Düsseldorf vom 26.07.2018 – I 15 U 2/17, 15 U 2/17 – Flammpunktprüfungs Vorrichtung, bestätigt durch BGH vom 09.06.2020 – X ZR 142/18 – Penetrometer

14 BGH vom 09.06.2020 – X ZR 142/18 – Penetrometer

tent (...) monopolisierten Erfindung nach § 6 S. 1. 1. Alt PatG zustand und bis heute zu- steht. Denn die Antragsgegnerin hat im Jahr 2006 davon abgesehen, die Rechtsnachfolge des Antragstellers im Sinne von § 6 S. 1. 2. Alt PatG durch einseitige empfangsbedürftige rechtsgestaltende Willenserklärung innerhalb der dafür bestehenden gesetzlichen Inanspruchnahmefrist oder nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist durch eine einvernehmliche Regelung im Sinne der §§ 22 S. 2, § 23 Abs. 1 ArbEG wirksam anzutreten.

Folglich verletzt die Antragsgegnerin das Recht des Antragstellers seit dem Jahr 2006 durchgehend bis heute, da sie die Erfindung für sich zum Gebrauchsmuster und Patent angemeldet hat, die Erfinderrechte aber nicht auf sich übergeleitet hat und somit die er- wirkten, aber dem Erfinder gemäß § 8 ArbEG zustehenden Schutzrechte dem Antragstel- ler vorenthalten hat und vorenthält und die Erfindung genutzt hat und weiterhin nutzt.¹⁵

Schuldhaft ist die Verletzung, weil es der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt entspricht, bei Anmeldung und Nutzung einer im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses entstandenen Erfindung die Rechtsverhältnisse im Hinblick auf die Erfindung zu überprüfen, weil im Fall einer Arbeitnehmererfindung offensichtlich ist, dass sowohl Arbeitnehmer wie auch Ar- beitgeber als Berechtigte in Betracht kommen können.¹⁶

Der zu ersetzende Schaden ist der Schaden, den der Arbeitnehmer dadurch erleidet, dass der Arbeitgeber den Gegenstand der Erfindung widerrechtlich nutzt, der Arbeitnehmer hiergegen aufgrund der vorenthaltenen Rechtsposition aber nicht vorgehen kann.¹⁷ Des- halb muss die Antragsgegnerin das herausgeben, was sie dadurch erlangt hat und erlangt, dass sie Nutzungsmöglichkeiten aus dem Patent (...) wahrgenommen hat und wahrnimmt, obgleich diese ihr nicht zugewiesen waren und sind.¹⁸ Der objektive Gegenwert dafür ist eine angemessene Lizenzgebühr für alle Nutzungshandlungen.¹⁹

4. zum Verjährungseinwand der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin hat die Einrede der Verjährung erhoben.

15 BGH vom 09.06.2020 – X ZR 142/18 – Penetrometer

16 OLG Düsseldorf vom 26.07.2018 – I 15 U 2/17, 15 U 2/17 – Flammpunktprüfungsvorrichtung, bestätigt durch BGH vom 09.06.2020 – X ZR 142/18 – Penetrometer

17 BGH vom 09.06.2020 – X ZR 142/18 – Penetrometer

18 BGH vom 04.04.2006 – X ZR 155/03 – Haftetikett

19 BGH vom 26.03.2019 – X ZR 109/16 – Spannungsversorgungsvorrichtung

So die Einrede durchgreift, könnte sie gegebenenfalls nach § 214 Abs. 1 BGB Schadensersatzzahlungen an den Antragsteller verweigern.

Die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hemmt die Verjährung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.²⁰ Die Anrufung der Schiedsstelle ist im vorliegenden Verfahren am 16.12.2023 bei der Schiedsstelle eingegangen.

Somit greift die Verjährungseinrede der Antragsgegnerin für alle Ansprüche nicht durch, die zu diesem Zeitpunkt nicht verjährt waren.

Unterstellt man im vorliegenden Fall zunächst die Anwendbarkeit der Regelverjährungsfrist (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB), so wären zumindest die Ansprüche des Antragstellers für alle rechtswidrigen und damit schadensbegründenden Nutzungen der Antragsgegnerin ab dem 01.01.2020 bis heute noch nicht verjährt.

Weiterhin zu berücksichtigen ist aber die Rechtsverteidigungsnorm des § 852 S. 1 BGB gegen die Einrede der Verjährung, die dem Gläubiger selbst bei verjährtem Deliktsanspruch gleichwohl den Zugriff auf das durch die unerlaubte Handlung Erlangte ermöglicht, das durch eine angemessene Lizenzgebühr sachgerecht wiedergegeben wird.²¹ Zu einer Anwendbarkeit des § 852 BGB gelangt man im Übrigen nicht nur über den Restschadensersatzanspruch, sondern im Zweifel auch über die Verweisung des § 141 PatG für Ansprüche wegen Verletzung des Patentrechts. Ansprüche aus § 852 S. 1 BGB verjähren nach § 852 S. 2 BGB in 10 Jahren ab ihrer Entstehung. Somit kann die Antragsgegnerin die Befriedigung der Ansprüche des Antragstellers auf Lizenzgebühren für alle rechtswidrigen und damit schadensbegründenden Nutzungen der Antragsgegnerin ab dem 16.12.2013 bis heute nicht verweigern.

Der Vollständigkeit halber weist die Schiedsstelle außerdem noch darauf hin, dass nach ihrer ständigen Spruchpraxis die Einrede der Verjährung eine unzulässige Rechtsausübung nach § 242 BGB darstellen kann.

Denn der Gesetzgeber hat, obwohl nach dem Wortlaut der §§ 194 ff. BGB scheinbar nur bestehende Ansprüche verjähren können, mit den Verjährungsvorschriften eigentlich den

20 BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren

21 BGH vom 26.03.2019 – X ZR 109/16 – Spannungsversorgungsvorrichtung

Zweck verfolgt, dem fälschlich als Schuldner in Anspruch Genommenen die Abwehr unbegründeter Ansprüche deutlich zu erleichtern, im Ergebnis also den Nichtschuldner wirksam zu schützen.

Erst in zweiter Linie soll auch ein wahrer Schuldner dem fälschlichen Schuldner unter bestimmten Voraussetzungen gleichgestellt werden. Dem liegt die Prämisse zu Grunde, dass die „*verdunkelnde Macht der Zeit*“ die Beweissituation in der Regel verschlechtert, weshalb eine Rechtslage, die dazu zwingt, unbegrenzt Rücklagen für Risiken aus früheren Geschäften bilden zu müssen, nicht als sinnvoll und zumutbar angesehen wird und deshalb vermieden werden soll. Daher soll auch der wahre Schuldner nach einer gewissen Zeit vor Forderungen geschützt werden, auch wenn diese berechtigt sind. Hinsichtlich wahrer Schuldner hat der Gesetzgeber somit in den Verjährungsregelungen dem Erhalt des Rechtsfriedens den Vorrang vor dem Gläubigerschutz eingeräumt.

Der Entscheidung, den Rechtsfrieden über Gläubigerinteressen zu stellen, liegt allerdings die Annahme zu Grunde, dass der Gläubiger lange genug die faire Chance hatte, seine Ansprüche durchzusetzen.²²

Deshalb kann die Verjährungseinrede in einer Fallkonstellation, in der das vorangegangene Verhalten des Schuldners, der das Recht zur Verjährungseinrede zu seinem Vorteil in Anspruch nimmt, zu einer Störung der Ausgewogenheit der vom Gesetzgeber zu Grunde gelegten Interessenabwägung zwischen dem Interesse des Gläubigers an der geschuldeten Leistung und dem Interesse des Schuldners am Rechtsfrieden geführt hat, als unzulässige Rechtsausübung im Sinne von § 242 BGB anzusehen sein.²³

Für erfinderrechtliche Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass Arbeitnehmererfinder keine gewöhnlichen Gläubiger sind, sondern als Arbeitnehmer in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber, dem Schuldner des Vergütungsanspruchs, stehen.

Das ArbEG sieht deshalb beispielsweise in Abkehr vom wichtigsten Grundsatz des Zivilrechts, dem Grundsatz der Vertragstreue, selbst für nach § 22 S. 2 ArbEG zulässige Verträge des Arbeitnehmers mit dem Arbeitgeber über Diensterfindungen vor, dass Arbeitnehmer auch noch nach Ablauf des Arbeitsverhältnisses deren Unwirksamkeit

²² Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 79. Auflage, Überblick vor § 194, RNr. 7 ff.

²³ Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 79. Auflage, Überblick vor § 194, RNr. 16 ff.

beanspruchen können, wenn sie in unbilliger Weise erheblich benachteiligt worden sind (§ 23 ArbEG). Der Gesetzgeber wollte somit offensichtlich zumindest grobe Benachteiligungen des Arbeitnehmers vermeiden, die durch das Abhängigkeitsverhältnis des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber entstehen können.²⁴

Diese Intention des Gesetzgebers zum Schutz des Arbeitnehmererfinders muss deshalb auch für eine Situation gelten, in der der Arbeitnehmer aufgrund des Verhaltens des Arbeitgebers nicht die faire Chance hat, seine Vergütungsansprüche zeitgerecht durchzusetzen. Der auf dem Gedanken des Rechtsfriedens fußende Schuldnerschutz der Verjährungsvorschriften muss daher dann zurücktreten, wenn der Arbeitgeber in Ausnutzung des Abhängigkeitsverhältnisses die zeitgerechte Klärung der Vergütungsansprüche vereitelt. Er ist dann als wahrer Schuldner nicht schutzbedürftig im Sinne des Verjährungsrechts, weshalb es ihm zugemutet werden kann, Ansprüche auch noch lange nach Anspruchsentstehung befriedigen zu müssen.

Aus Sicht der Schiedsstelle drängt es sich bei objektiver Betrachtung der aufgezeigten Vorgänge bei der Antragsgegnerin aus den Jahren 2017 und 2018 geradezu auf, dass diesen ganz unzweifelhaft diese Qualität zukommt.

5. zur Verwirkung

Die Antragsgegnerin hat geltend gemacht, dass etwaige Ansprüche des Antragstellers verwirkt seien.

Verwirkung bedeutet, dass sich eine an und für sich begründete Verfolgung eines Anspruchs als unzulässige Rechtsausübung wegen widersprüchlichen Verhaltens i.S.v. § 242 BGB (Treu und Glauben) darstellt. Ist das der Fall, gilt der Anspruch als vernichtet. Der Verstoß gegen Treu und Glauben liegt in solchen Fällen in der illoyalen Verspätung der Geltendmachung des Rechtsanspruchs und setzt voraus, dass ein Anspruch über längere Zeit nicht geltend gemacht worden ist (Zeitmoment) und sich der andere Teil nach dem gesamten Verhalten des Anspruchsinhabers darauf einstellen durfte, dass dieser das Recht auch in Zukunft nicht geltend machen werde und sich dementsprechend auch tatsächlich darauf eingerichtet hat (Umstandsmoment).

²⁴ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 240

Bei der Verwirkung handelt es sich um einen Ausnahmetatbestand, an den deshalb sehr strenge Anforderungen zu stellen sind.

Grundsätzlich steht es dem Anspruchsberechtigten nämlich frei, die ihm vom Gesetzgeber von den Verjährungsfristen für die Geltendmachung seines Anspruchs eingeräumte Zeit auch voll auszuschöpfen.

Das gilt ganz besonders für die kurze dreijährige Verjährungsfrist des § 195 BGB. Innerhalb dieser kann sich die Geltendmachung eines Rechts dem Grunde nach so gut wie nie als unzulässige Rechtsausübung darstellen bzw. es bedürfte dafür schon ganz besonders gelagerter Einzelfallumstände. Diese müssten dann trotz des geringen Zeitmoments so außergewöhnlich gelagert sein, dass sich die Antragsgegnerin aufgrund eines Verhaltens des Antragsstellers ohne jede Unwägbarkeit hätte darauf verlassen können müssen, nicht mehr in Anspruch genommen zu werden. Dafür kann es niemals ausreichen, dass der Anspruchsberechtigte nach einer Ablehnung seines Anspruchs zunächst lediglich nichts weiter unternimmt. Soweit in Anwendung der kurzen dreijährigen Verjährungsfristen Ansprüche nicht verjährt sind, können diese mithin auch nicht verwirkt sein.²⁵

Davon ausgehend können vorliegend die Ansprüche des Antragstellers auf Zahlung einer Lizenzgebühr für die schadensbegründenden Nutzungshandlungen der Antragsgegnerin ab dem 01.01.2020 bis heute nicht verwirkt sein.

Im Übrigen stehen hier die Besonderheiten des Restschadensersatzanspruchs des § 852 S. 1 BGB einer Verwirkung entgegen. Denn ein Schädiger wird nach Ablauf der Regelverjährungsfrist der §§ 195, 199 BGB zwar davor geschützt, sein eigenes Vermögen für den Ausgleich des Schadens einzusetzen. Er soll nach dem Willen des Gesetzgebers und dem Sinn und Zweck der Regelung aber nicht davor geschützt werden, wenigstens die durch die unerlaubte Handlung erlangten Vorteile herausgeben zu müssen.

Ein wichtiges Anwendungsfeld des § 852 BGB betrifft die wirtschaftsrelevanten Spezialmaterien des Deliktsrechts, insbesondere im Recht des geistigen Eigentums. Denn hier hat der Betroffene selbst bei voller Kenntnis des Schadens und der Person des Schuldners

regelmäßig gute Gründe, zunächst mit der Geltendmachung von Ersatzansprüchen zuzuwarten, insbesondere weil die Rechtslage in der Regel kompliziert, der Streitwert hoch und die Prozessrisiken deshalb erheblich sind.²⁶

Eine Verwirkung des Anspruchs vor Ablauf der Verjährungsfrist des § 852 S. 2 BGB kann daher nur unter ganz besonderen Umständen in Betracht kommen, die hier ersichtlich nicht gegeben sind.

Darüber hinaus kann sich nicht auf Verwirkung und damit auf eine unzulässige Rechtsausübung berufen, wem wie hier schon der Verjährungseinwand als unzulässige Rechtsausübung verwehrt ist.

6. zu den Grundzügen der Bemessung der Lizenzgebühr

Benutzt ein Unternehmen eine Schutzrechtsposition, wird es vor der Nachahmung der geschützten technischen Lehre durch Wettbewerber rechtlich geschützt. Deshalb fließen dem Unternehmen bei der Eigennutzung insoweit geldwerte Vorteile zu, als unabhängige Marktteilnehmer für die Befreiung vom aus dem Patentschutz resultierenden Verbotungsrecht in frei ausgehandelten Lizenzverträgen Zahlungen vereinbart hätten²⁷ (= Lizenzgebühr).

Folglich offenbart sich der objektive Wert, der dem Unternehmen aus der 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 unter Marktteilnehmern erfahrungsgemäß jedoch ausschließlich umsatzbasierte Lizenzverträge abgeschlossen, die regelmäßig als Bezugsgröße den unter technischen Gesichtspunkten auf die erfindungsgemäße Funktion des Produkts entfallenden Anteil am Nettoumsatz ab Werk zu

²⁶ MüKoBGB/Wagner, 9. Aufl. 2024, BGB § 852 Rn. 5, 6

²⁷ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

Grunde legen (technisch-wirtschaftliche Einheit), welcher mit einem marktüblichen, gegebenenfalls auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird.²⁸

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.

Mithin wird die Lizenzgebühr stets gesamturnsatzbezogen vereinbart und nicht an einen Mehrumsatz gekoppelt, wie dies die Antragsgegnerin fälschlicherweise vorgetragen hat. Denn ob einem Unternehmen, das eine patentgeschützte technische Lehre einsetzt, damit ein Mehrumsatz am Markt gelingt, liegt ausschließlich in dessen unternehmerischer Risikosphäre und braucht den Lizenzgeber nicht zu kümmern.

7. zum Auskunftsanspruch

Die Antragsgegnerin hat den Umfang der Nutzung bislang nicht beauskunftet.

Diesbezüglich gilt Folgendes:

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

Im Hinblick auf die angemessene Höhe der Lizenzgebühr würde die vorbehaltlose Zuweisung der Darlegungs- und Beweislast zum Arbeitnehmer dessen Ansprüche aber gegebenenfalls ins Leere laufen lassen.

Denn die Tatsachen, die die Höhe der Lizenzgebühr begründen, namentlich die erfindungsgemäßen Umsätze, stellen regelmäßig Geschäftsgeheimnisse dar und liegen somit ausschließlich in der Herrschaftssphäre des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer ist daher zumeist schon tatsächlich, in jedem Fall aber rechtlich, strukturell nicht in der Lage, die notwendigen Informationen beizubringen und unter Beweis zu stellen, insbesondere im vorliegenden Fall, in dem der Arbeitnehmer zwischenzeitlich aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Dem Arbeitgeber wäre es mithin ein Leichtes, berechtigte Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers schon auf der Beweislastebene zu vereiteln.

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

Daran gehindert wird der Arbeitgeber durch § 242 BGB, der dem Arbeitnehmer in Verbindung mit dem Vergütungs- bzw. Schadensersatzanspruch einen Anspruch auf Auskunft gegen den Arbeitgeber hinsichtlich der Tatsachen verschafft, die für die Abschätzung der Lizenzgebühr benötigt werden.

Die vom Arbeitgeber diesbezüglich abzugebende Auskunft ist eine Wissenserklärung,²⁹ die nicht nur auf das präsente Wissen des Arbeitgebers beschränkt ist. Der Arbeitgeber ist vielmehr verpflichtet, die unternehmensinternen Informationsmöglichkeiten auszuschöpfen und zur Erteilung einer vollständigen Auskunft heranzuziehen.³⁰

Dabei unterliegt die Auskunftspflicht Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten und folgt deshalb einer abgestuften Systematik:

- (1) Im ersten Schritt hat der Auskunftsverpflichtete lediglich eine Wissenserklärung abzugeben.
- (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 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 Vergütungs- und Schadenersatzansprüche 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.³¹ Der Unterschied zur reinen Auskunft besteht darin, dass es sich zwar um eine besonders genaue Art der Auskunft handelt – insofern sind die

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

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

31 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

Übergänge fließend –, diese Form der Auskunft aber auch einen rechtfertigenden Charakter aufweist.³² Dementsprechend führt der BGH aus, dass der Arbeitnehmerfinder einen Anspruch auf Auskunftserteilung hat, die eine Pflicht zur Rechnungslegung zum Inhalt haben kann.³³ 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 voraus³⁴, 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.

Die bisherige Herangehensweise der Antragsgegnerin erscheint jedenfalls nach Auffassung der Schiedsstelle nicht unbedingt geeignet, Vertrauen wachen zu lassen. Die Rechtsprechung der Instanzgerichte befindet überdies regelmäßig ohnehin einheitlich und weitreichend über den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch.

Der Antragsteller hatte mitgeteilt, im Schnitt sei mit erfindungsgemäßen (...) ein Jahresumsatz von 10.000.000 € erzielt worden. Die Antragsgegnerin ist ihrer Auskunftspflicht nicht nachgekommen hat diesen Hinweis des Antragstellers durchgängig ignoriert. Der Schiedsstelle bleibt somit nur die Möglichkeit, diese Größenordnung als zugestanden anzusehen und zur Grundlage ihres Vorschlags zu machen.

8. zur Lizenzsatz-/Umsatzstaffel bei der Ermittlung der Lizenzgebühr

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

³² so auch Heinrichs in Palandt, 67. Auflage 2008, § 261 RNr. 1

³³ BGH vom 6.02.2002, Az.: X ZR 215/00 – Drahtinjektionseinrichtung

³⁴ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

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 gebilligte³⁵ Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen³⁶ 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 der Tatsache Rechnung trägt, dass sich ein Unternehmen eine entsprechende Markstellung erarbeitet hat.

Die Berücksichtigung der Umsatzstaffel ist vorliegend auch sachgerecht. Denn das Unternehmen hat sich im Laufe der Zeit einen entsprechenden Qualitätsruf erarbeitet.

Belegt wird das schon dadurch, dass mit dem stetig wachsenden Bekanntheitsgrad der Marke (...) „(...)“ im allgemeinen Sprachgebrauch häufig zum Tätigkeitswort für das (...) mit (...) geworden ist. In Bayern heißt es dementsprechend mitunter: „(...)“

Hinsichtlich der genauen Ausgestaltung der Staffel sieht die RL Nr. 11 einheitliche Bezugsgrößen-Umsatzgrenzen mit genau definierten Absenkungsschritten vor, die erfahrungsgemäß nicht 1:1 jedweder in realen Lizenzverträgen vorzufindenden Staffel entsprechen können. Da es aber keine verallgemeinerungsfähigen besseren Erkenntnisse aus der industriellen Lizenzvertragspraxis oder der Rechtsprechung gibt, die man anstelle der Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11 als tatsächlich wiederkehrendes Muster bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzverträgen anwenden könnte, greift die Schiedsstelle regelmäßig

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

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

auf die Abstufungstabelle der RL Nr. 11 zurück, wenn sie über keine sachnäheren Erkenntnisse, insbesondere aus tatsächlich abgeschlossenen Lizenzverträgen, verfügt. (...) Instanzgerichte (...) staffeln jedoch nicht stets in dieser Weise ab, sondern senken mitunter den Lizenzsatz lediglich linear ab, was sich für den Arbeitnehmer häufig im Ergebnis als vorteilhafter erweist. Das sollte die Antragsgegnerin bei ihren Überlegungen hinsichtlich der Anerkennung des Einigungsvorschlags berücksichtigen.

Die Staffeltabelle aus der Richtlinie (RL) Nr. 11 lautet wie folgt:

Abstufung aktuell umgerechnet in Euro						
	Staffelgrenze in DM	Staffelgrenzen in EUR	übersteigender Betrag	Faktor	übersteigende abgestaffelte Umsätze	abgestaffelter Umsatz Ergebnis
bis	3.000.000,00 DEM	1.533.875,64 €		100%	1.533.875,64 €	1.533.875,64 €
bis	5.000.000,00 DEM	2.556.459,41 €	1.022.583,76 €	90%	920.325,39 €	2.454.201,03 €
bis	10.000.000,00 DEM	5.112.918,81 €	2.556.459,41 €	80%	2.045.167,52 €	4.499.368,55 €
bis	20.000.000,00 DEM	10.225.837,62 €	5.112.918,81 €	70%	3.579.043,17 €	8.078.411,72 €
bis	30.000.000,00 DEM	15.338.756,44 €	5.112.918,81 €	60%	3.067.751,29 €	11.146.163,01 €
bis	40.000.000,00 DEM	20.451.675,25 €	5.112.918,81 €	50%	2.556.459,41 €	13.702.622,42 €
bis	50.000.000,00 DEM	25.564.594,06 €	5.112.918,81 €	40%	2.045.167,52 €	15.747.789,94 €
bis	60.000.000,00 DEM	30.677.512,87 €	5.112.918,81 €	35%	1.789.521,58 €	17.537.311,53 €
bis	80.000.000,00 DEM	40.903.350,50 €	10.225.837,62 €	30%	3.067.751,29 €	20.605.062,81 €
bis	100.000.000,00 DEM	51.129.188,12 €	10.225.837,62 €	25%	2.556.459,41 €	23.161.522,22 €
ab	100.000.000,00 DEM	51.129.188,12 €		20%		

Diese vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) verantwortete Staffeltabelle enthält im Ausgangspunkt noch DM-Beträge. Mit ihr wurde 1983 die Tabelle aus dem Jahr 1958 angepasst, die noch auf Werten aus dem Jahre 1944 beruht hatte.

Nachdem sich der Verbraucherpreisindex seit 1983 zwischenzeitlich mindestens mit dem Faktor 1,85 erhöht hat³⁷ (Stand 2021), bestand hinsichtlich dieser Tabelle ein allgemein anerkannter erheblicher Anpassungsbedarf, hinsichtlich dessen das BMAS jedoch untätig geblieben ist.

Daher hat die Schiedsstelle im Jahr 2022 eine folgendermaßen angepasste Staffeltabelle vorgeschlagen, die von Seiten der Industrie viel Zustimmung erfahren hat:

³⁷ www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Methoden/Internetprogramm_html.html

	Staffelgrenzen in EUR	übersteigender Betrag	Faktor	übersteigende abgestaffelte Umsätze	abgestaffelter Umsatz Ergebnis
bis	3.000.000 €		100%	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
bis	5.000.000 €	2.000.000,00 €	90%	1.800.000,00 €	4.800.000,00 €
bis	10.000.000 €	5.000.000,00 €	80%	4.000.000,00 €	8.800.000,00 €
bis	20.000.000 €	10.000.000,00 €	70%	7.000.000,00 €	15.800.000,00 €
bis	30.000.000 €	10.000.000,00 €	60%	6.000.000,00 €	21.800.000,00 €
bis	40.000.000 €	10.000.000,00 €	50%	5.000.000,00 €	26.800.000,00 €
bis	50.000.000 €	10.000.000,00 €	40%	4.000.000,00 €	30.800.000,00 €
bis	60.000.000 €	10.000.000,00 €	35%	3.500.000,00 €	34.300.000,00 €
bis	80.000.000 €	20.000.000,00 €	30%	6.000.000,00 €	40.300.000,00 €
bis	100.000.000 €	20.000.000,00 €	25%	5.000.000,00 €	45.300.000,00 €
ab	100.000.000 €		20%		

In Anbetracht der Tatsache, dass die Benutzungsaufnahme vorliegend bereits im Jahr 2008 erfolgt ist, erschien es der Schiedsstelle gleichwohl sachgerecht, im vorliegenden Fall auf die Staffeltabelle nach RL Nr. 11 abzustellen. (...)

9. zum Lizenzsatz bei der Ermittlung der Lizenzgebühr

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 am Markt tatsächlich realisierbaren Margen letztlich im Wesentlichen nur den vom Reichsgericht³⁸ 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 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 jedoch nicht bekannt geworden.

Somit bleibt nur den Lizenzsatz ausgehend von Erfahrungswerten für die von der Antragsgegnerin bediente Branche abzuschätzen. Der Schiedsstelle ist in einem Schiedsstellenverfahren mit einem Wettbewerber der Antragsgegnerin ein Einzellizensatz von 2 % bekannt geworden.³⁹

Im Hinblick darauf, dass die Schiedsstelle vorliegend jedoch den vollen Produktumsatz als Bezugsgröße berücksichtigt hat, hat sie ihren Überlegungen einen Lizenzsatz von 0,75 % zugrunde gelegt, um etwaige Unschärfen bei der technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße auszugleichen.

³⁸ RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

³⁹ Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 06.12.2019 – Arb.Erf. 10/18, abrufbar über www.dpma.de

10. Berechnung der Lizenzgebühr

In den im Wesentlichen verjährten Jahren 2008 bis 2013 wurde die letzte Staffलगrenze bereits überschritten, so dass für die Umsätze von 2014 bis zum Ablauf des Patents 2026 aufgrund der Anwendung der Staffeltabelle nach RL Nr. 11 mit 20 % des durchschnittlichen Jahresumsatzes von 10.000.000 € gerechnet werden kann. Somit kann von 2014 bis 2026 mit einem Jahresumsatz von 2.000.000 € gerechnet werden. Insgesamt sind somit 26.000.000 € relevant für die Lizenzgebühr. Bei einem Lizenzsatz von 0,75 % ergibt sich eine Lizenzgebühr von 195.000 €.

11. Vorschlag zur Güte⁴⁰

Man könnte der Antragsgegnerin abweichend von der Rechtsprechung in solchen Fällen noch insoweit entgegenkommen, dass man, obwohl die Diensterfindung frei geworden ist, berücksichtigt, dass die Antragsgegnerin einen Beitrag zum Zustandekommen der Erfindung geleistet hat. Denn bei Erfindungen von Arbeitnehmern hat das Unternehmen die für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert und deswegen nach der langjährigen Schiedsstellenpraxis zum Anteilsfaktor, der bei der Vergütung von Diensterfindungen zu berücksichtigen ist, wenn die Erfindung wirksam in Anspruch genommen worden ist, regelmäßig einen Anteil von zumindest 70 % daran, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist. Gibt ein Unternehmen eine Diensterfindung bewusst frei, verzichtet es aus freien Stücken auf diese Eigentumsposition, weshalb es gerechtfertigt ist, dass der Erfinder dann trotz des Beitrags des Unternehmens frei über die Erfindung verfügen kann.

Erfolgt das Freiwerden unbeabsichtigt, könnte man im Rahmen eines ausgewogenen Interessenausgleichs zur Güte einen Beitrag des Unternehmens hälftig berücksichtigen. Denn auf der einen Seite erhält der Arbeitnehmer etwas, das er nicht alleine geschaffen hat und auf der anderen Seite hat das Unternehmen die Situation selbst verschuldet. Davon ausgehend könnte man es vertreten, 35 % der Lizenzgebühr beim Unternehmen zu belassen. Der Einigungsvorschlag lautet daher auf 126.750 €.

12. zum Erfüllungseinwand

⁴⁰ vgl. auch Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 22.12.2021 – Arb.Erf. 59/15, abrufbar über www.dpma.de

Die Antragsgegnerin hat sich auf den Standpunkt gestellt, sie hätte den Antragsteller bereits ausreichend für die Diensterfindung vergütet, weil sie ihm im Anschluss an die Patentanmeldung eine hierarchische und finanzielle Besserstellung gewährt hätte, für die die Erfindung ursächlich gewesen sei. Dadurch seien Ansprüche des Antragstellers auf Erfindervergütung bereits erfüllt worden.

Diese Auffassung geht jedoch vollumfänglich fehl. Denn sie verkennt schon die völlig unterschiedlichen Rechtsgründe für den Anspruch auf das Arbeitsentgelt und den Anspruch auf die Zahlung einer Erfindungsvergütung.

Das Arbeitsentgelt wird nach § 611a BGB als arbeitsvertraglich geschuldete Gegenleistung für die erbrachte Arbeitsleistung nach dem Prinzip „do ut des“ bezahlt und dient somit ausschließlich der Erfüllung des Arbeitsvertrages. Dementsprechend ist ein infolge einer hierarchischen Beförderung bezahltes höheres Arbeitsentgelt lediglich und ausschließlich die arbeitsvertraglich geschuldete Gegenleistung für die Wahrnehmung höherwertiger Aufgaben.

Dahingegen ist der Anspruch auf Erfindungsvergütung ein vermögensrechtlicher Anspruch, der – wie ausführlich dargestellt – seinen Rechtsgrund in § 6 PatG hat.

Deshalb kann eine Beförderung im hier geschilderten Sinne als solche niemals die Erfüllung von erfinderrechtlichen Ansprüchen zur Folge haben.

Es gibt zwar vereinzelt sehr seltene Fälle, in welchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemäß §§ 12 Abs. 1 ArbEG, 311 BGB eine Erfindungsvergütung ausdrücklich in Form ein höheres Arbeitsentgelt einvernehmlich vereinbaren, die aber aufgrund der daraus resultierenden unsachgerechten Vermengung von Ansprüchen, die sich rechtlich völlig wesensfremd sind, regelmäßig und absehbar zu Konflikten führen.⁴¹ Nur mit einem solchen Konflikt beschäftigt sich das Urteil⁴², das nach Auffassung der Antragsgegnerin die Richtigkeit ihrer Auffassung belegen soll, es aber nicht kann, weil es schlicht nicht einschlägig ist.

Denn im vorliegenden Fall gibt es keine derartige Vereinbarung. Ausdrücklich wurde eine solche nicht geschlossen und konkludent kann sie nicht zustande gekommen sein, da es dafür in jeglicher Hinsicht an Anhaltspunkten fehlt. Denn als der Antragsteller befördert wurde, war ihm aufgrund des Organisationsverschuldens der Antragsgegnerin noch nicht

41 vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 18.01.2017 – Arb.Erf. 67/14, abrufbar unter www.dpma.de

42 LG Düsseldorf vom 25.03.2014 – 4a O 122/12

einmal bewusst, dass er überhaupt Erfindungsvergütungsansprüche gegen die Antragsgegnerin hat.

13. abschließende Hinweise

(...)