



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	16.06.2026	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 12/23
Dokumenttyp:	Teil- Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 42 Nr. 4 ArbEG		
Stichwort:	nichtwissenschaftlicher Erfinder an einem Hochschulklinikum; qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag; Erfindung; Vergütungsanspruch nach § 42 Nr. 4 ArbEG bei erfindungsgemäßen Einsparungen		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ein Universitätsklinikum fällt unabhängig von seiner rechtlichen Konstruktion aufgrund der Überschneidung und der verfassungsrechtlich gebotenen Verzahnung von Forschung, Lehre und Krankenversorgung unter den Hochschulbegriff des § 42 ArbEG.
2. Zu den Beschäftigten einer Hochschule im Sinne von § 42 ArbEG zählt das gesamte Personal, unabhängig davon, ob es sich um Beamte oder Angestellte, wissenschaftliches oder technisches oder sonstiges Personal handelt.
3. Die Höhe der angemessenen Vergütung im Sinne von § 9 Abs. 1 ArbEG bestimmt sich für Beschäftigte einer Hochschule ausnahmslos nach § 42 Nr. 4 ArbEG und nicht nach § 9 Abs. 2 ArbEG.
4. Unter den Begriff „durch die Verwertung erzielte Einnahmen“ fallen jegliche geldwerte Vorteile, die der Hochschule durch die Verwertung einer Erfindung zugeflossen sind.
5. Sind der Hochschule geldwerte Vorteile in Form eines in Abgrenzung vom allgemeinen Stand der Technik ermittelten betrieblichen Nutzens zugeflossen, so stellen diese die durch die Verwertung erzielten Einnahmen dar. Diese durch Ansatz eines „Umrechnungsfaktors“ zu reduzieren verbietet sich als systemwidrig, weil der „Umrechnungsfaktor“ den Lizenzsatz abbildet, der der Nachbildung eines Lizenzvertrags zur Ermittlung des Erfindungswerts im Sinne von § 9 Abs. 2 ArbEG dient.

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 ihrer Expertise zum richtigen Verständnis vom geltenden Arbeitnehmererfinderrecht und zu dessen sachgerechter Anwendung auf den Streitfall durch die Streitparteien beitragen, um Konflikte im oder aus dem Arbeitsverhältnis zu vermeiden oder solche zu bereinigen.

Die Schiedsstelle hatte den Beteiligten mit Verfügung vom 03.06.2025 mitgeteilt, dass sie die Sache zum nächstmöglichen Zeitpunkt beraten wird, nachdem die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 29.04.2025 in Erwiderung auf den Schriftsatz der Antragsteller vom 28.02.2025 um die Unterbreitung eines Einigungsvorschlags gebeten hatte.

Nachdem die Antragsteller mit Schriftsatz vom 04.07.2025 mitgeteilt hatten, dass bis Mitte August 2025 ein technisches Gutachten eines auch für das Universitätsklinikum tätigen Sachverständigen vorliegen werde, dem (...) bekannt sei, hatte der Vorsitzende der Schiedsstelle in Anwendung der §§ 28 S. 2, 33 Abs. 2 ArbEG den Beteiligten vorab die aus Sicht der Schiedsstelle streitentscheidenden rechtlichen Hinweise gegeben, damit sie in Anwendung dieser Grundsätze und mit Hilfe eigener Anlagenkenntnis und des Gutachtens den Streit ohne einen förmlichen Einigungsvorschlag einvernehmlich zeitnah selbst beilegen können.

Das ist jedoch, obgleich die Hinweise nunmehr bereits vor (knapp) einem Jahr erteilt worden sind, bislang nicht geschehen. Nachdem eine weitere Diskussion des Streitfalls vor der Schiedsstelle maßgeblich davon abhängt, dass die Beteiligten die dezidiert begründete Rechtsauffassung der Schiedsstelle akzeptieren, unterbreitet die Schiedsstelle diesen Teileinigungsvorschlag.

Zwischen den Parteien sind arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsansprüche hinsichtlich des Patents DE (...) B4 und weiterer Sachverhalte streitig, die den Betrieb des (...) des Universitätsklinikums (...) betreffen. Insgesamt geht es um sieben Punkte zur Optimierung (...), die zu gleichen Teilen auf die beim Universitätsklinikum (...) beschäftigten (...) zurückgehen.

Diesbezüglich gilt Folgendes:

1. Systematik des Vergütungsanspruchs für Dienstleistungen

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

Wenn die technische Lösung allerdings zugleich eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG ist, liegt das Recht auf das Patent für das Entwicklungsergebnis wegen § 6 PatG abweichend von der arbeitsrechtlichen Rechtezuordnung zunächst beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer.

Handelt es sich bei der Erfindung um eine Dienstleistung im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbEG, was bei Arbeitsergebnissen stets der Fall ist, ist sie jedoch 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 zwar nicht ersatzlos beseitigt¹, aber im Sinne von Art 14 Abs. 1 S. 2 GG inhaltlich neugestaltet², indem § 9 Abs. 1 ArbEG dem

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

2 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

Arbeitnehmer als Kompensation für den Rechtsverlust den Anspruch auf eine angemessene Vergütung zuweist.

Im Regelfall wird die Höhe der Kompensation nach § 9 Abs. 2 ArbEG ermittelt. Der Arbeitnehmer soll demnach an der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ der Dienstleistung („*Erfindungswert*“) beteiligt werden („*Anteilsfaktor*“).

Davon abweichend sieht § 42 Nr. 4 ArbEG für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten vor, dass *die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen* beträgt.

Da gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG der Verlust der vermögenswerten Rechte an der Dienstleistung den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers einerseits begründet, dementsprechend andererseits aber auch begrenzt, ist dem Vergütungsanspruch die Frage vorgelagert, ob und wenn ja, in welchem Umfang dem Arbeitnehmer solche vermögenswerten Rechte ursprünglich zugestanden haben. Folglich kann der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers gemäß den §§ 1, 2 ArbEG, 6 PatG nur im Umfang seines konkreten Anteils am Recht auf das Patent bestehen („*Miterfinderanteil*“).

Mithin ist hinsichtlich des Patents DE (...) B4 dementsprechend über die Höhe des Vergütungsanspruchs der Antragsteller zu befinden.

2. Systematik des Vergütungsanspruchs für technische Verbesserungsvorschläge

Gemäß § 20 Abs. 2 ArbEG gibt es für technische Verbesserungsvorschläge im Regelfall keinen Anspruch auf Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, da diese der Regelung durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung überlassen bleiben, mithin ausschließlich dem Arbeitsrecht unterliegen und damit gemäß den §§ 28, § 37 Abs. 1 ArbEG der Zuständigkeit der Schiedsstelle entzogen sind. Gibt es derartige arbeitsrechtliche Regelungen nicht, sind im Arbeitsverhältnis entwickelte technische Problemlösungen mit dem Arbeitsentgelt nach § 611 a BGB vollständig und abschließend vergütet.

Eine Ausnahme davon gilt gemäß § 20 Abs. 1 ArbEG nur dann, wenn ein technischer Verbesserungsvorschlag dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewährt wie ein gewerbliches Schutzrecht.

Die Ausnahme knüpft mithin an einen monopolartigen Ausschluss von Wettbewerbern an, der im Falle des § 9 ArbEG von der Reichweite und der Dauer des patentrechtlichen Verbotungsrechts bestimmt wird und der deshalb für technische Verbesserungsvorschläge im Sinne des § 20 Abs. 1 ArbEG von der Reichweite und der Dauer eines durch den Verbesserungsvorschlag verursachten faktischen Ausschlusses von Wettbewerbern abhängt.

Ein Unternehmen muss daher infolge des technischen Verbesserungsvorschlags eine faktische Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern erlangt haben, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt, damit dieser Verbesserungsvorschlag unter § 20 Abs. 1 ArbEG fällt.

Realistisch denkbar ist das dem Grunde nach nur bei der betriebsgeheimen Nutzung von Know-how, das dem Arbeitgeber gegenüber seinen Wettbewerbern nachweislich in nicht unerheblichem Maße ähnlich wie ein Patent oder zumindest ein Gebrauchsmuster Marktanteile sichert, weil die fehlende Zugriffsmöglichkeit auf dieses Know-how für den Wettbewerber ein unüberwindbares Hindernis darstellt, Kunden vergleichbare Lösungen anbieten und damit mit dem Arbeitgeber in den Wettbewerb um Marktanteile treten zu können.

Das ist das kennzeichnende Merkmal und die Rechtfertigung für eine arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütung eines technischen Verbesserungsvorschlags und das ist deshalb mit der nicht im Gesetz stehenden, aber in der Praxis durchgesetzten mitunter irreführenden Begrifflichkeit „*qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag*“ gemeint und nicht etwa eine besondere Raffinesse des technischen Verbesserungsvorschlags, ein besonderer innerbetrieblicher Nutzen oder ein besonderer wirtschaftlicher Erfolg.³

Der Vergütungsanspruch des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt mithin ein in der Realität kaum vorkommendes Szenario voraus und kommt deshalb nach gefestigter Spruchpraxis der

³ vgl. BAG vom 19.05.2015, Az.: 9 AZR 863/13

Schiedsstelle nur sehr selten zum Tragen.⁴ Er ist ein Ausnahmetatbestand. Denn der Gesetzgeber hat bereits in der Gesetzesbegründung ausgeführt, dass nur solche technischen Verbesserungsvorschläge in die Vergütungspflicht einbezogen werden sollen, die dem Arbeitgeber eine monopolähnliche Vorzugsstellung geben, solange sie nicht allgemein bekannt werden und er sie alleine auswerten kann. Die Vergütungspflicht solle nur dann eintreten, wenn der technische Verbesserungsvorschlag verwertet wird, und nur solange gelten, als die Verwertung und die schutzrechtsähnliche Stellung andauert. Nur so bliebe das dem Gesetz zugrunde liegende Monopolprinzip gewahrt.⁵

Hinzu kommt, dass der Arbeitgeber in den Grenzen der von Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 12 GG und Art. 14 GG geschützten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit darüber entscheiden darf, ob und in welchem Maße er Maßnahmen trifft, die ihm eine alleinige Auswertung des technischen Verbesserungsvorschlags ermöglichen. Eine unternehmerische Entscheidung, mit der aus ex ante Sicht des Unternehmens der technische Verbesserungsvorschlag an sich unter betrieblichen Gesichtspunkten sinnvoll verwertet wird, muss deshalb keine Einschränkungen bei der betrieblichen Verwertung vorsehen, nur um die betriebliche Exklusivität aufrecht zu erhalten.⁶

In Anwendung dieser Grundsätze ist es vorliegend nach Auffassung der Schiedsstelle offensichtlich, dass hinsichtlich der Punkte „(...)“, „(...)“, „(...)“, „(...)“, „(...)“ und „(...)“ kein Vergütungsanspruch der Antragsteller nach § 20 Abs. 1 ArbEG bestehen kann. Denn es ist nicht erkennbar, dass das Universitätsklinikum (...) diesbezüglich als Marktteilnehmer monopolartige Vorteile gegenüber Mitbewerbern realisiert haben könnte.

3. Anwendbarkeit der Sonderregelung des § 42 ArbEG

§ 42 ArbEG enthält für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten besondere Bestimmungen.

Für das Tatbestandsmerkmal Hochschule gilt der Hochschulbegriff des § 1 S. 1 HRG⁷, weshalb Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Kunsthochschulen, Fachhochschulen und

4 EV der Schiedsstelle vom 19.12.2014 – Arb.Erf. 48/12 und vom 01.04.2015 – Arb.Erf. 49/11, jeweils abrufbar unter www.dpma.de

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

6 vgl. BGH vom 26.11.1968, Az.: X ZR 15/67 – Räumzange

7 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 7. Auflage, § 42 RNr. 13

sonstige Einrichtungen des Bildungswesens, die nach Landesrecht staatliche Hochschulen sind, zu den Hochschulen im Sinne des § 42 ArbEG zählen.

Das Universitätsklinikum (...) ist (...) Universität (...) ⁸ und fällt nach ganz herrschender Meinung unabhängig von seiner rechtlichen Konstruktion aufgrund der Überschneidung und der verfassungsrechtlich gebotenen ⁹ Verzahnung von Forschung, Lehre und Krankenversorgung unter den Hochschulbegriff des § 42 ArbEG. ¹⁰

Zu den Beschäftigten an einer Hochschule im Sinne des § 42 ArbEG zählt nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers ¹¹ das gesamte Personal an Hochschulen, unabhängig davon, ob es sich um Beamte oder Angestellte, wissenschaftliches oder technisches Personal handelt.

Folglich unterfallen bei einem Universitätsklinikum die dort beschäftigten Ärzte, Ärzte im Praktikum, das sonstige Krankenhauspersonal, das gesamte technische Personal sowie sonstige Verwaltungsangestellte, -arbeiter und Beamte der Sonderregelung des § 42 ArbEG, wenn sie in einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zur Hochschule, zum Hochschulklinikum oder deren Träger stehen. ¹²

Damit bestimmt sich hinsichtlich des Patents DE (...) B4 die Höhe des Vergütungsanspruchs für alle Antragsteller nach der Regelung des § 42 Nr. 4 ArbEG.

⁸ [https://www.\(...\)](https://www.(...)), abgerufen am 04.07.2025

⁹ BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 22. Dezember 2014 – Az.: 1 BvR 1553/14:

„In einer wissenschaftlichen Einrichtung der Universitätsmedizin, die sowohl Aufgaben der Forschung und Lehre wie auch Aufgaben der Krankenversorgung erfüllt, hat der Gesetzgeber neben dem Schutz der Wissenschaftsfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG und dem für die Aufgaben der Berufsausbildung bedeutsamen Grundrecht des Art. 12 Abs. 1 GG (vgl. BVerfGE 35, 79 <121>) auch den Schutz der Gesundheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG zu berücksichtigen (vgl. dazu BVerfGE 57, 70 <98 ff.>), die eng miteinander verzahnt sind (vgl. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. Juni 2014 - 1 BvR 3217/07 -, juris, Rn. 55). Im Bereich der universitären Krankenversorgung stehen sich daher verschiedene Grundrechte und verfassungsrechtlich geschützte Interessen gegenüber; Aufgabe des Gesetzgebers ist es, zwischen diesen möglicherweise gegensätzlichen Grundrechtspositionen einen Ausgleich zu finden. Zum angemessenen Ausgleich gehört, dass sowohl dem Interesse an bestmöglicher Krankenversorgung als auch der Freiheit medizinischer Forschung und Lehre durch geeignete Koordinations- und Kooperationsmöglichkeiten beider Funktionsbereiche und durch sachgerechte organisatorische Verzahnungen Rechnung getragen wird.“

¹⁰ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 7. Auflage, § 42 RNr. 12, 14 m.w.N.

¹¹ BT-Drucks. 14/5975 S. 2, 5, 6; BR-Drucks. 583/01, S. 2, 5, 7; BT-Drucks. 14/7565, S. 2

¹² Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 7. Auflage, § 42 RNr. 12

4. Gegenstand der Vergütungsermittlung nach § 42 Nr. 4 ArbEG

§ 42 Nr. 4 ArbEG sieht vor, dass die Höhe der Vergütung „30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen“ beträgt.

Der in § 42 Nr. 4 ArbEG verwendete Begriff „durch die Verwertung erzielte Einnahmen“ wurde mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 18.01.2002 in das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen eingeführt, das diesbezüglich bis dahin ausschließlich auf den in § 9 Abs. 2 ArbEG verwendeten Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ abgestellt hatte.

Es ist daher zu klären, was der Gesetzgeber mit diesem, für das Gesetz neuen Anknüpfungspunkt für die Vergütungshöhe erfassen wollte.

Seinen Ausgangspunkt hat § 42 ArbEG in der seit dem 07.02.2002 geltenden Fassung in dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 09.05.2001.¹³

Dort heißt es auf S. 7 in der Begründung zu § 42 Nr. 4 (Hervorhebungen durch die Schiedsstelle):

*„Die Regelung normiert (...) für Erfinder im Hochschulbereich eine im Vergleich zu den allgemeinen Regelungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen einfachere und den Besonderheiten der Forschungslandschaft angemessene Erfindervergütung. **Verwertet** der Dienstherr die Diensterfindung durch **Patentverkauf** oder **Lizenzvergabe**, wird die Höhe der Vergütung – in Abweichung von § 9 Abs. 2 – pauschal festgesetzt auf 30 Prozent des erzielten Verwertungserlöses. Ein Abzug der Schutzrechtserwirkungs-, -aufrechterhaltungs-, -verteidigungs- und -verwertungskosten findet dabei nicht statt. Dies stellt für die ganz überwiegende Mehrzahl der Verwertungsfälle einen erheblichen finanziellen Anreiz für die Hochschulmitarbeiter dar, Erfindungen zu tätigen und Diensterfindungen zu melden.“*

Mithin hatte der Gesetzentwurf der Fraktionen lediglich die Bruttoeinnahmen aufgrund

- Patentverkauf
- Lizenzvergabe

im Blick.

Das erklärt sich dadurch, dass die Gesetzesänderung darauf abzielte, Hochschulinnovationen verstärkt der industriellen Verwertung zuzuführen.¹⁴

Zur Beförderung dieses Zwecks sollte einerseits den Hochschulen die Möglichkeit eröffnet werden, alle wirtschaftlich nutzbaren Erfindungen aus ihrem Bereich zum Zwecke einer Verwertung für sich schützen zu lassen, weil dies bei reinen Forschungseinrichtungen nach dem normalen Lauf der Dinge in Patentverkäufe oder Lizenzvergaben an die Industrie mündet.

Zugleich sollten andererseits die Hochschulerfinder durch eine Besserstellung bei der Erfindervergütung gegenüber Industrieerfindern motiviert werden, aktiv an der Steigerung der Schutzrechtserlangung für ihre Erfindungen und deren Verwertung mitzuwirken.¹⁵

Hintergrund der Neuregelung war die bis dahin bestehende Rechtslage, nach der Erfindungen von Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten bei den wissenschaftlichen Hochschulen, die jene in dieser Eigenschaft machten, freie Erfindungen waren (Hochschullehrerprivileg)¹⁶, deren weiteres Schicksal individuell von den Interessen und Möglichkeiten des jeweiligen Erfinders abhängig war.

Gleichwohl sah der Gesetzentwurf ausdrücklich auch vor, nicht nur das wissenschaftliche Personal, sondern auch die Beschäftigten ohne wissenschaftliche Tätigkeit, mithin alle Beschäftigten einer Hochschule in die Sonderregelung des § 42 Nr. 4 ArbEG einzubeziehen. Die Gesetzesbegründung führt dazu aus, dass nur so die Zielsetzung des Gesetzes, den Wissens- und Technologietransfer zu fördern, erreicht werden könne, weil Forschungsarbeiten an Hochschulen durch eine Verzahnung von wissenschaftlichem und technischen Personal gekennzeichnet seien, weshalb eine unterschiedliche Behandlung verschiedener Hochschulbeschäftigter unbillig wäre und zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Berechnung der Vergütung führen würde.¹⁷

14 BT-Drucksache 14/5975 S. 1

15 BT-Drucksache 14/5975 S. 2

16 BT-Drucksache 14/5975 S. 1

17 BT-Drucksache 14/5975 S. 6

Die daraus resultierende Besserstellung von Hochschulbeschäftigten gegenüber allen anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst und der Industrie hat der Gesetzentwurf ausdrücklich bewusst in Kauf genommen.¹⁸

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN am 17.05.2001 in erster Lesung beraten und dem Rechtsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen. Der Rechtsausschuss hat am 14.11.2001 empfohlen¹⁹, den Gesetzentwurf lediglich hinsichtlich § 42 Nr. 2 ArbEG („negative Publikationsfreiheit“) abzuändern, ansonsten aber unverändert anzunehmen. Die Vergütungsermittlung nach § 42 Nr. 4 ArbEG wurde im Rechtsausschuss, soweit ersichtlich, nicht weiter thematisiert.

Zusätzlich hatte die Bundesregierung am 17.08.2001 einen von ihr beschlossenen, eigenen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen gemäß Artikel 76 Abs. 2 GG zunächst dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet.²⁰ Der Entwurf war einerseits im Wesentlichen deckungsgleich mit dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 09.05.2001. Andererseits war jedoch die Begründung zu § 42 Nr. 4 ArbEG ergänzt worden.

Die Begründung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN lautet wie folgt (Hervorhebung durch die Schiedsstelle):

*„Verwertet der Dienstherr die Diensterfindung durch **Patentverkauf** oder **Lizenzvergabe**, wird die Höhe der Vergütung – in Abweichung von § 9 Abs. 2 – pauschal festgesetzt auf 30 Prozent des erzielten Verwertungserlöses. Ein Abzug der Schutzrechtserwirkungs-, -aufrechterhaltungs-, -verteidigungs- und -verwertungskosten findet dabei nicht statt.“*

Dahingegen lautet die Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung wie folgt (Hervorhebung durch die Schiedsstelle):

*„Verwertet der Dienstherr die Diensterfindung durch **Patentverkauf**, **Lizenzvergabe** oder **in einer anderen Form**, durch die ihm **Vermögenswerte zufließen**, wird die Höhe*

18 BT-Drucksache 14/5975 S. 7

19 BT-Drucksache 14/7573 S. 4 - 7

20 BR-Drucksache 583/01

der Vergütung – in Abweichung von § 9 Abs. 2 – pauschal festgesetzt auf 30 Prozent des erzielten Verwertungserlöses. Ein Abzug der Schutzrechtserwirkungs-, -aufrechterhaltungs-, -verteidigungs- und -verwertungskosten findet dabei nicht statt.“

Mithin hatte der Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN hinausgehend neben den Verwertungserlösen aus Patentverkauf oder Lizenzvergabe auch

- Verwertungen in einer anderen Form, durch die der Hochschule Vermögenswerte zufließen

im Blick.

Der Bundesrat hat zu dem Entwurf der Bundesregierung am 27.09.2001 Stellung genommen und hinsichtlich § 42 Nr. 4 ArbEG darum gebeten, nach dem Wort „Einnahmen“ die Wörter „nach Abzug der durch die Hochschule zu tragenden Schutzrechtserwirkungs-, -aufrechterhaltungs-, -verteidigungs- und -verwertungskosten“ einzufügen. Zur Begründung hatte er angeführt, dass die Erfindungsvergütung in jedem Fall 30 Prozent der durch die Verwertung erzielten Einnahmen betrage, es aber denkbar sei, dass die Kosten die erzielten Einnahmen gerade decken oder übersteigen würden. In solchen Fällen würden Erfinder für eine Erfindung belohnt, mit der keine Wertschöpfung erzielt werden konnte.²¹ Im Übrigen hat der Bundesrat die Vergütungsermittlung nach § 42 Nr. 4 ArbEG, wie sie die Bundesregierung in der Begründung erläutert hatte, offensichtlich nicht als kommentierungsbedürftig angesehen.

Die Gegenäußerung der Bundesregierung²² dazu lautete wie folgt:

„Die vorgeschlagene Änderung führt zu einer komplizierten Vergütungsberechnung, die mit einem hohen Verwaltungsaufwand für die neu mit dieser Aufgabe befassten Stellen an den Hochschulen verbunden ist und Anlass für eine Vielzahl von Streitigkeiten bietet. Die Begriffe der Schutzrechtserwirkungs-, -aufrechterhaltungs-, -verteidigungs- und -verwertungskosten sind gesetzlich nicht definiert. Unklar bleibt daher, welche Kosten konkret erfasst werden sollen.“

²¹ BT-Drucksache 14/7565 S. 6, BR-Drucksache 583/01 (Beschluss) S. 2

²² BT-Drucksache 14/7565 S. 7

Zu dem Gegenstand des Begriffs „*durch die Verwertung erzielten Einnahmen*“ als solchem hat die Beteiligung des Bundesrats mithin über die Begründung des Gesetzentwurfs durch die Bundesregierung hinaus keine weiteren Erkenntnisse erbracht.

Im weiteren Verlauf wird das Gesetzgebungsverfahren unübersichtlich:

Das Schreiben vom 23.11.2001 des Bundeskanzlers Gerhard Schröder an den Präsidenten des Deutschen Bundestages lautet wie folgt (Hervorhebungen durch die Schiedsstelle):

*„Hiermit übersende ich den **von der Bundesregierung** beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1)*

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend sind das Bundesministerium der Justiz und das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Der Bundesrat hat in seiner 767. Sitzung am 27. September 2001 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen.

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt.“

In der Anlage 1 heißt es

„Der Text des Gesetzentwurf und der Begründung ist gleich lautend mit dem Text auf den Seiten 4 bis 8 der Bundestagsdrucksache 14/5975“,

obgleich dies im Hinblick auf die unterschiedlichen Begründungen der Gesetzentwürfe

- *„Verwertet der Dienstherr die Diensterfindung durch **Patentverkauf** oder **Lizenzvergabe** (...) (Fraktionsentwurf)*
- *„Verwertet der Dienstherr die Diensterfindung durch **Patentverkauf**, **Lizenzvergabe** oder **in einer anderen Form**, durch die ihm Vermögenswerte zufließen (...) (Regierungsentwurf)*

schlicht nicht stimmt.

Der vom Deutschen Bundestag am 30.11.2001 in zweiter und dritter Lesung in der Fassung des Rechtsausschusses behandelte Gesetzentwurf war aber nicht der am 23.11.2001 dem Bundestagspräsidenten übersandte Regierungsentwurf vom 17.08.2001, sondern der Fraktionsentwurf²³ vom 09.05.2001²⁴, der auf die Empfehlung des Rechtsausschusses vom 14.11.2001²⁵ hin beschlossen wurde.

Der Hintergrund dieser Vorgänge erschließt sich erst aus dem Redebeitrag²⁶ des Abgeordneten Norbert Hauser in der zweiten Lesung (hier auszugsweise wiedergegeben, Hervorhebungen durch die Schiedsstelle):

*„(...) Bei den Beratungen hat wieder einmal die Bundesforschungsministerin Bulmahn verloren. Erst hakte es zwar zwischen den beteiligten Ministerien, so dass die **Fraktionen von SPD und Bündnis90 / Die Grünen einen eigenen Entwurf vorlegten**; aber dann kam die **Ministerin doch noch aus den Puschen**. **Im Juli stimmte das Kabinett ihrem Vorstoß endlich zu** und unsere Ministerin feierte sich selbst (...) Die Überschrift der Pressemitteilung hieß: „Bulmahn holt Erfindung aus den Schubladen“. Ihr Problem ist allerdings: Es gab Zoff im Bundesrat, der seinen eigenen Vorschlag²⁷ – zu Recht – für besser hielt, und Frau Bulmahn geriet in Zeitnot. Antwort Bulmahn: Zurück in die Schublade und schnell wieder vergessen. Ob die Hochschulen bei Umsetzung des rot-grünen Gesetzentwurfes besser fahren, ist allerdings auch zweifelhaft. Zahlreiche Fachleute haben die heute vorliegende Regelung scharf kritisiert und darauf gedrängt, sie zu überarbeiten. (...) Meine Damen und Herren von Rot-Grün (...) Sie müssen sich die Frage gefallen lassen, ob Sie die guten Ratschläge der Fachleute überhaupt zur Kenntnis genommen haben. (...) Zum gleichen Ergebnis*

23 BT-Drucksache 14/5975

24 BR-Drucksache 1002/01; Plenarprotokoll 14/206 S. 20427

25 BT-Drucksache 14/7573 S. 4

26 Plenarprotokoll 14/206 S. 20425 / 20426 Rede des Abgeordneten Norbert Hauser (Bonn) (CDU/CSU)

27 vgl. BR-Drucksache 583/01 / BR-Drucksache 740/00 - Gesetzentwurf des Bundesrates, dem umfassende Beratungen zwischen Bund und Ländern vorausgegangen waren und der einem einstimmigen Beschluss der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung vom 30.10.2000 entsprach, der bei einer Sachverständigenanhörung am 30.08.2000 überwiegend Zustimmung erfahren hatte

*kommt auch der **Bundesrat**. Dieser hat am 27. September 2001 in seiner **Stellungnahme**²⁸ zum inzwischen eingestampften Gesetzentwurf der Bundesregierung festgestellt: Die in einigen Ländern noch aufzubauenden Patent- und Verwaltungsstrukturen werden jedoch voraussichtlich über die Dauer der auf drei Jahre befristeten Bundeshilfen hinaus defizitär bleiben. Deshalb fordert der Bundesrat eine entsprechende Verlängerung der finanziellen Unterstützung durch den Bund. Aber auch dieser Apell hat die Ohren der Koalition nicht erreicht, (...) obwohl auch die Länder das mitverfasst haben, in denen die Landesregierungen von Ihnen getragen werden. (...) Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Sie innerhalb weniger Monate Ihre eigenen Gesetze überarbeiten müssten (...).“*

Im Ergebnis hat der Bundestag, wohl aufgrund der Fehlinformation durch den Bundeskanzler, lediglich den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN behandelt, dessen Begründung jedoch unvollständig war, soweit sie hinsichtlich des Begriffs „durch die Verwertung erzielte Einnahmen“ lediglich auf die Bruttoeinnahmen aufgrund

- Patentverkauf
- Lizenzvergabe

abgestellt hat.

Mithin wurde im Gesetzgebungsverfahren die naheliegende Eigenverwertung von Erfindungen von den Abgeordneten der Regierungsparteien im parlamentarischen Verfahren völlig ausgeblendet.

Würde man den Fraktionsentwurf dahingehend zu Ende denken, dass einerseits ausdrücklich jegliche Beschäftigte einer Hochschule der Sonderregelung des § 42 ArbEG unterliegen, dass andererseits aber unter den Begriff „durch die Verwertung erzielte Einnahmen“ lediglich die Bruttoeinnahmen aufgrund Patentverkauf und Lizenzvergabe, nicht aber den Zufluss von geldwerten Vorteilen aufgrund anderer Formen der Verwertung zu subsumieren sind, würde das gesamte nichtwissenschaftliche Personal einer Hochschule

gegenüber der bis zur Einführung der Sonderregelung des § 42 ArbEG geltenden Gesetzeslage, nämlich der Geltung des § 9 ArbEG exorbitant schlechter gestellt, um nicht zu sagen, potentiell enteignet. Allein das hier verfahrensgegenständliche Klinikum (...) hat über 10.000 Beschäftigte, von denen der weit überwiegende Anteil und so auch die Antragsteller zum nichtwissenschaftlichen Personal zählen. Dass der Gesetzgeber eine derartige Schlechterstellung gewollt oder zumindest bewusst in Kauf genommen haben könnte, dafür bietet das Gesetzgebungsverfahren jedoch keinerlei Anhaltspunkte.

Im Übrigen wäre ein Ausschluss der Beteiligung von Arbeitnehmererfindern am tatsächlichen Zufluss von geldwerten Vorteilen aus bestimmten Verwertungsformen im Hinblick auf das im Ausgangspunkt dem Erfinder nach § 6 PatG zustehende, von Art 14 Abs. 1 S.1 GG geschützte und im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ausgestaltete Vermögensrecht auch ein Verstoß gegen Art 14 Abs. 1 S. 2 GG. Denn die gesetzliche Inhaltsbestimmung des Eigentumsrechts unterliegt dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz:

- (1) Die Inhaltsbestimmung des Eigentumsrechts muss das Ziel der Inhaltsbestimmung fördern.
- (2) Die Inhaltsbestimmung darf den Eigentümer nicht mehr beeinträchtigen, als es der gesetzliche Zweck der Inhaltsbestimmung erfordert, d.h. es darf keine mildere Alternative zur Zweckerreichung zur Verfügung stehen.
- (3) Die Inhaltsbestimmung zumutbar sei, d.h., sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu den mit der Regelung verfolgten Interessen stehen.

Die Änderung des § 42 ArbEG zielte darauf ab, Hochschulinnovationen verstärkt der industriellen Verwertung zuzuführen. Ein Ausschluss von Hochschulbeschäftigten von der Beteiligung am tatsächlichen Zufluss von geldwerten Vorteilen aus bestimmten Verwertungsformen, insbesondere der Eigennutzung, würde dieses Ziel schon nicht erkennbar fördern. Vor allem aber wäre ein völliger Ausschluss weder das mildeste Mittel zur Zweckerreichung und schon gar nicht zumutbar.

Der Begriff „*durch die Verwertung erzielte Einnahmen*“ muss daher verfassungskonform ausgelegt werden.

Das Gebot der verfassungskonformen Gesetzesauslegung verlangt, von mehreren möglichen Normdeutungen, die teils zu einem verfassungswidrigen, teils zu einem verfassungsmäßigen Ergebnis führen, diejenige vorzuziehen, die mit dem Grundgesetz in

Einklang steht. Daher ist, wenn die Entstehungsgeschichte, der Wortlaut, der Gesamtzusammenhang der einschlägigen Regelungen und deren Sinn und Zweck mehrere Deutungen zulassen, von denen eine zu einem verfassungsmäßigen Ergebnis führt, ebendiese geboten.²⁹

Der Wortlaut des § 42 Nr. 4 ArbEG „*durch die Verwertung erzielte Einnahmen*“ steht einer Berücksichtigung von tatsächlich zugeflossenen geldwerten Vorteilen nicht entgegen. Auch aus der Entstehungsgeschichte ergibt sich nicht, dass der tatsächliche Zufluss geldwerter Vorteile als Anknüpfungspunkt für die Vergütung von Hochschulerfindern ausgeschlossen werden sollte. Die Fraktionen hatten diesen Aspekt wie aufgezeigt anders als das für den Regierungsentwurf federführende Bundesministerium der Justiz³⁰ lediglich nicht im Blick. Sinn und Zweck der Regelung war es, im Interesse der Steigerung der Verwertung von Hochschulerfindungen für alle Hochschulerfinder bei einer Verwertung der Erfindung eine gegenüber § 9 ArbEG attraktivere Vergütungsregelung zu schaffen, so dass auch im Gesamtzusammenhang des ArbEG die Berücksichtigung von durch eine Verwertung tatsächlich zugeflossenen geldwerten Vorteilen bei der Vergütung von Hochschulerfindern nicht nur zulässig, sondern auch geboten ist.

Im Ergebnis fallen unter den Begriff „*durch die Verwertung erzielte Einnahmen*“ deshalb jegliche geldwerte Vorteile, die der Hochschule durch die Verwertung einer Erfindung zugeflossen sind.³¹

5. bei der Eigenverwertung zugeflossene geldwerte Vorteile

Die Antragsgegnerin hat die technische Lehre des Patents DE (...) B4 (...) eingesetzt und dadurch Einsparungen (...) erreicht, die sie bei der herkömmlichen (...) weiterhin hätte aufwenden müssen. Folglich sind ihr durch die Verwertung der Diensterfindung unzweifelhaft geldwerte Vorteile zugeflossen.

Daran schließt sich die Frage an, inwieweit solche Einsparungen auf den vom Patent DE (...) B4 vermittelten Stand der Technik zurückgehen.

²⁹ BVerfG vom 19.9.2007 – 2 BvF 3/02

³⁰ BT-Drucksache 14/7565 S. 3; BR-Drucksache S. 10 in der Begründung

³¹ BGH vom 05.02.2013, Az.: X ZR 59/12 - Genveränderungen

Denn der Arbeitnehmer soll nur an den geldwerten Vorteilen beteiligt werden, die aus dem dem Arbeitgeber vermittelten Abstand vom allgemeinen Stand der Technik resultieren, da Auslöser des Vergütungsanspruchs der Verlust des Rechts auf das Patent ist (siehe oben Ziffer 1). Das führt beim innerbetrieblichen Einsatz von Erfindungen im Regelfall zu Abgrenzungsproblemen, nämlich dann, wenn der innerbetriebliche Stand der Technik nicht dem äußeren Stand der Technik entspricht und dementsprechend der geldwerte Vorteil, der aus dem Einsatz der Erfindung resultiert, in Ermangelung eines belastbaren Anknüpfungspunkts für Vergleichsberechnungen schwierig zu berechnen ist.

Hinsichtlich dieses Problems enthält jedoch die Beschreibung des Patents einen Hinweis dahingehend, dass durch das erfindungsgemäße Verfahren ausgehend vom Stand der Technik (...) um etwa (...) reduziert werden konnte.

Die Antragsgegnerin hat die Auffassung vertreten, dass erfindungsgemäße Einsparungen bei der Vergütung nur zu 1/5 (Umrechnungsfaktor) angesetzt werden dürften. Diese Überlegung trägt jedoch nicht, da anders als bei einer Vergütungsberechnung nach § 9 Abs. 2 ArbEG bei der Vergütungsberechnung nach § 42 Nr. 4 ArbEG nicht an den „Erfindungswert“, sondern an „durch die Verwertung erzielte Einnahmen“ angeknüpft wird.³²

Der Umrechnungsfaktor dient aber der Nachbildung eines marktüblichen Lizenzvertrags, um den Erfindungswert im Sinne des § 9 Abs. 2 ArbEG zu bestimmen, da niemand als Lizenzgebühr die vollen Vorteile herausgeben würde, weil eine Lizenznahme so keinen Sinn machen würde.

§ 42 Nr. 4 ArbEG knüpft bei einer Eigennutzung aber zum Zwecke einer gezielten Besonderstellung von Hochschulerfindern nicht an eine fiktive Lizenzgebühr, sondern an „durch die Verwertung erzielte Einnahmen“ an, so dass die Erfinder zu 30 % an den vollen erfindungsgemäßen Einsparungen zu beteiligen sind.

32 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 7. Auflage, § 42 Rnr. 172

6. Abschließende Hinweise

Die am Verfahren Beteiligten können den Teil-Einigungsvorschlag akzeptieren oder ihm schriftlich als Ganzem widersprechen, 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.

Bei Annahme des Einigungsvorschlags wirkt der Inhalt des Einigungsvorschlags zwischen den Beteiligten hingegen als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag, der den Streit zumindest insoweit beilegt.

Wird der Teil-Einigungsvorschlag abgelehnt, führt das im vorliegenden Fall dazu, dass auch einer Entscheidung über die noch offene Frage der genauen Höhe der erfindungsgemäßen Einsparungen der Boden entzogen ist und das Schiedsstellenverfahren als gescheitert angesehen werden muss.