Deutsches
Patent- und Markenamt

Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	**Quelle:**	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	19.03.2009	**Aktenzeichen:**	Arb.Erf. 24/06
Dokumenttyp:	Beschluss und Einigungsvorschlag	**Publikationsform:**	gekürzter Auszug
Normen:	§ 4 Abs. 2 ArbEG, RL Nr. 16, § 670 BGB, § 683 BGB.		
Stichwort:	Übernahme der Vergütungspflicht durch Erwerber; Zuordnung der Erfindungen eines Pensionärs; Erfindungen in genehmigter Nebentätigkeit; Erfindungswert bei Lizenz- und Optionsverträgen		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Auf von einem Pensionär nach dessen Ausscheiden aus dem aktiven Dienst gemachte Erfindungen findet das ArbEG keine Anwendung.

2. Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder eine vertragliche Regelung über die Vergütung von Einnahmen aus Lizenzverträgen über die Diensterfindungsschutzrechte geschlossen, ohne dabei Einnahmen aus Optionsverträgen zu erwähnen, dann kann die ergänzende Auslegung dieser vertraglichen Regelung zu deren Anwendung auch auf Optionsverträge führen, weil die Ermittlung des Erfindungswerts von Optionsentgelten grundsätzlich denselben Regeln folgt wie die Ermittlung des Erfindungswerts von Lizenzeinnahmen.

3. Enthält die vertragliche Regelung ferner eine Vereinbarung, wonach der Arbeitgeber im Fall der Veräußerung der Schutzrechte dem Erwerber die Weiterzahlung der Vergütung nach Maßgabe dieser Vereinbarung zur Auflage machen wird, dann gilt diese Vereinbarung nicht für den Verkauf der Schutzrechte, sondern die Vergütungsermittlung richtet sich in diesem Fall nach RL Nr. 16, da im Fall eines Schutzrechtsverkaufs eine Weiterzahlung der Vergütung nicht möglich ist.

4. Der Umstand, dass der Arbeitnehmer eine Nebentätigkeit während seiner Arbeitszeit ausüben darf, nimmt der Nebentätigkeit nicht den Charakter einer außerhalb seiner arbeitsvertraglichen Verpflichtung liegenden, eigenwirtschaftlichen Nebentätigkeit,

weswegen eine durch Nebentätigkeit entstandene Erfindung deswegen noch keine Obliegenheitserfindung i.S.d. § 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG ist, wenn die Erfindung außerhalb der arbeitsvertraglichen Verpflichtungen des Erfinders entwickelt worden ist.

5. Zwar liegt bei Erfindungen, die im Rahmen einer erlaubten Nebentätigkeit entstehen, regelmäßig keine Erfahrungserfindung i.S.d. § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG vor, weil Nebentätigkeiten regelmäßig nur dann gestattet werden, wenn sie außerhalb des Arbeitsbereichs des Unternehmens liegen; dies gilt aber nicht, wenn die Erfindung auf dem technischen Erfahrungswissen einer früheren Diensterfindung des Erfinders aufbaut.