



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	01.04.2015	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 49/11
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 16 ArbEG, § 17 ArbEG, § 20 Abs. 1 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Rücknahme der Patentanmeldung für die Diensterfindung nach negativem Prüfungsbescheid vor Offenlegung ohne Mitteilung dieser Absicht an den Erfinder		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Nimmt der Arbeitgeber die Patentanmeldung für die Diensterfindung nach negativem Prüfungsbescheid vor Offenlegung ohne Mitteilung dieser Absicht an den Erfinder zurück, um ein Bekanntwerden ihrer Entwicklungstätigkeit auf diesem Gebiet und eine Offenbarung von nicht schutzfähigem Know-how zu vermeiden, dann ist dies als eine Behandlung als Betriebsgeheimnis nach § 17 ArbEG zu werten.
2. Für die Benutzung des Gegenstands der Patentanmeldung besteht dem Grunde nach ein Vergütungsanspruch. Bis zur Klärung der Schutzfähigkeit besteht er gegebenenfalls in vorläufiger Höhe.
3. Ferner kommt grundsätzlich ein Vergütungsanspruch nach § 20 Abs. 1 ArbEG in Betracht.

#### Begründung:

##### **I. Sachverhalt**

Der Antragssteller ist seit 1999 Arbeitnehmer der Antragsgegnerin und als Projektingenieur in der Abteilung Grundlagenentwicklung beschäftigt.

Er hat als Miterfinder (Miterfinderanteil 30 %) am 24. November 2004 eine Diensterfindung gemeldet, die die Antragsgegnerin am 30. November 2004 in Anspruch genommen und beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zum Patent angemeldet hat (...)

Das DPMA hat zur Patentanmeldung am 17. August 2006 einen Prüfungsbescheid erlassen, demzufolge die Ansprüche 1 – 13 bereits bekannt seien und ein Patentschutz daher nicht gewährbar sei.

Die Antragsgegnerin hat die Argumentation des Prüfungsbescheids des DPMA akzeptiert und daraufhin die Patentanmeldung im November 2006 zurückgezogen.

Sie führt hierzu aus, dass sie nach Erhalt des Prüfungsbescheids zunächst geprüft habe, ob die Schutzfähigkeit der technischen Lehre im Hinblick auf den druckschriftlichen Stand der Technik durch Aufnahme von Merkmalen aus den Unteransprüchen in den Hauptanspruch und eine damit verbundene Beschränkung des Patentgegenstands erreicht werden könne. Auch diesen Weg habe sie jedoch nicht als erfolgversprechend angesehen. Daher habe sie dem DPMA gegenüber kurzfristig die Zurücknahme der Patentanmeldung erklärt, um eine Veröffentlichung der Patentanmeldung zu verhindern. So habe sie das Bekanntwerden ihrer Entwicklungstätigkeit auf diesem Gebiet und eine Offenbarung von nicht schutzfähigem Know-how zu vermeiden gesucht.

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller vor der Zurücknahme der Patentanmeldung nicht die Möglichkeit eingeräumt, die Patentanmeldung auf ihn zu übertragen.

Die Beteiligten sind sich einig, dass die der Dienstleistungsmeldung zu Grunde liegende technische Lehre von der Antragsgegnerin in erheblichem Umfang genutzt wird.

Die Beteiligten vertreten zur Schutzfähigkeit der Patentanmeldung jedoch unterschiedliche Auffassungen.

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin hält der Antragsteller die Dienstleistung für schutzrechtsfähig. Bei dem Bescheid des DPMA vom 17. August 2006 habe es sich nur um einen flüchtigen Prüfungsbescheid gehandelt. Es sei nicht ungewöhnlich, dass ein Prüfungsbescheid negativ ausfalle, dann aber gleichwohl ein Patent erteilt werde. Er habe für die Antragsgegnerin eine Stellungnahme erstellt, wie dem Prüfungsbescheid argumentativ entgegenzutreten sei. Die Prüfung einer Beschränkung des Patentgegenstands durch das Zurückziehen auf die Unteransprüche sei der falsche Ansatz gewesen. Die Antragsgegnerin hätte die Entgegenhaltungen des DPMA mit Hilfe seiner Argumentation entkräften können. Stattdessen habe sie auf die Patenterteilung auf Kosten der Erfinder leichtfertig verzichtet.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass der Schutzfähigkeit neben entsprechenden neuheitsschädlichen Druckschriften auch eine offenkundige Vorbenutzung entgegenstehe, was ihr erst nach der Patentanmeldung bewusst geworden sei (...)

So liefere sie spätestens seit 2002 (...) Produkte, in denen das mit den Ansprüchen 1 – 6 beanspruchte (...) System wie auch die (...) Anordnung entsprechend der Ansprüche 7 – 13 realisiert seien.

Zudem habe es vor dem Zeitpunkt der Einreichung der Erfindungsmeldung weitere Benutzungshandlungen gegeben, es sei die Möglichkeit gegeben gewesen, die eingesetzte Technik, (...) zu bestimmen. Eine auf den Gegenstand der Dienstleistungsmeldung bezogene Monopolstellung habe sie somit zu keiner Zeit besessen.

Der Antragsteller tritt auch der Argumentation zur Vorbenutzung entgegen. Er ist der Auffassung, dass die gelieferten Produkte nicht entsprechend der der Dienstleistung zu Grunde liegenden technischen Lehre gefertigt worden seien. Erst die Erfindungsmeldung habe die (...) Wirkmechanismen dargelegt (...) Weiterhin könne seine Verbesserung auch nicht nachgeahmt werden, da sie von Dritten nicht zu durchschauen sei.

Der Antragsteller macht daher im Schiedsstellenverfahren Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung für die Nutzung vom 30. November 2004 bis heute und für zukünftige Nutzungshandlungen nach von der Schiedsstelle festzusetzenden Kriterien geltend.

Sollte die technische Lehre entgegen seiner Auffassung nicht schutzfähig gewesen sein, so begehrt er zumindest Vergütung aus einem qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag gemäß § 20 Abs. 1 ArbEG.

Des Weiteren begehrt er Verzugszinsen.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass weder Ansprüche aufgrund einer Dienstleistung noch Vergütungsansprüche aufgrund eines qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags bestehen.

Sie war im Laufe des Schiedsstellenverfahrens jedoch bereit, dem Antragsteller als Anerkennung für seine Leistung eine Prämie in Höhe von 91,50 € zu bezahlen.

Die Höhe der Prämie berechnete sie nach der Methode der Lizenzanalogie aus einem fiktiven Benutzungszeitraum vom Einreichen der Erfindungsmeldung bis zur Information der Erfinder über das Vorliegen der offenkundigen Vorbenutzung und legte der Berechnung vereinfachend den Zeitraum 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2007 zu Grunde (...)

Die Berechnungsfaktoren sind zwischen den Beteiligten dem Grunde nach unstrittig; allerdings vertritt der Antragsteller die Auffassung, dass für die Berechnung des Erfindungswerts auch (...) Berücksichtigung finden müsse. Für diesen Fall entgegnete die Antragsgegnerin, dass der Lizenzsatz nach unten korrigiert werden müsse.

Im Hinblick auf den der Schiedsstelle von den Beteiligten unterbreiteten Sachverhalt hatte der Vorsitzende der Schiedsstelle in der 4./5. KW 2015 der Antragsgegnerin telefonisch eine erste vorläufige Einschätzung zur Rechtslage nach dem Arbeitnehmererfindergesetz übermittelt und angeregt, über eine Lösungsmöglichkeit nachzudenken, die über einen Anerkennungsbetrag von 91,50 € hinaus geht.

Die Antragsgegnerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 6. März 2015 die Zahlung eines einmaligen Pauschalbetrags in Höhe von 11.960,21 € zur Abgeltung aller Ansprüche angeboten (...)

Im Hinblick auf dieses Einigungsangebot hat der Vorsitzende der Schiedsstelle (...) dem Antragsgegner telefonisch erläutert, dass aus Sicht der Schiedsstelle die Schutzfähigkeit der gemeldeten Diensterfindung zweifelhaft ist und dem Antragsteller das Angebot der Antragsgegnerin mitgeteilt. Der Antragsteller hat sich damit einverstanden erklärt, dass die Schiedsstelle auf dieser Grundlage einen Einigungsvorschlag ohne weitere Schriftsatzfristen unterbreitet und mitgeteilt, dass er den Einigungsvorschlag annehmen werde (...)

## **II. Wertung der Schiedsstelle**

(...)

Hiervon ausgehend bewertet die Schiedsstelle den ihr vorgelegten Sachverhalt wie folgt:

### I. Anspruch auf Vergütung für den Zeitraum 30.11.2004 bis November 2006

1. Der Antragsteller hat für den Zeitraum vom 30. November 2004 bis November 2006 dem Grunde nach einen Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG, da die von ihm gemeldete Diensterfindung von der Antragsgegnerin am 30. November 2004 in Anspruch genommen wurde. Nachdem die in der Folge von der Antragsgegnerin entsprechend § 13 Abs. 1 ArbEG vorgenommene Patentanmeldung bis zum November 2006 Bestand hatte, besteht auch der Vergütungsanspruch dem Grunde nach zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Zweifel an der Schutzfähigkeit bzw. wie hier vorliegend Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber hierüber stehen dem grundsätzlichen Vergütungsanspruch nicht entgegen. Die Wirkungen des ArbEG sind mit Ausnahme der Regelungen, die ausdrücklich an die Schutzrechtserteilung anknüpfen, zunächst nicht von der Beurteilung der Schutzfähigkeit durch das DPMA abhängig. Jede Inanspruchnahme lässt den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders

entstehen, ohne dass sich der Arbeitgeber mit Erfolg auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen kann<sup>1</sup>. Erst wenn sich aufgrund einer Entscheidung des DPMA oder eines Gerichts die Schutzunfähigkeit herausstellt, entfällt der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers für die Zukunft.

2. Hinsichtlich der Höhe des Vergütungsanspruchs sind sich die Beteiligten über die grundsätzliche Benutzung und deren Umfang zumindest für den Zeitraum bis 31. Dezember 2007, den Anteilsfaktor und den Miterfinderanteil einig. Nicht einig waren sie sich zunächst über die korrekte Bezugsgröße und über den anzuwendenden Lizenzsatz, soweit die Bezugsgröße über das (...) hinausgeht.

Maßgeblich bei der Bestimmung der Bezugsgröße ist der Einfluss der erfindungsgemäßen Technik auf das Produkt.

Regelmäßig beeinflusst eine Diensterfindung jedoch nur einen Teil einer Gesamtvorrichtung. Die Erfindung ist somit meist nicht mit einem isoliert handelbaren Kaufgegenstand mehr oder weniger identisch. Ihr kann daher auch nicht der auf einen Kaufgegenstand entfallende Nettoverkaufspreis vollständig oder zumindest im Wesentlichen zugeordnet werden. Es besteht deshalb die Schwierigkeit, dem Gegenstand der Erfindung einen bestimmtes Produkt / einen bestimmten Umsatz zuzuordnen.

Für den vergütungsrelevanten Umsatz ist daher an die kleinste technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzuknüpfen, welche noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen beeinflusst wird<sup>2</sup>. Hierbei ist ausgehend vom tatsächlichen Inhalt der Erfindungsmeldung die Erfindung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei neben wirtschaftlichen Überlegungen die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten Erfindung und die Frage, welche Teile durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten haben. Wenn die gesamte Vorrichtung durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, kann sie als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird dagegen nur ein Teil der Gesamtvorrichtung beeinflusst, ist dieser heranzuziehen<sup>3</sup>.

Hiervon ausgehend sieht die Schiedsstelle als korrekte Bezugsgröße eine Kombination aus (...) an, da beide Komponenten zusammenwirken müssen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

---

<sup>1</sup> BGH vom 15. Mai 1990 – Az.: X ZR 119/88 – Einbettungsmasse.

<sup>2</sup> BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung, juris RNr. 36.

<sup>3</sup> OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05 –, juris RNr. 30.

Während die Vergütung dem Grunde nach vom Lauf des Patenterteilungsverfahrens unabhängig ist, ist die Vergütung der Höhe nach jedoch entsprechend dem Verlauf des Patenterteilungsverfahrens mit einem Risikoabschlag zu versehen. Dieser trägt den Zweifeln an der Schutzzfähigkeit Rechnung. Die Höhe des Risikoabschlags bestimmt sich je nach den Chancen der Schutzrechtserteilung im Einzelfall. Dabei sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der jeweiligen vergütungspflichtigen Benutzungshandlung zugrunde zu legen. In der betrieblichen Praxis ist ein Regelrisikoabschlag von 50 % üblich, ein im Hinblick auf eine statistische Erteilungsquote in Höhe von 30 – 35 % großzügiger Ansatz.

Aufgrund des negativen Prüfbescheides des DPMA wird im vorliegenden Fall ein Risikoabschlag mindestens 70 %, eher noch deutlich darüber liegend, für angemessen erachtet. Es wird nur von einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit ausgegangen, dass im Rahmen der Prüfungsverfahren patentfähige Ansprüche verblieben wären.

## II. Anspruch auf Vergütung für den Zeitraum ab Dezember 2006

1. Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers bleibt grundsätzlich bis zur Nichtigkeitsklärung (§§ 81 Abs. 1, 84 Abs. 1 PatG) oder bis zum Widerruf des Patents (§§ 59 Abs. 1, 61 PatG) oder bis zur rechtskräftigen Zurückweisung (§ 48 PatG) der Anmeldung erhalten. Eine Ausnahme erleidet dieser Grundsatz nur dann, wenn das Schutzrecht, weil offenbar oder wahrscheinlich vernichtbar, von den Konkurrenten des Patentinhabers nicht mehr beachtet wird und dadurch die aufgrund des Ausschließungsrechts gegenüber den Mitbewerbern erlangte Vorzugsstellung verlorengeht. In diesem Fall entfällt der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders bereits mit dem tatsächlichen Verlust der durch das Schutzrecht begründet gewesenen Vorzugsstellung<sup>4</sup>.

Vorliegend ist jedoch keine dieser vier Möglichkeiten eingetreten. Vielmehr hat die Antragsgegnerin von dem ihr im Patentverfahren zustehenden Verfügungsrecht Gebrauch gemacht und die Patentanmeldung zurückgenommen. Diese patentrechtliche Dispositionsfreiheit setzt sich jedoch nicht arbeitnehmererfinderrechtlich fort. Vielmehr sind hier Regelungen des ArbEG zu beachten.

2. Wenn nämlich der Arbeitgeber - wie hier geschehen - die Anmeldung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts im Rahmen seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit und seines patentrechtlichen

---

<sup>4</sup> BGH vom 15. Mai 1990 – Az.: X ZR 119/88 – Einbettungsmasse.

Verfügungsrechts nicht weiterverfolgen will, ist zunächst die Regelung des § 16 ArbEG zu beachten.

In einem solchen Fall hat er, wenn der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers noch nicht voll erfüllt ist, seine Entscheidung dem Arbeitnehmer mitzuteilen und ihm auf dessen Verlangen und Kosten die Patentanmeldung zu übertragen und die zur Wahrung der Rechte aus der Patentanmeldung erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Soweit der Arbeitgeber die Dienstfindung nicht bis zur vom Patentgesetz ermöglichten Höchstschutzdauer von 20 Jahren verwerten will, soll der Arbeitnehmer dies selbst tun können. Das Recht auf das Patent, das der Arbeitgeber auf sich übergeleitet hatte, fällt der Grundentscheidung des § 6 PatG folgend wieder auf den Erfinder zurück. Damit ist der dem Arbeitnehmer für den Verlust des Rechts auf das Patent vom ArbEG vermittelte Vergütungsanspruch nicht mehr weiter erforderlich.

§ 16 ArbEG schützt somit die weitere wirtschaftliche Partizipationsmöglichkeit des Arbeitnehmererfinders an seiner Erfindung.

Wenn der Arbeitgeber die Patentanmeldung zurücknimmt, ohne dem Arbeitnehmer die Möglichkeit der Übernahme einzuräumen, beseitigt er einseitig und patentrechtlich vorzeitig die Möglichkeit der wirtschaftlichen Partizipation des Erfinders an der Erfindung irreversibel. Aufgrund der mit der Rücknahme beseitigten rechtlichen Monopolstellung entfallen einerseits Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 ArbEG. Andererseits bleiben die Erfindung und die damit verbundene patentrechtliche und wirtschaftliche Verfügungsmöglichkeit durch die fehlende Übernahmemöglichkeit dem Zugriff des Erfinders entgegen der Grundentscheidung des § 6 PatG endgültig entzogen.

§ 16 Abs. 1 ArbEG schützt somit Rechtspositionen des Arbeitnehmererfinders. Eine Verletzung des § 16 Abs. 1 ArbEG kann daher einen Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber nach § 823 Abs. 2 BGB auslösen.

3. Allerdings wollte die Antragsgegnerin abweichend von der von § 16 ArbEG vorgesehenen Ausgangssituation die Verwertungsmöglichkeit der technischen Lehre gar nicht preisgeben. Vielmehr hat sie die Patentanmeldung in Ansehung von Meinungsverschiedenheiten zur Schutzrechtsfähigkeit zeitgerecht zurückgenommen, um eine Offenlegung der technischen Lehre, die sie als „Know-how“ bezeichnet und damit Erkenntnismöglichkeiten von Mitbewerbern bei gleichzeitiger Gefahr einer Verwehrung der Schutzrechtsposition zu vermeiden.

Eine solche Sachverhaltskonstellation unterliegt dem Regelungsgehalt des § 17 ArbEG und ist auch nicht ungewöhnlich.

Eine weit verbreitete betriebliche Praxis nimmt die Möglichkeit wahr, zunächst eine Patentanmeldung nach § 13 Abs. 1 ArbEG mit sofortiger Stellung des Prüfungsantrags gemäß § 44 PatG und der Bitte um beschleunigte Behandlung zu betreiben, um vor Ablauf der 18-Monatsfrist für die Offenlegung der Patentanmeldung einen Prüfungsbescheid oder gar eine endgültige Entscheidung des DPMA zu erhalten. Sodann nimmt der Arbeitgeber die Anmeldung zurück und erkennt abhängig vom Verlauf des Patenterteilungsverfahrens entweder die Schutzfähigkeit an oder er bestreitet die Schutzfähigkeit und ruft deshalb die Schiedsstelle nach § 17 Abs. 2 ArbEG an. Bei dieser Verfahrensweise wechselt der Arbeitgeber nachträglich zum Betriebsgeheimnis. Anders als durch das Absehen von einer Anmeldung entgegen § 13 ArbEG oder durch die Aufgabe einer Patentanmeldung ohne Einräumung einer Übernahmemöglichkeit entgegen § 16 ArbEG erleidet der Arbeitnehmererfinder hierdurch keine Nachteile, da der Arbeitnehmererfinder bei Anerkenntnis der Schutzfähigkeit seinen Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung ebenso behält wie bei einem Nichtanerkentnis, wenn die Schiedsstelle die Schutzfähigkeit im Schiedsstellenverfahren feststellt und dem Einigungsvorschlag nicht widersprochen wird. Die betriebliche Praxis des nachträglichen Wechsels zum Betriebsgeheimnis sieht die Schiedsstelle daher als zulässig an, zumal § 17 ArbEG ausgehend von seinem Wortlaut auch nicht auf das Absehen oder die Aufgabe der Anmeldung abstellt, sondern auf das Nichterwirken eines Schutzrechts.

In einem solchen Fall kommt § 16 Abs. 1 ArbEG nicht zur Anwendung, da § 17 ArbEG einen Sonderfall des Nichtweiterverfolgens einer Patentanmeldung behandelt und als *lex specialis* § 16 Abs. 1 ArbEG vorgeht<sup>5</sup>.

Allerdings hat die Antragsgegnerin vorliegend die Schutzfähigkeit nicht anerkannt, aber es versäumt, die Schiedsstelle entsprechend § 13 Abs. 1 S. 2 ArbEG umgehend anzurufen. Dieser Verstoß bedeutet jedoch nicht, dass der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit der technischen Lehre nicht mehr in Abrede stellen kann<sup>6</sup>. Im vorliegenden vom Arbeitnehmer angestoßenen Schiedsstellenverfahren hat die Antragsgegnerin die Schutzfähigkeit der Dienstfindung hinreichend bestritten, so dass es einer gesonderten Anrufung nach § 17 Abs. 2 ArbEG nicht mehr bedarf. Wie auch bei einer Anrufung nach § 17 Abs. 2 ArbEG hängt im vorliegenden Schiedsstellenverfahren der Inhalt des Einigungsvorschlags maßgeblich von der Bewertung der Schutzfähigkeit der Dienstfindung durch die Schiedsstelle ab.

---

<sup>5</sup> Bartenbach, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Auflage, § 17 RNr. 45)

<sup>6</sup> Bartenbach, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Auflage, § 17 RNr. 48 unter Verweis auf LG Düsseldorf vom 16.03.1999 – Az.: 4 O 171/98.



Hierbei stellt sie bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Anrufung der Schiedsstelle ab. Abweichend hiervon ist vorliegend jedoch auf den Stand der Technik zum Zeitpunkt der (später zurückgenommenen) Anmeldung zum Schutzrecht beim DPMA abzustellen, da es ansonsten zu Lasten des Arbeitnehmers ginge, wenn sich in der Zwischenzeit ein neuheitsschädlicher Stand der Technik entwickelt hat.

Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen hat die Schiedsstelle hierzu Folgendes festgestellt:

Unabhängig von den Feststellungen der Prüfungsstelle im Bescheid vom 17.08.2006 kommt die Schiedsstelle zur Auffassung, dass die beanspruchten Dichtungssysteme gemäß den Ansprüchen 1 bis 6 nicht ausführbar sind (...)

Der gesamten Anmeldung sind aber diesbezüglich keinerlei Hinweise zu entnehmen. Damit kann der Fachmann die Erfindung gem. den Ansprüchen 1 bis 6 gar nicht ausführen. Die Ausführbarkeit ist aber neben Neuheit und dem Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit eine zwingende Voraussetzung für die Patentfähigkeit (vgl. § 34 Abs. 4 PatG). Ausgehend von den Anmeldeunterlagen muss der Fachmann zumindest noch erfinderisch tätig werden, um überhaupt die Lehre der Anmeldung ausführen zu können. Dies gilt sinngemäß auch für die Gegenstände der Ansprüche 7 bis 13 und 14, da diese ebenfalls auf (...) gem. den Ansprüchen 1 bis 6 zurückgreifen (...)

Sollte eine beliebige Kombination (...) geeignet sein, um (...) zu erreichen, verbliebe einzig noch das Merkmal des (...) Dieses (...) zu ermitteln, übersteigt aber weder Wissen noch Können des Fachmanns. Damit wäre auch für den Fall, dass die Ausführbarkeit gegeben sein sollte, eine Patentfähigkeit nicht gegeben.

Für die Dauer bis zur Klärung der Schutzfähigkeit steht dem Antragsteller nach Auffassung der Schiedsstelle weiterhin eine vorläufige Vergütung zu, nachdem dem Arbeitnehmer nach der gesetzlichen Wertung des § 17 ArbEG durch die betriebsgeheime Erfindung kein Nachteil zu einer zum Schutzrecht angemeldeten Erfindung entstehen soll<sup>7</sup>. Dies gilt umso mehr, als es die Antragsgegnerin vorliegend in der Hand gehabt hätte, durch unverzügliche Anrufung der Schiedsstelle eine rasche Klärung der Schutzfähigkeit herbeizuführen. Andernfalls bliebe die unterlassene Anrufung der Schiedsstelle für die hierzu verpflichtete Antragsgegnerin sanktionslos, was mit dem Charakter des § 17 Abs. 2 ArbEG als Schutzgesetz i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB nicht vereinbar wäre.

---

<sup>7</sup> So auch LG Düsseldorf vom 16.03.1999 – Az.: 4 O 171/98 - unveröffentlicht, Hinweis in Bartenbach, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Auflage, § 17 RNr. 59.

Im Ergebnis besteht daher im vorliegenden Fall vom Zugang der Inanspruchnahme an zumindest bis zur Entscheidung der Schiedsstelle zur Schutzfähigkeit ein durchgehender Anspruch auf vorläufige Erfindervergütung, allerdings stark eingeschränkt durch einen sehr hohen Risikoabschlag.

4. Weiterhin kommt vorliegend auch ein Vergütungsanspruch nach § 20 Abs. 1 ArbEG in Betracht.

Den Anspruchsgrundlagen des § 9 Abs. 1 ArbEG und des § 20 Abs. 1 ArbEG ist als Grundvoraussetzung eine Monopolstellung des Arbeitgebers gemein, die auf einer schöpferischen Leistung seines Arbeitnehmers auf technischem Gebiet beruht. Die Anspruchsgrundlage des § 9 Abs. 1 ArbEG knüpft einen Vergütungsanspruch an eine rechtliche Monopolstellung, § 20 Abs. 1 ArbEG an eine faktische Monopolstellung. § 9 Abs. 1 ArbEG betrifft Monopolstellungen in Folge von Dienstfindungen, § 20 Abs. 1 ArbEG hingegen Monopolstellungen infolge technischer Verbesserungsvorschläge. Die Anspruchsgrundlagen stehen daher alternativ nebeneinander.

§ 20 Abs. 1 ArbEG setzt für einen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber einen technischen Verbesserungsvorschlag des Arbeitnehmers voraus, der dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung wie ein gewerbliches Schutzrecht gewährt und den der Arbeitgeber verwertet.

Im Regierungsentwurf des Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten vom 19. August 1955 (BT-Drucksache 1648) war § 20 ArbEG noch nicht enthalten. Dieser fand im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren erst über den Bundestagsausschuss für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Eingang in das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Damit wurde nach langen Erörterungen dem Wunsch der Arbeitnehmer Rechnung getragen, solche technischen Verbesserungsvorschläge in die Vergütungspflicht einzubeziehen, die, ohne schutzfähig zu sein, dem Arbeitgeber eine monopolähnliche Vorzugsstellung geben, solange sie nicht allgemein bekannt werden und er sie alleine auswerten kann. Der Ausschuss war sich einig darüber, dass die Vergütungspflicht nur dann eintrete, wenn der Verbesserungsvorschlag verwertet werde, und nur so lange gelte, als die Verwertung und schutzrechtsähnliche Stellung andauerten. Nur so bliebe das dem Gesetz zugrundeliegende Monopolprinzip gewahrt<sup>8</sup>.

Der Anspruchsgrundlage des § 20 Abs. 1 ArbEG kommt somit eine Ausnahmestellung mit der Folge eines strengen Prüfungsmaßstabs zu.

---

<sup>8</sup> Vgl. Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff.

Durch den qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag muss der Arbeitgeber eine monopolartige Vorzugsstellung erlangen, die ihm eine alleinige Verwertung der technischen Lehre unter Ausschluss der Mitbewerber vermittelt. Eine solche Stellung setzt voraus, dass die Verbesserung von Dritten nicht nachgeahmt werden kann<sup>9</sup>.

Dies wiederum setzt voraus dass die im qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag enthaltene technische Lehre nicht bereits durch schriftliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist bzw. nicht einfach nach Erwerb eines erfindungsgemäßen Produkts nachgebaut werden kann.

Letztlich kann man das auch hier wie üblich mit guten Argumenten bestreitbare Vorliegen eines qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags offen lassen. Die Antragsgegnerin hat nämlich mit Schriftsatz vom 6. März 2015 ein in jedem Fall für den Antragsteller sehr vorteilhaftes Vergütungsangebot unterbreitet.

### III. Verzugszinsen

Verzinsungsansprüchen aus Verzug (§ 288 BGB) finden ausschließlich im BGB ihre Grundlage. Gemäß § 28 ArbEG ist die Schiedsstelle für die Behandlung dieser Forderung unzuständig und darf nicht tätig werden. Sie ist daher nicht zu einer Bewertung berufen. Jedoch sollte auch diese Fragestellung mit der vorgeschlagenen Gesamtlösung als bereinigt angesehen werden. Ob die Antragsgegnerin überhaupt in Verzug war, kann aber obendrein ohnehin mit guten Argumenten angezweifelt werden.

### IV. Gesamtergebnis

Die Schiedsstelle empfiehlt dem Antragsteller aufgrund ihrer Bewertung des Sachverhalts das Angebot der Antragsgegnerin 6. März 2015 unbedingt anzunehmen. Die Schiedsstelle bewertet das Angebot im Hinblick auf die Rechtslage als entgegenkommend und sehr mitarbeiterfreundlich und möchte noch darauf hinweisen, dass die Antragsgegnerin trotz größerer Bezugsgröße auch den Lizenzsatz im Vergleich zum ursprünglichen Angebot nicht mehr nach unten korrigiert hat und mit dem Angebot von der Schiedsstelle angesprochene Parameter wie z.B. den Risikoabschlag zum Vorteil des Antragstellers unberücksichtigt gelassen hat.

---

<sup>9</sup> Schiedsstelle vom 20.03.2003 – Arb.Erf. 65/01, veröffentlicht in Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte 2002, S. 559).