



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	04.05.2015	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 64/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 199 Abs. 1 BGB		
Stichwort:	Verjährung: zur Kenntnis bzw. grobfahrlässigen Unkenntnis eines Patentreferenten von den anspruchsbegründenden Umständen im Sinne von § 199 Abs. 1 BGB		

Leitsatz (nicht amtlich):

Macht ein Patentreferent Unkenntnis der Schutzrechtslage als Fehlen eines anspruchsbegründenden Umstands im Sinne von § 199 Abs. 1 BGB geltend, so ist diese Unkenntnis wegen der Möglichkeit, die Schutzrechtslage zu recherchieren, als auf grober Fahrlässigkeit im Sinne von § 199 Abs. 1 BGB beruhend zu werten.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller war als Arbeitnehmer bei der Antragsgegnerin bis zum 31. Dezember 1994 beschäftigt. Bis 1988 war er als Referent in der Patentabteilung, sodann von 1988 bis 1994 in der Abteilung Dokumentation eingesetzt.

Er macht Ansprüche aus einer Miterfinderschaft an dem deutschen Patent (...) und dem korrespondierenden US-Patent (...) geltend, die bis 1993 bzw. bis 1999 gelaufen sind.

Im Hinblick auf einen Streit zwischen den Beteiligten über die Miterfinderschaft des Antragstellers hatten die Beteiligten am 21. November 1994 folgende Vereinbarung getroffen (Hervorhebungen durch die Schiedsstelle):

„(...) mit Schreiben vom 5.12.1991 haben Sie erstmals Rechte als Miterfinder an der im Betreff näher bezeichneten Erfindung geltend gemacht. Wir haben diese Ansprüche damals nicht anerkannt.

Zur Vermeidung einer für beide Seiten kostenintensiven Auseinandersetzung haben wir uns jetzt darauf verständigt, Ihnen ohne Anerkennung einer

Rechtspflicht eine Entschädigung in Höhe von brutto DM 200.000,-- zu zahlen, womit alle Ihre Ansprüche für die Jahre 1975 – 1993 (Laufzeit des Patents) aus Ihrer Mitwirkung an der in Rede stehenden Erfindung abgegolten sind. Gleichzeitig übertragen Sie uns hiermit alle Rechte, die Ihnen aufgrund Ihrer Mitwirkung an der Erfindung noch zustehen (...)

Die Antragsgegnerin bestreitet nach wie vor die Miterfinderschaft des Antragstellers und ist weiterhin der Auffassung, dass mit o.a. Vereinbarung mit einer Pauschale in erheblicher Höhe ausgehend von der fiktiven Annahme einer freien Erfinderschaft die Übertragung aller gegebenenfalls bestehenden Rechte abgegolten wurde. Zudem hat sie die Einrede der Verjährung erhoben.

(...)

II. Wertung der Schiedsstelle

(...)

1. Verjährung

Die Schiedsstelle geht davon aus, dass Arbeitnehmererfindervergütungsansprüche, so sie jemals bestanden haben sollten, jedenfalls mit der Folge verjährt sind, dass die Antragsgegnerin gemäß § 214 Abs. 1 BGB jegliche Zahlungen rechtmäßig verweigern kann, was sie vorliegend tut.

Vergütungsansprüche verjähren nach § 195 BGB in drei Jahren. Nach § 199 Abs. 1 BGB beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht mit seiner Fälligkeit nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Das US-Patent (...) ist vorliegend am 22. Juni 1999 ausgelaufen, so dass ein letzter Vergütungsanspruch spätestens im Jahr 2000 entstanden sein könnte.

Die Kenntnis der Umstände, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsanspruch beruht, muss nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs umfassen. Auch kommt es grundsätzlich nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung an. Die anspruchsbegründenden Umstände erstrecken sich auf die für Grundlage und Entstehen (Fälligkeit) des Vergütungsanspruchs relevanten Tatsachen. Dies sind grundsätzlich die Erfinder- / Miterfindereigenschaft des

Anspruchsberechtigten, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber. Dabei reicht es aus, dass die Kenntnis für die anspruchsbegründenden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten gegeben ist, sie müssen nicht im Detail bekannt sein¹. Ausreichend ist, wenn dem Gläubiger zugemutet werden kann, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen eine bestimmte Person aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben². Dabei muss der Gläubiger seinen Anspruch nicht abschließend beziffern können. Es genügt, wenn er etwa eine Feststellungsklage erheben kann. Entsprechendes gilt, wenn dem Gläubiger die Erhebung einer Stufenklage zuzumuten ist³.

Vorliegend waren dem Antragsteller die in Zusammenhang mit der streitgegenständlichen Erfindung stehenden Fragestellungen zur Miterfinderschaft, zum Dienstfindungscharakter, zur Problematik der Inanspruchnahme und die Tatsache der umfangreichen Benutzung ausweislich der Vereinbarung vom 21. November 1994 hinlänglich bekannt, so dass die Voraussetzungen der Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen nach der Rechtsprechung des Landgerichts Düsseldorf erfüllt sind. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass der Antragsteller das Angebot der Antragsgegnerin vom 28. April 1993 zur o.a. Vereinbarung erst am 21. November 1994 angenommen hat. Er hat sich somit weit über ein Jahr mit der Prüfung dieses Angebots Zeit gelassen. Als Patentreferent wäre es ihm überdies ein Leichtes gewesen, innerhalb dieses Jahres, oder auch noch danach, das US-Patent zu recherchieren, so dass die Schiedsstelle neben der Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen zumindest von grober Fahrlässigkeit im Sinne von § 199 Abs. 1 BGB ausgehen muss, soweit der Antragsteller die Kenntnis bestreitet.

Im Hinblick auf das Schuldrechtmodernisierungsgesetz ist für die Frage, nach welchen Vorschriften sich die Verjährung im Einzelfall bestimmt, das Entstehen des Vergütungsanspruchs maßgeblich:

Die neuen gegenüber der früheren 30-jährigen Verjährungsfrist stark verkürzten Verjährungsregeln gelten, wenn der Vergütungsanspruch nach dem 31. Dezember 2001 entstanden ist. Gleiches gilt, wenn der Vergütungsanspruch zwar nach dem 31. Dezember 2001 fällig ist, aber auf einem vor dem 1. Januar 2002 entstandenen Schuldverhältnis beruht.

¹ LG Düsseldorf vom 3. Dezember 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät, Düsseldorfer Entscheidungen 2144.

² Vgl. BGH, NJW 2004, 510; NJW-RR 2010, 681 Rdnr. 14.

³ Vgl. BGH, GRUR 2012, 1248 (1250) – Fluch der Karibik.

Ist der noch nicht verjährte Vergütungsanspruch bereits vor dem 1. Januar 2002 entstanden und vor diesem Tag auch schon fällig, so gilt das neue Verjährungsrecht nach den Vorgaben der Übergangsvorschrift des Art. 229 § 6 EGBGB. Insbesondere berechnet sich nach Abs. 4 die gegenüber der früheren 30-jährigen Verjährungsfrist stark verkürzte dreijährige Verjährungsfrist ab dem 1. Januar 2002.

Hiervon ausgehend waren jegliche Ansprüche, so sie je bestanden haben sollten, jedenfalls mit Ablauf des 31. Dezember 2004 verjährt.

Zwar hemmt die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen die Verjährung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB (BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren). Jedoch hat der Antragsteller die Schiedsstelle erst im Jahr 2013 angerufen. Dies geschah somit lange nach Eintritt der Verjährung und hatte daher keinen Einfluss mehr auf die Verjährung.

2. Zuständigkeit der Schiedsstelle

Nur der Vollständigkeit halber muss die Schiedsstelle den Antragsteller darauf hinweisen, dass etwaige Ansprüche als freier Erfinder und Streitigkeiten über die Miterfinderschaft der Zuständigkeit der Schiedsstelle entzogen sind und sie daher hinsichtlich derartiger Fragestellungen nicht zu einem Einigungsvorschlag berufen ist.

Die Schiedsstelle ist nach § 28 Satz 1 ArbEG nämlich sachlich nur für Streitfälle „aufgrund dieses Gesetzes“ zuständig. Fragen der Erfinderschaft und der Vergütung freier oder frei gewordener Erfindungen finden ihre gesetzliche Grundlage aber ausschließlich außerhalb des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen, nämlich in §§ 6, 9 PatG und §§ 812 ff., 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 282 BGB (...)