NomosKommentar

Däubler | Hjort
Schubert | Wolmerath [Hrsg.]

Arbeitsrecht

Individualarbeitsrecht mit kollektivrechtlichen Bezügen

Handkommentar

3. Auflage

Nomos

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG)

Vom 25. Juli 1957 (BGBl. I S. 756) (BGBl. III/FNA 422-1)
zuletzt geändert durch Art. 7 G zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2521)
– Auszug –

Vorbemerkungen zu §§ 1 ff

Literatur: *Bartenbach/Volz*, Arbeitnehmererfindergesetz, Kommentar, 5. Aufl. 2012 (zit.: Bartenbach/Volz); *Busse*, Patentgesetz, Kommentar, 6. Aufl. 2003; *Hansen/Kelber/Zeißig/Breezmann/Confurius*, Rechtsstellung der Führungskräfte in Unternehmen, 2006 (zit.: Hansen/Kelber); *Johannesson*, Arbeitnehmererfindungen, Kurzdarstellung des Gesetzes mit Hinweisen aus praktischen Erfahrungen, 1979 (zit.: Johannesson, Arbeitnehmererfindungen); *Reimer/Schade/Schippel*, ArbEG, Kommentar, 9. Aufl. 2010; *Schwab*, Arbeitnehmererfindungsrecht, Handkommentar, 2. Aufl. 2010 (zit.: HK-ArbNErfR); *Volmer/Gaul*, KommArbEG, Kommentar, 2. Aufl. 1983 (zit.: Volmer/Gaul, KommArbEG).

1 Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) unterscheidet zwischen **Erfindungen** und **technischen Verbesserungsvorschlägen**.

2 Unter **Erfindungen** versteht das Gesetz nur solche Erfindungen, die **schutzfähig**, dh **patent- oder gebrauchsmusterfähig** sind (§ 2). Dabei wird zwischen gebundenen Erfindungen (Diensterfindungen) und freien Erfindungen unterschieden (§ 4).

3 **Diensterfindungen** sind Erfindungen, die während der Dauer des Arbeitsverh. gemacht worden sind und

- entweder aus der dem AN obliegenden Tätigkeit entstanden sind
- oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruhen.

4 Alle sonstigen Erfindungen sind **freie Erfindungen** (§ 4 Abs. 3). Über freie Erfindungen kann der AN wie ein freier Erfinder grundsätzlich frei verfügen, sofern er sie dem AG mitteilt und zur Benutzung anbietet (§§ 18 und 19).

5 Unter **technischen Verbesserungsvorschlägen** versteht das Gesetz alle Vorschläge für sonstige technische Neuerungen, die nicht als Patent oder Gebrauchsmuster schutzfähig sind (§ 3).

6 Die technischen Verbesserungsvorschläge unterteilen sich in solche, die dem AG eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht, sog. qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1), und in sonstige einfache Verbesserungsvorschläge, die ggf von einem **tariflich oder betrieblich vereinbarten Vorschlagswesen** erfasst werden (§ 20 Abs. 2). Insgesamt haben sich die gesetzlichen Regelungen zu den technischen Verbesserungsvorschlägen in der Praxis jedoch nicht durchgesetzt und wurden durch wesentlich flexiblere Regelungen des betrieblichen Vorschlagwesens ersetzt.

7 Der AN, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet, diese unverzüglich dem AG schriftlich zu **melden** und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die **Meldung einer Erfindung** handelt (§ 5).

8 Die **Inanspruchnahme** der Diensterfindung durch den AG gilt als erklärt, wenn er sie nicht innerhalb von vier Monaten nach Meldung freigibt (§ 6).

9 Eine Diensterfindung wird **frei**, wenn der AG sie durch Erklärung freigibt (§ 8). Das bedeutet, dass der AN diese Erfindung selbst zB zur Erteilung eines Schutzrechtes anmelden und Lizenzen vergeben oder die Erfindung veräußern kann.

10 Mit der Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Diensterfindung auf den AG über (§ 7 Abs. 1), dem AN verbleibt lediglich das Erfinderpersönlichkeitsrecht, dh, dass er bei Patentanmeldungen als Erfinder benannt werden muss.

11 Bei **Inanspruchnahme** ist der AG verpflichtet, die Erfindung unverzüglich im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts (Patent- oder Gebrauchsmuster) **anzumelden (§ 13).** Hiervon kann er nur absehen, wenn der AN zustimmt oder wenn berechtigte Belange des Betriebes es erfordern, die Erfindung nicht bekannt werden zu lassen; im letzteren Fall muss der AG jedoch dem AN gegenüber die Schutzfähigkeit der Erfindung ausdrücklich anerkennen oder die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zur Herbeiführung einer Einigung über die Schutzfähigkeit der Erfindung anrufen („Betriebsgeheimnis", § 17).

Verletzt der AG die **Anmeldepflicht** und bewirkt er die Anmeldung auch nicht innerhalb einer ihm vom AN gesetzten Nachfrist, so kann der AN die Anmeldung für den AG auf dessen Namen und Kosten vornehmen (§ 13 Abs. 3). 12

Zugleich mit der Anmeldung der Diensterfindung durch den AG beim Patentamt hat dieser dem AN unaufgefordert Abschriften der Anmeldeunterlagen zu geben. Ebenso hat er ihn von sich aus von dem Fortgang des Verfahrens zu unterrichten. Zusätzlich kann der AN Einsicht in den Schriftwechsel verlangen (§ 15 Abs. 1). 13

Es ist selbstverständlich, dass der AN den AG beim Anmeldeverfahren nach besten Kräften unterstützt. Meist sind vor der Fertigstellung der Anmeldung noch Recherchen zum Stand der Technik nötig, Ausführungsbeispiele zu ergänzen, Vergleichsbeispiele nachzureichen und Messmethoden zu präzisieren, weil es formal unzulässig ist, die Anmeldung für ein Patent oder Gebrauchsmuster, wenn sie erst einmal eingereicht ist, nachträglich durch zusätzliche neue Gesichtspunkte zu ergänzen oder zu verbessern. 14

Neben der verpflichtenden **Inlandsanmeldung** ist der AG bei Inanspruchnahme berechtigt, die **Erfindung im Ausland zur Erteilung von Schutzrechten anzumelden** (§ 14 Abs. 1). 15

Für Staaten, in denen der AG Schutzrechte nicht erwerben will, muss er die Erfindung dem AN freigeben und ihm auf Verlangen den Erwerb von Auslandsschutzrechten ermöglichen (§ 14 Abs. 2). Gleichzeitig mit der Freigabe kann sich der AG ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung in den betreffenden Staaten vorbehalten, allerdings nur gegen eine zusätzliche angemessene Vergütung (§ 14 Abs. 3). 16

Ist die Diensterfindung frei geworden, hat allein der AN das Recht, die Erfindung zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden (§ 13 Abs. 4). Will der AG ein angemeldetes oder erteiltes Schutzrecht nicht weiter nutzen, muss er es dem AN anbieten und gegebenenfalls übertragen. 17

In der Praxis sind die Unternehmen in den letzten Jahren dazu übergegangen, den Erfindern ihre Rechte auf Antragsfreigabe (§ 14 Abs. 2) und Übertragung nach Aufgabe des Schutzrechtes (§ 16 Abs. 1) durch **Zahlung einer Pauschalsumme abzukaufen**. 18

Für Erfindungen, die der AG in Anspruch nimmt, hat er dem Erfinder oder den Erfindern eine angemessene **Vergütung** zu zahlen, die sich nach dem wirtschaftlichen Nutzen richtet, den der AG durch die Nutzung der Erfindung erzielt. 19

Falls der AG die Erfindung in Anspruch genommen hat, entsteht die **Vergütungspflicht** grundsätzlich **mit Inanspruchnahme** der Erfindung. Das setzt voraus, dass die „Verwertbarkeit" der Erfindung schon feststeht, was erst dann der Fall ist, wenn die Erfindung entweder im Betrieb oder durch Lizenzvergabe genutzt wird. Nicht selten kommt es vor, dass für die Erfindung zumindest schon vor Patenterteilung eine betriebliche Nutzung aufgenommen wird. Unabhängig davon, dass in diesem Fall der AG noch keinen wirtschaftlichen Nutzen aus einem bestehenden Monopol für die Erfindung ziehen kann, haben die Erfinder einen Anspruch auf Vergütung, allerdings kann der AG einen Teil der Vergütung als Risikoabschlag zurückhalten (meist 50 %), da noch nicht sicher ist, ob und in welcher Form er Patentschutz für die Erfindung erhält. Wird das Patent nicht erteilt, entfällt die Zahlung nur für die Zukunft, die Rückzahlung einer bereits geleisteten Vergütung kann nicht verlangt werden (§ 12 Abs. 6 S. 2). 20

Art und Höhe der Vergütung sollen in angemessener Frist nach der Inanspruchnahme durch eine Vereinbarung zwischen AG und Erfinder festgestellt werden (§ 12 Abs. 1). In der Praxis sieht das so aus, dass der AG den Erfindern ein schriftliches Angebot unterbreitet, in dem er unter Anwendung der Richtlinien zum Gesetz die Höhe für die künftige jährliche Vergütung vorschlägt, die sich in aller Regel am Umsatz mit dem erfindungsgemäßen Produkt orientiert. In dem Vorschlag müssen den Erfindern die Berechnungsmethode und deren Faktoren erläutert werden, die die Grundlage des Vorschlags waren. Kommt eine einvernehmliche Vereinbarung auf diesem Weg nicht zustande, hat der AG die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung einseitig festzusetzen und entsprechend dieser Festsetzung zu zahlen (§ 12 Abs. 3). 21

Bei Inanspruchnahme der Erfindung muss die **Festsetzung der Vergütung drei Monate nach Aufnahme der Nutzungshandlung**, spätestens jedoch bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechtes erfolgen. 22

Durch höchstrichterliche Rspr ist klargestellt worden, dass diese Fristen keineswegs für den Normalfall gelten, sondern vielmehr nur den äußersten Zeitpunkt bezeichnen, bis zu dem bei verwerteten Erfindungen eine Vergütungsregelung gefunden sein muss. Der AN darf also zB 23

keineswegs generell vertröstet werden, bis zum Ablauf des Patenterteilungsverfahrens zu warten. Vielmehr steht ihm vom Beginn der Verwertung an ein Vergütungsanspruch zu.

24 Sind **mehrere AN** an der Erfindung beteiligt, muss die Vergütung für jeden Erfinder gesondert festgestellt werden. Dabei muss der AG allen beteiligten Erfindern die Gesamthöhe der Vergütung und die Anteile der einzelnen Erfinder bekannt geben (§ 12 Abs. 2).

25 **Widerspricht der AN** einer Festsetzung der Vergütung nicht innerhalb von zwei Monaten schriftlich, wird die Festsetzung für beide Seiten verbindlich (§ 12 Abs. 4). Widerspricht der AN fristgemäß, kann er zur Herbeiführung einer Einigung die Schiedsstelle beim DPMA anrufen oder Klage erheben.

26 Für die **Höhe der Vergütung** gelten gem. § 9 Abs. 2 insbesondere folgende Bewertungsmaßstäbe:

- die **wirtschaftliche Verwertbarkeit** der Erfindung
- die Aufgaben und die **Stellung des AN** im Betrieb sowie
- der **Anteil des Betriebs** am Zustandekommen der Erfindung.

27 Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung hat im Auftrag des Gesetzgebers (§ 11) am 20.7.1959 **Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen** erlassen.[1] Die Richtlinien geben wichtige Anhaltspunkte für die Berechnung einer angemessenen Erfindervergütung. Auch die Schiedsstelle beim DPMA und die Gerichte ermitteln und überprüfen die Angemessenheit anhand der Richtlinien.

28 **Ändern** sich die **Umstände**, die für die Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maßgebend waren, wesentlich, können AG und AN voneinander die **Einwilligung in eine geänderte Vergütungsregelung** verlangen (§ 12 Abs. 6).

29 Das ArbEG kennt eine **Vergütungspflicht** nur für technische Verbesserungsvorschläge, die dem AG eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht (sogenannte **qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge**, § 20). Unter Vorzugsstellung ist die tatsächliche wirtschaftliche Machtposition des AG gegenüber anderen Wettbewerbern zu verstehen. Der Anspruch auf angemessene Vergütung entsteht mit der Verwertung, wobei die §§ 9 und 12 sinngemäß gelten.

30 Von der Vergütungspflicht nach dem ArbEG **darf nicht zuungunsten des AN abgewichen werden** (§ 22). Geschieht dies doch, sind solche Regelungen nichtig.

31 Zulässig sind jedoch abweichende Vereinbarungen über Diensterfindungen nach deren Meldung und über freie Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge nach deren Mitteilung. Der Gesetzgeber geht von der Vorstellung aus, dass der AN vom Zeitpunkt der Meldung bzw Mitteilung an eine stärkere Verhandlungsposition hat. Derartige Vereinbarungen sind jedoch unwirksam, soweit sie in erheblichem Maße unbillig sind (§ 23). Die Unbilligkeit muss aber spätestens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach der Beendigung des Arbeitsverh. schriftlich geltend gemacht werden.

32 Auch nach der **Beendigung des Arbeitsverh.** bestehen die Rechte und Pflichten aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen weiter (§ 26). Dabei ist es unbedeutend, aus welchen Gründen das Arbeitsverh. aufgelöst worden ist.

33 Häufig versuchen die Firmen, bei der Beendigung des Arbeitsverh. künftige Vergütungsansprüche pauschal abzugelten. Dies kann, muss aber keineswegs von Vorteil für den Erfinder sein, weshalb auch hier eine kritische Prüfung vorgenommen werden sollte.

34 Hat der Erwerber beim **BÜ** das Schutzrecht mit übernommen, hat er die Vergütungsansprüche für Nutzungshandlungen nach dem BÜ zu erfüllen. Für Nutzungshandlungen vor BÜ haften der alte und der neue Betriebsinhaber gesamtschuldnerisch für alle Ansprüche, die innerhalb eines Jahres nach dem BÜ fällig werden.

35 Wird über das Vermögen des AG die **Insolvenz** eröffnet, hat der Insolvenzverwalter dem AN die Diensterfindung zur Übernahme anzubieten (§ 27).

36 In allen Streitigkeiten aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, insbesondere bei Streitigkeiten über die Vergütungshöhe, kann sowohl der AN als auch der AG die **Schiedsstelle beim DPMA** anrufen (§ 28).

37 Die Schiedsstelle hat den Beteiligten einen **Einigungsvorschlag** zu machen, der für beide Seiten verbindlich wird, wenn ihm nicht innerhalb eines Monats widersprochen wird (§ 34).

---

1 Zu finden u.a. unter: www.vaa.de/nc/publikationen/publikationen-quellen.

Erfolgt ein solcher **Widerspruch** oder lässt sich einer der Beteiligten nicht auf das Schiedsverfahren ein, so ist dieses erfolglos beendet. Anschließend kann dann eine **Klage beim zuständigen Landgericht** erhoben werden. Unter gewissen Voraussetzungen – insbesondere, wenn der AN aus dem Betrieb ausgeschieden ist – ist eine Klageerhebung auch ohne Vorschaltung eines Schiedsverfahrens zulässig. 38

Bestehen Aussichten, dass iRd Schiedsstellenverfahrens eine Einigung herbeigeführt werden kann, empfiehlt sich die Anrufung der Schiedsstelle nicht nur deshalb, weil sie sachkompetent mit einem Vorsitzenden Richter und in der Regel zwei technischen Prüfern des DMPA besetzt ist, sondern auch deshalb, weil das Schiedsstellenverfahren ein preiswertes Verfahren ist, für das **keine Gerichtskosten** erhoben werden und für das jede Partei nur ihre eigenen Kosten trägt. 39

Erster Abschnitt Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich

Diesem Gesetz unterliegen die Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten und im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten.

Der **räumliche Geltungsbereich** des ArbEG umfasst das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Es findet Anwendung, wenn das Arbeitsverh. dem Recht der Bundesrepublik untersteht. Der **persönliche Geltungsbereich** erstreckt sich auf AN im privaten und öffentlichen Dienst, Beamte und Soldaten, wobei unter **privaten Dienst** Unternehmen privater Rechtsform fallen. Die Abgrenzung erfolgt nach der formellen Rechtsform, nicht der Art der Tätigkeit. Das ArbEG bezieht sich auf den AN nach dem im ArbR herkömmlichen Sinne.[1] Eigene Begriffsbestimmungen der erfassten Personengruppen sind im Gesetz nicht enthalten, sondern vorausgesetzt. Uneingeschränkte Anwendung findet das ArbEG auf sog. arbeitnehmerähnliche Personen,[2] Auszubildende (vgl § 5 Abs. 1 BetrVG; § 3 Abs. 2 BBiG; § 4 Abs. 1 BPersVG), Praktikanten, Volontäre und Werkstudenten, Leiharbeitnehmer (vgl § 11 Abs. 7 AÜG) sowie leitende Angestellte[3] (iSd § 5 Abs. 3 BetrVG, § 14 KSchG). 1

Maßgeblich für die Annahme eines Arbeitsverh. ist die persönliche, nicht die rein wirtschaftliche Abhängigkeit des AN. **Ausgenommen** vom persönlichen Anwendungsbereich sind daher die sog. **freien Berufe** sowie **freie Mitarbeiter**,[4] Heimarbeiter,[5] Handelsvertreter, Entwicklungshelfer sowie gesetzliche Vertreter juristischer Personen. 2

Eine **analoge Anwendung** auf die nicht erfassten Personengruppen erscheint äußerst fraglich. Die Anwendbarkeit einzelner oder aller materieller Vorschriften kann mit Ausnahme des § 27 iRd Vertragsfreiheit vereinbart werden. An das Vorliegen einer stillschweigenden Bezugnahme sind indes strenge Anforderungen zu stellen.[6] 3

Der **sachliche Anwendungsbereich** bestimmt sich nach den in den §§ 2–4 genannten Tatbeständen. 4

§ 2 Erfindungen

Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

Mangels eigenständiger Regelung im ArbEG knüpft § 2 an die Vorschriften des **deutschen Patent- und Gebrauchsmustergesetzes** an. Diese benennen jedoch lediglich als Voraussetzung an die Erfindung, dass sie schutzfähig sein muss, ohne eine Definition zu liefern (vgl §§ 1–5 PatG; §§ 1–3 GebrMG). Ein einheitlicher Erfindungsbegriff fehlt. Im weiteren Sinne stellt die **Erfindung** eine auf einer schöpferischen Leistung beruhende Anweisung zur Lösung einer 1

1 Vgl zum Arbeitnehmerbegriff BAG v. 22.4.1998, 5 AZR 191/197, NZA 1998, 1275; v. 22.4.1998, 5 AZR 2/97, NZA 1998, 1277, jeweils mwN. **2** Str., wie hier Gaul, Der persönliche Geltungsbereich des Arbeitnehmererfindungsgesetzes, RdA 1982, 268, 274; aA Bartenbach/Volz, § 1 Rn 25. **3** Vgl BGH v. 25.2.1958, I ZR 181/56, GRUR 1958, 334. **4** Bartenbach/Volz, § 1 Rn 15 f. **5** Str., aA Gaul, RdA 1982, 268, 273 f. **6** Bartenbach/Volz, § 1 Rn 93 ff.

technischen Aufgabe mittels Nutzbarmachung von Naturgesetzlichkeiten dar.[1] Abzugrenzen ist die Erfindung von der bloßen Entdeckung, dem Auffinden von Vorhandenem oder Vorgegebenem[2] sowie sonstigen im Arbeitsverh. geschaffenen schöpferischen Leistungen.[3]

2 Gem. § 1 Abs. 1 PatG ist Voraussetzung der **Patentfähigkeit**, dass die zugrunde liegende Lehre relativ oder absolut neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist (§§ 1 ff PatG).[4] Das Merkmal der Neuheit der Lehre findet erst iRd Schutzfähigkeit der Erfindung Bedeutung.[5] Im Patentverfahren wird ihr Vorliegen im Erteilungsverfahren von Amts wegen geprüft, im Gebrauchsmusterverfahren erfolgt die Prüfung der Neuheit erst im Löschungsverfahren.

3 **Gebrauchsmusterfähig** sind Erfindungen einer gegenüber der patentierbaren Erfindung geringeren Erfindungshöhe, sofern eine Bereicherung der Technik in einem gewissen Ausmaß stattfindet (§ 1 GebrMG).[6] Eine wertende Unterscheidung zwischen Patent- und Gebrauchsmuster ist nach § 2 nicht vorgesehen. Auch schließen sich Patent- und Gebrauchsmusterschutz nicht gegenseitig aus, sondern sind gleichzeitig anwendbar.[7] Bedeutung erlangt die Einteilung in patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindungen bei der Frage nach der Anmeldeverpflichtung und der Vergütung.

4 Die Feststellung der **Schutzfähigkeit** einer Erfindung erfolgt für den Zeitpunkt der Fertigstellung im Verhältnis des AN zum AG, noch bevor ein patentrechtliches Verfahren eingeleitet ist.[8] Die endgültige Entscheidung obliegt dem hierzu berufenen Patentamt sowie dem Bundespatentgericht. Bei Patenten erfolgt die Entscheidung im Erteilungs- und Nichtigkeitsverfahren, wobei ersteres mit einer zulassungsbedürftigen Rechtsbeschwerde, letzteres mit Berufung an den BGH geltend zu machen ist, während bei Gebrauchsmustern die Feststellung der materiellen Schutzfähigkeit lediglich im Löschungsverfahren zu erreichen ist (§§ 35 ff, 73 ff, 100 ff, 110 ff PatG, 17 ff GebrMG). Die Durchführung eines **Schlichtungsverfahrens** vor einer Schiedsstelle ist nach den §§ 28 ff möglich, eine Bindungswirkung entfaltet deren Stellungnahme indes nicht, sofern nicht auf den Vorschlag ein vertraglicher Vergleich zwischen den Beteiligten geschlossen wird.

5 **Streitig** ist, ob und inwieweit sich ein AG gegenüber dem AN auf eine nach seiner Ansicht fehlende Schutzfähigkeit einer als schutzfähig gemeldeten technischen Neuerung berufen kann. Nach der auch hier vertretenen Auffassung des BGH[9] ist dies dem AG nicht möglich, da er an seine gegenüber dem Patentamt abgegebene Erklärung gebunden ist. Sofern die Anmeldung nicht ausdrücklich auf die Erteilung eines Schutzrechts abstellt, sind auch alle einschlägigen Bestimmungen des ArbEG anzuwenden, da deren Wirkungen nicht an den Nachweis der Schutzfähigkeit, sondern an die der Erfindung von vorneherein anhaftende Möglichkeit des Vorliegens der Schutzmerkmale sowie einer daran anschließenden Erteilung eines Schutzrechts anknüpft.[10] Anhaltspunkte einer Differenzierung zwischen formellen und materiellen Vorschriften sind im ArbEG nicht angelegt, vielmehr soll § 2 eine einheitliche Begriffsbestimmung der Erfindung iSd ArbEG insgesamt begründen.[11]

6 Bis zur abschließenden amtlichen oder gerichtlichen Feststellung des Vorliegens der Schutzfähigkeit werden die Rechtsfolgen des ArbEG durch das Abstellen auf die bloße Möglichkeit der Schutzrechterteilung wirksam, es sei denn, diese ist im Einzelfall offensichtlich ausgeschlossen. Nach bestands- bzw rechtskräftiger Entscheidung in einem der vorgesehenen Verfahren entfallen alle Rechte und Pflichten aus dem ArbEG ex tunc.

---

1 Vgl BGH v. 1.7.1976, X ZB 10/74, GRUR 1977, 152; v. 13.12.1999, X ZB 11/98, GRUR 2000, 498; Busse, § 1 PatG Rn 24; vgl ferner zu den verschiedenen Ansichten Bartenbach/Volz, § 2 Rn 2 ff. **2** Bartenbach/Volz, § 2 Rn 3. **3** Hansen/Kelber, Rechtsstellung der Führungskräfte in Unternehmen, S. 291. **4** Bezüglich der Gleichstellung des europäischen Patents mit dem nationalen Patent (vgl Art. 66 EPÜ) wird auf die inhaltsgleichen Regelungen im EPÜ lediglich verwiesen. **5** Bartenbach/Volz, § 2 Rn 2. **6** Hansen/Kelber, S. 291. **7** BPatG v. 1.9.1983, 5 W (pat) 16/82, GRUR 1984, 115; vgl auch die amtliche Begründung zur. Änderung des GebrMG, BT-Dr. 10/3903, 23. **8** Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S. 8. **9** BGH v. 2.12.1960, I ZR 23/59, GRUR 1961, 338. **10** Wie hier auch Bartenbach/Volz, § 2 Rn 16 ff; aA Danner, Bemerkungen zu dem Urteil des BGH vom 2.12.1960 – Chlormethylierung, GRUR 1962, 25, 26; differenzierend nach den verschiedenen Bestimmungen des Gesetzes Reimer/Schade/Schippel, § 2 Rn 6; offengelassen von OLG Karlsruhe v. 14.7.1976, 6 U 61/74, wonach jedoch zumindest die Vorschriften anzuwenden sind, welche den Rechtsanspruch des AG an der Diensterfindung und die Klärung der Schutzfähigkeit als Patent oder Gebrauchsmuster regeln. **11** Bartenbach/Volz, § 2 Rn 16 mwN.

§ 3 Technische Verbesserungsvorschläge

Technische Verbesserungsvorschläge im Sinne dieses Gesetzes sind Vorschläge für sonstige technische Neuerungen, die nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

Vom ArbEG erfasst werden nur solche technischen Verbesserungsvorschläge, die aufgrund ihres **geringeren** Erfindungsgrades nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig sind, auch wenn es sich bei ihnen um Vorschläge für technische Neuerungen handelt. Der Begriff des Vorschlags steht an dieser Stelle für das Aufzeigen der Lösung eines technischen Problems, wogegen das bloße Erkennen und Aufzeigen eines Mangels noch keinen Vorschlag für eine Verbesserung darstellt.[1] Auch der technische Verbesserungsvorschlag ist als technische Neuerung als Erfindung iwS anzusehen, indes fehlen ihm die Schutzvoraussetzungen der §§ 1 ff PatG, 1 ff GebrMG, so dass die Abgrenzung an dieser Stelle vorzunehmen ist. Der Unterschied liegt in den Maßstäben des **Grades der schöpferischen Leistung**, nach welchen die Neuerung als solche bewertet wird.[2] 1

Ein weiteres, wenn auch ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des technischen Verbesserungsvorschlags bildet die **„Unternehmensbezogenheit"**. Diese liegt unabhängig von der Einsetzbarkeit in dem Betrieb als organisatorisch-arbeitstechnische Einheit bereits vor, wenn der Verbesserungsvorschlag eine unternehmensbezogene Aktivität betrifft; dh dann, wenn durch den Vorschlag der **innerbetriebliche Stand** der Technik dadurch verbessert wird, dass die Lehre im Vergleich zu dem bisherigen internen Stadium des Betriebs neu ist und dieses hebt.[3] Eine **Differenzierung** anhand des Tätigkeitsbereichs des AN in „gebundene", „freie" oder „dienstliche" Vorschläge ist im Rahmen des nicht schutzfähigen Vorschlags im ArbEG **nicht angelegt** und **verfehlt**. Vielmehr richtet sich die Zuordnung nach der Möglichkeit der Nutzbarmachung im vorhandenen oder vorbereiteten Unternehmen.[4] 2

§ 4 Diensterfindungen und freie Erfindungen

(1) Erfindungen von Arbeitnehmern im Sinne dieses Gesetzes können gebundene oder freie Erfindungen sein.

(2) Gebundene Erfindungen (Diensterfindungen) sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder

1. **aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder**
2. **maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen Verwaltung beruhen.**

(3) [1]Sonstige Erfindungen von Arbeitnehmern sind freie Erfindungen. [2]Sie unterliegen jedoch den Beschränkungen der §§ 18 und 19.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Erfindungen von Beamten und Soldaten.

Erfindungen sind nach dem ArbEG jeweils einem von **drei gesetzlichen Typen** zuzuordnen. Zwei davon enthält § 4. Dessen Abs. 2 normiert die während und aufgrund des Arbeitsverh. entstandenen gebundenen Erfindungen, sog. **Diensterfindungen**. Diese sind nach der Anordnung im Gesetz unterteilt in sog. **Auftragserfindungen**, welche dem Tätigkeitsbereich und Aufgabenfeld des Erfinders entsprungen sind, wobei es auf den Zeitpunkt und die Art der Auftragserteilung nicht ankommt, und die sog. **Erfahrungserfindungen**, für welche Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der Dienststelle maßgebend waren. Bei den zugrunde gelegten Erfahrungen muss es sich um dem AN zugängliche betriebliche Erfahrungen handeln, deren objektives Vorhandensein genügt nicht. Nicht erfasst sind von außen mit eingebrachte Erfahrungen, diese können jedoch iRd „obliegenden Tätigkeit" nach Nr. 1 Berücksichtigung finden.[1] 1

---

1 Bartenbach/Volz, § 3 Rn 3, 7. **2** Gaul/Bartenbach, Individualrechtliche Rechtsprobleme betrieblicher Verbesserungsvorschläge, DB 1978, 1161, 1162. **3** Gaul/Bartenbach, DB 1978, 1161, 1162; vgl zum Ganzen Bartenbach/Volz, § 3 Rn 12 ff. **4** Reimer/Schade/Schippel, § 3 Rn 8; Mönig, Der technische Verbesserungsvorschlag im Sinne von § 20 Abs. 1, GRUR 1972, 518, 529 f; Bartenbach/Volz, § 3 Rn 15; aA Volmer, Zur Problematik des technischen Verbesserungsvorschlages, BB 1960, 1332, 1334; Röpke, Arbeitsrechtliche Verpflichtungen bei Verbesserungsvorschlägen (I), DB 1962, 369, 370. **1** Vgl Reimer/Schade/Schippel, § 4 Rn 12.

2 Für die Einordnung als Diensterfindung ist allein die Entstehungszeit während der **Dauer** eines bestehenden Arbeitsverh. maßgeblich.[2] Die relevante Zeitspanne bemisst sich nach dem rechtlichen, nicht dem tatsächlichen Arbeitsverh.[3] Fehlt es an einem zeitlichen Zusammenhang zur betrieblichen Tätigkeit liegt eine **freie** Erfindung iSd § 4 Abs. 3 vor. Diese stehen dem Erfinder grundsätzlich zur freien Verfügung, wobei die Beschränkungen der §§ 18, 19 zu beachten sind.

3 Bei Erfindungen nach Beendigung des Arbeitsverh. gilt der tatsächliche Fertigstellungszeitpunkt, für den im Streitfall der AG die **Beweislast** trägt.[4] Eine Beweislastumkehr insoweit, dass den Erfinder eine vorherige Darlegungspflicht trifft, ist vom BGH[5] lediglich für die Erfindungsanmeldung unmittelbar nach dem Ausscheiden des Erfinders aus dem Betrieb angenommen worden, wobei der Zeitraum hierfür auf längstens drei Wochen anzusetzen ist.

4 Vgl zum Verbesserungsvorschlag als drittem gesetzlichen Fall die Kommentierung zu § 3.

Zweiter Abschnitt Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten Dienst

1. Diensterfindungen

§ 5 Meldepflicht

(1) [1]Der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, daß es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. [2]Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen der Erfindung beteiligt, so können sie die Meldung gemeinsam abgeben. [3]Der Arbeitgeber hat den Zeitpunkt des Eingangs der Meldung dem Arbeitnehmer unverzüglich in Textform zu bestätigen.

(2) [1]In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. [2]Vorhandene Aufzeichnungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. [3]Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht.

(3) [1]Eine Meldung, die den Anforderungen des Absatzes 2 nicht entspricht, gilt als ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten erklärt, daß und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedarf. [2]Er hat den Arbeitnehmer, soweit erforderlich, bei der Ergänzung der Meldung zu unterstützen.

1 Der AN, der eine Erfindung gemacht hat, ist verpflichtet, diese unverzüglich iSv § 121 BGB dem AG zu melden, wobei die Meldung gesondert von sonstigen Mitteilungen an den AG zu erstatten und als solche kenntlich zu machen ist. Die **Meldepflicht** des AN präzisiert die diesem aufgrund des arbeitsrechtlichen Treuegrundsatzes obliegende Informationspflicht in eine Offenbarungspflicht. Sie dient der schnellstmöglichen Einschätzung der Verwertbarkeit der Erfindung durch den AG generell und in seinem Betrieb. Eine ordnungsgemäße Meldung erfordert das Beinhalten der Voraussetzungen der Abs. 1 und 2. Das Erfordernis der **Schriftlichkeit** der Meldung wie auch der Eingangsbestätigung besteht nicht mehr. Mail oder Fax reichen aus, denn Textform (§ 126 b BGB) genügt nunmehr.

2 Das Mitwirken von Miterfindern ist einschließlich deren prozentualen Beteiligung anzugeben. Dabei ist es jedem Miterfinder überlassen, die Meldung gemeinsam oder selbstständig zu erstatten. Um Rechtsfolgen gegenüber jedem der Miterfinder zu begründen, setzt die ordnungsgemäße gemeinsame Meldung die Unterzeichnung jedes Miterfinders voraus.[1] Ausreichend ist jetzt auch eine mechanisch hergestellte Unterschrift oder eine Angabe oberhalb oder im Inhalt des Textes.

3 **Meldepflichtig** sind Diensterfindungen nach § 5 nur, wenn sie während des Bestehens eines Arbeitsverh. fertig gestellt worden sind. Fertig gestellt ist eine Erfindung dann, wenn der Er-

2 Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S. 10. **3** BGH v. 18.5.1971, X ZR 68/67, GRUR 1971, 407. **4** Bezügl. der Beweislast vgl amtl. Begr. BT-Dr. II/1648, 20. **5** BGH v. 16.11.1954, I ZR 40/53, GRUR 1955, 286. **1** Reimer/Schade/Schippel, § 5 Rn 27.

finder keine Zweifel mehr an einer erfolgreichen Umsetzung hat und eine Schutzrechtsanmeldung durchgeführt werden könnte.[2] Relevant ist allein der Zeitpunkt der tatsächlichen Fertigstellung, so dass die Meldepflicht über die Dauer des Arbeitsverh. hinaus fortbestehen kann. Die nicht form- oder fristgerechte Meldung löst keine Folgen aus, wenn der AG über die Fertigstellung einer Diensterfindung hinreichend informiert ist, dh über deren Gegenstand und den Erfinder, denn dann ist der Zweck der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung gewahrt. Eine ausreichende Information trotz fehlerhafter Meldung kann regelmäßig angenommen werden, wenn der AG unter Nennung des Erfinders die Erfindung zum Patent anmeldet.[3] Die Anmeldung stellt in diesem Fall die Dokumentation der erforderlichen Unterrichtung dar, denn Zweck der Unterrichtung ist die Nutzung der Meldeunterlagen als Grundlage zur Patentanmeldung. Nicht ersetzt wird indes die schriftliche Inanspruchnahme durch den AG. Diese ist in § 6 Abs. 2 S. 2 mit einer viermonatigen Ausschlussfrist angeordnet und beginnt bei Fehlen einer Meldung durch den AN mit der Anmeldung zum Schutzrecht.[4] Die vor Fertigstellung gemachte Meldung setzt die Inanspruchnahmefrist nicht in Gang.[5]

Inhaltlich ist die Meldepflicht in Abs. 2 näher beschrieben, wonach bei der Meldung nähere Angaben über die technische Aufgabe, ihre Lösung und deren Zustandekommen zu machen sind. Dem AG sind darüber hinaus Unterlagen sowie Skizzen einzureichen; vorhandene Zeichnungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Außerdem soll der AN angeben, **4**

- welche dienstlich erteilten Weisungen vorgelegen haben,
- welche Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs er benutzt hat
- und welche Mitarbeiter mitgewirkt haben sowie welcher Art und Umfang deren Mitarbeit war. Dabei soll der AN hervorheben, was er als seinen eigenen Anteil ansieht.

Auf die Genauigkeit der Angaben ist auch aus Sicht des AN höchste Sorgfalt anzuwenden, da sich die Höhe der Vergütung nach dem jeweiligen Umfang des Beitrags von Arbeitnehmererfinder und Betrieb bestimmt.[6] Je detaillierter die schöpferische Leistung des AN dargelegt ist, desto weniger kann der AG die Erfindung dem betrieblichen Bereich zuordnen.

Abs. 3 räumt dem AG ein auf die Inhalte nach Abs. 2 beschränktes **Beanstandungsrecht** ein. Dieses hat er innerhalb von zwei Monaten geltend zu machen. Anderenfalls gilt auch die ungenügende Meldung als ordnungsgemäß erbracht. Der AG ist gegenüber dem meldenden Erfinder fürsorgepflichtig und daher gehalten, diesen bei der Ergänzung sowie Nachbesserung beanstandeter Meldungen zu unterstützen. Die Inanspruchnahme im Betrieb gelegentlich vorhandener Erfindungsberater (§ 21) ist dem AN dringend zu empfehlen, eine schuldhafte Verletzung der Meldepflicht kann ihm dann nicht zur Last gelegt werden. **5**

An § 5 anknüpfende gesetzliche **Rechtsfolgen** finden sich in § 6 Abs. 2 S. 2, § 5 Abs. 3 S. 1, § 8 Abs. 1, §§ 13, 17, 22 und 24. Entsteht dem AG ein dem AN vorwerfbarer Schaden, stehen dem AG alle zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche zu. § 5 ist Schutzgesetz iSd § 823 Abs. 2 BGB. Bei unterlassener Offenbarung erlangt der AG gegen den Erfinder einen **Erfüllungsanspruch**, der auch nach Beendigung des Arbeitsverh. durchsetzbar sowie nach gerichtlicher Geltendmachung gem. § 888 ZPO vollstreckbar ist.[7] **Darlegungs- und beweispflichtig** für Schutzfähigkeit sowie Pflichtverletzung ist der AG. Dieser muss substantiiert nachweisen, dass er die Erfindung bei rechtzeitiger Meldung in Anspruch genommen hätte, in welchem Umfang ihm konkrete Verwertungsmöglichkeiten offengestanden hätten sowie deren Erfolg. Keinen Schaden begründet die bloße Vorenthaltung der Möglichkeit einer Schutzrechtsanmeldung.[8] **6**

§ 6 Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen.

(2) Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt.

---

2 Schwab, Erfindungen von Arbeitnehmern, Rn 50; Reimer/Schade/Schippel, § 5 Rn 18. **3** Volmer/Gaul, KommArbEG, § 5 Rn 102. **4** BGH v. 4.4.2006, X ZR 155/03. **5** BGH v. 30.3.1951, I ZR 58/50, GRUR 1951, 404. **6** Däubler, Erleichterung von Innovationen – eine Aufgabe des Arbeitsrechts?, BB 2004, 2521, 2525. **7** OLG Nürnberg v. 24.8.1967, 3 W 107/66, GRUR 1968, 147. **8** BGH v. 8.12.1981, X ZR 50/80, GRUR 1982, 227.

1 Die Inanspruchnahme ist als **einseitiges, empfangsbedürftiges** Gestaltungsrecht ein vom Willen des Arbeitnehmererfinders unabhängiges bedingungsfeindliches Rechtsgeschäft. Sie gewährt dem AG ein dinglich wirkendes **Optionsrecht.**[1] Grundsätzlich ist die Inanspruchnahme auf schutzfähige Diensterfindungen iSd ArbEG beschränkt. Ausnahmen sind möglich über die §§ 18, 19. Eine bedingte Inanspruchnahme insofern, dass sich die Erfindung als schutzfähig erweist, ist nicht möglich, denn die Schutzfähigkeit ist Voraussetzung der Inanspruchnahme. Stellt sich die Erfindung als nicht schutzfähig heraus, steht sie dem AG als Arbeitsergebnis ohnehin zu, so dass die Inanspruchnahmeerklärung gegenstandslos wird.[2] Umgekehrt gilt aber auch, dass der Verzicht auf eine vom AG als nicht schutzfähig erachtete Erfindung nach alter Rechtslage das Freiwerden dieser zur Folge hatte (§ 8 Abs. 1) und der AN ein uneingeschränktes Verfügungsrecht an der Erfindung erhielt.[3]

2 Im Zuge der Neuregelung ist die Möglichkeit der beschränkten Inanspruchnahme einer Erfindung grundsätzlich entfallen. Es hat sich gezeigt, dass in der Praxis von dem Institut der beschränkten Inanspruchnahme regelmäßig kein Gebrauch gemacht wurde, weil sie sowohl für den AG als auch für den AN mit nicht unerheblichen Einschränkungen verbunden war.

3 Neu aufgenommen wurde die früher in Abs. 2 S. 1 enthaltene Regelung, wonach die Inanspruchnahme der Erfindung durch „Erklärung gegenüber dem AN" erfolgt. Dadurch ist klargestellt, dass es sich bei der Inanspruchnahme um eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung handelt. Nach der früheren Regelung waren in Abs. 2 zusätzliche Anforderungen an Form und Frist dieser Erklärungen enthalten. Diese sind durch die neu eingeführte **Fiktion der Inanspruchnahme** vier Monate nach ordnungsgemäßer Meldung entbehrlich geworden. Da die Wirkungen der Inanspruchnahme ohne weiteres Zutun mit Zeitablauf eintreten, ist es überflüssig, für die weiterhin mögliche – ausdrückliche – Inanspruchnahme einen besonderen Formzwang vorzusehen.

4 Durch den neu gefassten Abs. 2 wird das Institut der unbeschränkten Inanspruchnahme den praktischen Erfordernissen angepasst. In der Vergangenheit hat die frühere Regelung häufig zu Problemen geführt, weil Fristen versäumt und Formerfordernisse nicht beachtet wurden. Die Verknüpfung der förmlichen Inanspruchnahme mit der förmlichen Erfindungsmeldung führte regelmäßig dann zu Meinungsverschiedenheiten, wenn der AN die Förmlichkeit einer Erfindungsmeldung nicht beachtet und der AG seinerseits eine förmliche fristgerechte Inanspruchnahme unterlassen hatte. Die Wirkung des Freiwerdens trat regelmäßig selbst dann ein, wenn beide Arbeitsvertragsparteien von einer Zuordnung der Diensterfindung zum AG ausgingen. In einer Schutzrechtsanmeldung auf den Namen des AG und ggf auch in einer Nutzung im Unternehmen des AG wurde regelmäßig keine schlüssige Überleitung gesehen. Zielsetzung der Neufassung ist es, einerseits eine Zuordnung der im Arbeitsverh. entstandenen Erfindung zum AG sicherzustellen und andererseits dem Erfinder eine angemessene Vergütung für die Zuordnung seiner Erfindung zum AG zu gewährleisten. Im Sinne dieser Zielsetzung liegt es, dass, wenn nicht ausschließlich auf die ausdrückliche förmliche Inanspruchnahmeerklärung abgestellt wird, die Regelungen über die Inanspruchnahme einer Erfindung durch eine **Fiktion** ergänzt werden. Die **Inanspruchnahme** einer gemeldeten Erfindung **wird damit zur Regel**, die Freigabe zur – ausdrücklich zu erklärenden – Ausnahme, für die der Formzwang besteht. Die Fiktion knüpft an die ordnungsgemäße Erfindungsmeldung an. Sofern diese ausnahmsweise entbehrlich ist, weil der AG auf andere Weise von den nach § 5 relevanten Tatsachen Kenntnis erlangt hat, ist für den Fristbeginn der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem diese Kenntnis des AG offenkundig wird. Im Regelfall dürfte es sich dabei um das Datum der Schutzrechtsanmeldung handeln.

§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme

(1) Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber über.

(2) Verfügungen, die der Arbeitnehmer über eine Diensterfindung vor der Inanspruchnahme getroffen hat, sind dem Arbeitgeber gegenüber unwirksam, soweit seine Rechte beeinträchtigt werden.

---

1 Volmer/Gaul, KommArbEG, § 6 Rn 7, 10; Reimer/Schade/Schippel, § 6 Rn 3; Bartenbach/Volz, § 6 nF Rn 16. **2** Reimer/Schade/Schippel, § 6 Rn 22. **3** Bartenbach/Volz, § 6 aF Rn 17.

Mit der Neuregelung wird im Interesse der Erfinder klargestellt, dass lediglich alle übertragbaren – vermögenswerten – Rechte an der Erfindung auf den AG übergehen, das **Erfinderpersönlichkeitsrecht** jedoch **beim Erfinder verbleibt.** 1

Dieses ist absolutes Recht iSv § 823 Abs. 1 BGB und kann neben einem vorbeugenden Unterlassungsanspruch des AN bei schwerwiegenden Eingriffen zu einem Anspruch auf Schmerzensgeld führen. Rechte des Erfinders gegenüber dem AG, ihn in der Öffentlichkeit als Erfinder[1] oder den Umfang seines Miterfindungsanteils[2] zu benennen, bestehen nicht. 2

Herstellung und **Vertrieb** einer nicht ordnungsgemäß in Anspruch genommenen Erfindung begründen Ansprüche gegen den AG aus **ungerechtfertigter Bereicherung**. Auf die Schutzrechtserteilung kommt es idR nicht an. Ansprüche entstehen jedoch frühestmöglich mit der Anmeldung zum Patent.[3] 3

§ 8 Frei gewordene Diensterfindungen

[1]Eine Diensterfindung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie durch Erklärung in Textform freigibt. [2]Über eine frei gewordene Diensterfindung kann der Arbeitnehmer ohne die Beschränkungen der §§ 18 und 19 verfügen.

Die Änderung der Regelung zum Freiwerden von Diensterfindungen trägt dem Umstand Rechnung, dass die fehlende ausdrückliche Inanspruchnahme jetzt nicht mehr zum Freiwerden der Erfindung führt, sondern in diesen Fällen eine Fiktion der Inanspruchnahme eingreift. Entsprechend ist von dem ursprünglichen Abs. 1 künftig nur noch die Variante relevant, dass der AG die Erfindung – ausdrücklich – freigibt, wobei dies nun in Textform geschehen kann. 1

Eine Beschränkung der Verfügungsgewalt des AN über frei gewordene Erfindungen in Form eines **Wettbewerbsverbotes** ist auch mit Blick auf die arbeitsrechtliche Treuepflicht nicht gegeben, denn der AG hat auf sein Aneignungsrecht gerade verzichtet und damit befunden, dass ein betriebsbezogener Nutzen der Erfindung nicht besteht. Insbesondere hat auch der im Gesetzgebungsverfahren befasste Ausschuss[1] in seiner Stellungnahme zu § 25 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der AN seine frei gewordene Diensterfindung dem Konkurrenten seines AG anbieten darf und diese Ansicht im letzten Halbsatz niedergelegt. Die eingeschränkte **Treuepflicht** des AN ist dadurch gerechtfertigt, dass auch der AG durch die Abwälzung des Patentrisikos der beschränkt in Anspruch genommenen Erfindung nur noch eine eingeschränkte Fürsorgepflicht ausübt. Zwar kann es durch eine damit mögliche Lizenzgewährung an konkurrierende Unternehmen zu einer Aushöhlung des Treueverhältnisses kommen, allerdings ist bereits die Schutzwürdigkeit des AG fraglich und jede Verwertung in das Ermessen des AN zu stellen. 2

Nach dem Freiwerden ist der AN nicht mehr an die Geheimhaltungspflicht gebunden. Der AG muss Nachteile, die aus einer **Offenbarung** des AN im Rahmen der Verwertung der Erfindung entstehen, auch dann hinnehmen, wenn diese Schlüsse auf den betriebsinternen Stand der Entwicklung zulassen.[2] 3

Mangels einer Rechtsgrundlage im ArbEG stehen dem AG gegen den AN keine Ansprüche auf Ersatz von vor dem Freiwerden auf die Erfindung gemachten **Aufwendungen** zu. Auch zivilrechtliche Anspruchsgrundlagen sind nicht gegeben. Ein Vorbenutzungsrecht des AG nach §§ 12 Abs. 1 PatG, 13 Abs. 3 GebrMG ist nach dem Freiwerden ausgeschlossen. 4

§ 9 Vergütung bei Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat.

(2) Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Diensterfindung maßgebend.

---

1 BGH v. 17.3.1961, I ZR 70/59, GRUR 1961, 470. **2** BGH v. 30.8.1968, X ZR 67/66, GRUR 1989, 133. **3** BGH v. 4.4.2006, X ZR 155/03. **1** Vgl Ausschussbericht zu BT-Dr. II/3327, 8. **2** Ebenso Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S. 25; Bartenbach/Volz, § 8 Rn 81 ff; Volmer/Gaul, KommArbEG, § 8 Rn 78 ff, 135 ff; aA Reimer/Schade/Schippel, § 8 Rn 20 mwN.

1 Mit der **Inanspruchnahme** der Diensterfindung entsteht gem. § 9 Abs. 1 **unmittelbar** der gesetzliche Anspruch des AN gegen den AG auf Zahlung einer **angemessenen Vergütung** dem Grunde nach. Dieser in den §§ 22, 23 rechtlich abgesicherte obligatorische Vergütungsanspruch bildet das Kernstück des ArbEG, und stellt die Gegenleistung für die vom AN erbrachte und nach unbeschränkter Inanspruchnahme auf den AG übergegangene Diensterfindung dar. Auf eine tatsächliche Benutzung der Diensterfindung kommt es nicht an. Nach dem BVerfG[1] bringt die in § 9 getroffene Vergütungsregelung die schutzwürdigen Interessen des Arbeitnehmererfinders und die Belange des AG zu einem gerechten Ausgleich. § 9 stellt eine zulässige Inhaltsbestimmung des Eigentums iSv Art. 14 GG dar, indem die grundsätzliche Zuordnung des wirtschaftlichen Wertes der Erfindung zum Erfinder gewährleistet ist.

2 Ob als Grundlage der Vergütung das Monopol- oder Sonderleistungsprinzip heranzuziehen ist, ist umstritten. Da jedoch die Erfindervergütung an wirtschaftliche Vermögenswerte geknüpft ist, die der AG durch den Erwerb eines Ausschlussrechtes erlangt, und der Erfinder nur an den wirtschaftlichen Vorteilen zu beteiligen ist, die das Monopol bringt (**Vergütungsgrundsatz**), ist der Vergütungsanspruch mit der ganz herrschenden Meinung als Ausfluss des **Monopolprinzips** zu werten.[2]

3 Die Erfindervergütung ist **keine** neben den Arbeitslohn tretende Entlohnung für eine mehrjährige, auf die Patentreife ausgerichtete Tätigkeit, sondern ein Entgelt dafür, dass der AG Dritte von der Benutzung ausschließen kann, wobei der Schaffensgang sowie dessen Dauer unberücksichtigt bleiben. Demnach unterliegen Vergütungen von Arbeitnehmererfindungen auch nicht einem **begünstigten** Steuersatz als außerordentliche Einkünfte iSv § 34 EStG, der die Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit begünstigt.[3] Mit Auslaufen der ArbNErfVO und der ErfVO zum 31.12.1988 sind steuerliche Vergünstigungen für Erfindervergütungen mit Wirkung zum 1.1.1989 entfallen, so dass diese von da ab steuerrechtlich uneingeschränkt den allgemeinen Vorschriften unterliegen.[4] Eine Ausnahme gilt nach einer noch unveröffentlichten Entscheidung des BFH[5] für den Fall einer Abfindungsvereinbarung. In dem vom BFH entschiedenen Fall hatte ein Erfinder zunächst jährlich eine Arbeitnehmererfindervergütung erhalten. Nach Eintritt in den Ruhestand schlossen die Parteien eine Abfindungsvereinbarung über die künftigen Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung, nach der der Erfinder eine einmalige Abfindung erhielt. Diese Zahlung unterliegt nach § 34 Abs. 1 iVm § 24 Nr. 1 a EStG einer ermäßigten Besteuerung.

4 Unabhängig von den Ergebnissen eines Patenterteilungsverfahrens entsteht der Vergütungsanspruch bei unbeschränkter Inanspruchnahme bereits vor der Schutzrechtserteilung als **vorläufiger Anspruch**, dessen Bestehen auch von einer späteren Schutzrechtsversagung unberührt bleibt.[6] Während der vorläufige Anspruch bei einer späteren Erteilung eines Schutzrechts mit der Höhe der Gesamtvergütung verrechnet wird, gilt für den Fall der Nichtigerklärung oder des Widerrufs des Schutzrechts, dass der vorläufige Anspruch mit Wirkung für die Zukunft erlischt, die vorläufig gezahlte, nicht rückforderbare Vergütung jedoch nicht entfällt.[7] § 9 enthält keinen **Fälligkeitszeitpunkt**, aber § 12 Abs. 1 bestimmt, dass Art und Höhe der Vergütung „in angemessener Frist" nach Inanspruchnahme festgesetzt werden sollen. Für die unbeschränkte Inanspruchnahme setzt § 12 Abs. 3 eine äußerste Frist. Nach der höchstrichterlichen Rspr[8] wird als maßgebliches Kriterium für die Fälligkeit nicht auf den Abschluss des Erteilungsverfahrens, sondern auf den Zeitpunkt der **Nutzungsaufnahme** durch den AG abgestellt. Fehlt es an der Schutzrechtserteilung und der Benutzung der Diensterfindung, liegt ein fälliger Vergütungsanspruch idR nicht vor, wenngleich sich die Angemessenheit der Frist jeweils nach den Umständen des Einzelfalles richtet.

5 Die Bemessung der Vergütung richtet sich faktisch nach **Richtlinien**, die der Bundesminister für Arbeit gem. § 11 erlassen hat.[9] Soweit Firmen sich ausnahmsweise nicht nach diesen richten, ist es zweckmäßig, zusätzlich eine Vergleichsberechnung nach den ministeriellen Richtlinien vorzunehmen.

---

1 BVerfG v. 24.4.1998, 1 BvR 587/8, DB 1998, 1460. **2** Bartenbach/Volz, Einl. vor §§ 9–12 Rn 9, 11 mwN; Reimer/Schade/Schippel, § 9 Rn 3 ff; aA Volmer/Gaul, KommArbEG, § 9 Rn 15; Volmer, Das (unechte) Monopolprinzip im Arbeitnehmererfindungsrecht und seine Bedeutung in der Praxis, BB 1964, 1223, 1226 f; Volmer, Zehn Jahre Tätigkeit der Schiedsstellen für Arbeitnehmererfindungen, BB 1968, 253, 258. **3** BFH v. 6.10.2004, VI R 43/00. **4** Bartenbach/Volz, § 9 Rn 55.3, 350. **5** Vom 29.2.2012, IX R 28/11. **6** BGH v. 28.6.1962, I ZR 28/61, GRUR 1963, 135. **7** BGH v. 6.2.2002, X ZR 215/00, GRUR 2002, 609. **8** BGH v. 23.6.1977, X ZR 6/75, GRUR 1977, 784. **9** Zu finden u.a. unter: www.vaa.de/nc/publikationen/publikationen-quellen.

Zu den vergütungspflichtigen Erfindungen gehören an erster Stelle die bereits verwerteten Erfindungen. Die **Verwertung** kann 6

- durch eigene betriebliche Nutzung (RL Nr. 3 ff)
- durch Vergabe von Lizenzen (RL Nr. 14)
- durch Kauf- und Austauschverträge (RL Nr. 16 und 17)
- durch die Benutzung als Sperrpatent (RL Nr. 18) erfolgen.

Grundsätzlich zu vergüten sind auch sog. **Vorrats- und Ausbaupatente** (RL Nr. 21), wobei erste Patente für Erfindungen sind, mit deren späterer Verwertung oder Verwertbarkeit zu rechnen ist.

Die **Vergütungsdauer** ist nicht geregelt, da die Vergütung jedoch neben der Anspruchsentstehung auch den Erfindungswert voraussetzt, ist auf den Zeitpunkt abzustellen, zu welchem dieser **erstmals nachweisbar** war. Dieser trifft idR mit dem der ersten Verwertung zusammen. Da die Vergütungsregelung dem Monopolprinzip entstammt, bemisst sich die Dauer des Vergütungsanspruchs grundsätzlich nach der **fiktiven Laufzeit** des Schutzrechts (RL Nr. 42) und endet mit dessen tatsächlichem **Wegfall** bzw der rechtskräftigen Versagung des Schutzrechts im Erteilungsverfahren. Ein längerer Bemessungszeitraum kann indes gelten, wenn die Monopolstellung des AG fortdauert.[10] Die Laufzeiten der einzelnen Schutzrechte sind bestimmt in § 16 PatG, § 23 GebrMG, § 9 GeschMG und § 5 Abs. 2 Halbleiterschutzgesetz. Nach den vom DPMA herausgegebenen Jahresberichten (Stand 2000) beträgt die mittlere Laufdauer von Patenten 13,5 Jahre. 7

Die **Art** der Vergütung ist nicht angeordnet, § 12 geht jedoch von Geldleistungen aus, welche auch in der Praxis die Regel sind. In Einzelfällen kann die Vergütung bei Einverständnis der Beteiligten auch durch geldwerte Vorteile oder Sachleistungen erfolgen, wobei derartige Leistungen nur neben der Barzahlung stehen sollten.[11] Weil die Vergütung umsatzbezogen ermittelt wird, erfolgt sie üblicherweise durch laufende Zahlungen, die nachkalkulatorisch bemessen werden können. RL Nr. 40 Abs. 1 S. 2 empfiehlt eine jährliche Abrechnung, wobei im Einzelfall entsprechende Abschlagzahlungen angemessen sein können.[12] 8

Die in Abs. 1 angelegte **Angemessenheit** der Vergütung ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der in Abs. 2 durch bei der Bemessung der Erfindervergütung maßgeblich zu berücksichtigende Kriterien ergänzt wird, jedoch die wesentlichen Faktoren nicht aufzählt. Eine Konkretisierung findet sich in den Richtlinien, die nicht verbindlich sind (RL Nr. 1), aber Anhaltspunkte bieten. Die Berechnung der Vergütung richtet sich maßgeblich nach dem Verhältnis des Wertes der Erfindung zum Anteil des AN hieran, wobei Bezugsgröße und Maßstab des Erfindungswertes die **wirtschaftliche Verwertbarkeit** des Erfindungsgegenstandes ist.[13] 9

Die Arbeitnehmererfindervergütung ist vergleichbar mit der Vergütung, die der AG einem Erfinder auf dem freien Markt zahlen würde, dem sog. **Erfindungswert**. Gemäß RL Nr. 3 kann der Wert einer Erfindung bei betrieblicher Eigennutzung, dh dem tatsächlichen Einsatz der Erfindung im Betrieb des AG, nach drei Berechnungsmethoden ermittelt werden, von denen die gebräuchlichste die der sog. **Lizenzanalogie** ist (RL Nr. 6–11), bei welcher auf den Umsatz mit dem erfindungsgemäßen Produkt abgestellt wird. Dabei ist der Anteil der Erfindung am Gesamtprodukt entscheidend, dh, welche Teile des Produkts durch die Erfindung maßgeblich beeinflusst werden. Bezugsgröße kann daher der Wert des Gesamtprodukts oder nur der Wert eines Einzelteiles sein. Je umfangreicher die Bezugsgröße, desto niedriger liegt der Lizenzsatz. Bei der **Ermittlung des Erfindungswertes nach dem Umsatz** wird ein **Lizenzsatz** zugrunde gelegt, der auch gegenüber freien Erfindern auf dem technischen Gebiet der Erfindung üblich ist (RL Nr. 10). Fehlen konkrete Lizenzsätze und ist auch das Heranziehen von Lizenzsätzen für vergleichbare Erfindungen nicht möglich, kann ausnahmsweise auf übliche Lizenzsätze zurückgegriffen werden, wobei bei der Auswahl im Hinblick auf die Einzelkriterien höchste Sorgfalt walten muss.[14] Insbesondere zu beachten ist das Wechselverhältnis zwischen Lizenzsatz und Bezugsgröße sowie eine etwaig vorzunehmende Abstaffelung. Die Höhe des Lizenzsatzes bestimmt sich nach dem Abstand der Erfindung zum allgemeinen Stand der Technik und der Wertigkeit des Schutzrechts. Im Ergebnis ergibt der Lizenzsatz den Anteil am Gewinn 10

10 BGH v. 28.4.1970, X ZR 38/67, GRUR 1970, 459; v. 28.6.1962, I ZR 28/61, GRUR 1963, 135. **11** Reimer/Schade/Schippel, § 8 Rn 57. **12** Bartenbach/Volz, § 9 Rn 55.1. **13** Volmer/Gaul, KommArbEG, § 9 Rn 33 f. **14** Bartenbach/Volz, § 9 Rn 133 ff.

des Unternehmens, wobei der Anteil nach ständiger Praxis der Schiedsstelle beim DPMA bei einem Regelwert von 1/4–1/5 liegt.[15]

11 Kritik an der Höhe der Vergütung setzt meistens an dem konkret angenommenen Lizenzsatz an. Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass ein einzelnes Verkaufsprodukt, an dem nicht selten mehrere Erfindungen gleichzeitig beteiligt sind, eine Gesamtbelastung an Lizenzsätzen verkraften muss, so dass auf die einzelne Erfindung oft nur ein Bruchteil des vollen Lizenzsatzes entfällt. In der nachfolgenden Tabelle sind einige Lizenzsätze aus der praktischen Erfahrung zusammengestellt:

12

Herstellung von chemischen Grundstoffen	1–2 %
Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke	2–3 %
Handelsübliche Rohstoffe	1–2,5 %
Farbstoffe	36 %
Feinchemikalien	37 %
Chemische Spezialitäten	24 %
Verfahrensverbesserungen	0,5 %
Pharma	7,5–10 %
Chemische Verfahren	23 %
Wasch- und Körperpflegemittel	24 %
Herstellung von Chemiefasern	3 %
Kunststoffteile	13 %
Kunststoffprofile und Folien	2,5 %
Mineralölverarbeitung	0,2–0,7 %
Analysegeräte	4–5 %

13 **Neben** der Lizenzanalogie kann des Weiteren auf die Methode des erfassbaren betrieblichen Nutzens (RL Nr. 12), also den Nutzen, der dem Betrieb aus der Benutzung der Erfindung tatsächlich erwächst, abgestellt werden; dh die durch die Nutzung der Erfindung verursachte Differenz zwischen Kosten und Erträgen. Diese Methode findet wegen ihrer Schwierigkeit in der Praxis kaum Anwendung. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass 1/8 bis 1/3 des betrieblichen Nutzens als Erfindungswert anzusehen ist.

Subsidiär anzuwenden ist die Methode der **Schätzung** (RL Nr. 13), wenn der Erfinderwert nach den beiden vorgenannten Methoden nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Aufwendungen beziffert werden kann.[16] Welche der Methoden vorrangig anzuwenden ist, ist zwar nicht abschließend bestimmt, da jedoch keine exakt ist, richtet sich die Berechnung nach den Umständen des Einzelfalles.[17] Außerdem empfiehlt sich als Gegenkontrolle die Berechnung nach allen Methoden.[18]

14 Der ermittelte Erfindungswert ist um den Wert der Vorteile zu mindern, den der AN gegenüber dem freien Erfinder dadurch innehat, dass er keinem wirtschaftlichen Risiko ausgesetzt ist, Rohstoffe, Anlagen und Erfahrungen des Betriebs bei der Lösungsentwicklung nutzen kann und ein regelmäßiges Einkommen zur Verfügung hat. Dieser Vorteil wird dem Betrieb oder Unternehmen zugeordnet, indem er vom Erfindungswert nach einem Punkteschema abgezogen wird, dem sog. **Anteilsfaktor**, der sich in Prozenten ausdrückt. Auch dieser Faktor setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen (RL Nr. 30). In den RL Nr. 31 ff sind drei Unterfaktoren, nämlich Stellung sowie Lösung der Aufgabe und die Aufgabe und Stellung des AN im Betrieb, aufgeführt, welchen jeweils bestimmte Wertzahlen zugeordnet sind. Diese ergeben zusammengerechnet anhand einer Tabelle (RL Nr. 37) den Anteilsfaktor, mit dem der Erfinder am Wert der Erfindung beteiligt ist. Daraus ergibt sich die **Berechnungsformel** (RL Nr. 39):

Erfindungswert (Euro) x Anteilsfaktor (%) = Vergütung

15 Vgl die Nachweise bei Bartenbach/Volz, § 9 Rn 134. **16** Schwab, HK-ArbNErfR, § 9 Rn 20. **17** Bartenbach/Volz, § 9 Rn 106 f. **18** Ebenso Schwab, HK-ArbNErfR, § 9 Rn 21.

Bei einem besonders hohen Umsatz sieht RL Nr. 11 vor, dass eine Ermäßigung des Lizenzsatzes in Gestalt einer **Abstaffelung** vorzunehmen ist. Eine solche Praxis findet sich auch in freien Lizenzverträgen, wobei die Staffel üblicherweise bei Massenartikeln in Serienherstellung Berücksichtigung findet.[19] Von der Abstaffelung kann abgesehen werden, wenn die Umsätze bekannt sind und auf den gesamten Umsatz ein einheitlich niedriger Lizenzsatz angesetzt wird.[20] Zwar ist in der RL die Abstaffelung lediglich auf Berechnungen nach dem Umsatz vorgeschlagen, da jedoch unabhängig davon, ob man auf Gewinn oder Umsatz abstellt, dasselbe Ergebnis ermittelt werden muss, ist die Staffel auch bei der Berechnung nach dem Nutzen anzuwenden,[21] wobei die Schiedsstelle für die Übertragung vom Umsatz auf den Nutzen das Wertverhältnis 5:1 zugrunde legt. 15

RL Nr. 11 sieht für Sätze bis 51 129 188,11 € eine steigende Abstaffelung und für Umsätze darüber eine gleichbleibende Abstaffelung um 80 % vor, das heißt, es werden nur noch 20 % des Umsatzes in Ansatz gebracht. Diese im Prinzip eigenartige, mit steigenden Umsätzen einhergehende Minderung in der Wertschätzung einer Erfindung führt der Gesetzgeber auf eine „Kausalitätsverschiebung“ zurück. Besonders hohe Umsätze kommen nämlich nur zustande, wenn der Verkauf neuer Produkte durch aufwändige Marketingmaßnahmen und Werbekampagnen oder den guten Ruf eines Unternehmens unterstützt wird. Die Richtlinien sprechen in diesem Zusammenhang vom „Gesamtumsatz“, worunter der über die 20 Jahre der Gesamtlaufzeit des Patentes kumulierte Umsatz verstanden werden muss. 16

Seit dem 1.1.1984 wird folgende Tabelle angewandt bei Nutzen 17

bis 306 755,13 € (600 000 DM)	keine Ermäßigung
ab 306 755,13 € (600 000 DM)	10 % Ermäßigung
ab 511 291,88 € (1 Mio. DM)	20 % Ermäßigung
ab 1 022 583,76 € (2 Mio. DM)	30 % Ermäßigung
ab 2 045 167,76 € (4 Mio. DM)	40 % Ermäßigung
ab 3 067 751,28 € (6 Mio. DM)	50 % Ermäßigung
ab 4 090 335,05 € (8 Mio. DM)	60 % Ermäßigung
ab 5 112 918,81 € (10 Mio. DM)	65 % Ermäßigung
ab 6 135 502,57 € (12 Mio. DM)	70 % Ermäßigung
ab 8 180 670,10 € (16 Mio. DM)	75 % Ermäßigung
ab 10 225 837,62 € (20 Mio. DM)	80 % Ermäßigung

Besonderheiten in der Ermittlung des Erfindungswertes bestehen bei der Vergütung sog. **Sperrpatente** (RL Nr. 18), die nur angemeldet oder deren Schutz aufrechterhalten wird, um die Erfindungsverwertung durch ein konkurrierendes Unternehmen zu verhindern. Hier erfolgt die Bemessung regelmäßig durch Schätzung, indem die fiktive Umsatzeinbuße des AG herangezogen wird, würde das Sperrpatent von einem Konkurrenten genutzt. In der Schätzung zu berücksichtigen ist insbesondere die Stellung des AG im Wettbewerb. 18

Weitere Besonderheiten können bei der Nutzung der Erfindung im **Konzern** bestehen. Auch wenn eine Erfindung im Konzern genutzt wird, bleibt Schuldner des Vergütungsanspruchs stets der jeweilige AG; der AN hat keinen Vergütungsanspruch gegen die einzelnen Konzernunternehmen.[22] Der Erfinder ist jedenfalls an den Umsätzen zu beteiligen, die der AG selbst mit der Erfindung erzielt, also an den gegenüber den anderen Konzernunternehmen erzielten internen Verrechnungspreisen (Ab-Werk-Netto-Umsatz).[23] Dies kann jedoch zu ungerechten Ergebnissen führen, so dass in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob die Umsätze anderer Konzerngesellschaften, die die Erfindung nutzen, hinzuzurechnen sind. Dies hat zu geschehen, wenn sich der Konzern bei wirtschaftlicher Betrachtung als eine Einheit darstellt und Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebs-Vorgänge auf unterschiedliche Gesell- 19

19 Reimer/Schade/Schippel, Erl. zu RL Nr. 11 Rn 1 f. **20** BGH v. 26.6.1969, X ZR 52/66, GRUR 1969, 677. **21** Dick, Bewertung der Arbeitnehmererfindung in der Praxis, GRUR 1962, 227, 230; Schade, Arbeitnehmererfindungen, BB 1962, 260, 262. **22** Bartenbach/Volz, § 9 Rn 185; Schiedsstelle v. 22.4.2004, ArbErf 043/02. **23** Schiedsstelle v. 8.2.1989, 88/87, u. 22.2.1991, Blatt 1992, 369 – Medikalprodukt.

schaften verteilt sind.[24] Eine Zurechnung der Konzernumsätze hat ebenfalls zu erfolgen, wenn eine Tochtergesellschaft gegründet wurde und andere Konzerngesellschaften die Erfindung verwerten.[25] Gleiches gilt, wenn eine systematische Übertragung der Schutzrechte von der inländischen Entwicklungsgesellschaft (= AG) auf die ausländische Muttergesellschaft erfolgt.[26] Eine Zurechnung kommt ebenfalls in Betracht, wenn die Erfindung im Ausland ausschließlich von ausländischen Tochtergesellschaften der Konzernmutter vertrieben werden darf, während dem inländischen AG ein Vertrieb im Ausland im Konzerninteresse untersagt ist.

20 Sind an einer Erfindung mehrere Erfinder beteiligt, wird die Vergütung ausgehend von einem einheitlichem Erfindungswert, dem sog. **Gesamterfindungswert**, für jeden einzeln nach Maßgabe der Beteiligung berechnet.

21 Auch die Zahlung einer einmaligen oder mehrmaligen Summe aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ist als **Pauschalvergütung** oder Gesamtabfindung in der Praxis gebräuchlich, da eine Zahlung in einer größeren Höhe für den Erfinder insoweit von Vorteil ist, dass bei einer Negativentwicklung des Marktes bezüglich seiner Erfindung ein Rückforderungsanspruch gegen ihn nicht besteht, er aber wegen § 12 Abs. 6 nicht auf eine zusätzliche Vergütung verzichtet hat. Nachteilig für den Erfinder kann sich eine Pauschalvergütung indes auswirken, wenn der Nutzungsumfang die geplante, durch die Pauschalzahlung abgegoltene Nutzung übersteigt, ohne jedoch eine wesentliche Änderung der Umstände iSv § 12 Abs. 6 darzustellen. Der AG hat durch die Pauschalzahlung einen Kalkulationsvorteil, der ihm zudem aufwendige Berechnungsoffenlegungen erspart.[27] In der getroffenen Pauschalierungs-Klausel sollte festgelegt sein, dass durch die Zahlung der Vergütungsanspruch auch für künftige Nutzungen abgedeckt sein soll. Möglich ist auch die frühzeitige Zahlung geringer Pauschalen, die bei späterer Nichtanmeldung die wirtschaftliche Gegenleistung für eine etwaige geringe Nutzung bilden. Kommt es zur Anmeldung zum Schutzrecht, erfasst die Pauschale einen geringen Umfang der Nutzung; nach Erteilung eines Schutzrechts ohne tatsächliche Nutzung entfaltet sie eine Vorratswirkung, das sog. **Vorratsschutzrecht**. Die Vergütung hierfür liegt in der Regel zwischen 500 bis 1 500 €, da der Zahlungszeitraum in der Praxis der Schiedsstelle auf die Durchschnitts-Laufzeit nicht benutzter Patente von 8,6 Jahren begrenzt ist.[28]

22 Galt für den Vergütungsanspruch früher die dreißigjährige Verjährungsfrist,[29] findet nach Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes vom 26.11.2001[30] auf den konkretisierten Vergütungsanspruch seit dem 1.1.2002 einheitlich die deutlich verkürzte Verjährungsfrist von drei Jahren nach § 195 BGB Anwendung.[31]

23 Die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren beginnt nach § 199 Abs. 1 BGB mit Ende des Jahres, in dem der Vergütungsanspruch fällig ist. Die längere Verjährungsfrist von zehn Jahren gilt für Vergütungsansprüche auch dann, wenn der Arbeitnehmererfinder von den Umständen, die seinen Vergütungsanspruch begründen, und der Person des Schuldners (dem AG) keine positive Kenntnis erlangt hat.[32] Die zehnjährige Verjährungsfrist beginnt bereits am Tage der Entstehung des Vergütungsanspruchs.

24 Die Hemmung der Verjährung tritt nach § 203 BGB ein, wenn die (ehemaligen) Arbeitsvertragsparteien über den Vergütungsanspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände aktiv verhandeln. Allein der Widerspruch gegen die Vergütungsfestsetzung hemmt die Verjährung jedoch nicht.[33] Wird die Fortsetzung der Verhandlungen seitens einer Partei verweigert, wird die Hemmung der Verjährung beendet.

25 Für die Verjährung sind Übergangsregelungen zu beachten. Ist das Schuldverhältnis vor dem 1.1.2002 entstanden, der Vergütungsanspruch aber erst nach dem 31.12.2001 fällig geworden, so verjährt dieser innerhalb von drei Jahren ab Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.[34] Ist der Vergütungsanspruch vor dem 1.1.2002 entstanden und fällig geworden, weil der AG die Erfindung vor dem 1.1.2002 in Anspruch genommen und Umsätze erwirtschaftet hat, so finden die Überleitungsmaßgaben des Art. 229 § 6 EGBGB Anwendung. Nach dieser Regelung sind zwei Alternativen zu unterscheiden. Ist die Verjährungsfrist nach neuem Recht länger als nach altem Recht, so gilt die kürzere Verjährungsfrist des alten Rechts

24 Bartenbach/Volz, § 9 Rn 187. **25** BGH v. 16.4.2002, X ZR 127/99, BB 2002, 1770. **26** Schiedsstelle v. 31.1.2002, ArbErf 090/99. **27** Bartenbach/Volz, § 9 Rn 57.2. **28** Vgl Ergebnis der BDI/BDA-Umfrage, GRUR 1999, 135. **29** § 195 BGB aF. **30** BGBl. I, 3138. **31** Bartenbach/Volz, § 9 Rn 39 ff. **32** Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen, Rn 218. **33** Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen, Rn 218. **34** Vgl Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen, Rn 218; aA Palandt/Heinrichs, Art. 229 § 6 EGBGB Rn 2 mwN für Schuldverhältnisse allgemein.

weiter; hierbei handelt es sich um die bis zum 1.1.2004 verjährten Fälle. Tritt Verjährung nach altem Recht aber bereits vor dem Ende der am 1.1.2002 begonnenen Verjährungsfrist des neuen Rechts ein, verbleibt es beim alten Recht.

26 Der AN **verwirkt** seinen Anspruch auf Erfindervergütung, wenn der AG bei verständiger Würdigung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere des Zeitmoments, nicht mehr mit einer Geltendmachung rechnen musste und dies in seiner Vermögenskalkulation berechnen durfte und berechnet hat. Mit Blick auf die neue kurze Verjährungsregelung von drei Jahren dürfte die Annahme der Verwirkung obsolet geworden sein[35] und sich ihre Wirkung auf den Fall der Höchstfrist von zehn Jahren beschränken. Bezüglich der Zeitdauer ist mit der höchstrichterlichen Rspr der Ablauf einer Frist von zehn Jahren nach Aufnahme der Nutzung und von 4,5 Jahren nach Ablauf eines Gebrauchsmusters als beachtlich anzusehen.[36]

27 Tarifvertragliche oder in Einzelverträgen in Bezug genommene Ausschlussfristen finden auf Ansprüche aus dem ArbEG keine Anwendung.[37]

28 Soweit ihre Gewährung im Einzelfall nicht angemessen ist, schließt § 9 nicht aus, dass eine Vergütung der Höhe nach entfällt. Dies kommt im sog. **Null-Fall**, dem Wegfall einer Vergütung aufgrund Geringfügigkeit des Erfindungswertes, sowie den sog. **Anrechnungs- oder Abgeltungsfall**, in welchem die Erfindervergütung aufgrund anderweitiger Dienstvergütung entfällt, in Betracht.

29 Die **prozessuale Geltendmachung** bestimmt der Zeitpunkt der Klageerhebung. **Vor** Fälligkeit kann der AN bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen eine Klage auf Feststellung des Vergütungsanspruchs im Grunde erheben. **Bei** Fälligkeit, jedoch fehlender Festsetzung der Höhe des Anspruchs, steht ihm die Klage auf Festsetzung der Vergütung offen. Der Erfinder kann ferner Zahlungsklage gem. § 38 erheben; wobei die angemessene Vergütung dann vom Gericht bestimmt wird.[38]

30 Bei **Schadensersatzansprüchen** gegen den AG wegen Verletzens seiner Pflichten aus den §§ 13, 14, 16 und 24 bemisst sich die Schadenshöhe nach den genannten Grundsätzen. Problematisch ist idR die den AN treffende Beweislast, indem dieser nicht nur darlegen muss, dass ein Schutzrecht erteilt worden wäre, sondern auch, mit welchem Nutzen es der AG hätte verwerten können.

§ 11 Vergütungsrichtlinien

Der Bundesminister für Arbeit erläßt nach Anhörung der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (§ 12 des Tarifvertragsgesetzes) Richtlinien über die Bemessung der Vergütung.

§ 12 Feststellung oder Festsetzung der Vergütung

(1) Die Art und Höhe der Vergütung soll in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden.

(2) [1]Wenn mehrere Arbeitnehmer an der Diensterfindung beteiligt sind, ist die Vergütung für jeden gesondert festzustellen. [2]Die Gesamthöhe der Vergütung und die Anteile der einzelnen Erfinder an der Diensterfindung hat der Arbeitgeber den Beteiligten bekanntzugeben.

(3) [1]Kommt eine Vereinbarung über die Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber die Vergütung durch eine begründete Erklärung in Textform an den Arbeitnehmer festzusetzen und entsprechend der Festsetzung zu zahlen. [2]Die Vergütung ist spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts festzusetzen.

(4) [1]Der Arbeitnehmer kann der Festsetzung innerhalb von zwei Monaten durch Erklärung in Textform widersprechen, wenn er mit der Festsetzung nicht einverstanden ist. [2]Widerspricht er nicht, so wird die Festsetzung für beide Teile verbindlich.

---

35 Schwab, HK-ArbNErfR, § 9 Rn 63. **36** BGH v. 23.6.1977, X ZR 6/75, GRUR 1977, 784. **37** BAG v. 21.6.1979, 3 AZR 855/78, DB 1979, 2187. **38** BGH v. 2.12.1960, I ZR 23/59, GRUR 1961, 338; v. 28.6.1962, I ZR 28/61, GRUR 1963, 135; vgl dazu das Muster eines unbezifferten Klageantrags bei Schwab, HK-ArbNErfR, S. 241.

(5) [1]Sind mehrere Arbeitnehmer an der Diensterfindung beteiligt, so wird die Festsetzung für alle Beteiligten nicht verbindlich, wenn einer von ihnen der Festsetzung mit der Begründung widerspricht, daß sein Anteil an der Diensterfindung unrichtig festgesetzt sei. [2]Der Arbeitgeber ist in diesem Falle berechtigt, die Vergütung für alle Beteiligten neu festzusetzen.

(6) [1]Arbeitgeber und Arbeitnehmer können voneinander die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen, wenn sich Umstände wesentlich ändern, die für die Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maßgebend waren. [2]Rückzahlung einer bereits geleisteten Vergütung kann nicht verlangt werden. [3]Die Absätze 1 bis 5 sind nicht anzuwenden.

1 § 12 regelt für den nach den §§ 9, 10 **dem Grunde nach** entstandenen Anspruch ein zweistufig ausgestaltetes Verfahren zur Ermittlung der Art und Höhe der Vergütung. Nach zwingend vorherigem gescheiterten Einigungsversuch im **Feststellungsverfahren** nach Abs. 1[1] ist der AG nach Abs. 3 berechtigt, die Vergütung einseitig festzusetzen. Beide Verfahren gelten für den Allein- und den Miterfinder gleichermaßen und müssen § 23 standhalten. § 12 dient der Sicherung einer **frühzeitigen** Vergütung, so dass die in Abs. 3 angelegte Dreimonatsfrist als äußerste Endgrenze[2] zu verstehen ist, wohingegen die kürzere Frist nach Abs. 1 den Umständen des Einzelfalles anzupassen ist.

2 Das Feststellungsverfahren besteht in der **gütlichen Einigung** der Parteien und wird als privatrechtlicher Vertrag – idR als Vergleichsvertrag iSv § 779 BGB – abgeschlossen. Kommt es zu einer Einigung, ist damit der Vergütungsanspruch verbindlich **konkretisiert** und kann abgesehen von den gesetzlichen Ausnahmen grundsätzlich nicht mehr einseitig geändert oder aufgehoben werden.[3] Eine Form ist für die Feststellung nicht angeordnet, so dass die Vereinbarung auch konkludent geschlossen werden kann, sofern dem Verhalten der Parteien ein entsprechender Erklärungswille entnommen werden kann[4] oder der AN vom AG berechnete Vergütungsleistungen widerspruchslos entgegen- und damit stillschweigend annimmt.[5] Eine Vergütungsvereinbarung gilt jedoch erst als zustande gekommen, wenn die Einigung Art und Höhe sowie die vergütungsrelevanten Berechnungsfaktoren umfasst oder aber die Abrede ausschließlich über Art und Höhe getroffen sein soll.

3 Bei Miterfindung ist nach Abs. 2 zu beachten, dass das Feststellungsverfahren durch den AG **mit jedem Miterfinder gesondert** durchzuführen oder eine angemessene Vergütung festzusetzen ist, bevor den Miterfindern ein Anspruch auf Bekanntgabe der Erfinderanteile zusteht.[6] Der Anspruch auf Bekanntgabe ist ferner begrenzt auf die Gesamtvergütung und die Anteile der einzelnen Miterfinder am Zustandekommen der Diensterfindung, die einzelnen Anteilsfaktoren werden nicht bekannt gemacht.[7]

4 Zwar soll im Feststellungsverfahren die Einigung durch **gegenseitiges Nachgeben** erlangt werden, grundsätzlich ist es jedoch zumindest auf Seiten des AG empfehlenswert, die Vergütungsverhandlungen von im Lizenzgebiet kundigen Personen durchführen zu lassen, um eine möglichst genaue Bemessung zu erreichen. Jedenfalls sollten die zugrunde gelegten Vergleichslizenzsätze nicht früher getroffenen innerbetrieblichen Erfindervergütungen entnommen werden, um die Wiederholung eventuell vorhandener Bemessungsfehler auszuschließen.[8]

5 **Scheitert** die Einigung im Feststellungsverfahren, ist der AG berechtigt und verpflichtet, die Vergütung durch eine empfangsbedürftige Willenserklärung festzusetzen, zu begründen und entsprechend der **Festsetzung** zu zahlen. Die Berechtigung des AG aus Abs. 3 ist auf die **einmalige** Festsetzung beschränkt.[9] Frühester Zeitpunkt dieser einseitigen Erklärung ist der ergebnislos gebliebene Abbruch der Einigungsverhandlungen.[10]

6 Aus dem Inhalt der Erklärung müssen Art und Höhe der festgesetzten Vergütung hervorgehen. Sie muss ferner **eindeutig** erkennen lassen, dass der AG eine Festsetzung trifft, dh sie darf nicht lediglich bei Gelegenheit erfolgen.[11]

7 Die Erklärung muss für den AN aus sich heraus verständlich sein sowie die der Festsetzung zugrunde liegenden Umstände müssen vollständig nachvollziehbar gemacht werden. Hält der

---

1 AA Reimer/Schade/Schippel, § 12 Rn 30, nach welchem es unbeachtlich ist, wenn Einigungsverhandlungen nicht geführt wurden, sofern überhaupt eine Einigung nach Ablauf einer angemessenen Frist nicht zustande gekommen ist. **2** BGH v. 2.12.1960, I ZR 23/59, GRUR 1961, 338; Gaul/Bartenbach, Der Einfluss des neuen Patenterteilungsverfahrens auf die Vergütungsregelung nach § 12 Abs. 3 ArbEG, GRUR 1983, 14 ff. **3** Bartenbach/Volz, § 12 Rn 14 ff. **4** LG Düsseldorf v. 12.8.1986, 4 O 329/85. **5** Bartenbach/Volz, § 12 Rn 18. **6** Schwab, HK-ArbNErfR, § 12 Rn 8. **7** Reimer/Schade/Schippel, § 12 Rn 28; Bartenbach/Volz, § 12 Rn 38. **8** Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S. 65. **9** BGH v. 17.5.1994, X ZR 82/92, GRUR 1994, 898. **10** Volmer/Gaul, KommArbEG, § 12 Rn 3. **11** Bartenbach/Volz, § 12 Rn 50.

AN die einseitig festgesetzte Vergütung nicht für angemessen, kann er dieser Festsetzung innerhalb von zwei Monaten nach deren Zugang ganz oder in Teilen **widersprechen**. Grundsätzlich beginnt die Widerspruchsfrist des AN nach Abs. 4 nur durch eine wirksame Festsetzung. Mangels einer Regelung des Falles, dass die Begründung zwar in einzelnen Punkten unzulänglich ist, sie die wesentlichen Umstände der Vergütungsbemessung jedoch enthält, ist es ratsam, der Festsetzung fristgerecht zu widersprechen, da eine in Teilen mangelhafte Begründung nicht automatisch mit einer Nichtbegründung gleichgesetzt wird.[12]

8 An den Inhalt des Widerspruchs sind dieselben Anforderungen wie an die Festsetzungserklärung zu stellen, wobei eine Begründung nicht vorgeschrieben ist. Da der Widerspruch jedoch die Unwirksamkeit der Festsetzung hervorruft und es zu erneuten Einigungsverhandlungen kommt, ist eine **Begründung sinnvoll**, damit der AG die Gründe für die Ablehnung kennt und in den Verhandlungen darauf reagieren kann.

9 Ergebnis der erneuten Verhandlungen kann ausschließlich die **übereinstimmende** Einigung sein, eine einseitige Festsetzung ist nicht mehr möglich. **Scheitert** die Einigung **wiederholt**, bleibt dem AN das Anrufen der Schiedsstelle und im Anschluss der Klageweg. Die Pflicht des AG, die von ihm festgesetzte Vergütung an den AN zu leisten, bleibt von dessen Widerspruch unberührt.[13]

10 Legt nur ein Miterfinder Widerspruch nach Abs. 4 ein, lässt dies zwar Festsetzung und Vergütung der anderen Miterfinder grundsätzlich unberührt, allerdings ordnet Abs. 5 S. 1 für den sog. **Quotenwiderspruch** an, dass die einzelnen einseitig getroffenen Festsetzungen insgesamt nicht verbindlich sind. Eine Zahlungspflicht des AG besteht nicht, wenn der Einwand des Miterfinders darin besteht, sein Quotenanteil sei unrichtig bemessen worden.[14] Haben indes die Miterfinder iRd Meldung gemeinsam ihre Anteile genannt, **darf** der AG bei der Festsetzung der Vergütung von der Richtigkeit der genannten Anteile jedenfalls dann ausgehen, wenn keine Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unverbindlichkeit der gemeinsamen Mitteilung ersichtlich sind.[15]

11 Eine Pflicht zur **Belehrung** über das Widerspruchsrecht in der Festsetzungserklärung ist nicht vorgesehen, so dass die Festsetzung nach Fristablauf auch dann grundsätzlich nicht anfechtbar ist, wenn der AN von der Frist keine Kenntnis hatte. **Etwas anderes** kann aufgrund der Fürsorgepflicht des AG dann gelten, wenn der Erfinder ausdrücklich um eine Auskunft über die Rechtslage gebeten hat oder der Irrtum des AN dem AG erkennbar war.[16]

12 Verletzt der AG seine Pflicht zur Festsetzung innerhalb der angeordneten Frist nach Abs. 3, wird die Vergütung mit deren Ablauf **fällig**, ohne dass der AN den AG noch auf Festsetzung verklagen müsste. Versäumt aber der AN, der Festsetzung fristgerecht zu widersprechen, wird die Festsetzung auch dann für beide Teile **verbindlich**, wenn der AN bereits vor der schriftlichen Festsetzung nicht mit dem Vorschlag einverstanden war, und dann keinen Widerspruch eingereicht hat.[17]

13 Als besonderen Fall der Störung der Geschäftsgrundlage sieht Abs. 6 S. 1 in Form eines **Vergütungsanpassungsanspruchs** die Möglichkeit der Neuregelung der Vergütung bei **nachträglicher** wesentlicher Veränderung der ursprünglichen Umstände vor. Die Norm schützt beide Parteien, wobei sie faktisch primär dem wirtschaftlich schwächeren AN zugute kommt.

14 Grundlage der Feststellung von Änderungen sind die tatsächlichen Umstände, die der Vergütungsregelung zugrunde gelegt worden waren. Voraussetzung ist, dass diese ursprünglich angemessen und billig waren.[18] Die Beurteilung der **wesentlichen Veränderung** bestimmt sich ausschließlich danach, ob die nachträglichen Veränderungen der Ausgangsumstände objektiv zu einem auffallenden Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung – der Überlassung der Rechte an der Erfindung zu der festgelegten Vergütung – geführt haben.[19] Die Äquivalenzstörung muss so wesentlich sein, dass den Parteien ein Festhalten an den anfänglichen Bedingungen nicht zuzumuten ist. Der Wesentlichkeit ist genügt, wenn die Veränderungen erheblich sind. Eine offenbare Unbilligkeit ist in Abkehr zum früheren Recht nicht mehr erforderlich.[20]

15 Der AG kann verpflichtet sein, den AN auf wesentliche Veränderungen **hinzuweisen**, indem er ihn über tatsächliche Umstände informiert, die eine Anpassung begründen würden, wenn

---

12 Reimer/Schade/Schippel, § 12 Rn 33. **13** Amtl. Begründung BT-Dr. II/1648, 30. **14** Bartenbach/Volz, § 12 Rn 88 ff. **15** BGH v. 17.5.1994, X ZR 82/92, GRUR 1994, 898. **16** Bartenbach/Volz, § 12 Rn 82. **17** Reimer/Schade/Schippel, § 12 Rn 40. **18** Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S. 67. **19** BGH v. 17.4.1973, X ZR 59/69, GRUR 1973, 649. **20** Bartenbach/Volz, § 12 Rn 101 f.

die zugrunde liegenden Tatsachen der Sphäre des AG entstammen und sie dem AN nicht ohne Weiteres zugänglich sind.

16 Die Einwilligung in eine Änderung der Vergütung können beide Parteien voneinander **verlangen** und gegebenenfalls einklagen.[21] Bis zur Abgabe der Einwilligung bleibt die ursprüngliche Vergütungsregelung in Kraft, wobei eine nachträgliche Erhöhung unabhängig von ihrer Geltendmachung ab dem Zeitpunkt zu zahlen ist, in welchem die Änderung eingetreten ist.[22]

17 Zum Schutz des AN schließt Abs. 6 S. 2 die **Rückzahlung** vom AG bereits geleisteter Vergütungen ausdrücklich aus.

18 Besteht ein Leistungsanspruch des AN dem Grunde nach, geht mit diesem nach ständiger Rspr bezüglich aller Vergütungsansprüche des AN aufgrund des ArbEG ein Hilfsanspruch auf **Auskunftserteilung** – und gegebenenfalls Rechnungslegung iSd § 259 BGB – aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) einher, wenn die zwischen den Parteien bestehenden Rechtsbeziehungen es mit sich bringen, dass der Berechtigte in entschuldbarer Weise über Bestehen und Umfang seines Rechts im Ungewissen ist, er sich die zur Vorbereitung und Durchsetzung seines Anspruchs notwendigen Auskünfte nicht auf zumutbare Weise selbst beschaffen kann und der Verpflichtete sie unschwer, dh ohne unbillige Belastung, zu geben vermag.[23]

19 **Gegenstand** und **Umfang** des Anspruchs auf Auskunft und Rechnungslegung richten sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalles unter Berücksichtigung des Verkehrsübung und Abwägung der beiderseitigen Parteien des Arbeitsvertrages.[24] Der BGH berücksichtigt einseitig nur die arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht des AG und leitet daraus einen **sehr weitgehenden Auskunftsanspruch** des Arbeitnehmererfinders ab.[25] Jedoch ist eine Wechselwirkung zwischen Erforderlichkeit und Zumutbarkeit insofern zu berücksichtigen, als dass sich die Bemühungen des AG um Aufklärung nach der Bedeutsamkeit der verlangten Angaben für den AN richten. Je stärker jedoch der AG durch das Auskunftsverlangen, insbesondere unter dem Aspekt des Geheimhaltungsinteresses belastet wird, desto sorgfältiger ist zu prüfen, inwieweit die Angaben zur Ermittlung der angemessenen Vergütung **erforderlich** sind.[26]

20 Um die Überprüfung einer vom AG vorgelegten Berechnung zu **gewährleisten**, umfasst der Anspruch jedenfalls alle Fakten, die für die Bemessung der Vergütung in Betracht kommen, wobei die Pflicht zur Auskunft je nach gewählter Berechnungsmethode variieren kann[27] und auch muss, um zu verhindern, dass der **Hilfsanspruch weiter reicht als der Vergütungsanspruch** selbst.[28]

21 Der Auskunft- und Rechnungslegungsanspruch umfasst inhaltlich insbesondere **Angaben** über

- den Umfang der Nutzung innerhalb wie außerhalb des Betriebs samt des Umsatzes oder Ertrages der Nutzung im Inland und unter Umständen im Ausland
- die festgelegte oder voraussichtliche Dauer der Nutzung
- die für die Vergütungshöhe zugrunde gelegten Berechnungsmaßstäbe und Bezugsgrößen sowie den Anteilsfaktor
- sowie die sonstigen wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeiten.

22 Für den Fall der Unzumutbarkeit einer umfassenden Offenlegung aufgrund betrieblicher Interessen des AG kann der AG im Einzelfall die Auskunft an den AN selbst ablehnen und analog § 87 c Abs. 4 HGB die notwendigen Angaben einer **neutralen** Vertrauensperson zugänglich machen und diese zur Bekanntgabe durch ihn nachgeprüfter Angaben an den Erfinder zu ermächtigen. Dieser sog. **Wirtschaftsprüfervorbehalt** ist restriktiv anzuwenden und setzt voraus, dass die Vertrauensperson durch die Arbeitsvertragsparteien **gemeinsam bestimmt** wird.[29]

23 Neben seiner Bedeutung iRd Festsetzung nach § 12 Abs. 3 ist der Auskunft- und Rechnungslegungsanspruch bei der Bekanntgabe der Gesamt- und Einzelvergütung bei Miterfindern nach § 12 Abs. 2 S. 2 relevant. Er findet eine Konkretisierung in einem Anspruch auf Aushändigung nach den §§ 15 Abs. 1 und 16 Abs. 1. Bei Berechnung der Vergütung nach der Methode des erfassbaren betrieblichen Nutzens besteht eine **laufende Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht** des AG (RL Nr. 5 Abs. 2 S. 4).

---

21 BGH v. 5.12.1974, X ZR 5/72, GRUR 1976, 91. **22** Reimer/Schade/Schippel, § 12 Rn 55 f. **23** BGH v. 17.5.1994, X ZR 82/92, GRUR 1994, 898; v. 19.3.1987, I ZR 98/85, GRUR 1987, 647. **24** Bartenbach/Volz, § 12 Rn 170; Schwab, HK-ArbNErfR, § 9 Rn 53. **25** Rosenberger, Zur Auskunftspflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer-Erfinder im Hinblick auf die Kriterien für den Erfindungswert, GRUR 2000, 25, 25 f. **26** BGH v. 16.4.2002, X ZR 127/99, BB 2002, 1770. **27** BGH v. 13.7.1973, I ZR 101/72, GRUR 1974, 53. **28** Reimer/Schade/Schippel, § 12 Rn 6. **29** Reimer/Schade/Schippel, § 12 Rn 63; Bartenbach/Volz, § 12 Rn 250 ff.

Der Hilfsanspruch verjährt in der kurzen Frist des § **195 BGB**, spätestens jedoch mit dem Vergütungsanspruch. Die gerichtliche Geltendmachung erfolgt im Wege der **Stufenklage** (§ 254 ZPO), wobei der Vergütungsanspruch die zweite Stufe darstellt. Die Zwangsvollstreckung richtet sich nach § 888 ZPO.[30] **24**

§ 13 Schutzrechtsanmeldung im Inland

(1) [1]Der Arbeitgeber ist verpflichtet und allein berechtigt, eine gemeldete Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. [2]Eine patentfähige Diensterfindung hat er zur Erteilung eines Patents anzumelden, sofern nicht bei verständiger Würdigung der Verwertbarkeit der Erfindung der Gebrauchsmusterschutz zweckdienlicher erscheint. [3]Die Anmeldung hat unverzüglich zu geschehen.

(2) Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Anmeldung entfällt,

1. wenn die Diensterfindung frei geworden ist (§ 8);
2. wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt;
3. wenn die Voraussetzungen des § 17 vorliegen.

(3) Genügt der Arbeitgeber nach Inanspruchnahme der Diensterfindung seiner Anmeldepflicht nicht und bewirkt er die Anmeldung auch nicht innerhalb einer ihm vom Arbeitnehmer gesetzten angemessenen Nachfrist, so kann der Arbeitnehmer die Anmeldung der Diensterfindung für den Arbeitgeber auf dessen Namen und Kosten bewirken.

(4) [1]Ist die Diensterfindung frei geworden, so ist nur der Arbeitnehmer berechtigt, sie zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. [2]Hatte der Arbeitgeber die Diensterfindung bereits zur Erteilung eines Schutzrechts angemeldet, so gehen die Rechte aus der Anmeldung auf den Arbeitnehmer über.

Liegen die Voraussetzungen von Abs. 2 nicht vor, ist der AG nach ordnungsgemäßer Meldung einer Diensterfindung unabhängig von der Inanspruchnahme verpflichtet, **unverzüglich** (§ 121 BGB) die Anmeldung zum Schutzrecht vorzunehmen. Schuldhaftes Zögern kann dem AG solange nicht zum Vorwurf gemacht werden, solange der AN seine Verpflichtungen nach den §§ 5, 15 Abs. 2 nicht erfüllt hat. Dem AG ist eine **angemessene Zeit** zur Überprüfung der Schutzfähigkeit sowie der Vorbereitung der Anmeldeunterlagen zuzubilligen. **1**

Solange die Diensterfindung **nicht freigegeben ist**, umfasst die Anmeldepflicht das Erteilungsverfahren in allen Verfahrensstufen bis zur Erteilung des Schutzrechts. Vor der Inanspruchnahme fungiert der AG jedoch lediglich als **Treuhänder** des Erfinders und darf die Erfindung nicht auf seinen Namen anmelden, auch wenn eine Pflicht zur Anmeldung auf den Namen des AN aus Abs. 4 S. 2 gerade nicht hervorgeht.[1] Selbst Eingaben an das Patentamt zu richten ist dem Erfinder bis zur Freigabe verwehrt. **2**

Etwas anderes gilt nach Abs. 3 dann, wenn der AG trotz Setzung und Ablauf einer angemessenen Nachfrist, seiner Anmeldepflicht nach Inanspruchnahme schuldhaft nicht nachkommt. Zur Sicherung der Priorität kann der Diensterfinder dann die in Anspruch genommene Diensterfindung für den AG auf dessen Kosten anmelden, wobei diese **Ersatzvornahme** aus Gründen des Arbeitsfriedens in der Praxis kaum vorkommt.[2] Gleiches gilt für die Möglichkeit, den AG klageweise oder durch Erstreiten einer einstweiligen Verfügung zur Anmeldung zu zwingen. **3**

Entsteht dem AN infolge der schuldhaften Verzögerung der Anmeldung ein **Schaden**, ist der AG ersatzpflichtig aus dem zwischen ihm und dem AN aufgrund des ArbEG begründeten Schuldverhältnisses[3] sowie aus § 823 Abs. 2 BGB; § 13 ist Schutzgesetz zugunsten des AN.[4] Der ersatzfähige Schaden des AN kann in Prioritätsverlusten und damit einhergehendem Wegfall von Vergütungsansprüchen oder Verwertungsrechten liegen, wobei der AN beweispflichtig ist. **4**

---

30 Schwab, HK-ArbNErfR, § 9 Rn 60. **1** Schwab, HK-ArbNErfR, § 13 Rn 3, 10; Volmer, Nochmals: Meldung und Inanspruchnahme von Diensterfindungen, BB 1976, 1513, 1514 f; Witte, Die Angabe der Anmeldeberechtigung bei Diensterfindungen (§ 26 Abs. 6 S. 2 PatG), GRUR 1963, 76; aA Reimer/Schade/Schippel, § 13 Rn 14; Bartenbach/Volz, § 13 Rn 40. **2** Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S. 73. **3** Krieger in: FS Quack, S. 41, 54. **4** BGH v. 9.1.1964, Ia ZR 190/63, GRUR 1964, 449; Reimer/Schade/Schippel, § 13 Rn 10; Bartenbach/Volz, § 13 Rn 68.

5 Die Anmeldepflicht des AG **entfällt** nach Abs. 2 Nr. 1, wenn die Diensterfindung gem. § 8 Abs. 1 frei wird, der AN nach Nr. 2 der Nichtanmeldung zustimmt oder wenn berechtigte Belange des Betriebes es erfordern, dass die Erfindung nicht bekannt wird und gleichzeitig die Voraussetzungen des § 17 vorliegen (Nr. 3).

6 Die Entscheidung, ob die Erfindungsanmeldung als Patent oder aus Gründen der Verwertbarkeit zweckdienlich und sinnvoll trotz Patentfähigkeit als Gebrauchsmuster erfolgt,[5] liegt unter verständiger Würdigung der Verwertbarkeit beim AG, wobei es aufgrund des Treueverhältnisses angebracht ist, die Entscheidung mit dem Erfinder abzustimmen. **Zweifel** des AN an der Schutzfähigkeit beeinträchtigen die Entscheidung des AG zur Schutzrechtsanmeldung hierbei nicht. Allerdings **entfällt der Anmeldezwang nicht** bereits durch Verneinung der Schutzfähigkeit durch den AG, es sei denn, die iRd Prüfung ermittelten Tatsachen stehen der Erteilung eines Schutzrechts eindeutig entgegen. Bloße Zweifel seitens des AG werden im Anmeldeverfahren geklärt.[6]

7 Zwar erstreckt sich der Anmeldezwang nach § 13 nur auf das Inland, der AG genügt seiner Pflicht jedoch auch mit der **europäischen Patentanmeldung** nach Art. 66 EPÜ sowie der **internationalen Anmeldung** nach dem PCT, sofern die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat bestimmt ist und das Gebot der **Unverzüglichkeit** nicht dadurch verletzt wird, dass eine inländische Anmeldung schneller hätte eingereicht werden können.[7]

8 Unabhängig vom Fortbestand des Arbeitsverh. steht dem Erfinder bereits vor Offenlegung der Patentanmeldung (§ 32 PatG) das Recht auf **Akteneinsicht** nach § 31 PatG zu, da ihm ein berechtigtes Interesse an der Einsicht regelmäßig zuzuerkennen ist.[8]

§ 14 Schutzrechtsanmeldung im Ausland

(1) Nach Inanspruchnahme der Diensterfindung ist der Arbeitgeber berechtigt, diese auch im Ausland zur Erteilung von Schutzrechten anzumelden.

(2) [1]Für ausländische Staaten, in denen der Arbeitgeber Schutzrechte nicht erwerben will, hat er dem Arbeitnehmer die Diensterfindung freizugeben und ihm auf Verlangen den Erwerb von Auslandsschutzrechten zu ermöglichen. [2]Die Freigabe soll so rechtzeitig vorgenommen werden, daß der Arbeitnehmer die Prioritätsfristen der zwischenstaatlichen Verträge auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausnutzen kann.

(3) Der Arbeitgeber kann sich gleichzeitig mit der Freigabe nach Absatz 2 ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung in den betreffenden ausländischen Staaten gegen angemessene Vergütung vorbehalten und verlangen, daß der Arbeitnehmer bei der Verwertung der freigegebenen Erfindung in den betreffenden ausländischen Staaten die Verpflichtungen des Arbeitgebers aus den im Zeitpunkt der Freigabe bestehenden Verträgen über die Diensterfindung gegen angemessene Vergütung berücksichtigt.

1 § 14 Abs. 1 **berechtigt** den AG zur Anmeldung in allen **ausländischen Staaten** seiner Wahl. Soweit er diese Berechtigung nicht ausübt, greift Abs. 2. Als rechtzeitig iSv Abs. 2 wird in der betrieblichen Praxis idR ein Zeitraum von zwei bis drei Monaten vor Fristablauf anzunehmen sein.[1] Nimmt der AN die Befugnis zur Auslandsanmeldung wahr, enthält Abs. 3 zugunsten des AG die Berechtigung zum Vorbehalt eines nicht ausschließlichen Benutzungsrechts gegen Zahlung einer Vergütung.

2 Die **Freigabe** nach Abs. 2 erfolgt als einseitige, bedingungsfeindliche und empfangsbedürftige Willenserklärung. Aus dieser muss zwar für den AN klar erkennbar hervorgehen, welche Staaten ihm freigegeben werden, indes genügt auch die ausdrückliche Benennung der Staaten, in denen der AG eine Schutzrechtsanmeldung zu hinterlegen beabsichtigt.[2] Nachdem § 14 keine Schriftform normiert, kann die Freigabe unter strengen Voraussetzungen auch konkludent erklärt sein.[3] Die **Beweislast** für den Zugang trägt der AG.

3 **Inhaltlich** ist die Freigabe die Abspaltung von Teilrechten zugunsten des AN, wobei die sinngemäße Aussage des AG, er beabsichtige nicht, Auslandsanmeldungen vorzunehmen, als Er-

5 EV d. Schiedsstelle v. 8.2.1991, Arb.Erf. 36/90, GRUR 1991, 753. **6** Bartenbach/Volz, § 13 Rn 57 f. **7** Vgl Krieger, GRUR 1981, 149 f; Bartenbach/Volz, § 13 Rn 27 f. **8** Bartenbach/Volz, § 13 Rn 45. **1** Bartenbach/Volz, § 14 Rn 30; Volmer/Gaul, KommArbEG, § 14 Rn 79; in der 7. Aufl. jetzt auch Reimer/Schade/Schippel, § 14 Rn 3. **2** EV d. Schiedsstelle v. 21.1.1992, Arb.Erf. 61/90, mitgeteilt bei Reimer/Schade/Schippel, § 14 Rn 3. **3** Volmer/Gaul, KommArbEG, § 14 Rn 69; Bartenbach/Volz, § 14 Rn 24; Krieger, GRUR 1981, 149 f; aA Reimer/Schade/Schippel, § 14 Rn 3; Volmer/Gaul, KommArbEG, § 14 Rn 17.

klärung nach Abs. 2 genügt.[4] Verletzt der AG seine Freigabepflichten durch fehlende oder **nicht rechtzeitige** Vornahme der Erklärung, ist er dem AN gegenüber schadensersatzpflichtig.[5]

Nach Abs. 3 kann sich der AG gleichzeitig mit der Freigabe gegen Zahlung einer zusätzlichen Vergütung ein **Benutzungsrecht vorbehalten** oder verlangen, dass der AN bestehende Auslandsverträge des AG im Rahmen seines Vorgehens berücksichtigt. **Gleichzeitigkeit** erfordert zwar nicht, dass der AG nur eine Erklärung abgeben darf, beide Erklärungen müssen dem AN jedoch der Freigabeerklärung vorhergehend[6] oder zumindest zum gleichen Zeitpunkt zugehen. Eine **nachträgliche** Erklärung der Vorbehalte kann nur einvernehmlich mit dem AN wirksam werden.[7] **4**

Behält sich der AG das Benutzungsrecht an vom AN im Ausland angemeldeten Erfindungen vor, entspricht dieses in Inhalt und Umfang dem eines **vertraglichen Lizenznehmers**.[8] Die Pflicht des AG zur angemessenen Vergütung ist abhängig von dem tatsächlichen Erlangen eines ausländischen Schutzrechtes durch den AN und entsteht dem Grunde nach mit Ausspruch des Vorbehalts.[9] Zur Ermittlung der Angemessenheit sind indes tatsächliche Nutzungshandlungen erforderlich, um wirtschaftliche Vorteile des AG beurteilen zu können und den Anspruch zu **konkretisieren**.[10] **5**

Im Rahmen des **Rücksichtnahmeverlangens** ordnet Abs. 3 als Voraussetzung einer Vergütungspflicht ausdrücklich die Verwertung im Ausland an. Die Höhe des Anspruchs richtet sich idR nach dem wirtschaftlichen Wert des dem Erfinder auferlegten Verhaltens. Das Rücksichtnahmeverlangen ist begrenzt auf die Verpflichtungen des AG, die zur Zeit der Freigabe nach Abs. 2 bestehen. **6**

§ 15 Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten

(1) [1]Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer zugleich mit der Anmeldung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts Abschriften der Anmeldeunterlagen zu geben. [2]Er hat ihn von dem Fortgang des Verfahrens zu unterrichten und ihm auf Verlangen Einsicht in den Schriftwechsel zu gewähren.

(2) Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber auf Verlangen beim Erwerb von Schutzrechten zu unterstützen und die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

§ 15 regelt als Konkretisierung der Fürsorge- und Treuepflicht die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien bezüglich des **Erteilungs- und Eintragungsverfahrens**. Unabhängig von Art und Reichweite der Anmeldung hat der AG dem AN die Anmeldeunterlagen in Abschrift mitzuteilen, um diesem die Kontrolle des Anmeldezwangs zu ermöglichen sowie den persönlichkeitsrechtlichen Interessen des Erfinders gerecht zu werden. Ein einfaches Einsichtnahmerecht ist nur unter dem Aspekt der notwendigen Mitteilung über den Gang des Verfahrens nach S. 2 genügend, die Verpflichtung aus Abs. 1 S. 1 wird hierdurch nicht gewahrt. **1**

Mit der Informationspflicht des AG korrespondiert die **Unterstützungspflicht** des Erfinders, welcher er jedoch erst auf Verlangen nachkommen muss. Sie findet ihre **Grenze** in dem sachlich Gerechtfertigten und persönlich Zumutbaren. Dabei trifft den AG unabhängig von dem Vergütungsanspruch eine **Kosten-** und **Auslagenerstattungspflicht**, sofern die Unterstützung entweder außerhalb der Dienstzeit oder nach Beendigung des Arbeitsverh. erfolgt.[1] Die Abgabe der erforderlichen Erklärungen ist jeweils in den nationalen Schutzrechtsordnungen der Staaten, in denen angemeldet wird, bestimmt. **2**

---

4 BGH v. 31.1.1978, X ZR 55/75, GRUR 1978, 430. **5** BGH v. 31.1.1978, X ZR 55/75, GRUR 1978, 430; v. 8.12.1981, X ZR 50/80, GRUR 1982, 227. **6** Bartenbach/Volz, § 14 Rn 47. **7** Reimer/Schade/Schippel, § 14 Rn 8. **8** BGH v. 24.4.1974, III ZR 7/73, GRUR 1974, 463; Volmer/Gaul, KommArbEG, § 14 Rn 140; Bartenbach/Volz, § 14 Rn 51; Reimer/Schade/Schippel, § 14 Rn 6; aA Kraft, Die Freigabe einer Diensterfindung für das Ausland und die Rechte des AG nach § 14 Abs. 3 ArbEG, GRUR 1970, 381, 385. **9** Volmer/Gaul, KommArbEG, § 14 Rn 133; Bartenbach/Volz, § 14 Rn 62; aA Reimer/Schade/Schippel, § 14 Rn 13; Johannesson, Erfindungsvergütungen unter dem Monopolprinzip des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen, GRUR 1970, 114. **10** Abweichend Volmer/Gaul, KommArbEG, § 14 Rn 134. **1** Reimer/Schade/Schippel, § 15 Rn 12.

§ 16 Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts

(1) Wenn der Arbeitgeber vor Erfüllung des Anspruchs des Arbeitnehmers auf angemessene Vergütung die Anmeldung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts nicht weiterverfolgen oder das auf die Diensterfindung erteilte Schutzrecht nicht aufrechterhalten will, hat er dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen und ihm auf dessen Verlangen und Kosten das Recht zu übertragen sowie die zur Wahrung des Rechts erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.

(2) Der Arbeitgeber ist berechtigt, das Recht aufzugeben, sofern der Arbeitnehmer nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung die Übertragung des Rechts verlangt.

(3) Gleichzeitig mit der Mitteilung nach Absatz 1 kann sich der Arbeitgeber ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung gegen angemessene Vergütung vorbehalten.

1 Mit Blick auf die Schnelllebigkeit der technischen Entwicklung und die nicht unerheblichen Kosten in Bezug von Betreibung und Aufrechterhaltung von Schutzrechten gestattet § 16 dem AG, die Schutzrechtsanmeldung oder das erteilte Schutzrecht bereits **vor der vollständigen Befriedigung des Vergütungsanspruchs** aufzugeben. Ist die Vergütungspflicht noch nicht erfüllt, hat der AG den Erfinder über die beabsichtigte Aufgabe aufzuklären, und ihm die **Übernahme** des Verfahrens oder des Rechts anzubieten. Nimmt der AN das Angebot nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der formlos möglichen Mitteilung an, berechtigt Abs. 2 den AG, das Recht fallen zu lassen und dies bei weiteren Vergütungsansprüchen zu berücksichtigen.

2 Hat der AG die Absicht zur Aufgabe dem Erfinder mitgeteilt, kann er von dem Angebot nicht zurücktreten,[1] sondern ist nach Übernahme des Schutzrechts oder der Anmeldung im Fall der Weiterbenutzung gem. Abs. 3 zur Zahlung einer **angemessenen Vergütung** verpflichtet, vorausgesetzt, dass er sich das Recht auf nicht ausschließliche Benutzung **gleichzeitig** mit dem Angebot zur Übernahme vorbehalten hat. Allerdings ist der Vergütungsanspruch nach Aufgabe des Schutzrechts auch dann nicht in voller Höhe weiter zu zahlen, wenn der AG trotz Erlöschens der Schutzposition faktisch eine Monopolstellung innehält.[2]

3 **Entgegen der Ansicht des BGH**[3] findet § 16 auch Anwendung, wenn der AG das (vorläufige) Schutzrecht aufgrund fehlender Vermögensmittel nicht aufrechterhält.[4] Die Entscheidung zur Aufgabe richtet sich grundlegend nach wirtschaftlichen und damit finanziellen Aspekten und stellt keine autonome Entscheidung des AG dar, da dieser an die betrieblichen Interessen gebunden ist.

4 Die Rechteübertragung erfolgt nur auf **Verlangen** und auf **Kosten** des AN. Von der Kostentragungspflicht erfasst sind aber nur die mit dem Übertragungsvorgang verbundenen und dem Rechtsübergang nachfolgenden Kosten. Ein Rückerstattungsanspruch des AG besteht nach Mitteilung der Aufgabe auch nicht für solche Gebühren, die der AG während der dreimonatigen Annahmefrist des Erfinders entrichtet hat,[5] denn er ist bis zur Entscheidung des AN verpflichtet, die Schutzposition für diesen zur Übernahme bereitzuhalten, da der AN das Angebot bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist annehmen kann.

5 Eine lediglich **teilweise Aufgabe** ist dem AG nur möglich, wenn es sich dabei um selbstständig schutzfähige Teile handelt, die vom Erfinder übernommen werden könnten.[6]

6 Bei **mehreren Erfindern** ist die Aufgabe gegenüber jedem einzelnen Miterfinder zu erklären. Wird eine Übernahme von einzelnen Miterfindern nicht verlangt, bleibt der AG bezüglich deren Anteile Rechtsinhaber. Er bildet mit den übrigen Miterfindern eine **Bruchteilsgemeinschaft** iSv § 741 BGB. Handelt es sich bei den beim AG verbliebenen Anteilen um nicht selbstständig abtrennbare Teile der Schutzrechtsposition, kann er diese nicht einseitig aufgeben, sondern bleibt entsprechend seines Anteils nach § 748 BGB verpflichtet, die Kosten an der

---

1 Reimer/Schade/Schippel, § 16 Rn 7. **2** Bartenbach/Volz, § 16 Rn 24; Reimer/Schade/Schippel, § 16 Rn 11; aA Röpke, Der Arbeitnehmer als Erfinder, S. 48, der die aufgegebene Erfindung gesetzeswidrig als technischen Verbesserungsvorschlag einordnet. **3** BGH v. 10.5.1988, X ZR 89/87, GRUR 1988, 762; dem folgend Reimer/Schade/Schippel, § 16 Rn 7. **4** Bartenbach/Volz, § 16 Rn 26; Schwab, HK-ArbNErfR, § 16 Rn 2; vgl auch die abl. Anm. von Schwab zu BGH v. 10.5.1988, X ZR 89/87, AR-Blattei ES 70 Nr. 9. **5** Volmer/Gaul, KommArbEG, § 16 Rn 187; Bartenbach/Volz, § 16 Rn 57; aA BPatG v. 2.10.1978, BPatGE 21, 82, 84; Reimer/Schade/Schippel, § 16 Rn 16. **6** Bartenbach/Volz, § 16 Rn 13.

Aufrechterhaltung des Schutzrechts zu tragen, er kann aber seine Anteile gem. § 747 BGB übertragen.[7]

§ 17 Betriebsgeheimnisse

(1) Wenn berechtigte Belange des Betriebes es erfordern, eine gemeldete Diensterfindung nicht bekanntwerden zu lassen, kann der Arbeitgeber von der Erwirkung eines Schutzrechts absehen, sofern er die Schutzfähigkeit der Diensterfindung gegenüber dem Arbeitnehmer anerkennt.

(2) Erkennt der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit der Diensterfindung nicht an, so kann er von der Erwirkung eines Schutzrechts absehen, wenn er zur Herbeiführung einer Einigung über die Schutzfähigkeit der Diensterfindung die Schiedsstelle (§ 29) anruft.

(3) Bei der Bemessung der Vergütung für eine Erfindung nach Absatz 1 sind auch die wirtschaftlichen Nachteile zu berücksichtigen, die sich für den Arbeitnehmer daraus ergeben, daß auf die Diensterfindung kein Schutzrecht erteilt worden ist.

Von der Anmeldepflicht (§§ 13, 14) kann unter den Voraussetzungen des § 17 abgesehen werden, wenn die **Geheimhaltung** der Diensterfindung im **berechtigten Interesse** des Betriebs liegt und der AG die Erfindung unbeschränkt in Anspruch nimmt. Bei der beschränkten Inanspruchnahme erlangt § 17 keine Relevanz. Das Vorliegen berechtigter Interessen ist aus Sicht des Unternehmens als wirtschaftlicher Einheit unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles zum allein maßgeblichen Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung der Geheimhaltungsbedürftigkeit zu beurteilen. Betriebliche Belange erfordern die Geheimhaltung dann, wenn diese im Verhältnis zu einer Schutzrechtsanmeldung – objektiv feststellbar – sinnvoller, zweckmäßiger und geeigneter erscheint, **ohne** zwingend **erforderlich** sein zu müssen.[1] Eine Abwägung mit den Interessen des AN an dem Schutzrecht findet nicht statt, da diesen die Vergütungsregelung in Abs. 3 Rechnung trägt. **1**

Hat der AG die **Schutzfähigkeit** nach Abs. 1 anerkannt, wirkt dies solange **verbindlich**, bis die dem AG durch die geheime Erfindung vermittelte Vorzugsstellung im Wettbewerb entfällt.[2] Etwas anderes gilt nur, wenn die Schutzunfähigkeit **gerichtlich** oder durch das **Patentamt festgestellt** wird.[3] Der AG muss in seinem Anerkenntnis angeben, ob er die Erfindung als patent- oder gebrauchsmusterfähig ansieht, wobei **im Zweifel** die Anerkennung als patentfähig beabsichtigt ist.[4] **2**

Ist die Schutzfähigkeit der Diensterfindung zwischen den Parteien **streitig**, ist der AG gem. Abs. 2 verpflichtet, bei unterlassener Anmeldung die Schiedsstelle zur Herbeiführung einer Einigung unverzüglich iSv § 13 Abs. 1 anzurufen. Dieselbe Berechtigung steht dem AN zu (§ 28). Entsprechend ihrer Befugnisse unterbreitet die Schiedsstelle einen **Einigungsvorschlag**, den beide Parteien ablehnen können. Die endgültige Entscheidung wird dann gerichtlich getroffen, wobei gem. § 172 Nr. 2 GVG die **Öffentlichkeit ausgeschlossen** werden kann. **3**

Die Vergütung betriebsgeheimer Erfindungen richtet sich zunächst nach den allgemeinen Grundsätzen (§ 9). Zusätzlich sind jedoch nach RL Nr. 27 die **wirtschaftlichen Nachteile** auszugleichen, die aus dem Nichterwerb eines Schutzrechts entstehen. **4**

Abzugrenzen ist das Betriebsgeheimnis von Geheimerfindungen nach §§ 50 ff PatG, § 9 GebrMG.[5] **5**

2. Freie Erfindungen

§ 18 Mitteilungspflicht

(1) [1]Der Arbeitnehmer, der während der Dauer des Arbeitsverhältnisses eine freie Erfindung gemacht hat, hat dies dem Arbeitgeber unverzüglich durch Erklärung in Textform mitzutei-

---

7 Bartenbach, Die Aufgabe eines Schutzrechts gemäß § 16 bei mehreren Arbeitnehmererfindern, GRUR 1978, 668, 672; Bartenbach/Volz, § 16 Rn 93 ff; Schwab, HK-ArbNErfR, § 16 Rn 5 ff. **1** Bartenbach/Volz, Die betriebsgeheime Diensterfindung und ihre Vergütung gemäß § 17 ArbEG, GRUR 1982, 133, 133. **2** BGH v. 29.9.1987, X ZR 44/86, GRUR 1988, 123. **3** Zb d. Schiedsstelle v. 5.12.1983, Arb.Erf. 18/83, mitgeteilt bei Bartenbach/Volz, § 17 Rn 35.8. **4** Bartenbach/Volz, § 17 Rn 29. **5** Vgl Reimer/Schade/Schippel, § 17 Rn 7.

len. [2]Dabei muß über die Erfindung und, wenn dies erforderlich ist, auch über ihre Entstehung soviel mitgeteilt werden, daß der Arbeitgeber beurteilen kann, ob die Erfindung frei ist.

(2) Bestreitet der Arbeitgeber nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung durch Erklärung in Textform an den Arbeitnehmer, daß die ihm mitgeteilte Erfindung frei sei, so kann die Erfindung nicht mehr als Diensterfindung in Anspruch genommen werden (§ 6).

(3) Eine Verpflichtung zur Mitteilung freier Erfindungen besteht nicht, wenn die Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers nicht verwendbar ist.

1 Die §§ 18, 19 sind nur auf die Erfindungen anwendbar, die zum Zeitpunkt ihrer **Entstehung** freie Erfindungen sind, nicht jedoch auf solche, die erst auf Grundlage des ArbEG frei werden. Eine Ausnahme von der Mitteilungspflicht macht Abs. 3 für offensichtlich im Betrieb nicht verwendbare Erfindungen, wobei dem AN zur Vermeidung von Schadensersatzansprüchen durch den AG anzuraten ist, jede Erfindung mitzuteilen, um sich nicht dem Vorwurf einer Fehleinschätzung auszusetzen. Der Begriff der Verwendung ist **weit auszulegen** und umfasst jede Erfindung, die im Unternehmen des AG hergestellt oder benutzt wird oder werden kann.[1]

2 Die Mitteilung ist unverzüglich nach Fertigstellung der Erfindung an den AG zu richten, wobei anders als bei der Meldung nach § 5 eine Unterrichtung in **summarischer Form** ausreichen dürfte. Dabei ist sie den Umständen des Einzelfalles entsprechend so weit zu erstrecken, dass der AG in die Lage versetzt wird, zuverlässig zu beurteilen, ob es sich um eine Dienst- oder freie Erfindung handelt.[2] Der Parlamentarische Ausschuss hatte erwogen, den AN vollständig gegen eine unrichtige Beurteilung durch Streichung des Abs. 3 zu schützen, diesen dann aber beibehalten.[3]

3 **Widerspricht** der AG der vom AN mitgeteilten Qualifizierung als freie Erfindung nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung, kann er die Erfindung nicht mehr als Diensterfindung in Anspruch nehmen. Der AG muss die Einordnung des AN selbst dann bestreiten, wenn dieser in der Mitteilung Zweifel an seiner Einschätzung äußert.[4]

§ 19 Anbietungspflicht

(1) [1]Bevor der Arbeitnehmer eine freie Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses anderweitig verwertet, hat er zunächst dem Arbeitgeber mindestens ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung zu angemessenen Bedingungen anzubieten, wenn die Erfindung im Zeitpunkt des Angebots in den vorhandenen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers fällt. [2]Das Angebot kann gleichzeitig mit der Mitteilung nach § 18 abgegeben werden.

(2) Nimmt der Arbeitgeber das Angebot innerhalb von drei Monaten nicht an, so erlischt das Vorrecht.

(3) Erklärt sich der Arbeitgeber innerhalb der Frist des Absatzes 2 zum Erwerb des ihm angebotenen Rechts bereit, macht er jedoch geltend, daß die Bedingungen des Angebots nicht angemessen seien, so setzt das Gericht auf Antrag des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers die Bedingungen fest.

(4) Der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer kann eine andere Festsetzung der Bedingungen beantragen, wenn sich Umstände wesentlich ändern, die für die vereinbarten oder festgesetzten Bedingungen maßgebend waren.

1 Die in § 19 angelegte **Anbietungspflicht** zu angemessenen Bedingungen reflektiert die **Wechselwirkung** der ihr zugrunde liegenden **Treuepflicht** des AN mit dessen berechtigtem Interesse, hinsichtlich seiner freien Erfindungen nicht zu sehr an den Betrieb gebunden zu sein. So ergibt sich aus dem Wortlaut des Abs. 1 und 3, dass der AN dem AG zwar mindestens ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung anbieten muss, dass bei Unstimmigkeiten jedoch nur die

1 Bartenbach/Volz, § 18 Rn 30. **2** BGH v. 25.2.1958, I ZR 181/56, GRUR 1958, 334. **3** Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S. 87. **4** Schiedsstelle v. 28.1.1966, Arb.Erf. 2(B)/65; v. 12.8.1966, Arb.Erf. 42/65, GRUR 1967, 291 m.Anm. Schippel.

Bedingungen, nicht aber der Umfang des Benutzungsrechts festgesetzt werden können.[1] Damit ist der Anspruch des AG auf eine **einfache Lizenz** begrenzt.

2 Die Anbietungspflicht **entsteht** aus dem Zweck der Norm, den Betrieb vor Konkurrenz durch seine AN zu schützen, erst zu dem Zeitpunkt, in dem der AN die freie Erfindung gewerblich verwerten will sowie unter der Bedingung, dass die Verwertung (noch) während der Dauer des Arbeitverh. erfolgen soll. Unschädlich sind dem Angebot an den AG vorangegangene Verhandlungen auf dem freien Markt, da dem Erfinder zur Ermittlung der angemessenen Bedingungen, zu welchen er die Erfindung dem AG anbieten muss, ein **Vergleich** zur **Marktlage** zu gestatten ist.[2]

3 Die Beurteilung der Angemessenheit der Bedingungen nach Abs. 1 erfasst **neben** der Vergütung auch alle sonstigen Umstände, zu denen der AN dem AG die Erfindung anbietet. Das Angebot des Arbeitnehmererfinders ist dem eines freien Erfinders **gleichzusetzen**, insbesondere darf der AG nicht erwarten, dass die wirtschaftliche Lage des Unternehmens oder betriebliche Leistungen berücksichtigt werden.[3]

4 Als Ordnungsvorschrift räumt Abs. 2 dem AG eine **Annahmefrist** von drei Monaten ein. Lehnt der AG das Angebot ab, kann der AN über die Erfindung in den Grenzen seiner Treupflicht frei verfügen. Nimmt der AG das Angebot fristgemäß an, ohne indes mit den Bedingungen einverstanden zu sein, steht beiden Arbeitvertragsparteien das Recht zu, angemessene Bedingungen nach Abs. 2 nach vorangegangener Anrufung der Schiedsstelle[4] gerichtlich festsetzen zu lassen.

3. Technische Verbesserungsvorschläge

§ 20

(1) [1]Für technische Verbesserungsvorschläge, die dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht, hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald dieser sie verwertet. [2]Die Bestimmungen der §§ 9 und 12 sind sinngemäß anzuwenden.

(2) Im übrigen bleibt die Behandlung technischer Verbesserungsvorschläge der Regelung durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung überlassen.

1 Von einer Kommentierung der §§ 20, 21 an dieser Stelle wird aufgrund der anstehenden Reform des ArbEG und der mit dieser einhergehenden voraussichtlichen **Aufhebung** der genannten Vorschriften zum **technischen Verbesserungsvorschlag** abgesehen. In der nachfolgenden Kommentierung sind einzelne Bestimmungen insoweit nicht berücksichtigt, als sie sich auf den technischen Verbesserungsvorschlag beziehen.

4. Gemeinsame Bestimmungen

§ 22 Unabdingbarkeit

[1]Die Vorschriften dieses Gesetzes können zuungunsten des Arbeitnehmers nicht abgedungen werden. [2]Zulässig sind jedoch Vereinbarungen über Diensterfindungen nach ihrer Meldung, über freie Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1) nach ihrer Mitteilung.

1 Die in S. 1 festgelegte Schutznorm zur Unabdingbarkeit des ArbEG zuungunsten des AN stellt den Sockel des Gesetzes dar, indem sie dessen Bestimmungen mit Ausnahme von S. 2 als **nicht dispositiv** statuiert. Erst nach Meldung der Dienst- oder Mitteilung der freien Erfindung sind Vereinbarungen über die Erfindung zulässig. Dies gilt auch, wenn sich die Verschlechterung der Rechtsposition für den AN wirtschaftlich vorteilhafter gestalten würde.[1] Zur Feststellung der Disponibilität nach S. 1 ist ein **Günstigkeitsvergleich** der beabsichtigten Rechtsstellung

1 Vgl zur Entstehungsgeschichte ausführlich Reimer/Schade/Schippel, § 19 Rn 1 ff; aA Bartenbach/Volz, § 19 Rn 14 f, wonach der AN bei Vorliegen besonderer Umstände aus § 242 BGB zum Anbieten eines ausschließlichen Benutzungsrechts verpflichtet ist. **2** Reimer/Schade/Schippel, § 19 Rn 13. **3** Volmer/Gaul, KommArbEG, § 19 Rn 82 ff. **4** Volmer/Gaul, KommArbEG, § 19 Rn 106; Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S. 88. **1** Reimer/Schade/Schippel, § 22 Rn 3; Bartenbach/Volz, § 22 Rn 21.

aufgrund der Vereinbarung mit dem gesetzlichen Status vorzunehmen, wobei jede vertragliche Bestimmung per **Einzelvergleich** an der entsprechenden gesetzlichen Regelung zu messen ist. Auf die Gesamtheit der durch die Abrede erlangten Position wird nicht abgestellt.[2]

§ 23 Unbilligkeit

(1) [1]Vereinbarungen über Diensterfindungen, freie Erfindungen oder technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1), die nach diesem Gesetz zulässig sind, sind unwirksam, soweit sie in erheblichem Maße unbillig sind. [2]Das gleiche gilt für die Festsetzung der Vergütung (§ 12 Abs. 4).

(2) Auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung oder einer Festsetzung der Vergütung können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur berufen, wenn sie die Unbilligkeit spätestens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Erklärung in Textform gegenüber dem anderen Teil geltend machen.

1 Die Prüfung der **generalklauselartigen** erheblichen Unbilligkeit findet auf nach § 22 zulässige Vereinbarungen statt. Eine Vereinbarung gilt als in erheblichem Maße unbillig, wenn sie im Einzelfall objektiv dem Gerechtigkeitsempfinden und den Grundsätzen aus § 242 BGB in gesteigertem Maß grob entgegensteht.[1] Berechtigt zur Geltendmachung, die spätestens innerhalb einer sechsmonatigen Ausschlussfrist nach Beendigung des Arbeitsverh. zu erfolgen hat, sind beide Arbeitsvertragsparteien. Ist eine Vereinbarung unbillig, haftet ihr dies von vorneherein an, so dass zur wesentlichen Änderung von Umständen nach § 12 Abs. 6 **abzugrenzen** ist.

2 In der Praxis findet die Bestimmung hauptsächlich auf die **Anfechtung** von Vergütungsregelungen Anwendung, wobei die Anfechtbarkeit nach den §§ 119 ff BGB unberührt bleibt. Beruft sich der AN auf die Unbilligkeit, ist diese in der Regel bei einer **Unterschreitung** der nach dem ArbEG iVm den Richtlinien ermittelten Vergütung **ab 50 %** erheblich. Möglich ist aber auch eine Verminderung dieses Prozentsatzes infolge der proportionalen Steigerung des Vergütungsanspruchs mit der Konsequenz, dass auf den **absoluten Unterschiedsbetrag** abzustellen ist.[2] Für den Fall der Unbilligkeitseinrede durch den AG gelten diese Grenzen grundsätzlich entsprechend, allerdings ist zu beachten, dass der AG den umfassenderen Überblick über die wirtschaftliche Wertigkeit der Erfindung haben dürfte, so dass die Erhebung der **Einrede selbst unbillig** sein kann. Maßgeblich bleibt auch hier der absolute Unterschiedsbeitrag.

3 Eine **Verwirkung** des Rechts auf Erhebung des Unbilligkeitseinwands durch den AN vor Ablauf der Ausschlussfrist ist nahezu ausgeschlossen, da es diesem regelmäßig nicht zumutbar ist, sich auf sein Recht während der Dauer des Arbeitsverh. zu berufen. Nach Fristablauf wird die Klage auf Feststellung der Unbilligkeit durch **Sachurteil** als unbegründet zurückgewiesen.[3]

§ 24 Geheimhaltungspflicht

(1) Der Arbeitgeber hat die ihm gemeldete oder mitgeteilte Erfindung eines Arbeitnehmers so lange geheimzuhalten, als dessen berechtigte Belange dies erfordern.

(2) Der Arbeitnehmer hat eine Diensterfindung so lange geheimzuhalten, als sie nicht frei geworden ist (§ 8).

(3) Sonstige Personen, die auf Grund dieses Gesetzes von einer Erfindung Kenntnis erlangt haben, dürfen ihre Kenntnis weder auswerten noch bekanntgeben.

1 Die Beachtung der gegenseitigen Geheimhaltungsinteressen der Arbeitsvertragsparteien versteht sich iRd Zumutbaren von selbst (Treuepflicht) sowie für den AN aus §§ 823, 826 BGB und dem UWG (vgl insb. § 17 UWG), zumal es im beiderseitigen Interesse liegt, die Erfindung vor vorzeitiger Bekanntgabe zu schützen, um die Priorität zu sichern. § 24 hebt durch die gesetzliche **gegenseitige Geheimhaltungspflicht** die Gleichrangigkeit der Interessen von AG und AN hervor.[1]

---

2 Volmer/Gaul, KommArbEG, § 22 Rn 37 f; Bartenbach/Volz, § 22 Rn 19. **1** Reimer/Schade/Schippel, § 23 Rn 3. **2** Bartenbach/Volz, § 23 Rn 22.1 mwN. **3** Reimer/Schade/Schippel, § 23 Rn 11 f. **1** Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S. 95.

Adressaten der Geheimhaltungspflicht sind 2

- der AG (Abs. 1), mindestens bis zur Schutzrechtsanmeldung,
- der AN (Abs. 2), bis er die freie Verfügungsgewalt über die Erfindung erhält, sowie
- sonstige Personen (Abs. 3), also Dritte, die ihre aufgrund des ArbEG erlangten Kenntnisse weder auswerten noch bekannt geben dürfen, wobei unter Auswertung jede Art der Nutzung oder Benutzung der Erfindung und unter Bekanntgabe jede Form der Offenbarung zu verstehen ist.

Rechtsfolgen der Verletzung der Geheimhaltung entstehen AG und AN aus dem Arbeitsvertrag. § 24 ist Schutzgesetz iSv § 823 Abs. 2 BGB. 3

§ 25 Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis

Sonstige Verpflichtungen, die sich für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis ergeben, werden durch die Vorschriften dieses Gesetzes nicht berührt, soweit sich nicht daraus, daß die Erfindung frei geworden ist (§ 8), etwas anderes ergibt.

§ 25 hebt hervor, dass die arbeitsrechtliche **Fürsorgepflicht** des AG und die **Treuepflicht** des AN durch das ArbEG **nicht eingeschränkt** werden. 1

Die sich aus dem Arbeitsvertrag ergebenen allgemeinen **Pflichten des AG**, die sich auf das Arbeitnehmererfinderrecht auswirken können, sind insbesondere 2

- die **Beschäftigungspflicht** insofern, als der mit Forschungs- und Entwicklungsarbeiten beauftragte AN nur unter engsten Voraussetzungen freigestellt werden darf,
- die **Lohnfortzahlungspflicht**, die auch dann vollumfänglich bestehen bleibt, wenn die Vergütung der Erfindung den Gehaltsanspruch übersteigt,
- der **Aufwendungsersatz**, der von der Erfindervergütung nicht erfasst ist sowie
- die **Fürsorgepflicht**, die besonders in den §§ 15 Abs. 1, 24 Abs. 1 konkretisiert ist.

Mit dem ArbEG in Berührung kommende Pflichten des AN sind neben den allgemeinen arbeitsrechtlichen Pflichten,[1] wobei diese auch die Verpflichtung zum Erfinden umfassen kann, nicht jedoch die Erzwingbarkeit der schöpferischen Leistung,[2] die sich aus der Treupflicht ergebenden Pflichten 3

- auf **Anzeige** und **Auskunft** über (drohende) Störungen und Unregelmäßigkeiten sowie Stand und Fortgang einer Forschungs- und Entwicklungstätigkeit,
- die Beachtung des **Wettbewerbsverbots**, sofern der AN nicht lediglich Vorbereitungshandlungen für die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverh. trifft sowie
- das **Verschwiegenheitsgebot** (§§ 17, 24).

Eine **Lockerung** der arbeitsvertraglichen Pflichten für die Verwertung freigewordener Diensterfindungen während der Dauer des Arbeitsverh. schafft § 25 Hs 2, indem dem AN ein **Verfügungsrecht** erwächst. Unter Beachtung des allgemeinen Wettbewerbsverbots reicht dieses indes nicht soweit, dass der AN selbst gegen den AG durch Eigenverwertung der Erfindung konkurrieren dürfte.[3] 4

Die Zulässigkeit der als Popularverfahren ausgestalteten **Nichtigkeits-** (§§ 22, 81 PatG) und **Löschungsklagen** (§§ 15 ff GebrMG) ist grundsätzlich nach den Umständen des Einzelfalles unter Berücksichtigung von Treu und Glauben zu beurteilen, wobei für den AN zumindest für die Dauer des Arbeitsverh. eine **Nichtangriffspflicht** besteht,[4] die auch nicht durch die Einschaltung eines Strohmannes umgangen werden darf.[5] Sofern der (frühere) AG von sachgerechten Interessen geleitet ist, steht diesem die Nichtigkeits- oder Löschungsklage gegen ein auf eine freigewordene Diensterfindung erteiltes Schutzrecht uneingeschränkt zu, wobei auch hier § 242 BGB (nach Beendigung des Arbeitsverh. abgeschwächt)[6] zu beachten ist. Diese Grundsätze gelten für das **Einspruchsverfahren** nach den §§ 59 ff PatG entsprechend. 5

---

1 Vgl das allgemeine Arbeitsrecht. **2** Zutr. Röpke, Arbeitsverhältnis und Arbeitnehmererfindungsrecht, S. 16 ff; Bartenbach/Volz, § 25 Rn 25 f mwN; aA Reimer/Schade/Schippel, § 25 Rn 9. **3** Vgl Ausschussbericht zu BT-Dr. II/3327, 8. **4** Reimer/Schade/Schippel, § 25 Rn 15; Bartenbach/Volz, § 25 Rn 45; vgl aber Röpke, Die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage bei Arbeitnehmererfindungen, GRUR 1962, 171, 173, 174. **5** BGH v. 10.1.1963, Ia 174/63, GRUR 1963, 253. **6** BGH v. 24.11.1961, I ZR 156/59, GRUR 1962, 305.

6 Sowohl für die Dauer als auch die Zeit **nach Beendigung** des Arbeitsverh. empfiehlt es sich, eine formlos mögliche **Nichtangriffsabrede** zu treffen, die zur Unzulässigkeit von Klagen seitens beider Parteien oder Einsprüchen führt, sofern diese in die Abrede einbezogen sind.[7]

§ 26 Auflösung des Arbeitsverhältnisses

Die Rechte und Pflichten aus diesem Gesetz werden durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht berührt.

1 Die Vorschrift umfasst – lediglich mit Ausnahme der §§ 18 Abs. 1, 23 – die Rechte und Pflichten aus dem ArbEG an Erfindungen, die während der rechtlichen Dauer des Arbeitsverh. fertig gestellt worden sind, wobei die Auflösungsgründe **unbeachtlich** sind, sofern das Arbeitverh. wirksam beendet ist.

2 **Hauptsächlich** von Bedeutung sind das Fortbestehen der beiderseitigen Geheimhaltungspflicht, der Melde-, Mitteilungs- und Anbietungspflichten des AN sowie dessen Vergütungsanspruch. In diesem Zusammenhang sind vertragliche Abreden zur endgültigen Regelung der Vergütung zulässig, um schwierige Zahlungsvorgänge zu vermeiden und den ausgeschiedenen Erfinder von vertraulichen Geschäftsvorgängen auszuschließen sowie im Interesse des AN noch bestehende Zahlungsansprüche pauschal abzugelten. Auch die dem AN beim Ausscheiden zur Vermeidung zukünftiger Rechtsunsicherheiten und Streitigkeiten in der Praxis häufig vorgelegte **Ausgleichsquittung** oder **Ausgleichsklausel**, in welcher eine oder beide Vertragsparteien zusichern, aus dem Arbeitsverh. oder seiner Beendigung keine Ansprüche mehr zu haben, kann Vergütungsansprüche mit einbeziehen. Allerdings reicht hierzu ein **allgemeiner Verzicht nicht** aus, sofern sich nicht aus den Verhandlungen und/oder der Klausel nachweisbar ergibt, dass sich die Parteien über die Einbeziehung der erfinderrechtlichen Ansprüche bewusst waren.[1]

3 Ein aus dem Arbeitsverh. fortdauerndes **Verbot** des Wettbewerbs **scheidet aus**, sofern nicht auf unredliche Weise erlangte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse veräußert werden. **Abzulehnen** ist auch die Ansicht,[2] die es dem AN dann zumutet, auf einen Wettbewerb gegenüber seinem früheren AG zu verzichten, wenn der Erfinder entweder aufgrund Dauer und Höhe der Vergütung oder anderer Gründe nicht mehr darauf angewiesen ist, auf dem Gebiet der Erfindung weiterzuarbeiten. Dies ist schon aufgrund von Art. 12 GG unverhältnismäßig und darüber hinaus eine Ausdehnung auf von § 26 nicht erfasste Pflichten, denn das Wettbewerbsverbot ist nicht geeignet, den AN in eine andere Tätigkeit geschweige denn in die Untätigkeit zu drängen.

§ 27 Insolvenzverfahren

Wird nach Inanspruchnahme der Diensterfindung das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, so gilt folgendes:

1. **Veräußert der Insolvenzverwalter die Diensterfindung mit dem Geschäftsbetrieb, so tritt der Erwerber für die Zeit von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an in die Vergütungspflicht des Arbeitgebers ein.**
2. **Verwertet der Insolvenzverwalter die Diensterfindung im Unternehmen des Schuldners, so hat er dem Arbeitnehmer eine angemessene Vergütung für die Verwertung aus der Insolvenzmasse zu zahlen.**
3. **In allen anderen Fällen hat der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer die Diensterfindung sowie darauf bezogene Schutzrechtspositionen spätestens nach Ablauf eines Jahres nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens anzubieten; im Übrigen gilt § 16 entsprechend. Nimmt der Arbeitnehmer das Angebot innerhalb von zwei Monaten nach dessen Zugang nicht an, kann der Insolvenzverwalter die Erfindung ohne Geschäftsbetrieb veräußern oder das Recht aufgeben. Im Fall der Veräußerung kann der Insolvenzverwalter mit dem Erwerber vereinbaren, dass sich dieser verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Vergütung nach § 9 zu zahlen. Wird eine solche Vereinbarung nicht getroffen, hat der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer die Vergütung aus dem Veräußerungserlös zu zahlen.**

7 Vgl Röpke, GRUR 1962, 171 f. **1** Bartenbach/Volz, § 26 Rn 60; Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S. 100. **2** Reimer/Schade/Schippel, § 26 Rn 7.

4. Im Übrigen kann der Arbeitnehmer seine Vergütungsansprüche nach den §§ 9 bis 12 nur als Insolvenzgläubiger geltend machen.

Die Regelungen über die Rechte an der Arbeitnehmererfindung in der Insolvenz wurden gestrafft. Die Abschaffung der beschränkten Inanspruchnahme machte den Hinweis auf die Anwendbarkeit dieser Regelung nur im Falle der unbeschränkten Inanspruchnahme überflüssig und wurde daher gestrichen. 1

Die neue Nr. 3 verbindet als **Auffangtatbestand** die früheren Regelungen in den Nr. 2 und 4. In all diesen Fällen hat der Insolvenzverwalter nunmehr dem Anbieter die Diensterfindung zur Übernahme anzubieten. Diese Verpflichtung soll allerdings erst nach einer gewissen Überlegungsfrist des Insolvenzverwalters eintreten. Außerdem soll vermieden werden, dass der Insolvenzverwalter bei etwaigen Verkaufsverhandlungen im Hinblick auf eine übertragende Sanierung aufgrund der Anbietungspflicht an den AN unter Zeitdruck gerät. Die jetzt vorgesehene Frist von einem Jahr nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens trägt diesen Belangen Rechnung. 2

Die neu geregelte **Anbietungspflicht des Insolvenzverwalters** ersetzt das früher für den Fall der Nr. 2 vorgesehene Vorkaufsrecht des AN. Nach den entsprechenden Regelungen in §§ 469 ff BGB musste der Insolvenzverwalter zunächst mit dem dritten Kaufinteressenten einen Vertrag schließen. Erst nach Mitteilung dieses mit dem Dritten geschlossenen Vertrags war es früher für den AN möglich, sein Vorkaufsrecht durch Abschluss eines neuen, selbstständigen Kaufvertrages mit dem Insolvenzverwalter zu begründen. Diese Handhabung hat sich in der Praxis als zu langwierig und schwerfällig erwiesen. Dem Interesse sowohl des Insolvenzverwalters als auch des AN lässt sich durch die Begründung einer unmittelbaren Anbietungspflicht des Insolvenzverwalters besser Rechnung tragen. 3

Der Verweis auf § 16 ersetzt die frühere Regelung in Nr. 4. Die **Überlegungsfrist** des AN von zwei Monaten trägt dem Umstand Rechnung, dass der Insolvenzverwalter möglichst zeitnah Rechtssicherheit in Bezug auf das zu verwertende oder verwertbare Vermögen haben soll. Die Frist stellt sich als angemessener Ausgleich der gegenseitigen Interessen dar. Nr. 3 S. 3 und 4 entspricht im Wesentlichen S. 3 und 4 der früheren Nr. 2. So bleibt die Möglichkeit bestehen, dass der Insolvenzverwalter mit einem Erwerber die Vereinbarung trifft, dass dieser dem AN die nach diesem Gesetz vorgesehene Vergütung zahlt. Ohne eine solche Vereinbarung ist die Vergütung aus dem Veräußerungserlös zu zahlen. Klarstellend wird jetzt einheitlich die Formulierung „**Vergütung**“ verwendet. Sie ersetzt die früheren Begriffe „angemessene Vergütung“ sowie „angemessene Abfindung“, da die entsprechenden Ansprüche jeweils denselben Inhalt haben. Nr. 4 stellt – wie früher Nr. 5 – klar, dass im Übrigen der AN Vergütungsansprüche nach den §§ 9–12 als **Insolvenzgläubiger** geltend zu machen hat. 4

5. Schiedsverfahren

§ 28 Gütliche Einigung

[1]In allen Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Grund dieses Gesetzes kann jederzeit die Schiedsstelle angerufen werden. [2]Die Schiedsstelle hat zu versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen.

Zur Sicherung und Erhaltung des **Arbeits-** und **Rechtsfriedens** sieht § 28 für alle Streitigkeiten aufgrund des ArbEG die Anrufung der Schiedsstelle **vor Anrufung der Gerichte** vor. Die Schiedsstelle beim DPMA in München kann von AG und AN jederzeit – auch noch nach Ausscheiden des AN – angerufen werden, um die Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen den Parteien zu versuchen. Nicht zuständig ist die Schiedsstelle für Streitigkeiten zwischen AG/AN und Dritten, zwischen AN untereinander, AG und BR sowie nicht unmittelbar aus dem ArbEG hergeleiteten Ansprüchen. Die Vereinbarung einer derartigen Zuständigkeit scheidet aus. 1

Mangels materieller Entscheidungsbefugnisse ist ihre **Funktion** ausschließlich **Streit schlichtend**. Ein der Wirkung eines Schiedsspruchs vergleichbarer Einigungsvorschlag kann nur durch Verzicht beider Parteien auf den Widerspruch nach § 34 Abs. 3 herbeigeführt werden. Das Verfahren vor der Schiedsstelle besteht aus Sachverhaltserfassung und Auswertung, um sodann unter Berücksichtigung beiderseitiger Vorträge einen Vorschlag zur Einigung unter-

breiten zu können. IdR ergehen ca. sechs Monate nach der Anrufung **Zwischenbescheide** zur weiteren Aufklärung. In diesen werden den Beteiligten vorläufige Ergebnisse unter Einbeziehung von Rechtsansichten mitgeteilt.[1] Die praktische Bedeutung der von der Schiedsstelle vorbereitenden Einigungsvorschläge ist immens; in rund **70 %** der durch Einigungsvorschlag oder Vergleich sachlich abgeschlossenen Streitigkeiten war die Einigung der Parteien **endgültig**.[2] Damit ersetzt das Schiedsstellenverfahren zwar nicht das Verfahren vor den Gerichten, macht es jedoch in der Mehrzahl der Fälle entbehrlich.[3]

§ 29 Errichtung der Schiedsstelle

(1) Die Schiedsstelle wird beim Patentamt errichtet.

(2) Die Schiedsstelle kann außerhalb ihres Sitzes zusammentreten.

1 Die nicht „im", sondern „beim" Patentamt errichtete Schiedsstelle ist eine eigene, wenn auch nicht rechtlich **selbstständige Behörde**, die dem Patentamt als besondere Einrichtung angegliedert ist. Die Anwendung von Abs. 2 steht im Ermessen der Schiedsstelle, die ihr Verfahren selbst bestimmt. Das Zusammentreten außerhalb ihres Sitzes kann zweckmäßig sein, um Nachteile für räumlich entfernte Gebiete zu vermeiden oder wenn eine Verhandlung vor Ort unter Augenscheinnahme sinnvoll ist.

§ 30 Besetzung der Schiedsstelle

(1) Die Schiedsstelle besteht aus einem Vorsitzenden oder seinem Vertreter und zwei Beisitzern.

(2) [1]Der Vorsitzende und sein Vertreter sollen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen. [2]Sie werden vom Bundesminister der Justiz für die Dauer von vier Jahren berufen. [3]Eine Wiederberufung ist zulässig.

(3) [1]Die Beisitzer sollen auf dem Gebiet der Technik, auf das sich die Erfindung oder der technische Verbesserungsvorschlag bezieht, besondere Erfahrung besitzen. [2]Sie werden vom Präsidenten des Patentamts aus den Mitgliedern oder Hilfsmitgliedern des Patentamts für den einzelnen Streitfall berufen.

(4) [1]Auf Antrag eines Beteiligten ist die Besetzung der Schiedsstelle um je einen Beisitzer aus Kreisen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu erweitern. [2]Diese Beisitzer werden vom Präsidenten des Patentamts aus Vorschlagslisten ausgewählt und für den einzelnen Streitfall bestellt. [3]Zur Einreichung von Vorschlagslisten sind berechtigt die in § 11 genannten Spitzenorganisationen, ferner die Gewerkschaften und die selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung, die keiner dieser Spitzenorganisationen angeschlossen sind, wenn ihnen eine erhebliche Zahl von Arbeitnehmern angehört, von denen nach der ihnen im Betrieb obliegenden Tätigkeit erfinderische Leistungen erwartet werden.

(5) Der Präsident des Patentamts soll den Beisitzer nach Absatz 4 aus der Vorschlagsliste derjenigen Organisationen auswählen, welcher der Beteiligte angehört, wenn der Beteiligte seine Zugehörigkeit zu einer Organisation vor der Auswahl der Schiedsstelle mitgeteilt hat.

(6) [1]Die Dienstaufsicht über die Schiedsstelle führt der Vorsitzende, die Dienstaufsicht über den Vorsitzenden der Präsident des Patentamtes. [2]Die Mitglieder der Schiedsstelle sind an Weisungen nicht gebunden.

1 Die Regelbesetzung aus einem Vorsitzenden, der Volljurist sein soll, und zwei Beisitzern, technischen Fachleuten aus den Reihen des Patentamtes, kann auf Antrag einer der Parteien um je einen weiteren Beisitzer aus AN- und AG-Kreisen **erweitert** werden, wodurch die Möglichkeit geschaffen ist, Beisitzer mit besonderer Sachkunde zu benennen. Die Besetzung der Beisitzer durch den Präsidenten des Patentamtes erfolgt nach **pflichtgemäßem Ermessen,** wobei Vorschlaglisten nach Abs. 4 vorrangig beachtet werden sollen. Die Beisitzer sind als sonstige Personen zur Geheimhaltung nach § 24 Abs. 3 verpflichtet.

---

1 Kaube/Volz, Die Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt, RdA 1981, 213, 217. **2** Vgl die Jahresstatistik jeweils in der März-Ausgabe des „Blattes für Patent-, Muster- und Zeichenwesen" (BlfPMZ). **3** Kaube/Volz, RdA 1981, 213, 213.

§ 31 Anrufung der Schiedsstelle

(1) [1]Die Anrufung der Schiedsstelle erfolgt durch schriftlichen Antrag. [2]Der Antrag soll in zwei Stücken eingereicht werden. [3]Er soll eine kurze Darstellung des Sachverhalts sowie Namen und Anschrift des anderen Beteiligten enthalten.

(2) Der Antrag wird vom Vorsitzenden der Schiedsstelle dem anderen Beteiligten mit der Aufforderung zugestellt, sich innerhalb einer bestimmten Frist zu dem Antrag schriftlich zu äußern.

Das Schiedsstellenverfahren wird **anhängig** durch Eingang des schriftlichen Antrags durch einen der Beteiligten. IdR ist es zweckmäßig, wenn der Antrag neben einer Kurzschilderung des Sachverhaltes einen möglichst bestimmten Sachantrag enthält, wobei die Schiedsstelle an diese nur insoweit gebunden ist, als sie den Streitgegenstand festlegen.[1] Als **Verfahrensbevollmächtigte** sind vor der Schiedsstelle Rechtsanwälte, Patentanwälte, Erlaubnisscheininhaber (vgl §§ 111 ff PatAnwO) sowie Verbandsvertreter (vgl § 11 ArbGG) unter Vorlage schriftlicher Vollmacht zugelassen. Eine Vertretung ist aber nicht angeordnet. 1

Die **Antragsrücknahme** setzt grundsätzlich das Einverständnis beider Beteiligten voraus, um zu verhindern, dass deren Rechtsanspruch auf einen Einigungsvorschlag umgangen wird.[2] Gegen die **erneute** Anrufung nach einer wirksamen Antragsrücknahme bestehen keine Bedenken, sofern nicht das Scheitern des Schiedsverfahren bereits verbindlich festgestellt worden war.[3] 2

Ist das Schiedsverfahren als Voraussetzung der Klageerhebung **zwingend** durchzuführen (§ 37), ist die **Verjährung** von Erfindungsvergütungsansprüchen während und für dessen Dauer unter der Bedingung gehemmt, dass drei Monate nach Beendigung des Verfahrens Klage erhoben wird, § 204 Abs. 1 Nr. 12 BGB. 3

§ 32 Antrag auf Erweiterung der Schiedsstelle

Der Antrag auf Erweiterung der Besetzung der Schiedsstelle ist von demjenigen, der die Schiedsstelle anruft, zugleich mit der Anrufung (§ 31 Abs. 1), von dem anderen Beteiligten innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des die Anrufung enthaltenden Antrags (§ 31 Abs. 2) zu stellen.

Zur Gewährleistung des Feststehens der Besetzung der Schiedsstelle von Beginn des Verfahrens an, handelt es sich iRv § 32 um **prozessuale Ausschlussfristen**. Versäumt der Antragsteller die fristgerechte Beantragung der Erweiterung, erfolgt **keine Wiedereinsetzung**. Es ist aber zulässig, das Versäumnis durch Rücknahme und Wiederholung der Antragstellung faktisch zu **heilen**.[1] 1

§ 33 Verfahren vor der Schiedsstelle

(1) [1]Auf das Verfahren vor der Schiedsstelle sind §§ 41 bis 48, 1042 Abs. 1 und § 1050 der Zivilprozeßordnung sinngemäß anzuwenden. [2]§ 1042 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung ist mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß auch Patentanwälte und Erlaubnisscheininhaber (Artikel 3 des Zweiten Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 2. Juli 1949 – WiGBl. S. 179) sowie Verbandsvertreter im Sinne des § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes von der Schiedsstelle nicht zurückgewiesen werden dürfen.

(2) Im übrigen bestimmt die Schiedsstelle das Verfahren selbst.

Das Schiedsverfahren ist dem des schiedsrichterlichen Verfahrens der **ZPO** angelehnt. Um es jedoch dem AN zu ermöglichen, den Antrag ohne Hinzuziehung eines Beraters einzureichen, wurde auf eine **Formalisierung** weitestgehend verzichtet. Das Verfahren findet als behördliches Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Hält die Schiedsstelle eine richterliche Handlung für erforderlich, so ist diese auf Antrag eines der Beteiligten von dem zuständigen Gericht vorzunehmen. **Lediglich Zeugen- und Sachverständigenvernehmungen** können 1

1 Reimer/Schade/Schippel, § 33 Rn 4. **2** Reimer/Schade/Schippel, § 31 Rn 11; Bartenbach/Volz, § 31 Rn 20; aA Volmer/Gaul, KommArbEG, § 31 Rn 54. **3** Reimer/Schade/Schippel, § 31 Rn 9. **1** Kaube/Volz, RdA 1981, 213, 215; Bartenbach/Volz, § 32 Rn 3.

von der Schiedsstelle **uneidlich** durchgeführt werden, wenn diese zum Termin freiwillig erscheinen.

2 Fallen die Zulässigkeitsvoraussetzungen im Lauf des Verfahrens weg, ist **durch Beschl. einzustellen**. Ansonsten endet das Verfahren in der Regel mit dem Einigungsvorschlag nach § 34 Abs. 2, wenn nicht die Parteien sich aufgrund eines von der Schiedsstelle nach Erörterung der Sachlage erlassenen Zwischenbescheids im schriftlichen Verfahren oder der mündlichen Verhandlung einigen.

3 Weder Einigungsvorschlag noch Zwischenbescheid stellen VA iSv § 35 VwVfG dar und sind damit der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle **entzogen**. Etwas anderes gilt für das hoheitliche Tätigwerden der Schiedsstelle, so dass sich eine **verwaltungsgerichtliche Nachprüfbarkeit** für die Fälle

- der Ablehnung des Tätigwerdens der Schiedsstelle oder des Verfahrens als unzulässig,
- der Zurückweisung der Ablehnung eines Mitgliedes der Schiedsstelle nach § 33,
- der Ablehnung der Erweiterung nach § 32 aufgrund eines verspäteten Antrags,
- der Feststellung der Verspätung des Widerspruchs nach § 34 Abs. 3 sowie
- der Rüge der Rechtsfehlerhaftigkeit eines Einigungsvorschlages nach § 37 Abs. 2 Nr. 1 ergibt.[1]

§ 34 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle

(1) [1]Die Schiedsstelle faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. [2]§ 196 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes ist anzuwenden.

(2) [1]Die Schiedsstelle hat den Beteiligten einen Einigungsvorschlag zu machen. [2]Der Einigungsvorschlag ist zu begründen und von sämtlichen Mitgliedern der Schiedsstelle zu unterschreiben. [3]Auf die Möglichkeit des Widerspruchs und die Folgen bei Versäumung der Widerspruchsfrist ist in dem Einigungsvorschlag hinzuweisen. [4]Der Einigungsvorschlag ist den Beteiligten zuzustellen.

(3) Der Einigungsvorschlag gilt als angenommen und eine dem Inhalt des Vorschlages entsprechende Vereinbarung als zustande gekommen, wenn nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung des Vorschlages ein schriftlicher Widerspruch eines der Beteiligten bei der Schiedsstelle eingeht.

(4) [1]Ist einer der Beteiligten durch unabwendbaren Zufall verhindert worden, den Widerspruch rechtzeitig einzulegen, so ist er auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen. [2]Der Antrag muß innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses schriftlich bei der Schiedsstelle eingereicht werden. [3]Innerhalb dieser Frist ist der Widerspruch nachzuholen. [4]Der Antrag muß die Tatsachen, auf die er gestützt wird, und die Mittel angeben, mit denen diese Tatsachen glaubhaft gemacht werden. [5]Ein Jahr nach Zustellung des Einigungsvorschlages kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und der Widerspruch nicht mehr nachgeholt werden.

(5) [1]Über den Wiedereinsetzungsantrag entscheidet die Schiedsstelle. [2]Gegen die Entscheidung der Schiedsstelle findet die sofortige Beschwerde nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung an das für den Sitz des Antragstellers zuständige Landgericht statt.

1 Wird das Verfahren nicht durch Vergleich oder Einstellung vorzeitig beendet, hat die Schiedsstelle – mit Stimmenmehrheit – einen **begründeten Einigungsvorschlag** auch zu verfassen und zuzustellen, wenn mit Sicherheit keine Aussichten auf eine Annahme bestehen.[1] Geht nicht innerhalb eines Monats nach der Zustellung ein **Widerspruch** einer der Beteiligten bei der Schiedsstelle ein, wird der Einigungsvorschlag mit Ablauf der Frist verbindlich, weswegen dieser eine **Belehrung** über die Widerrufsmöglichkeit sowie die Folgen der Fristversäumung enthalten muss.

2 Liegt ein schriftlicher Widerspruch fristgerecht vor, **stellt** der Vorsitzende ebenso wie im Fall der Nichteinlassung auf das Verfahren sowie des Verstreichenlassens der Äußerungsfrist nach § 31 Abs. 2 (vgl § 35) das Scheitern des Verfahrens **fest** und teilt den Beteiligten die erfolglose Beendigung **schriftlich** mit. Als Widerspruch gilt auch die Annahme des Einigungsvorschlags

1 Vgl ausführlich Schwab, HK-ArbNErfR, § 36 Rn 18 ff. **1** Reimer/Schade/Schippel, § 34 Rn 1.

unter Bedingungen, Einschränkungen, Erweiterungen oder sonstigen Änderungsvorschlägen, da der Vorschlag als Gesamtlösung angenommen werden muss.[2]

3 Im Rahmen der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach den Abs. 4 und 5 ist das Erfordernis des **unabwendbaren Zufalls** weit auszulegen, so dass ein solcher vorliegt, wenn kein Verschulden der betreffenden Partei festgestellt werden kann.[3] Zu beachten ist, dass die gegen die Ablehnung der Wiedereinsetzung als Rechtsmittel zulässige **sofortige Beschwerde** innerhalb von zwei Wochen entgegen der sonstigen Zuständigkeit der Patentstreitkammern an die **allgemeine Zivilkammer des Landgerichts** am Sitz des Antragstellers zu richten ist.

§ 35 Erfolglose Beendigung des Schiedsverfahrens

(1) Das Verfahren vor der Schiedsstelle ist erfolglos beendet,

1. **wenn sich der andere Beteiligte innerhalb der ihm nach § 31 Abs. 2 gesetzten Frist nicht geäußert hat;**
2. **wenn er es abgelehnt hat, sich auf das Verfahren vor der Schiedsstelle einzulassen;**
3. **wenn innerhalb der Frist des § 34 Abs. 3 ein schriftlicher Widerspruch eines der Beteiligten bei der Schiedsstelle eingegangen ist.**

(2) Der Vorsitzende der Schiedsstelle teilt die erfolglose Beendigung des Schiedsverfahrens den Beteiligten mit.

1 Mit der Mitteilung über die Beendigung des Verfahrens nach Abs. 2 ist der Weg des gerichtlichen Verfahrens eröffnet.

§ 36 Kosten des Schiedsverfahrens

Im Verfahren vor der Schiedsstelle werden keine Gebühren oder Auslagen erhoben.

1 § 36 ordnet die **Kostenfreiheit** des Verfahrens an. Erfasst sind die Gebühren für das Tätigwerden der Schiedsstelle einschließlich der Kosten einer erweiterten Besetzung[1] sowie die Auslagen der Schiedsstelle. Mangels einer Regelung haben die Beteiligten grundsätzlich keinen gegenseitigen Anspruch auf Kosten- und Auslagenerstattung. Etwas anderes gilt nach § 91 Abs. 1 ZPO dann, wenn sich unmittelbar an das Schiedsverfahren ein gerichtliches anschließt, und die im vorgeschriebenen Verfahren vor der Schiedsstelle entstandenen Kosten objektiv **erforderlich** und zur Rechtswahrung **geeignet** waren.[2]

2 Die **Bewilligung** von Verfahrens- und Prozesskostenhilfe wird von der Schiedsstelle ebenso abgelehnt wie die Beiordnung von Rechtsanwälten. In diesem Rahmen wird auch die Anwendung des § 129 PatG auf das Schiedsverfahren ausdrücklich abgelehnt.[3]

6. Gerichtliches Verfahren

§ 37 Voraussetzungen für die Erhebung der Klage

(1) Rechte oder Rechtsverhältnisse, die in diesem Gesetz geregelt sind, können im Wege der Klage erst geltend gemacht werden, nachdem ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorausgegangen ist.

(2) Dies gilt nicht,

1. **wenn mit der Klage Rechte aus einer Vereinbarung (§§ 12, 19, 22, 34) geltend gemacht werden oder die Klage darauf gestützt wird, daß die Vereinbarung nicht rechtswirksam sei;**
2. **wenn seit der Anrufung der Schiedsstelle sechs Monate verstrichen sind;**
3. **wenn der Arbeitnehmer aus dem Betrieb des Arbeitgebers ausgeschieden ist;**
4. **wenn die Parteien vereinbart haben, von der Anrufung der Schiedsstelle abzusehen. Diese Vereinbarung kann erst getroffen werden, nachdem der Streitfall (§ 28) eingetreten ist. Sie bedarf der Schriftform.**

---

2 Kaube/Volz, RdA 1981, 213, 218; Bartenbach/Volz, § 34 Rn 33. **3** Reimer/Schade/Schippel, § 34 Rn 10.
1 Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S. 107. **2** Bartenbach/Volz, § 36 Rn 4. **3** Schiedsstelle Arb.Erf. 30/86, mitgeteilt bei Reimer/Schade/Schippel, § 33 Rn 10.

(3) Einer Vereinbarung nach Absatz 2 Nr. 4 steht es gleich, wenn beide Parteien zur Hauptsache mündlich verhandelt haben, ohne geltend zu machen, daß die Schiedsstelle nicht angerufen worden ist.

(4) Der vorherigen Anrufung der Schiedsstelle bedarf es ferner nicht für Anträge auf Anordnung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung.

(5) Die Klage ist nach Erlaß eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung ohne die Beschränkung des Absatzes 1 zulässig, wenn der Partei nach den §§ 926, 936 der Zivilprozeßordnung eine Frist zur Erhebung der Klage bestimmt worden ist.

1 Mit Ausnahme der in den Abs. 2–5 aufgezählten Tatbestände ist ein gerichtliches Verfahren über Streitigkeiten aufgrund des ArbEG an die **von Amts wegen** zu prüfende besondere Prozessvoraussetzung des vorherigen Schiedsverfahrens gebunden. Zudem muss der Streitgegenstand mit dem des Schiedsverfahrens übereinstimmen.[1]

§ 38 Klage auf angemessene Vergütung

Besteht Streit über die Höhe der Vergütung, so kann die Klage auch auf Zahlung eines vom Gericht zu bestimmenden angemessenen Betrages gerichtet werden.

1 § 38 **befreit** von der Bezifferung der Leistungsklage auf angemessene Vergütung, sofern der AN die tatsächlichen **Grundlagen** und die **ungefähre Größenordnung** im Klageantrag so konkret wie möglich angibt und dadurch dem Gericht die Festlegung der Höhe ermöglicht. Tatsächliche Grundlagen sind dabei die Bemessungsgrundlagen für die Vergütungsberechtigung. Der **Darlegungspflicht** nicht genügend ist der Antrag auf Schätzung der Berechnungsgrundlage durch einen Gutachter.[1] Verfügt der AN nicht über ausreichende Bemessungsgrundlagen, kann er im Wege der **Stufenklage**, § 254 ZPO, zunächst Auskunft verlangen.

2 Zulässig ist die Geltendmachung einer gerichtlich festzustellenden Summe, **mindestens** jedoch eines in der Klageschrift bezifferten Betrags,[2] wobei eine Pflicht zur Begrenzung eines Mindest- oder Höchstbetrages nicht besteht.[3] Begehrt der Kläger im Verlaufe des Prozesses einen höheren als den beantragten Mindestbetrag, bedarf es einer **Klageerweiterung** gem. § 264 ZPO. Nicht beachtet wird die Nennung eines bezifferten Betrages mit dem Zusatz: **„oder nach richterlichem Ermessen“**. Diese Formulierung führt zu einer Entscheidung allein über den beantragten Betrag, die Kostenlast verbleibt beim Kläger.[4]

3 Der Streitwert ist gem. § 3 ZPO nach freiem Ermessen zu bestimmen, wobei das **ursprüngliche Interesse** des Klägers sowie unter dem Gesichtspunkt des § 144 PatG **wirtschaftliche Billigkeitserwägungen** in Bezug auf das Kostenrisiko berücksichtigt werden müssen.[5] Weicht der zugesprochene Vergütungsbetrag **wesentlich** von dem aus Klageschrift oder sonstigem Vortrag ersichtlichen klägerischen Begehren ab, erfolgt auch im Rahmen der unbezifferten Leistungsklage eine **teilweise Klageabweisung**, sofern das Gericht nicht § 92 Abs. 2 ZPO anwendet.[6] Zur Vermeidung eines erhöhten Kostenrisikos ist es dem AN daher zu raten, keine unverhältnismäßige Größenordnung zu beantragen.

§ 39 Zuständigkeit

(1) [1]Für alle Rechtsstreitigkeiten über Erfindungen eines Arbeitnehmers sind die für Patentstreitsachen zuständigen Gerichte (§ 143 des Patentgesetzes) ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. [2]Die Vorschriften über das Verfahren in Patentstreitsachen sind anzuwenden.

(2) Ausgenommen von der Regelung des Absatzes 1 sind Rechtsstreitigkeiten, die ausschließlich Ansprüche auf Leistung einer festgestellten oder festgesetzten Vergütung für eine Erfindung zum Gegenstand haben.

---

1 Bartenbach/Volz, § 37 Rn 7. **1** BGH v. 24.4.1975, III ZR 7/73, WM 1975, 599 mwN. **2** BGH v. 4.11.1969, VI ZB 14/69, MDR 1970, 226. **3** OLG Düsseldorf v. 22.2.1984, 2 W 22/84, GRUR 1984, 653. **4** RG v. 5.5.1930, RGZ 128, 365. **5** Bartenbach/Volz, § 38 Rn 2; nur iE übereinstimmend: OLG Düsseldorf v. 22.8.1984, 2 W 22/84, GRUR 1984; Reimer/Schade/Schippel, § 38 Rn 3, die unter Außerachtlassung von § 144 PatG den sozialpolitischen Zweck des § 38 als Grundlage der Streitwertsenkung heranziehen. **6** BGH v. 18.2.1977, I ZR 112/75, GRUR 1977, 539 m. zust. Anm. Krieger.

Die **sachliche** sowie die **funktionelle Zuständigkeit** für Streitigkeiten über schutzfähige Erfindungen eines AN liegt mit Ausnahme der Zahlungsklagen nach § 39 Abs. 2 unabhängig von der Höhe des Streitwerts ausschließlich bei den Patentstreitkammern der Landgerichte, § 39 Abs. 1 iVm § 143 PatG. Erfolgt dennoch nach dem Geschäftsverteilungsplan eine Zuweisung in eine andere Kammer, verletzt dies zwar den Grundsatz des gesetzlichen Richters, allerdings ohne die Folge der Einrede der sachlichen Unzuständigkeit.[1] Ein erstinstanzliches **rügeloses Einlassen** des Beklagten trotz fehlender Zuständigkeit führt jedoch zum Verlust der Einrede in der Revisionsinstanz nach § 529 Abs. 2 ZPO, wenn der Beklagte die mangelnde Rüge nicht ausreichend entschuldigen kann. 1

In Bezug auf die **örtliche Zuständigkeit** haben alle Landesregierungen von der Ermächtigung in § 143 Abs. 2 PatG Gebrauch gemacht, so dass durch Rechtsverordnungen bzw Staatsverträge für Patentstreitsachen ausschließlich die Landgerichte Mannheim, München I, Nürnberg-Fürth, Hamburg, Frankfurt/M., Braunschweig, Düsseldorf, Berlin, Saarbrücken, Leipzig, Magdeburg und Erfurt zuständig sind. Die weitere örtliche Zuständigkeit richtet sich nach den **allgemeinen Regelungen der ZPO**. Die Zuständigkeit bleibt auch nach dem Ausscheiden des AN bestehen (§ 26). 2

Im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten gelten die Vorschriften über das Verfahren in **Patentstreitsachen**. Damit finden die §§ 143 Abs. 3–5, 144 PatG, § 4 PatAnwO sowie das Gesetz über die Beiordnung von Patentanwälten bei Prozesskostenhilfe Anwendung. 3

Abs. 1 erfasst alle Klagen zwischen AN und AG bezüglich Diensterfindungen betreffende Rechte oder Rechtsverhältnisse sowie solche, die mit einer Diensterfindung eng verknüpft sind, wobei **maßgeblich** auf den Charakter des geltend gemachten Anspruchs abgestellt wird. Ferner kommt es darauf an, dass die Erfindung schutzfähig ist, § 2.[2] Liegt mit einer Streitigkeit über Ansprüche aus § 12 eine Ausnahme nach Abs. 2 vor, unterfallen diese dem sachlichen Zuständigkeitsbereich der ArbG, § 39 Abs. 2 iVm § 2 Abs. 2 a ArbGG. Außerdem besteht die Zuständigkeit der ArbG **kraft Sachzusammenhangs bzw Vorfragenkompetenz** in den Fällen 4

- der rechtswegfremden Aufrechnung der beklagten Partei,
- der Entscheidung über Auskunft- und Rechnungslegungsansprüche zur Vorbereitung von Vergütungsansprüchen nach § 12, auch, wenn diese nicht im Wege der Stufenklage geltend gemacht werden sowie
- idR bei sonstigen zu entscheidenden patent- oder urheberrechtlichen Vorfragen.[3]

1 BGH v. 24.11.1961, I ZR 156/ 59, GRUR 1962, 305. **2** Bartenbach/Volz, § 39 Rn 9, 11. **3** GMPM/Matthes, § 2 ArbGG Rn 115, 117.